



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA**

Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di Laurea in Giurisprudenza

# **La dottrina degli equivalenti: un'analisi comparatistica.**

Relatore:  
Chiar.mo Prof.  
Cesare Galli

Laureando:  
Federico Manstretta

**Anno Accademico 2015-2016**



*Alla mia mamma e al mio papà,*



## RINGRAZIAMENTI

Desidero ringraziare innanzitutto il mio relatore Professor Cesare Galli, che mi ha introdotto alla materia del diritto industriale. Le sue stimolanti lezioni di diritto commerciale mi hanno portato a seguirlo anche nel corso di diritto industriale, materia che ha da allora focalizzato i miei interessi e le mie ambizioni.

Ringrazio la Professoressa Bianchi, il Professor Pantano, e tutti coloro che, aiutandomi a sciogliere i dubbi che allora mi assillavano, mi hanno spinto a vivere una delle esperienze più significative della mia vita, dal punto di vista personale e formativo.

Anche se non sentiranno i miei ringraziamenti al di là dell'oceano, desidero esprimere il mio riconoscimento alla Professoressa Campagna ed al Professor Neumann della Hofstra University, illuminanti Maestri e punti di riferimento durante la mia esperienza americana.

Ringrazio i miei compagni di viaggio, studenti di legge del vecchio e del nuovo mondo, con cui ho condiviso fino ad ora questo percorso, che non mi arrischierò a descrivere con qualche aggettivo senz'altro riduttivo.

Un ovvio ma non meno sentito grazie alla mia famiglia tutta, che mi ha da sempre sostenuto e incoraggiato.

In ultimo, un pensiero agli amici di una vita. Insieme siamo diventati adulti. Che la nostra amicizia preservi la nostra giovinezza.



## **ABSTRACT**

Lo scopo del presente lavoro di tesi è di analizzare, in ottica comparatistica, alcuni profili particolarmente dibattuti della “dottrina degli equivalenti”.

La dottrina degli equivalenti è un istituto di origine giurisprudenziale, mai codificato in alcuna legge o in alcun trattato, sino alla c.d. EPC 2000. Nonostante ciò, la dottrina è ben nota in tutti i sistemi brevettuali avanzati sin dalla fine dell’ottocento, sebbene sotto nomi e con pesi variabili da paese a paese. Essa si propone di garantire al titolare del brevetto una protezione più equa di quella altrimenti garantita dal solo significato strettamente letterale delle rivendicazioni. La dottrina non viene in rilievo quando il trovato accusato di contraffazione riproduce esattamente quanto rivendicato (se così fosse vi sarebbe contraffazione letterale). La dottrina, invece, viene in rilievo a fronte di un trovato diverso da quello brevettato, ma comunque contraffattorio del brevetto “per equivalenti”. A certe condizioni, infatti, il trovato “diverso dal” può essere tuttavia considerato “equivalente al” trovato brevettato, e quindi risultare contraffattorio. La tesi evidenzia quali sono e quali dovrebbero essere tali circostanze.

Il primo capitolo fornisce la necessaria cornice giuridica, focalizzando l’attenzione sui due ricorrenti e contrapposti interessi presenti nei sistemi brevettuali, sul ruolo centrale assunto dalle rivendicazioni nella determinazione dell’ambito di protezione del brevetto, sulla contraffazione

letterale e sulle ragioni per cui la dottrina degli equivalenti ha ancora oggi un ruolo tanto importante, nonostante i problemi che derivano dalla sua applicazione.

Il secondo capitolo prende in considerazione i caratteri principali della dottrina, affrontando la materia “paese per paese”. L’analisi si concentra principalmente su due aspetti: innanzitutto, l’oggetto del giudizio ai fini dell’equivalenza; in secondo luogo, il criterio da adottare per individuare l’equivalenza. In particolare, il lavoro analizza approfonditamente: la *all-elements rule* e il *triple test* statunitensi; i quesiti *Formstein*, poi rielaborati nelle c.d. decisioni parallele tedesche; la *purposive construction*, l’*Improver test* e il quesito *Amgen* inglesi; infine, la pratica italiana di selezionare gli elementi essenziali indicati nelle rivendicazioni.

Il terzo capitolo compara i profili visti separatamente per ciascun paese nel secondo capitolo, per individuare divergenze, problemi, convergenze e prospettive di sviluppo nei differenti approcci nazionali. In particolare, il capitolo affronta prima il problema dell’oggetto del giudizio ai fini dell’equivalenza, constatando una tendenziale convergenza internazionale intorno alla *all-elements rule*, che per varie ragioni appare la scelta migliore. Successivamente, il capitolo esamina i diversi criteri utilizzati per valutare l’equivalenza: sul punto è osservabile una certa convergenza sul criterio dell’ovvia interscambiabilità della variante. Infine, sono affrontate due ulteriori questioni: da un lato, quale sia il tempo nel quale deve essere

operato il giudizio di equivalenza; dall'altro, il ruolo giocato dalle limitazioni volontarie nella determinazione dell'ambito di protezione.

In conclusione, l'analisi comparatistica condotta ha messo in luce aspetti negativi e positivi dei differenti approcci nazionali, ha individuato punti di più o meno ampia convergenza, e ha fornito elementi sufficienti per avanzare alcune proposte su come la dottrina degli equivalenti dovrebbe preferibilmente essere applicata, nell'ottica del miglior bilanciamento fra equa protezione del titolare del brevetto e ragionevole sicurezza giuridica dei terzi.



## **ABSTRACT**

The aim of this thesis is to analyse, with a comparatistic approach, some particularly debated topics of the “doctrine of equivalents”.

The doctrine of equivalents is a judge-made-law, that had never been codified in any statute or treaty, until the EPC 2000. However, the doctrine has been well-known in all the advanced patent systems since the end of the eighteenth century, although under names and with weight variable from country to country. Its aim is to guarantee to the patent holder a fairer protection than the one otherwise granted by the strict literal meaning of the claims. The doctrine does not come into question where the alleged infringing device duplicates the patented invention exactly (if it was so, the infringement would be literal). Instead, the doctrine comes into question in front of a different device from the patented one, that however still infringes the patent “by equivalents”. Under certain conditions, indeed, the device “different from” could still be found “equivalent to” the patented invention, and then it could be found to have infringed the patent. The thesis highlights what those conditions are, and what they should be.

The first chapter provides the necessary legal framework, focusing the attention on the two recurring opposing interests in the patent systems, on the central role acquired by the claims in determining the scope of the patent’s protection, on the textual infringement and on the reasons why the

doctrine of equivalents still has such an important role, despite the problems that originate from its application.

The second part evaluates the main features of the doctrine, approaching the matter “country by country”. The analysis focuses the attention mainly on two aspects: firstly, the object of the judgment in the view of equivalence; secondly, the criterion to adopt to detect the equivalence. In particular, the work deciphers: the American *all-elements rule* and *triple test*; the German *Formstein* questions, then reworked in the so called parallel German decisions; the English *purposive construction*, *Improver* test and *Amgen* question; the Italian practice of selecting the essential elements specified in the claims.

The third chapter compares the features separately examined for each country in the second chapter, so as to highlight divergences, problems, convergences and future development perspectives of the doctrine in the considered national approaches. In particular, the chapter firstly addresses the issue of determining the object of the judgement in the view of equivalence, resulting in a tendential international convergence around the *all-elements rule*, that for a variety of reasons appears to be the best choice. Afterwards, the chapter examines the different criteria used to evaluate equivalence: on the point, a certain consensus on the obvious interchangeability of the variant can be observed. Finally, two more issues are addressed: on the one side, the time in which equivalence should be

judged; on the other, the role played by the voluntary limitations in determining the scope of protection.

In conclusion: the comparatistic analysis highlighted both negative and positive aspects of the various national approaches, detected more or less broad converging points, and provided enough elements to make some suggestions about how the doctrine of equivalents should be preferably applied, in the view of the best balance between the fair protection of the patent holder, and the reasonable degree of legal certainty for third parties.



# SOMMARIO.

<b>CAPITOLO I: INQUADRAMENTO DELLA DOTTRINA DEGLI EQUIVALENTI.</b> .....	<b>21</b>
1. RATIO DELLA TUTELA BREVETTUALE E INTERESSI CONTRAPPOSTI.....	22
2. SISTEMI BREVETTUALI E INTERPRETAZIONE DEL BREVETTO.....	28
2.1. <i>Sistemi brevettuali basati sulla ricostruzione dell'idea inventiva e criteri d'interpretazione soggettivi.</i> .....	29
2.2. <i>Sistemi brevettuali basati sulle rivendicazioni: central definition approach e peripheral definition approach.</i> .....	31
A. Le rivendicazioni. L'art 69 c.b.e. e l'art. 52, comma 1 C.p.i.	31
B. Central definition approach.....	38
C. Peripheral definition approach e canoni di interpretazione oggettivi.	40
2.3. <i>L'art. 1 del protocollo interpretativo dell'art. 69 c.b.e. e l'art. 52, comma 3 del C.p.i.</i> .....	42
3. CONTRAFFAZIONE LETTERALE.....	46
3.1. <i>Il Ruolo di descrizioni e disegni. L'art. 52, comma 2 C.p.i.</i> .....	49
3.2. <i>La common general knowledge.</i> .....	51

4. CONTRAFFAZIONE PER EQUIVALENTI.....	52
4.1. <i>Prima applicazione: Winans v. Deanmead</i> .....	54
4.2. <i>Il nuovo articolo 2 del Protocollo interpretativo dell'art. 69 c.b.e. e il nuovo comma 3-bis dell'art. 52 C.p.i.</i> .....	58
5. IL RUOLO DELLA DOTTRINA DEGLI EQUIVALENTI.....	59

## **CAPITOLO II LA DOTTRINA DEGLI EQUIVALENTI IN DIVERSI**

<b>PAESI.....</b>	<b>65</b>
1. STATI UNITI.....	66
1.1. <i>Incertezza fra Central Definition e Peripheral Definition Approach.</i>	66
1.2. <i>Graver Tank v. Linde air Product: il triple test come giudizio di Equivalenza</i> .....	68
1.3. <i>Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland Inc.: il triple test coniugato alla "all-elements rule"</i> .....	70
1.4. <i>Warner Jankinson Co. ,Inc. v. Hilton Davis Chemical Co. di fronte alla Court of Appeal: Insubstantial difference test</i> .....	74
1.5. <i>Warner Jankinson Co. ,Inc. v. Hilton Davis Chemical Co. di fronte alla Supreme Court: un po' d'ordine.</i> .....	79
2. TENTATIVI DI DEFINIZIONE DELL'EQUIVALENZA NEI TRATTATI .....	81
2.1. <i>Tentativi in ambito europeo: la c.b.e.</i> .....	81
2.2. <i>Tentativi in ambito internazionale: Patent Harmonization Treaty e Substantive Patent Law Treaty.</i> .....	87

3. GERMANIA.....	91
3.1. <i>Allgemeine erfindungsgedanke e central definition approach.</i> .....	91
3.2. <i>Dopo la c.b.e.: Formstein.</i> .....	93
3.3. <i>Le decisioni parallele</i> .....	95
4. REGNO UNITO. ....	100
4.1. <i>Prima della c.b.e.: strict interpretation e “pith and marrow” doctrines.</i> .....	100
4.2. <i>Catnic: Purposive Construction.</i> .....	102
4.3. <i>Improver test, il caso Epilady inglese.</i> .....	107
4.4. <i>Amgen</i> .....	111
5. ITALIA.....	115
5.1. <i>Prima della Convenzione di Strasburgo e della c.b.e.: tutela dell’idea di soluzione.</i> .....	115
5.2. <i>Dopo le convenzioni di Strasburgo e la c.b.e.: il ruolo delle rivendicazioni</i> .....	117
A. <i>Caso Epilady.</i> .....	120
B. <i>Caso Forel c. Lisec.</i> .....	121
C. <i>Caso Barilla c. Fazion.</i> .....	123
D. <i>Caso Giemme c. Ciemmealabria.</i> .....	125
E. <i>Caso Omac s.r.l. c. Galli S.p.a.</i> .....	127
5.3. <i>Criteri italiani per valutare l’equivalenza: tripla identità ed ovvietà della variante.</i> .....	129

### CAPITOLO III: DIVERGENZE E PROBLEMI NEI DIVERSI

#### APPROCCI ALLA DOTTRINA DEGLI EQUIVALENTI. .... 135

1. TENTATIVI DI IDENTIFICAZIONE DELL'OGGETTO DEL CONFRONTO AI FINI DEL GIUDIZIO DI EQUIVALENZA: INVENZIONE O SINGOLI ELEMENTI RIVENDICATI?.....	136
1.1. <i>Il tormentato ruolo delle rivendicazioni.</i> .....	136
1.2. <i>Critiche alla all-elements rule.</i> .....	140
1.3. <i>Convergenza (straniera) sulla all-elements rule.</i> .....	142
1.4. <i>Perché la all-elements rule è la scelta migliore.</i> .....	147
2. CRITERI DI DEFINIZIONE DELL'EQUIVALENZA. ....	155
2.1. <i>Triple test.</i> .....	155
2.2. <i>Criterio dell'ovvietà della variante.</i> .....	159
2.3. <i>Purposive construction.</i> .....	170
3. IL TEMPO IN CUI DEVE ESSERE FORMULATO IL GIUDIZIO DI EQUIVALENZA. ....	178
3.1. <i>Tempo dell'infringement.</i> .....	179
3.2. <i>Tempo della priorità e tempo della pubblicazione.</i> .....	183
3.3. <i>Incertezza e proposte in Italia.</i> .....	185
4. LE LIMITAZIONI VOLONTARIE O DISCLAIMERS. ....	189
4.1. <i>Public dedication rule.</i> .....	190
4.2. <i>Prosecution history estoppel.</i> .....	194

5. CONCLUSIONI ..... 204

**BIBLIOGRAFIA. .... 207**

1. DOTTRINA. .... 207

2. GIURISPRUDENZA ITALIANA. .... 212

3. GIURISPRUDENZA STATUNITENSE..... 213

4. GIURISPRUDENZA TEDESCA. .... 215

5. GIURISPRUDENZA INGLESE. .... 216



# **CAPITOLO I.**

## **INQUADRAMENTO DELLA DOTTRINA DEGLI EQUIVALENTI.**

L'obiettivo del presente capitolo è quello di fornire gli strumenti necessari per la comprensione delle problematiche di fondo, che la dottrina degli equivalenti si propone di risolvere.

Partendo da un'analisi dei diversi interessi in gioco, si proporrà una classificazione dei sistemi brevettuali alla luce dei diversi criteri di determinazione dell'ambito di protezione del brevetto.

Ci si soffermerà sul ruolo assunto dalle rivendicazioni e sui possibili approcci interpretativi alle rivendicazioni stesse, con alcune puntualizzazioni sul ruolo di descrizioni, disegni e il valore della common general knowledge.

Forniti questi necessari strumenti, si tratterà della contraffazione per equivalenti, parlando prima della sua origine nella giurisprudenza statunitense, poi del nuovo articolo 2 del Protocollo Interpretativo dell'art. 69 c.b.e.

Infine, ci si interrogherà sul ruolo rivestito dalla dottrina degli equivalenti e per quale motivo, di una dottrina che sembra creare tanti problemi, sembra comunque non potersi fare a meno.

## **1. Ratio della tutela brevettuale e interessi contrapposti.**

Il brevetto per invenzioni è l'istituto giuridico per mezzo del quale l'ordinamento garantisce all'inventore il diritto esclusivo all'utilizzazione dell'invenzione<sup>1</sup>.

In particolare, l'articolo 66 del Codice della Proprietà Industriale<sup>2</sup> stabilisce – in linea con la disciplina internazionale ed anzitutto con il TRIPs Agreement e con la Convenzione sul Brevetto Europeo – che i diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella “*facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello stato.*” Nel comma secondo dello stesso articolo, vengono specificate una serie di condotte che costituiscono attuazione dell'invenzione<sup>3</sup> e che il titolare ha il “*diritto di vietare ai terzi, salvo [proprio] consenso*”.

Di fatto, la privativa che viene riconosciuta al titolare del brevetto, lo mette nella posizione di esercitare un potere monopolistico, creando uno scenario apparentemente agli antipodi di ciò che sarebbe auspicabile nelle moderne economie di mercato. In

---

<sup>1</sup>VANZETTI A.-DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Milano, Giuffrè editore, settima edizione, 2012, pp. 375 ss.

<sup>2</sup>D. Lgs. 10 Febbraio 2005, n.30. D'ora in avanti C.p.i.

<sup>3</sup>L'art. 66 individua le condotte riservate al titolare del brevetto, distinguendo tra quelle riservate al titolare di brevetto di prodotto e quelle riservate al titolare di brevetto di procedimento.

realtà, questo scenario è ricondotto ad una logica economica e pro-concorrenziale da almeno due elementi, che rendono il brevetto “*una sorta di contratto tra inventore e collettività*”<sup>4</sup>: infatti, l’inventore otterrà solo una privativa temporalmente limitata<sup>5</sup> e a condizione di rivelare alla collettività i dettagli della sua invenzione, offrendone una descrizione sufficientemente chiara e completa “*perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla*”<sup>6 7</sup>.

Il brevetto svolge dunque una fondamentale funzione di promozione dell’innovazione, della creatività e dello sviluppo tecnologico. Senza creare meccanismi in grado di offrire all’inventore ritorni economici superiori ai costi preventivati, non vi sarebbero stimoli sufficienti ad investire in ricerca e sviluppo<sup>8</sup>.

È evidente, quindi, che la tutela dell’interesse del titolare è, nell’ottica del sistema brevettuale, funzionale al perseguimento dell’interesse collettivo. La prospettiva di poter godere di una posizione di monopolio costituisce ragione sufficiente per il singolo

---

<sup>4</sup> VANZETTI A.-DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 376.

<sup>5</sup> C.p.i. art. 60.

<sup>6</sup> C.p.i, art. 51, comma 2.

<sup>7</sup> Si tenga presente che, come si è anticipato, le norme del C.p.i. citate ricalcano l’Agreement on Trade-Related aspects of Intellectual Property rights, 15 Dicembre 1993, (1994) [D’ora in avanti : Accordi TRIPS]. In particolare: art.28: rights conferred; art.29 disclosure; art.33 Term of Protection. Si tratta di un trattato internazionale promosso dalla Organizzazione mondiale del Commercio al fine di fissare uno standard minimo per la tutela della proprietà intellettuale.

<sup>8</sup> GALLI C., *Per un approccio realistico al diritto dei brevetti*, in *Il diritto industriale.*, 2010, p.137.

ad investire. Allo stesso tempo, l'interesse pubblico sarà soddisfatto sotto più profili.

Innanzitutto, le conoscenze necessarie per l'attuazione del brevetto saranno messe a disposizione della collettività, attraverso la pubblicazione della *“domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni”*<sup>9</sup>. Sebbene l'attuazione dell'invenzione sia prerogativa del titolare del brevetto, i terzi potranno usare le conoscenze ormai di pubblico dominio per fare dell'invenzione uno degli usi leciti disciplinati dall'art. 68, in particolare compiere atti *“in via sperimentale”*<sup>10</sup>.

Inoltre, i terzi potranno *“procedere a proprie ideazioni, attraverso attività di designing around.”*<sup>11</sup>, cioè di realizzazione di soluzioni inventive alternative, senza attuazione del trovato brevettato. Questo perché *“il contenuto normativo del brevetto è riservato all'inventore, ma il contributo scientifico è posto a disposizione di tutti”*<sup>12</sup>.

Altro beneficio del sistema brevettuale è dato dal fatto che, una volta decorso il limitato periodo di tempo nel quale viene riservata al titolare l'attuazione dell'invenzione, il relativo trovato sarà liberamente utilizzabile da chiunque, essendo ormai lecito anche

---

<sup>9</sup> C.p.i. art. 53, comma 2.

<sup>10</sup> C.p.i. art. 68, lett. a).

<sup>11</sup> GALLI C., *Per un approccio realistico al diritto dei brevetti*, cit., p.145.

<sup>12</sup> *Ibid.*

copiare il trovato e trarre profitto dalla sua attuazione. Si può tranquillamente dire che l'attuazione dell'invenzione altrui, una volta scaduta la privativa, non solo non è illecita, ma costituisce, in un certo senso, l'essenza stessa della concorrenza.

In ultimo, si tengano presenti altri due aspetti che il meccanismo delle privative porta in dote alla collettività. Da un lato, l'incentivo alla diffusione delle invenzioni, per mezzo della circolazione dei diritti di privativa, reso agevole dal meccanismo delle licenze. Dall'altro, il disincentivo alla conservazione in regime di segreto delle conoscenze astrattamente brevettabili, con il rischio che queste conoscenze possano non cadere mai in pubblico dominio, o comunque cadervi dopo periodi di tempo di sfruttamento in regime di monopolio ben più lunghi di quelli previsti dalla privativa brevettuale<sup>13</sup>.

Tutto ciò premesso, è necessario evitare che lo stimolo al ricorso allo strumento brevettuale diventi freno allo sviluppo. Il che significa evitare che la privativa riconosciuta all'inventore sia di portata tanto ampia da tradire la ratio del sistema brevettuale<sup>14</sup>. Si pone, quindi, il problema della determinazione dell'ambito di protezione del brevetto. La privativa riconosciuta al titolare dovrà

---

<sup>13</sup> VANZETTI A.-DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, cit., p.377.

<sup>14</sup> GALLI C., *Per un approccio realistico al diritto dei brevetti*, cit., p.137.

essere tanto estesa da risultare conveniente per l'inventore<sup>15</sup>, in modo tale da creare un sistema in cui la brevettazione risulti essere il naturale esito dell'attività inventiva, perché individuata dagli stessi inventori come la via più efficiente per tutelare i propri interessi. Una volta che gli inventori si saranno affidati allo strumento brevettuale, la collettività potrà godere dei benefici del sistema brevettuale, sopra esposti.

In conclusione, i due interessi contrapposti nel sistema brevettuale sono: quello del titolare e quello del pubblico. Il sistema opera cercando di realizzare un delicato equilibrio fra questi interessi. Da un lato, l'interesse del brevettante a che non gli venga riconosciuta un'esclusiva eccessivamente ridotta, che renderebbe la tutela brevettuale una "*hollow and useless thing*"<sup>16</sup>, con la conseguenza di rendere poco appetibile per l'inventore il ricorso allo strumento brevettuale. Dall'altro, l'interesse del pubblico a che i vincoli imposti dalle privative non siano eccessivi e che i limiti legali siano individuabili senza necessità di ricorrere ad accertamenti in sede giurisdizionale<sup>17</sup>. Questa tensione è un problema ampiamente

---

<sup>15</sup> L'inventore non è obbligato a ricorrere allo strumento brevettuale, quindi occorre che questa via risulti a lui preferibile, in particolare rispetto all'altra modalità di sfruttamento dell'invenzione, ovvero l'attuazione in regime di segreto.

<sup>16</sup> U.S Supreme Court, *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605, 607 (1950).

<sup>17</sup> HATTER, J.P. Jr., *The Doctrine of Equivalents in Patent Litigation: An Analysis of the Epilady Controversy*, in *Ind. Int'l & Comp. L. Rev.*, Vol. 5, 1995, 461, p.469.

riconosciuto a livello internazionale, e il continuo tentativo di trovare soluzioni soddisfacenti, introduce altre questioni, inerenti il ruolo delle rivendicazioni e degli equivalenti.

Il ruolo centrale che le rivendicazioni hanno assunto nei moderni sistemi brevettuali, è proprio da attribuire all'esigenza di garantire ai terzi maggiore certezza nell'identificazione dei confini delle privative altrui.

La dottrina degli equivalenti, invece, è un istituto di origine giurisprudenziale che, per ragioni di equità, tende ad estendere l'ambito di protezione del brevetto al di là del senso letterale delle rivendicazioni. In questo modo, trovati non uguali, ma affini a quello brevettato, saranno comunque inclusi nell'ambito di protezione anche se, a stretto rigore, la lettera delle rivendicazioni non permetterebbe di ricomprenderli al suo interno. In questo modo, forme di riproduzione non integrali del trovato brevettato saranno comunque ritenute interferenti con la privativa, dando luogo a contraffazione<sup>18</sup>.

È evidente, quindi, che il riconoscimento stesso della dottrina degli equivalenti, ed il suo ruolo nella determinazione dell'ambito di protezione, dipendano, all'interno di un dato sistema brevettuale, dalla funzione assolta dalle rivendicazioni all'interno di quel dato sistema.

---

<sup>18</sup> SBARISCIA, *La Corte di Cassazione si pronuncia ancora in materia di contraffazione per equivalenti*, nota a Cassaz. 9548/2012, in *Giur. Comm.*, fasc. II, 2012, 826, p.833.

Prima di affrontare la dottrina degli equivalenti, è quindi necessario soffermarsi su una possibile classificazione dei sistemi brevettuali, sull'interpretazione del brevetto, e in particolare, sul ruolo delle rivendicazioni.

## **2.Sistemi brevettuali e interpretazione del brevetto.**

La determinazione della portata del diritto di brevetto varia a seconda del sistema brevettuale in cui si colloca. La distinzione è quella tra sistemi che perseguono la ricostruzione dell'idea inventiva<sup>19</sup> (*Allgemeineerfindungsgedanke*), e sistemi basati sulle rivendicazioni (*claim systems*)<sup>20</sup>.

A sua volta, i sistemi basati sulle rivendicazioni, possono operare diversamente a seconda dei canoni interpretativi che vengono adottati, i quali danno un diverso rilievo alle rivendicazioni stesse. I due canoni tradizionali sono quelli del c.d. *central e peripheral*

---

<sup>19</sup> Nella giurisprudenza italiana viene altresì utilizzata diversa terminologia: “*idea di soluzione*” in Trib. Milano, 15 Settembre 1994 n.3253; “*nucleo inventivo protetto*” in App. Milano, 9 Ottobre 2001, n.4491; “*insegnamento fondamentale*” in Trib. Parma 8 Agosto 2007 n.5362.

<sup>20</sup> La distinzione è proposta SCUFFI M.-FRANZOSI M., *Diritto industriale Italiano*, Trento, Cedam, 2014, pp.614 ss.; SBARISCIA D., Op. cit., p.835 ss.; ROSSI F., *Teoria degli equivalenti ed element by element approach in epc 2000 e nel nuovo art.52, comma 3-bis, C.p.i.*, in *Riv. di diritto industriale*, I, 2010.

*definition approach*. La c.b.e. ha invece assunto una posizione particolare, dettando autonome regole di interpretazione.

### **2.1. Sistemi brevettuali basati sulla ricostruzione dell'idea inventiva e criteri d'interpretazione soggettivi.**

I sistemi brevettuali basati sulla ricostruzione dell'idea inventiva, ritengono rientranti nell'ambito di protezione del brevetto tutti i prodotti o i processi che incorporano la stessa "idea di base" del trovato brevettato.

Tali sistemi, a livello interpretativo, adottano criteri soggettivi, perché volti a ricostruire le intenzioni del brevettante, più che ad individuare ciò che i terzi avrebbero inteso dalla lettura del testo brevettuale<sup>21</sup>. Le varie parti del brevetto concorrono tutte alla ricostruzione dell'idea inventiva che il brevettante intendeva proteggere, senza limitare ad una parte specifica di esso il compito di delimitare l'ambito della protezione.

In riferimento agli interessi esposti nel paragrafo precedente<sup>22</sup> di questo Capitolo, è chiaro che tale impostazione privilegia nettamente l'interesse del brevettante, riconoscendogli una

---

<sup>21</sup> SBARISCA D., Op. cit. p.833.

<sup>22</sup> *Supra* CAPITOLO I.1.

protezione per ciò che egli ha effettivamente inventato, e non per ciò che egli ha scritto, magari malamente, all'interno del brevetto<sup>23</sup>. L'interesse dei terzi ad una esatta conoscenza dei confini delle privative brevettuali altrui, viene così pesantemente penalizzato. Ove il sistema si basa sulla ricostruzione dell'idea inventiva, la dottrina degli equivalenti non trova spazio, essendo protetto il senso dell'invenzione, comunque espresso.

La tutela dell'idea di base dell'invenzione era l'impostazione tradizionalmente seguita in Italia e in Germania, prima dell'adesione alla c.b.e. In generale, quest'approccio è stato ed è adottato da paesi in cui pochi sono i brevetti e la tecnologia non avanzata, in cui non viene fatta ricerca in modo sistematico, e le poche invenzioni sono per lo più occasionali e pionieristiche. In moderne economie, ove vi è un costante sviluppo tecnologico, soprattutto di perfezionamento, la grande incertezza insita nel sistema brevettuale in esame, lo rende

---

<sup>23</sup> Sul punto vedi FRANZOSI M., *Il concetto di equivalenza*, in *Il diritto industriale*, 3/ 2005, p.253 secondo cui: “nel sistema precedente la ratifica della Convenzione di Strasburgo (sull'unificazione di alcuni elementi dei brevetti d'invenzione), per i brevetti italiani, e della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo, la protezione dell'invenzione veniva ricercata identificando l'idea generale dell'invenzione, come mostrata dal testo del brevetto (o addirittura dal confronto del brevetto con le anteriorità), più che dal testo delle rivendicazioni. Di conseguenza la sfera dell'equivalenza veniva intesa con molta generosità. Ciò del resto rispondeva alle condizioni economiche e tecnologiche di una cultura non particolarmente sviluppata, ove l'invenzione si presentava come evento eccezionale, e dove quindi era interesse primario proteggere l'inventore, dandogli una protezione corrispondente a ciò che egli aveva inventato, o alle conseguenze di ciò che aveva inventato, e non a ciò che aveva scritto.”

del tutto inadatto, e di fatto, è stato abbandonato (anche se non mancano alcune reminiscenze) da tutte le economie avanzate<sup>24</sup>.

## **2.2. Sistemi brevettuali basati sulle rivendicazioni: central definition approach e peripheral definition approach.**

A. LE RIVENDICAZIONI. L'ART. 69 C.B.E. E L'ART.  
52, COMMA 1 C.P.I.

I sistemi basati sulle rivendicazioni sono quelli oggi più diffusi. Storicamente, le rivendicazioni hanno assunto un ruolo centrale nella determinazione dell'ambito di protezione, dapprima nei paesi anglosassoni, successivamente negli altri paesi. Ad oggi, tutti i sistemi brevettuali avanzati si basano sulle rivendicazioni.

Gli Stati Uniti le introdussero con il Patent Act del 1836. Allora però, le rivendicazioni avevano solo la funzione di mettere in risalto le caratteristiche principali dell'invenzione e dell'idea di soluzione, mentre descrizione e disegni rimanevano gli strumenti per definire l'ambito di protezione. Con il Patent Act del 1870<sup>25</sup> invece,

---

<sup>24</sup> SCUFFI M.- FRANZOSI M., *Diritto industriale italiano*, cit., p.614 ss.

<sup>25</sup> RALSTON W.T., *Foreign Equivalents of the U.S. Doctrine of Equivalents: We're Playing the same Key Button but It's not Quite an Harmony*, in *Chi-Kent J. Intell. Prop.*, Vol.6, 2007, 177, p.185.

le rivendicazioni divennero lo strumento per individuare i “*metes and bounds*”<sup>26</sup> della privativa brevettuale<sup>27</sup>. Attualmente, alle rivendicazioni fa riferimento la sezione 112 del capitolo 35 dell’U.S.C.<sup>28</sup>.

Il Regno Unito rese obbligatorie le rivendicazioni a partire dal 1883<sup>29</sup>, sebbene esse fossero già in uso nella prassi. Nel 1930, nel caso EMI v. Lissen, la Corte mostrò di avere un’idea ben precisa di quale ruolo intendesse assegnare alle rivendicazioni, affermando che:

La funzione delle rivendicazioni è quella di definire con chiarezza e precisione il monopolio rivendicato, in modo tale che i terzi possano conoscere il perimetro esatto dell’area che non possono violare. Il loro obiettivo primario è quello di limitare e non estendere il monopolio. Ciò che non è rivendicato è rinunciato. Le rivendicazioni devono essere indubbiamente lette come parte dell’intero documento brevettuale e non come un documento separato; tuttavia, l’ambito della privativa deve essere rinvenuto nel linguaggio delle rivendicazioni e non altrove.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Limiti e confini.

<sup>27</sup> MASSARO M., *Interpretazione del brevetto e contraffazione per equivalenti*, in *La riforma del codice della proprietà industriale*, a cura di BOTTERO, Giuffrè Editore, 2011, p.115.

<sup>28</sup> Così recita 35 U.S.C., sez. 112: (b) CONCLUSION. The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention.

<sup>29</sup> WESTON R. D., JR., *A Comparative Analysis of the Doctrine of Equivalents: Can European Approaches solve an American Dilemma*, in *IDEA j.l. & tech.*, 1998, 35, pp.47-49.

<sup>30</sup> EMI v. Lissen, 56 R.P.C. (1930) citato in U.K. House of Lords, *Kirin-Amgen v. Hoechst Marion Roussel Ltd.* (2004) tradotto in MASSARO, *Interpretazione del brevetto e contraffazione per equivalenti*, cit, p.109.

Infine, con l'entrata in vigore del sistema europeo dei brevetti, il Regno unito ha emanato il Patent Act del 1977, rubricando la sezione 125 "*Extent of protection*"<sup>31</sup>. La sezione 125, sebbene articolandolo in maniera diversa, ripropone, al primo comma, il contenuto dell'articolo 69 della c.b.e., e, al terzo comma, richiama direttamente il Protocollo interpretativo dell'art. 69, da applicarsi anche per interpretare il comma primo della sezione citata.

La Germania introdusse le rivendicazioni quali requisito del brevetto con il Patent Act del 1891. Nonostante ciò, come era accaduto per gli Stati Uniti, la loro interpretazione venne inizialmente ritenuta funzionale all'individuazione dell'idea di soluzione. Diversamente dagli Stati Uniti, però, le rivendicazioni mantennero tale ruolo molto più a lungo, ossia per circa un secolo, fino all'entrata in vigore del sistema europeo dei brevetti ed al relativo adeguamento della disciplina nazionale a quella europea per

---

<sup>31</sup> Parti rilevanti della sezione 125 del Patent Act del 1977:

Extent of invention.

(1) ... an invention for a patent ... shall, unless the context otherwise requires, be taken to be that specified in a claim of the specification of the application or patent, as the case may be, as interpreted by the description and any drawings contained in that specification, and the extent of the protection conferred by a patent ... shall be determined accordingly.

(2) ...

(3) The Protocol on the Interpretation of Article 69 of the European Patent Convention (which Article contains a provision corresponding to subsection (1) above) shall, as for the time being in force, apply for the purposes of subsection (1) above as it applies for the purposes of that Article.

mezzo del Patent Act del 1981<sup>32</sup>. Le rivendicazioni acquisirono così progressivamente il nuovo ruolo di garanti di una maggiore certezza legale. Questo mutamento è stato esplicitamente esaminato dalla Corte Suprema tedesca che, confrontando la situazione degli inizi del nuovo millennio con quella anteriore alla riforma del 1981, ha rilevato che:

In base alla precedente situazione di diritto, la giurisprudenza della Corte suprema non doveva rispettare la stretta correlazione fra l'ambito di protezione del brevetto e le rivendicazioni, come invece secondo il diritto vigente, anzi era possibile introdurre nella protezione una "idea inventiva generale", che era semplicemente derivabile dalle rivendicazioni, tuttavia non emergeva dal tenore delle rivendicazioni .... Ciò non vale più per il diritto vigente.<sup>33</sup>

Per quanto riguarda l'Italia<sup>34</sup>, il regolamento 1237/1923, all'art. 2 non parlava di rivendicazioni. Il testo brevettuale doveva essere composto da descrizione, disegni e riassunto. Il riassunto doveva seguire la descrizione e doveva indicare, specificamente, ciò che si intendeva dovesse formare oggetto di brevetto. Influenzato dai sistemi di altri stati, in via di prassi, cominciarono ad essere inserite una o più rivendicazioni al termine della descrizione, e al posto dell'originario riassunto. La legge invenzioni del 1939 riconobbe

---

<sup>32</sup> In particolare, la sezione 14 ripropone esattamente l'art 69, comma 1 della c.b.e.

<sup>33</sup> Federal Supreme Court (BGH), *Custodiol II*, 12 Marzo 2002, in *GRUR*, 2002, 6, p.527, citato in HASSAN S., par.7 Op. cit.

<sup>34</sup> Vedi BERGIA S., *Commento all' art. 52*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di VANZETTI, Milano, Giuffrè editore, 2013, p.695.

formalmente questo ruolo alle rivendicazioni. L'art. 5 del regolamento 244/1940 della legge invenzioni, nel testo precedente la riforma del 1979, recitava che: *“la descrizione ... deve concludersi con un riassunto costituito da una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intenda debba formare oggetto del brevetto”*. Con la riforma del 1979, imposta dai vincoli della Convenzione sull'unificazione di alcuni principi della legislazione sui brevetti d'invenzione<sup>35</sup> del 1963, le rivendicazioni hanno acquisito un ruolo autonomo nella determinazione dei limiti della protezione<sup>36</sup>. L'art. 5, nella versione successiva alla riforma del 1979, e poi l'art. 52 comma 1 del C.p.i. nella versione precedente la riforma del 2010, recitavano che: *“La descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto”*. Il D.Lgs 13 Agosto 2010 n.131 ha portato l'art. 52 alla sua formulazione attuale.

Riferimenti alle rivendicazioni vi sono sia nell'attuale disciplina nazionale<sup>37</sup>, sia nella Convenzione sul brevetto Europeo<sup>38</sup>.

---

<sup>35</sup> La Convenzione sull'unificazione di alcuni principi della legislazione sui brevetti d'invenzione, firmata a Strasburgo il 27 Novembre 1963 (D'ora in avanti Convenzione di Strasburgo).

<sup>36</sup> In GUGLIELMETTI G., *La contraffazione del brevetto per equivalenti*, in *Il diritto industriale*, 2000, p.118.

<sup>37</sup> C.p.i. art. 52.

<sup>38</sup> Convenzione sulla concessione di brevetti europei, firmata a Monaco il 5 Ottobre 1973, ratificata e resa esecutiva con l. 26 Maggio 1978, n.260. (D'ora in avanti c.b.e.).

Il C.p.i. enuncia, all'art. 52, che *“Nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto di brevetto”*, mentre il comma secondo ricalca l'art. 69 della c.b.e., secondo il quale *“I limiti della protezione conferita dal brevetto europeo o dalla domanda di brevetto europeo sono determinati dalle rivendicazioni. La descrizione e i disegni vanno tuttavia utilizzati per interpretare le rivendicazioni”*<sup>39</sup>.

Il principio contenuto nell'art. 69 della C.b.e. è stato recepito dalle varie legislazioni nazionali: nel Regno Unito, con la sezione 125 del Patent Act del 1977, in Germania, con l'art. 14 della legge brevetti del 1981; in Italia, come detto, con l'art. 52 comma 2 del C.p.i. del 2005.

L'attuale formulazione dei primi due commi dell'art. 52 del C.p.i. è frutto di un rafforzamento del ruolo delle rivendicazioni, operato con la riforma del 2010. Il D.Lgs. 13 Agosto 2010 n.131, recependo le modifiche apportate alla c.b.e., è infatti intervenuto sui commi 1 e 2 dell'art. 52.

---

<sup>39</sup> La Convenzione di Strasburgo dispone all'articolo 8:

1. La domanda di brevetto deve comprendere una descrizione dell'invenzione con gli eventuali disegni cui si riferisce, come anche una o più rivendicazioni che definiscono la protezione richiesta.
2. La descrizione deve esporre l'invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo affinché una persona del mestiere possa attuarla.
3. I limiti della protezione conferita dal brevetto sono determinati dal tenore delle rivendicazioni. Tuttavia, la descrizione e i disegni servono a interpretare le rivendicazioni.

L'attuale formulazione del primo comma ha sostituito la precedente formulazione, ossia quella adottata nel 1979 e riprodotta in identico testo nella versione originaria dell'art. 52 del C.p.i., già sopra vista. È stato evidentemente attribuito alle rivendicazioni un ruolo autonomo e primario nell'individuazione dell'oggetto della protezione. In particolare, è stato eliminato il riferimento alla descrizione, togliendo ogni dubbio circa il fatto che le rivendicazioni potessero essere considerate parte della descrizione.

Per quanto riguarda il secondo comma, per evitare che le rivendicazioni potessero essere intese come 'indicazioni di massima', è stato eliminato l'ambiguo riferimento che la precedente formulazione faceva al "tenore" delle rivendicazioni<sup>40</sup>.

Le rivendicazioni segnalano i punti per i quali il richiedente intende acquisire il diritto di esclusiva<sup>41</sup>. La Corte di Cassazione<sup>42</sup> ha indicato che *"la rivendicazione costituisce una vera e propria manifestazione di volontà giuridica, tendente alla identificazione della specifica protezione che si pretende."*<sup>43</sup>; mentre in dottrina si è detto che *"le rivendicazioni sono dichiarazioni di volontà con le*

---

<sup>40</sup> BOGNI M., *Protezione del brevetto e rischi di aggiramento: l'evoluzione della nozione di equivalenza*. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA' INDUSTRIALE 2013 – [www.senaf.it](http://www.senaf.it)

<sup>41</sup> VANZETTI A.-DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, cit. p.416.

<sup>42</sup> Citata da BOGNI M., Op. cit., p.5.

<sup>43</sup> Cass. 1 Settembre 1997, n.8324.

*quali il privato rivendica a sé la esclusività dello sfruttamento della propria invenzione, determinando così l'oggetto della esclusiva*”<sup>44</sup>.

## B. CENTRAL DEFINITION APPROACH.

All'interno di quei sistemi che attribuiscono un ruolo centrale alle rivendicazioni, è possibile ulteriormente distinguere fra sistemi che adottano un c.d. *central definition approach*, o un c.d. *peripheral definition approach*. È stata proposta un'efficace immagine per descrivere il diverso modo in cui le rivendicazioni vengono intese in questi due sottosistemi<sup>45</sup>. Il *central definition approach* può essere paragonato ad un faro, mentre il *peripheral definition approach* ad una recinzione<sup>46</sup>. In altri termini, nell'un sistema le rivendicazioni definiscono l'invenzione, mentre nell'altro esse definiscono l'ambito di protezione<sup>47</sup>.

---

<sup>44</sup> SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, citato in BOGNI M., Op. cit., p.6.

<sup>45</sup> Sulla distinzione fra i due sistemi: FRANZOSI M., *La Cassazione sull'equivalenza*, in *Riv. diritto industriale*, 2005, II, p.66.; SBARISCA D., Op. cit., p.836; ROSSI F., Op. cit., p.234.

<sup>46</sup> “Una recinzione, che conferisce esclusiva su ciò che sta all'interno... un faro, che monopolizza tutto il territorio ove arriva la luce” in FRANZOSI M., *La Cassazione sull'equivalenza*, cit., p. 66.

<sup>47</sup> “the basic difference between them is that a peripheral system uses claims to define the grant, whereas a central claiming system uses claims to define the invention, with judges or juries deciding what is covered by the patent grant using the doctrine of equivalence or the like, i.e. non textual infringement”. In ADELMAN M.J., *Patent claiming in the United States: Central, Peripheral, or Mongrel?*, in *IP Theory*: Vol. 1: Iss. 2, Article 2, 2010, p 71.

Il primo approccio, detto anche *signpost approach*, evidentemente risente dell'influenza del concetto di idea di soluzione. Non a caso, i paesi che lo hanno adottato sono quelli che, in tempi più risalenti, quando ancora non avevano introdotto le rivendicazioni all'interno dei loro sistemi, accoglievano la ricostruzione dell'idea di soluzione<sup>48</sup>. Secondo tale approccio, le rivendicazioni definiscono il contenuto essenziale dell'esclusiva, che si estende a tutto ciò che riproduce tale contenuto essenziale<sup>49</sup>.

Le rivendicazioni sono concepite, alla stregua degli approcci riconducibili all'*Allgemeineneerfindungsgedanke*, come dichiarazioni di volontà, con prevalente applicazione di canoni d'interpretazione soggettivi, per cui anche descrizioni e disegni concorrono alla individuazione del contenuto essenziale dell'invenzione.

Le modalità pratiche per mezzo delle quali viene identificato il contenuto essenziale, prevedono principalmente la selezione delle rivendicazioni contenute nel brevetto, operando quindi una pericolosa distinzione tra elementi essenziali, appartenenti all'idea di soluzione, ed elementi non essenziali, che non influiscono su tale

---

<sup>48</sup> A dire il vero, diverse sentenze, anche recenti, utilizzano ancora questa tradizionale terminologia, anche se in accezione diversa, dato appunto il ruolo centrale assunto dalle rivendicazioni.

<sup>49</sup> FRANZOSI M., *Interpretazione del brevetto e equivalenza*, *Not. Cons. Propr. Ind.*, 2000, 14.

idea, sebbene sia gli uni che gli altri siano indicati nelle rivendicazioni<sup>50</sup>.

### C. PERIPHERAL DEFINITION APPROACH E CANONI DI INTERPRETAZIONE OGGETTIVI.

Nel secondo approccio, detto anche *fencepost approach*, l'esclusiva è determinata da tutto ciò che è espressamente rivendicato. In questi sistemi, di matrice anglosassone, prevale l'aderenza al dato letterale e l'interpretazione delle rivendicazioni in maniera il più possibile oggettiva, “*alla stregua di norme dell'ordinamento ... secondo i criteri tipici... per l'interpretazione normativa*”<sup>51</sup>.

Nell'ottica degli interessi contrapposti del titolare del brevetto e dei terzi, il *peripheral definition approach* predilige la tutela degli interessi dei secondi, imponendo ai primi di parlare chiaro nel testo brevettuale, e di indicare specificamente nelle rivendicazioni ciò che intendono fare oggetto di protezione. In altri termini, “*ciò che conta*

---

<sup>50</sup> HASSAN S., *Equivalenza e interpretazione del brevetto in un'ottica sovranazionale*, in *Riv. di diritto industriale*, fasc. IV-V, 2013, p.209 ss. Una recente sentenza della Cassazione conferma questa impostazione in Italia: Cass. Sez. I, 2 Novembre 2015, n.22351, che a sua volta richiama Cass. Sez. I, 11 Gennaio 2013, n.622 e Cass. Sez. I, 19 Ottobre 2006, n.22495.

<sup>51</sup> SBARISCIA D., *Op. cit.*, p.836;

*non è il voluto, e neppure il dichiarato, ma invece il percepito: non ciò che l'inventore vuole, ma ciò che il terzo comprende*"<sup>52</sup>.

Tale impostazione oggettiva è pacifica anche nella giurisprudenza estera. I criteri elaborati per individuare la portata delle rivendicazioni presentano lievi differenze tra stato e stato, ma si tratta sempre e comunque di criteri oggettivi.

Negli USA, è stato sostenuto che *"il significato comune ed ordinario di un termine di una rivendicazione coincide con quello che tale termine avrebbe per un tecnico medio del settore"*<sup>53</sup>.

Nel Regno Unito, la House of Lords ha affermato che, per determinare l'estensione della privativa, *"la questione è sempre quella di accertare cosa il tecnico del settore avrebbe compreso di ciò che il brevettante aveva voluto intendere utilizzando il linguaggio della rivendicazione"*<sup>54</sup>.

In Germania, infine, il brevetto deve essere interpretato nell'ottica del tecnico del ramo, alla luce di descrizioni e disegni, utilizzando una c.d. *function-aimed interpretation* e una *context-based interpretation*.

---

<sup>52</sup> FRANZOSI M., *L'interpretazione delle rivendicazioni*, in *Riv. di diritto industriale*, 2005, p.78.

<sup>53</sup> U.S. Court of Appeals, Federal Circuit, *Phillips v. AWH Corp*, 415 S. 3d 1303 (2005), cit. in MASSARO M., *Interpretazione del brevetto e contraffazione per equivalenti*, cit. p.115.

<sup>54</sup> U.K. House of Lords, *Kirin-Amgen v. Hoechst Marion Roussel Ltd.*, 46 (2004), cit. in MASSARO M., *Interpretazione del brevetto e contraffazione per equivalent*, cit.

Anticipando una tematica che verrà trattata successivamente<sup>55</sup>, si tenga presente che, pur trattandosi sempre di un problema di interpretazione, un conto è determinare l'ambito di protezione risultante dal contenuto delle rivendicazioni, in aderenza alla lettera di esse, mentre più problematico può sembrare lo stabilire se, e a quali condizioni, l'ambito di protezione può essere esteso al di là del contenuto letterale delle rivendicazioni. Ed è in questa seconda ipotesi che entra in gioco la dottrina degli equivalenti, con persistenti differenze da stato a stato.

### **2.3. L'art. 1 del protocollo interpretativo dell'art. 69 c.b.e.<sup>56</sup> e l'art. 52, comma 3 del C.p.i.**

Il brevetto europeo, come già detto sopra, rientra nei sistemi brevettuali basati sulle rivendicazioni, come chiaramente espresso dall'articolo 69, comma 1 c.b.e.. Tale articolo, ricalca l'art. 8,

---

<sup>55</sup> *Infra* CAPITOLO I.3.

<sup>56</sup> Si riporta il testo del prot. interpretativo dell'art. 69, art. 1:  
L'articolo 69 non va inteso nel senso che la portata della protezione conferita dal brevetto europeo è determinata dal senso stretto e letterale del testo delle rivendicazioni e che la descrizione e i disegni servono esclusivamente a dissipare ambiguità eventualmente contenute nelle rivendicazioni. Non va neppure interpretato nel senso che le rivendicazioni fungono esclusivamente da linea direttrice e che la protezione si estende anche a ciò che, a parere di un esperto che abbia esaminato la descrizione e i disegni, il titolare del brevetto ha inteso proteggere. L'articolo 69 deve invece essere inteso nel senso che definisce, tra questi estremi, una posizione che offre nel contempo una equa protezione al titolare del brevetto e una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

comma 3 della Convenzione di Strasburgo. Il C.p.i, riproduce lo stesso principio nei medesimi termini, al comma 2.

Bisogna premettere che in Europa esistevano (e tuttora esistono, sebbene ridimensionate) differenze tra gli stati sul ruolo del sistema brevettuale, che si traducono in divergenze in tema di determinazione dell'ambito di protezione del brevetto.

In Paesi come Germania e Italia, l'attenzione era tradizionalmente spostata sulla ricompensa da riconoscersi all'inventore, attraverso privative più ampie, estese a tutto ciò che replicava l'essenza dell'invenzione.

All'altro estremo, l'approccio anglosassone, che ha sempre visto le privative brevettuali come eccezione ad un principio generale che bandisce i monopoli, ed ha conseguentemente sempre ristretto le privative alla lettera delle rivendicazioni<sup>57</sup>.

La stipulazione delle Convenzioni sopra citate, dimostra come gli stati contraenti abbiano preferito l'impostazione basata sul ruolo centrale delle rivendicazioni<sup>58</sup>, secondo la tradizione anglosassone, sebbene con temperamenti rispettosi dell'esigenza di tutela dell'inventore, secondo l'impostazione tedesca e italiana.

---

<sup>57</sup> MATHUR T., *Application of Doctrine of Equivalents on Patent Infringement Disputes*, in *Journal of Intellectual Property Rights*, Vol.12, 2007, 410, p. 415.

<sup>58</sup> BRINKHOF J., *Balancing a fair protection for the patentee and a reasonable degree of certainty for third parties*, in *Int'll Intell. Prop. L. & Pol'y*, Vol. 7, 2002, 10-1, p. 10-2.

Tuttavia, come visto precedentemente, anche all'interno dei sistemi basati sulle rivendicazioni, possono esservi differenze, derivanti da divergenze interpretative sul ruolo delle rivendicazioni, che possono condurre ad approcci che abbiamo definito di *central o peripheral definition*. Ad ogni modo, le differenze sono ad oggi più difficilmente percepibili, dato che tutti questi paesi cercano di seguire la regola dell'art 69 c.b.e e del relativo Protocollo Interpretativo<sup>59</sup>.

Il Protocollo interpretativo dell'art. 69 ha una particolare struttura, per cui prima di affermare come l'art. 69 deve essere interpretato (e quindi, in sostanza, come le rivendicazioni, descrizioni e disegni devono essere interpretati), afferma come l'articolo non deve essere interpretato.

È stato sostenuto che l'obiettivo di una tale impostazione fosse escludere sia l'interpretazione dell'allora vigente approccio inglese (con ambito di protezione circoscritto al significato strettamente letterale delle rivendicazioni, con descrizioni e disegni usati solo per dissipare ambiguità), sia l'interpretazione dell'allora vigente approccio tedesco (con ambito di protezione esteso al di là delle rivendicazioni, poiché queste contribuiscono solo come linee guida ad individuare l'estensione della privativa)<sup>60</sup>. Sembra, infatti, che la

---

<sup>59</sup> FRANZOSI M., *La Cassazione sull'equivalenza*, cit., p.66.

<sup>60</sup> BRINKHOF J., *Op. cit.*, p.10-2.

c.b.e. volesse trovare una soluzione di compromesso tra queste posizioni estreme, offrendo una “*equa protezione al titolare del brevetto*” e una “*ragionevole sicurezza giuridica ai terzi*”, stabilendo che nessuno dei due interessi debba essere tutelato in modo assoluto o prevalente rispetto all’altro.<sup>61</sup> In questo modo, viene fornita all’interprete una “*flessibile regola di chiusura, che fornisce ... le coordinate di base del giudizio teso a definire l’ambito di tutela del brevetto*”<sup>62</sup>. Tuttavia, è evidente che, all’atto pratico dell’applicazione di tale canone interpretativo da parte dei giudici nazionali, la maggiore o minore attenzione che i vari sistemi, per tradizioni o per radici culturali, prestano all’interesse del richiedente o a quello dei terzi, può portare (e in effetti ha più volte portato) ad esiti in concreto molto diversi, che verranno analizzati nel capitolo II<sup>63</sup>.

Si tenga presente, infine, che l’art 52, comma 3 del C.p.i. ricalca alla lettera la seconda parte del protocollo interpretativo dell’art. 69. Inoltre, nonostante la prima parte del protocollo non venga riprodotta nella normativa nazionale, i canoni d’interpretazione dell’art 52 sono pacificamente ritenuti gli stessi adottati per l’interpretazione del brevetto europeo.

---

<sup>61</sup> ROSSI F., Op. cit., p.237.

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> GUGLIELMETTI G., Op. cit., p. 115.

### **3. Contraffazione letterale.**

Il tema della dottrina degli equivalenti presuppone qualche precisazione in tema di contraffazione letterale. La protezione conferita dal brevetto, infatti, può essere strutturata su due livelli.

Il “primo livello” di protezione è dato dal contenuto delle rivendicazioni, che definiscono la portata dell’invenzione. Tutti i paesi riconoscono questo “primo livello” di protezione, e lo riconoscono secondo regole piuttosto simili fra loro. Per questa ragione si affronterà in questo capitolo tale tematica, tenendo presente che quanto detto, varrà tendenzialmente per tutti i Paesi che saranno singolarmente analizzati nel Capitolo II. La violazione di questo “primo livello” di protezione, configura contraffazione letterale del brevetto.

La contraffazione letterale, ricorre quando l’invenzione brevettata viene riprodotta, senza il consenso del titolare, seguendo letteralmente le indicazioni del testo brevettuale<sup>64 65</sup>.

Il “secondo livello” di protezione, invece, è quello garantito dalla dottrina degli equivalenti, secondo cui la protezione può essere

---

<sup>64</sup> *Ivi* p.117.

<sup>65</sup> Oggi è pacifico che le rivendicazioni abbiano un ruolo centrale nella determinazione dell’ambito di protezione del brevetto. Tuttavia, non sempre è stato così e ancora oggi, sebbene le rivendicazioni siano il perno di tutti i sistemi brevettuali moderni, nei c.d. claim systems, vi sono divergenze sull’esatto ruolo che le rivendicazioni hanno nella determinazione dell’ambito di protezione del brevetto. Si rimanda al paragrafo successivo.

estesa al di là dei termini letterali delle rivendicazioni, pur sempre però riferendosi alla portata di esse.

Per quanto riguarda il “primo livello” della protezione, assume rilievo essenziale il “*wording*” usato nelle rivendicazioni. Si tratterà di individuare cosa esattamente questo *wording* stia ad indicare. Anche quando la dottrina degli equivalenti non viene in rilievo, infatti, il brevetto è comunque un significante al quale deve attribuirsi un significato. Di conseguenza, anche quando si tratta semplicemente di determinare la portata dell’esclusiva ai soli fini della contraffazione letterale, il brevetto andrà comunque interpretato. Ciò richiede una serie di passaggi.

Innanzitutto, nell’interpretare le rivendicazioni, bisogna porsi nell’ottica dell’esperto del ramo.

I termini utilizzati nelle rivendicazioni, però, non assumono necessariamente il significato (o il solo significato) che solitamente rivestono nel settore in cui sono di regola impiegati. Il loro significato, infatti, deve essere ricostruito alla luce del complesso delle rivendicazioni stesse, delle descrizioni, dei disegni<sup>66</sup>, della

---

<sup>66</sup> E’ oggi pacifico, anche nella giurisprudenza tedesca, che le rivendicazioni devono essere interpretate alla luce delle altre componenti del testo brevettuale, ma senza che il loro significato venga stravolto (Federal Supreme Court (BGH), 4 Febbraio 2010, Xa ZR 36/08, *Gelenkanordnung*, in *GRUR* 2010, 602). In altri termini, le altre parti del testo brevettuale possono essere usate per “spiegare” le rivendicazioni (Federal Supreme Court (BGH), 10 Maggio 2011, X ZR 16/09, *Okklusionsvorrichtung*, in *GRUR* 2011, 701.). Per quanto riguarda il ruolo di descrizioni e disegni nell’interpretazione del brevetto, *infra* CAPITOLO I.3.1.

“*prior art*” citata e della *common general knowledge* dell’esperto<sup>67</sup>, secondo quanto viene definito una “*context-aimed interpretation*”<sup>68</sup>.

In ultimo, l’interprete deve sempre leggere le rivendicazioni tenendo presente la funzione del trovato, funzione presente anche al redattore delle rivendicazioni, secondo una “*function-aimed interpretation*”.

Tutti questi accorgimenti porteranno ad attribuire ai singoli termini usati nelle rivendicazioni, significati loro propri, creati “*ad hoc*” nel contesto del brevetto. La Corte Suprema tedesca ha efficacemente sintetizzato ciò affermando che: “*patent specification virtually represents their own lexicon*”<sup>69</sup>. Sullo stesso punto, il Tribunale di Roma ha sottolineato la “specialità del linguaggio degli atti brevettuali”, affermando che:

il linguaggio del fascicolo brevettuale costituisce un glossario a sé, autonomo anche dal linguaggio tecnico corrente e da cui va tratto lo scopo dell’invenzione.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> *Infra* CAPITOLO I.3.2.

<sup>68</sup> PUMFREY N., ADELMAN M.J., BASHEER S., DAVE R.S., MEIER-BACK P., *The Doctrine of Equivalents in Various Patent Regimes- Does Anybody have it Right?* 11 *Yale J. of Law and technology*, Vol. 11, 2009, 261, p.287.

<sup>69</sup> Federal Supreme Court (BGH), 2 Marzo 1999, X ZR 85/96 *Tension Screw*, in 30 *IIC*, 939, citato in PUMFREY N. et Al., Op. cit. p.288.

<sup>70</sup> Trib. Roma, 9 febbraio 2006, sentenza citata in GALLI C.-BOGNI M., *Commento all’art. 52*, in *Codice Ipertestuale Commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di GALLI-GAMBINO, Utet giuridica, Torino, 2011, 627, p.632.

### **3.1. Il Ruolo di descrizioni e disegni. L'art. 52, comma 2**

#### **C.p.i.**

A seconda che si adottino criteri d'interpretazione di tipo soggettivo od oggettivo, diverso sarà il ruolo assunto dalle altre componenti del testo brevettuale, quali descrizioni e disegni<sup>71</sup>. Nei metodi interpretativi di tipo soggettivo, la distinzione fra le componenti del testo brevettuale perde di rilievo, perché tutto è parimenti funzionale alla ricostruzione della volontà del brevettante. Tale linea interpretativa di descrizioni e disegni, di tipo soggettivo, è oggi da considerarsi assolutamente superata<sup>72</sup>.

Oggi è pacifico, a livello europeo e non solo, grazie alla Convenzione di Strasburgo<sup>73</sup> e alla c.b.e.<sup>74</sup>, recepite dal C.p.i.<sup>75</sup>, che i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni, mentre *“descrizioni e disegni servono ad interpretare le rivendicazioni”*.

L'art. 8, comma 3 della Convenzione di Strasburgo venne concepito per conciliare le due impostazioni, allora adottate dai paesi aderenti alla Convenzione, in merito al ruolo di descrizione e disegni.

Secondo l'approccio anglosassone descrizione e disegni non avevano ruolo alcuno nella determinazione dell'ambito di protezione,

---

<sup>71</sup> La descrizione contiene le informazioni che sono necessarie alla persona esperta del ramo per attuare l'invenzione. I disegni sono allegati necessari per l'intelligenza della descrizione.

<sup>72</sup> Cass. 10 Novembre 1976, n.4129.

<sup>73</sup> Art. 8, comma 3.

<sup>74</sup> Art. 69.

<sup>75</sup> Art. 52, comma2.

mentre secondo l'approccio tedesco l'idea di soluzione del brevetto andava desunta non solo dalle rivendicazioni, ma anche dalla descrizione e dai disegni.

La soluzione adottata dalle Convenzioni di Strasburgo e Monaco fu di compromesso, per cui l'ambito di protezione è determinato dalle sole rivendicazioni, ma a loro volta le rivendicazioni sono interpretate per mezzo di descrizioni e disegni<sup>76</sup>.

Questo non significa che alle descrizioni e disegni bisognerà fare ricorso solo quando il significato delle rivendicazioni è ambiguo: bisognerà, bensì, farvi ricorso in ogni caso. Comunque, *“descrizioni e disegni non possono portare a stravolgere il senso della rivendicazione, o aggiungere o sottrarre elementi alla stessa... non possono mutare un significato chiaro, né dare significato a un testo che non ne abbia”*<sup>77</sup>.

La descrizione è dichiarazione di scienza con cui l'inventore descrive compiutamente l'invenzione, arricchendo il patrimonio di conoscenze della società<sup>78</sup>. Si tenga presente, infine, che la descrizione deve soddisfare un requisito di sufficiente chiarezza e completezza tale da consentire ad ogni persona esperta del ramo di

---

<sup>76</sup> BERGIA S., Op. cit., p.698.

<sup>77</sup> FRANZOSI M., *L'interpretazione delle rivendicazioni*, cit., p. 79.

<sup>78</sup> BOSOTTI L., *Le rivendicazioni brevettuali. La possibilità del giudice di riformulare le rivendicazioni in sede di giudizio di validità*, in *La riforma del Codice della Proprietà industriale*, II, a cura di BOTTERO, Guffrè editore, Milano, 2011, p. 134 ss.

attuarla. Ciò che non viene descritto all'interno del documento brevettuale rispettando tale standard, non potrà formare oggetto di valida esclusiva.

### **3.2. La common general knowledge.**

Il brevetto andrà inteso secondo la comprensione del “tecnico del ramo”, “dell’esperto del settore”. Tale soggetto possiede la *common general knowledge*, cioè la “*conoscenza pratica e l’esperienza del tecnico preparato che ha pratico interesse alla tecnologia di cui ci si occupa*”<sup>79</sup>.

La *common general knowledge* non coincide, quindi, con lo stato della tecnica nota (*prior art*) rilevante ai fini del giudizio di novità, che comprende “*tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto*”<sup>80</sup>.

La *common general knowledge* comprende, invece, le conoscenze rilevanti ai fini del giudizio sull’attività inventiva, oggi da condursi secondo il c.d. *problem and solution approach*. La *common general knowledge* comprende, quindi, le conoscenze ordinarie del tecnico, basate su trattati e articoli noti nel settore, che

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> C.p.i. art. 46.

il tecnico avrebbe considerato per la soluzione del problema tecnico che l'invenzione brevettata si propone di risolvere<sup>81</sup>. Le nozioni rilevanti, quindi, sono in numero assai più ridotto di tutte quelle comprese nello stato della tecnica.

Per completezza, si segnala che a queste conoscenze, bisogna ovviamente aggiungere quelle che il brevettante ha messo a disposizione del lettore, citandole quale arte nota.

#### **4. Contraffazione per equivalenti.**

La contraffazione per equivalenti, invece, è un istituto di origine giurisprudenziale, che conferisce al brevetto una portata protettiva più ampia di quella che risulta dalla lettera del testo brevettuale. Bisogna tenere presente che il problema dell'equivalenza è "*tipico di una costruzione che determina la portata del diritto sulla base delle rivendicazioni*"<sup>82</sup>. Questo accade perché le rivendicazioni possono tracciare confini molto netti quando impiegate per la determinazione dell'ambito di protezione, con il rischio di avere una tutela sì certa, ma anche poco estesa, troppo rigida e quindi facilmente aggirabile. Il ricorso agli equivalenti può rendere più equa la determinazione dell'ambito di protezione.

---

<sup>81</sup> FRANZOSI M., *L'interpretazione delle rivendicazioni*, cit., p.79.

<sup>82</sup> FRANZOSI M., *La Cassazione sull'equivalenza*, cit., p.65.

Sistemi che, invece, determinano l'ambito di protezione attraverso l'individuazione dell'idea generale dell'invenzione, non pongono problemi in termini di equivalenza<sup>83</sup>. Questo perché, in tali sistemi, le rivendicazioni, non hanno una funzione limitativa della protezione: esse sono volte ad individuare il senso dell'invenzione, comunque esso sia formulato, senza limitare la protezione al tenore letterale di quanto rivendicato. Inutile distinguere se un dato prodotto o processo riproduce il senso dell'invenzione letteralmente o per equivalenti. È il concetto stesso di idea dell'invenzione che va al di là della lettera usata per descrivere e rivendicare l'invenzione. Rivendicazioni ed equivalenza sono quindi due tematiche strettamente connesse.

Se è abbastanza facile comprendere le ragioni che hanno spinto la giurisprudenza di tutta l'Europa continentale e di quella statunitense (ma non, come vedremo, di quella inglese), ad ammettere la dottrina degli equivalenti, tutt'altro che facile è stabilire una regola che permetta di tracciare una netta linea di demarcazione, fra ciò che è compreso nell'ambito di protezione e riservato al brevettante, e ciò che è al di fuori di tale ambito, e che è quindi liberamente utilizzabile dai terzi. La questione è talmente complessa che nessun Paese ha mai formalizzato la dottrina degli equivalenti in

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

norme di diritto interno, e i tentativi di definizione in vari trattati internazionali, si sono tutti conclusi con un nulla di fatto.

Come si vedrà, l'unico timido riferimento agli equivalenti si ha nel Protocollo Interpretativo dell'art. 69 della c.b.e., come modificato con la revisione del 2000. Un tentativo tanto timido, però, che ha portato alcuni a ritenere che la vaga formulazione della norma non costituisce il fondamento normativo dell'esistenza della dottrina degli equivalenti (che, tra l'altro non viene comunque definita). Si tratterebbe, molto più semplicemente, di un criterio interpretativo delle rivendicazioni: rilievo, tuttavia, che deve far riflettere sul ruolo eminentemente interpretativo di questa dottrina.

#### **4.1. Prima applicazione: Winans v. Deanmead.**

La contraffazione per equivalenti è stata elaborata anzitutto dalla giurisprudenza statunitense ancora nel XIX secolo. La prima occasione in cui venne applicata dall'organo giudiziario di vertice, la Corte Suprema, fu nella sentenza *Winans v. Deanmead*<sup>84 85</sup>.

---

<sup>84</sup> U.S. Supreme Court, *Winans v. Denmead*, 56 U.S. 15 How. 330 (1853).

<sup>85</sup> Si tenga presente che nella decisione, la Corte non usa mai l'espressione "dottrina degli equivalenti", sebbene è ciò di cui la Corte sta senza dubbio parlando. La prima decisione in cui venne usato il termine "doctrine of equivalents" fu in U.S. Supreme Court, *McCormick v. Talcott*, 61 U.S. 402, 405 (1857).

Il brevetto in discussione riguardava la particolare forma di un vagone per il trasporto del carbone. L'arte nota conosceva già un normale vagone con fondo rettangolare. Il problema tecnico era dato dal fatto che una pressione eccessiva era esercitata sul fondo del vagone quando era carico di carbone, cosicché si rendevano necessari rinforzi alla struttura. Winans ottenne un brevetto per un particolare vagone di forma conica, in grado di risolvere il problema della pressione eccessiva sul fondo del vagone, attraverso una sua più equa distribuzione sulle pareti. Deanmead creò vagoni ottagonali e piramidali, che presentavano gli stessi vantaggi del vagone di Winans. La descrizione<sup>86</sup> del brevetto di Winans faceva espresso riferimento nella descrizione alla forma conica.

Il problema era dunque se una modifica rispetto alla forma descritta nel brevetto, che portava il prodotto asseritamente contraffattorio al di fuori dei confini tracciati letteralmente nel brevetto, poteva comunque costituire contraffazione dello stesso ad altro titolo.

La Corte decise per la sussistenza della contraffazione. Nella decisione, la Corte dimostrò di essere conscia dei rischi di un'apertura alla dottrina degli equivalenti: una volta ammessa la

---

<sup>86</sup> In riferimento alla sentenza Winans parlo di descrizione e testo brevettuale, e non di rivendicazioni, perché il loro ruolo non era ancora centrale nella determinazione dello "scope of protection". Lo sarà dal 1870.

contraffazione per equivalenti, inevitabile è il generarsi di un certo grado d'incertezza in capo ai terzi sull'esatta portata della privativa, non essendo chiaro (almeno allora) fino a che punto, pur allontanandosi dal testo brevettuale, si rimanga all'interno dell'ambito di protezione<sup>87</sup>.

Nonostante ciò, la Corte, in nome di una più ampia tutela del titolare del brevetto, accolse la dottrina degli equivalenti<sup>88</sup>.

La Corte, nel cercare di individuare elementi precisi su cui ancorare il giudizio, enunciava nella sentenza due parametri. Sulla base di questi, un prodotto o un processo sarà equivalente a quello brevettato se riproduce sostanzialmente lo stesso "*mode of operation*" e ottiene "*the same kind of result*"<sup>89</sup> del trovato brevettato. Questi due elementi, dando per scontata l'identità del problema tecnico risolto da entrambi i trovati, anticipano il c.d. *triple*

---

<sup>87</sup> U.S. Supreme Court, *Winans v. Denmead*, 56 U.S. 15 How. 330, 343 (1853): "*Indeed it is difficult to perceive how any other rule could be applied, practicably, to cases like this. How is a question of infringement of this patent to be tried? It may safely be assumed that neither the patentee nor any other constructor has made or will make a car exactly circular. In practice, deviations from a true circle will always occur. How near to a circle, then, must a car be in order to infringe? May it be slightly elliptical, or otherwise depart from a true circle, and, if so, how far.*"

<sup>88</sup> *Id.*, 347: "*The patentee is obliged by law to describe his invention, in such full, clear, and exact terms that from the description the invention may be constructed and used. Its principle and modes of operation must be explained, and the invention shall particularly "specify and point" out what he claims as his invention. Fullness, clearness, exactness, preciseness, and particularity in the description of the invention, its principle, and of the matter claimed to be invented will alone fulfill the demands of Congress or the wants of the country.*"

<sup>89</sup> *Id.*, 344.

*test*, che verrà formalizzato nella decisione *Graver Tank*, di cui si parlerà nel capitolo II.

In questa sede si vuole sottolineare l'innovativo concetto, espresso dalla Corte, per cui una data invenzione può avere diversi “*embodiments*” che, risolvendo il problema tecnico nello stesso modo<sup>90</sup>, rientrano tutti nell'ambito di protezione, pur differenziandosi nella forma e pur non essendo indicati nel testo brevettuale. Dal caso *Winans*, la dottrina degli equivalenti ha fatto stabilmente ingresso nel patrimonio giuridico americano. La disciplina americana dei brevetti è collocata nel Title 35 of the U.S. Code. La sezione 271 è rubricata “*infringement*”, ma l'unica ipotesi considerata dalla disposizione è il “*textual or literal infringement*”. La dottrina degli equivalenti non è, quindi, prevista da alcuno *Statute* americano, essendo, invece, l'intera disciplina, rimessa alla *case law*.

---

<sup>90</sup> *Id.*, 341: “*It is this new mode of operation which gives it the character of an invention, and entitles the inventor to a patent; and this new mode of operation is, in view of the patent law, the thing entitled to protection. The patentee may, and should, so frame his specification of claim as to cover this new mode of operation which he has invented; and the only question in this case is whether he has done so, or whether he has restricted his claim to one particular geometrical form.*”

#### **4.2. Il nuovo articolo 2 del Protocollo interpretativo dell'art. 69 c.b.e. e il nuovo comma 3-bis dell'art. 52 C.p.i.**

Per quanto riguarda l'Europa, la riforma della c.b.e. del 2000 ha inciso anche sul protocollo interpretativo dell'art 69, introducendo l'art. 2, rubricato "*Equivalenti*". La c.b.e., nella versione riformata del 2000, è entrata in vigore alla fine del 2007. Nel 2010, l'Italia ha aggiunto il comma 3-bis all'art 52, mutuando la regola del Protocollo sugli equivalenti. Tale norma dispone che "*per determinare l'ambito di protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni*".

Si tenga presente che, in tutti i sistemi brevettuali, europei e non, la regola che vuole la tutela estesa anche all'attuazione dell'invenzione con mezzi simili a quelli precisamente indicati nel brevetto, è praticamente sempre esistita.

Fintanto che la tutela era riferita al contenuto complessivo del brevetto, e quindi anche a descrizione e disegni, la distinzione fra contraffazione letterale e per equivalenti non aveva grande portata. Se il brevetto tutelava l'idea inventiva generale, la dottrina degli equivalenti permetteva di ritenere contraffattori anche i trovati non

identici, ma che replicavano tale idea essenziale<sup>91</sup>. Come già visto, questa impostazione, prevalente in Italia e in Germania, era più propensa a proteggere l'inventore che a tutelare i terzi.

Dal momento in cui, invece, le rivendicazioni hanno assunto l'attuale ruolo limitativo della protezione brevettuale, la dottrina degli equivalenti è divenuta strumento essenziale d'interpretazione, per superare il senso stretto e letterale delle rivendicazioni, rispettando al contempo l'interesse dei terzi, che fanno ragionevole affidamento sul loro contenuto.<sup>92</sup>

Il protocollo non fornisce una definizione di equivalenza, per cui rimane il problema di individuare sia l'oggetto del giudizio, sia il criterio da utilizzarsi per determinare l'equivalenza. Nel prosieguo della trattazione si cercherà di dare risposta a tali problematiche.<sup>93</sup>

## **5. Il ruolo della dottrina degli equivalenti.**

Il motivo per cui la Corte suprema americana prima, e tutte le altre corti poi, hanno accolto la dottrina degli equivalenti, nonostante le incertezze che almeno potenzialmente ne derivano, è dato dalla esigenza di offrire una tutela effettiva al titolare del brevetto.

---

<sup>91</sup> Quando si parla di tutela dell'idea inventiva generale, è probabilmente del tutto superfluo fare ricorso alla dottrina degli equivalenti. Vedi *supra* CAPITOLO I.4

<sup>92</sup> GUGLIELMETTI G., Op. cit., p.118.

<sup>93</sup> Per una trattazione stato per stato delle tematiche indicate, *infra* CAPITOLO II, per un'analisi comparatistica, *infra* CAPITOLO III.

Come spiegato dalla Corte Suprema statunitense, limitare la tutela alla sola contraffazione letterale rischierebbe di incoraggiare i contraffattori ad apportare al trovato modifiche secondarie e non sostanziali che, benché non aggiungano sostanzialmente nulla al trovato, sarebbero comunque in grado di sottrarlo al suo ambito di protezione.<sup>94</sup> La conseguenza di ciò non sarebbe solamente quella di negare all'inventore il giusto riconoscimento per il contributo da egli effettivamente apportato al progresso della tecnica, ma anche quella di indurre gli inventori ad utilizzare i trovati in regime di segreto, invece di favorire la loro *disclosure* per mezzo della brevettazione.<sup>95</sup>

In una decisione di qualche decennio successiva a *Winans*, dopo che la riforma del 1870 diede ruolo centrale alle rivendicazioni<sup>96</sup>, l'applicazione della dottrina venne così giustificata:

---

<sup>94</sup> U.S Supreme Court, *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605, 607 (1950): “*Such a limitation would leave room for-indeed encourage-the unscrupulous copyist to make unimportant and insubstantial changes and substitutions in the patent which, though adding nothing, would be enough to take the copied matter outside the claim, and hence outside the reach of the law*”

<sup>95</sup> *Ibid*, “*Outright and forthright duplication is a dull and very rare type of infringement. To prohibit no other would place the inventor at the mercy of verbalism and would be subordinating substance to form. It would deprive him of the benefit of his invention and would foster concealment rather than disclosure of inventions, which is of the primary purpose of the patent system.*”

<sup>96</sup> Il Patent Act del 1870: Ch. 230, 16 Stat. 207, July 8, 1870, stabiliva che il brevettante doveva “*particularly point out and distinctly claim the part, improvement, or combination which he claims as his invention or discovery.*”

On the one hand, claims must be "particular" and "distinct," as required by 35 U.S.C. § 112, so that the public has fair notice of what the patentee and the Patent and Trademark Office have agreed constitute the metes and bounds of the claimed invention. Notice permits other parties to avoid actions which infringe the patent and to design around the patent.

On the other hand, the patentee should not be deprived of the benefits of his patent by competitors who appropriate the essence of an invention while barely avoiding the literal language of the claims.<sup>97</sup>

È evidente che i due interessi qui richiamati sono gli stessi indicati nel Protocollo Interpretativo dell'art. 69 della c.b.e.: la protezione del titolare, e la sicurezza giuridica dei terzi, in grado di comprendere l'estensione della privativa.

Ci sono ulteriori ragioni a sostegno della dottrina degli equivalenti. Secondo taluni autori, sembra davvero impossibile che l'inventore possa prevedere, all'interno delle rivendicazioni, tutti i possibili "*embodiments*" che possano attuare la sua idea inventiva.<sup>98</sup> Le ragioni di ciò sono due.

Da un lato, "*vi sono limiti conoscitivi, poiché l'inventore non potrà conoscere l'intero stato della tecnica, per cui egli avrà una visione inevitabilmente parziale della portata della idea inventiva che vuole proteggere, di cui difficilmente riesce a cogliere tutti gli aspetti applicativi.*"<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> U.S. Court of Appeals, Federal Circuit, *Wallace London & Clemco Prods. v Carson Pirie Scott & Co.*, 946 F2d 1534, 1538 (1991).

<sup>98</sup> GUGLIELMETTI G., *Op. cit.*, p.114.

<sup>99</sup> *Ibid.*

Vi sono poi “*limiti propri del mezzo di comunicazione utilizzato, non essendo agevole esprimere con il linguaggio sintetico delle rivendicazioni in maniera chiara e completa l’intera portata dell’invenzione*”, tenendo presente che il linguaggio non sempre riesce ad esprimere concetti tecnici, soprattutto quando si tratta di tecnologie nuove, per le quali potrebbe anche mancare una precisa terminologia.<sup>100</sup>

In questo modo la dottrina risulterà utile “*in situations where there is no literal infringement but liability is nevertheless appropriate to prevent what is in essence a pirating of the patentee’s invention*”<sup>101</sup>.

Riconoscere la dottrina degli equivalenti significa far gravare sui terzi un certo margine di insicurezza, e pretendere quindi dagli stessi una certa attenzione nella lettura del testo brevettuale altrui. Se le rivendicazioni fossero, in ipotesi, realizzate sempre in maniera perfetta, sia l’interesse del richiedente il brevetto al riconoscimento di una protezione effettiva, sia l’interesse dei terzi ad una precisa delimitazione della privativa, verrebbero perfettamente soddisfatti. È però evidente che richiedere al titolare la perfezione nella redazione delle rivendicazioni sarebbe eccessivamente penalizzante

---

<sup>100</sup> RALSTON W.T., Op. cit., p.185.

<sup>101</sup> U.S. Court of Appeals, Federal Circuit, Hormone Research Found, Inc. v. Genentech, Inc., 904 F. 2d 1558, 1564 (1989), citato in HATTER JR., Op. cit., p.468.

nei suoi confronti. Più equo è ripartire il rischio della imperfetta redazione del documento tra titolare e terzi<sup>102</sup>.

---

<sup>102</sup> GUGLIELMETTI G., Op. cit., p.115.



## **CAPITOLO II**

# **LA DOTTRINA DEGLI EQUIVALENTI IN DIVERSI PAESI.**

L'obiettivo del presente capitolo è quello di mettere in luce come Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Italia abbiano tentato di risolvere il problema dell'equivalenza e della determinazione dell'ambito di protezione.

In particolare, per ciascun Paese si cercherà di analizzare due aspetti principali: da un lato, cosa costituisce l'oggetto del giudizio di equivalenza; dall'altro, quali criteri sono stati elaborati per valutare l'equivalenza. Il lavoro dedica un paragrafo anche a come la dottrina sia stata affrontata nei trattati internazionali, nel tentativo di armonizzare la disciplina, sia in ambito europeo che mondiale.

L'approccio del presente capitolo è per paesi: analizza l'indirizzo di ciascun paese separatamente, limitando le osservazioni comparatistiche. Esse saranno svolte nell'ultimo capitolo dell'elaborato.

## 1.Stati Uniti.<sup>103</sup>

### 1.1. Incertezza fra Central Definition e Peripheral Definition Approach.

Dopo la decisione *Winans v. Deanmead*<sup>104</sup> e il nuovo Patent Act del 1870, le Corti dimostrarono notevole incertezza in tema di equivalenti, non riuscendo a trovare soluzioni soddisfacenti che potessero bilanciare tutela del titolare ed esigenza di certezza dei terzi.

In alcune decisioni, tale dottrina venne però rinnegata. Esempio il caso *White v. Dunbar*<sup>105</sup>, in cui la Corte criticò il modo in cui alcune Corti avevano inteso le rivendicazioni, ossia quali “*nose of wax, which may be turned and twisted in any direction, by merely referring to the specification, so as to make it include something more than, or something different from, what its words express.*”<sup>106</sup>

---

<sup>103</sup> Sulla dottrina degli equivalenti negli Stati Uniti, vedasi: ADELMAN M.J., Op.cit.; PUMFREY N. et. al., Op. cit., p.264; RALSTON W.T., Op. cit., p.185 ss. ; MATHUR T., Op. cit., 413 ss.; CHANG T., WANG L., LIU S. *The Doctrine of Equivalent and Interchangeability in the United States, Taiwan and China*, in *Global Legal Issues*, Vol.I, 2013, p.220 ss.; WESTON R.D., JR., Op. cit., p.37ss.; GUGLIELMETTI G., Op. cit., p.122 ss.; ROSSI F., Op. cit., p.146 ss.; HASSAN S., Op. cit.; FRANZOSI M., *La Cassazione sull'equivalenza*, cit., p.66 ss.; SBARISCIA D., Op. cit., p.838; CHISUM D., 5B-18 *Chisum on Patents* § 18.04, 1 westlaw.

<sup>104</sup> *Supra* CAPITOLO I.4.1.

<sup>105</sup> U.S. Supreme Court, *White v. Dunbar*, 119 U.S. 47 (1886).

<sup>106</sup> *Id.* 51.

La sentenza *White v. Dunbar* propende, evidentemente, verso un *peripheral definition approach*, facendo delle *claims* l'unico strumento per definire lo *scope of protection*, e gravando il brevettante dell'onere di definire esaustivamente ciò che intende proteggere attraverso il brevetto, visto l'affidamento dei terzi al testo brevettuale:

The claim is a statutory requirement, prescribed for the very purpose of making the patentee define precisely what his invention is; and it is unjust to the public, as well as an evasion of the law, to construe it in a manner different from the plain import of its terms.<sup>107</sup>

In altri casi, invece, come in *Sanitary Refrigerator Co. v. Winters*<sup>108</sup>, le Corti applicarono la dottrina secondo quanto già indicato in *Winans v. Deanmead*. In questi casi, venne applicato un *central definition approach*, con le *claims* volte a definire l'invenzione (e non lo *scope of protection*), e con giudici impegnati ad individuare cosa fosse compreso nell'ambito di protezione, applicando la dottrina degli equivalenti.<sup>109</sup>

---

<sup>107</sup> *Id.* 52.

<sup>108</sup> U.S. Supreme Court, *Sanitary Refrigerator Co. v. Winters*, 280 U.S. 30 (1929).

<sup>109</sup> ADELMAN M.J., *Op. cit.* p 71.

## 1.2. Graver Tank v. Linde air Product: il *triple test* come giudizio di Equivalenza.

Il caso maggiormente citato per descrivere l'approccio Statunitense alla dottrina degli equivalenti, è *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co* (1950)<sup>110</sup>. In tale decisione la Corte ribadì l'importanza della dottrina, per evitare che il limitarsi al solo significato letterale delle rivendicazioni potesse prestare il brevetto a facili aggiramenti<sup>111</sup>.

Linde Air era titolare di un brevetto per un composto consistente in una combinazione di silicati di metalli alcalino-terrosi, (silicati di calcio e magnesio) e fluoruro di calcio. Graver Tank sostituì il silicato di magnesio con silicato di manganese. Di fatto, il silicato di manganese non è un metallo alcalino-terroso, quindi la contraffazione letterale era sicuramente esclusa. Il modo in cui il trovato operava ed il risultato ottenuto erano però assolutamente identici.

La Corte decise per la contraffazione, applicando il c.d. *triple Test*, noto anche come *Function-Way-Result test*. Secondo tale test, vi è equivalenza nel momento in cui due apparecchi svolgono sostanzialmente la stessa funzione (ossia risolvono il medesimo

---

<sup>110</sup> U.S Supreme Court, *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605 (1950).

<sup>111</sup> Vedi riferimenti a Graver Tank in CAPITOLO I.5.

problema), la svolgono sostanzialmente nello stesso modo (ossia, operano sostanzialmente con gli stessi mezzi) e raggiungono sostanzialmente lo stesso risultato.<sup>112</sup>

Data la difficoltà di dare una risposta ad un test che con tanta insistenza richiama un parametro tanto vago quale quello della “sostanzialità”, la Corte si preoccupò di individuare una serie di altri indici da prendere in considerazione, quali “*il contesto del brevetto, l’arte nota e le circostanze peculiari del caso*”<sup>113</sup>, e, non da ultimo, la circostanze che un esperto del ramo avrebbe dovuto essere o meno a conoscenza della “*interchangeability*” di un elemento rivendicato con quello utilizzato nel trovato accusato di contraffazione.<sup>114</sup> Tutti elementi, questi, da tenere in considerazione per decidere sull’equivalenza.

È evidente anche in questi criteri la presenza di un rilevante margine di apprezzamento discrezionale da parte del giudice, che la Corte, però, sembra ritenere necessario, affermando che “*Equivalence, in the patent law, is not the prisoner of a formula and is not an absolute to be considered in a vacuum*”.<sup>115</sup>

---

<sup>112</sup> U.S Supreme Court, *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605, 608 (1950).

<sup>113</sup> *Id.* 609.

<sup>114</sup> *Ibid.* “*An important factor is whether persons reasonably skilled in the art would have known of the interchangeability of an ingredient not contained in the patent with one that was.*”

<sup>115</sup> *Ibid.*

In breve, il test consente una “lettura delle rivendicazioni tale da privilegiare una loro non completa sovrapposizione nel loro assetto strutturale, funzionale e di scopo, ”<sup>116</sup>.

Anche in questo caso, si registrarono opinioni contrastanti in seno alla stessa Corte. Nella *dissenting opinion*, il giudice Black scrisse che accettare la dottrina significa richiedere alla collettività e agli altri inventori di prevedere fino a che punto le Corti espanderanno il significato delle rivendicazioni.<sup>117</sup>

Ciò nonostante il *triple test*, elaborato in questa decisione, è divenuto il più utilizzato tra i criteri per individuare l’equivalenza, non solo nella giurisprudenza Statunitense, ma anche in quella Europea.

### **1.3. Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland Inc.: il *triple test* coniugato alla “*all-elements rule*”.**

Il *triple test* elaborato in *Graver Tank* lascio, però, un dubbio, che portò a decisioni discordanti per decenni. Il dubbio riguardava quale dovesse essere l’oggetto del test: l’invenzione nel suo complesso, o i singoli elementi indicati nelle rivendicazioni.

---

<sup>116</sup> SBARISCA D., Op. cit., p.838.

<sup>117</sup> U.S Supreme Court, *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605 (1950), justice Black dissenting opinion da 613.

Dopo *Graver tank*, due scuole di pensiero si svilupparono su come la dottrina degli equivalenti dovesse essere applicata<sup>118</sup>. Entrambe le scuole richiavano quale loro fondamento proprio la decisione *Graver Tank*, che evidentemente sul punto non brillava per chiarezza. Probabilmente, parte della confusione fu dovuta al fatto che, all'interno della decisione, la Corte avesse parlato in alcuni passaggi di “*devices*” o “*products*” (riferendosi al trovato nel suo insieme) e in altri di “*ingredients*” (riferendosi a singoli elementi).<sup>119</sup>

La distinzione, già vista, tra *central definition approach* e *peripheral definition approach*, una volta introdotto il *triple test*, si ripropose all'atto dell'applicazione del test stesso: alcuni sostenevano che esso dovesse essere applicato all'*invention as a whole*, altri a tutti gli elementi rivendicati.<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup> CHISUM D., Op. cit.

<sup>119</sup> U.S Supreme Court, *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605, 608-609 (1950).

<sup>120</sup> Nel 1982 venne creata la Court of Appeal for the Federal Circuit, quale unico organo giurisdizionale competente per le liti in materia brevettuale, in grado di appello. I contrasti interni alla Corte divennero particolarmente evidenti. Vedi *Hughes Aircraft Co. v. United States* 717 F.2d 1351 (1983); *Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc* 833 F. 2d 949 (1987); *SRI Int'l v Matsushita Elec. Corp.*, 775 F2d 1107 (1985); *Laitram Corp. v Cambridge Wire Cloth Co.*, 863 F2d 855 (1988); *Wallace London & Clemco Prods. v Carson Pirie Scott & Co.*, 946 F2d 1534 (1991).

*Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc.* è la prima decisione nella quale venne applicata la *all-elements rule*. Si tratta di una decisione della Court of Appeals for the Federal Circuit.

Il trovato sviluppato dal preteso contraffattore riproduceva tutte le caratteristiche rivendicate nel trovato brevettato, eccetto una. Si trattava di macchinari in grado di identificare il colore ed il peso di oggetti di vario genere e di inviare impulsi ad un altro apparecchio in modo da poter distribuire tali oggetti in diversi container, a seconda delle caratteristiche registrate. La caratteristica presente nell'invenzione brevettata, ma non riprodotta in quella a cui veniva contestata la contraffazione, era quella di poter tracciare continuativamente la posizione e le caratteristiche dei prodotti.

La decisione è illuminante nella *additional view* del giudice Nies, particolarmente chiara nel definire il ruolo primario delle rivendicazioni:

The statute requires that the inventor particularly point out and distinctly claim the subject matter of his invention.... The invention is defined by the limitations set out in the claim which thereby fix the scope of protection to which the patentee is entitled. The limitations defining the invention tell the public what it cannot make, use, or sell. Equally important, the limitations defining the invention tell the public what it can make, use, or sell without violating the patentee's rights.<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup> U.S. Court of Appeals, Federal Circuit, *Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc* 833 F. 2d 949 (1987).

Il Giudice Nies, soffermandosi poi sulle singole rivendicazioni, formulò in questi termini la c.d. “*all-elements rule*”:

Each element constitutes a limitation or narrowing of the scope of the claim. It follows that a claim will not cover or “read on” any device or process unless that device or process contains all the elements of the claim (or an equivalent thereof within the meaning of the doctrine of equivalents). (...) Thus, when an element is entirely missing, that is, when the accused device does not contain either the exact element of the claim or its equivalent, there is no infringement. Conversely, an element is not “missing” if an equivalent has been substituted.”<sup>122</sup> ...

The Court's analysis makes clear that only if all parts of the invention as claimed have been appropriated at least equivalently can it be found that the accused infringement works “in substantially the same way.”<sup>123</sup>

In conclusione, secondo la regola formulata dalla Corte, che coniuga il *triple test* alla *all-elements rule*, si ha contraffazione, diretta o per equivalenti, soltanto se nel prodotto o processo accusato di contraffazione vi è la ripresa, letterale o per equivalenti, di tutti

---

<sup>122</sup> *Id.* 949.

<sup>123</sup> *Id.* 952. Si noti che anche in questa decisione, non mancarono opinion dissenzienti interne alla Corte. In particolare, il Giudice Newmann scrisse al 833 e 972: “*The formula with which the majority now seeks to imprison the doctrine defies this mass of precedent. The Supreme Court consistently and expressly rejected the principle adopted by the majority, and declined to restrain the equitable authority of the courts. The purpose of the doctrine to avoid a “fraud on the patent”, and our public responsibility, are ill served by the majority's cavalier restatement of the law. (...) None of this jurisprudence supports the majority's ruling that every functional aspect of a claim is necessarily an essential limitation, such that if omitted there can be no infringement based on equivalence. The requirement that every part of a “function” must be discretely performed in an accused device, one-to-one, whatever its significance to the invention as a whole, is contrary to the overwhelming body of precedent.*”

gli elementi indicati nelle rivendicazioni. L'assenza, nel prodotto o processo accusato di contraffazione, di anche solo un elemento rivendicato nel trovato brevettato è sufficiente ad escludere la contraffazione.

Il *triple test*, invece, è il criterio da utilizzarsi per rilevare l'equivalenza tra elementi rivendicati del trovato brevettato e caratteristiche del prodotto o processo accusato di contraffazione.

#### **1.4. Warner Jankinson Co. ,Inc. v. Hilton Davis Chemical Co. di fronte alla Court of Appeal: Insubstantial difference test.**

Il caso *Hilton Davis Chem. Co. v. Warner- Jenkinson Co*, offre spunti di riflessione importanti sia per quanto riguarda la decisione assunta dalla Court of Appeals for the Federal Circuit nel 1995, sia per quanto riguarda la decisione sullo stesso caso della Supreme Court nel 1997.

Hilton Davis era titolare di un brevetto per un processo di filtrazione per la purificazione di colori. Il processo di filtrazione operava con l'uso di una membrana "*at a pH from approximately 6.0 and 9.0*", in grado di causare la separazione del colore dalle impurità. Warner-Jenkinson sviluppò il proprio processo di filtrazione, che replicava quello brevettato, ma operante ad un pH di 5.

La decisione assunta dalla Court of Appeal è interessante per l'uso di criteri alternativi al combinato tra *triple test* e *all-elements rule*, consacrato in *Pennwalt Corp v. Durand- Wayland*.

La Corte, infatti, si pose il problema se, per aversi contraffazione per equivalenti, fosse necessario riscontrare “*anything in addition to proof of the facts that there are the same or substantially the same (a) function, (b) way, and (c) result*”. La Corte del Federal Circuit rispose indicando che la Supreme Court aveva espresso, in precedenti pronunce, il concetto di equivalenza in termini di inconsistenza delle differenze<sup>124</sup>.

La Corte proseguì il ragionamento, indicando che il *triple test* è solitamente sufficiente a mostrare se il trovato brevettato e quello accusato di contraffazione presentano differenze sostanziali, poiché una identità sostanziale di funzione, modalità di funzionamento e risultato lascia solitamente pochi dubbi circa il fatto che le differenze fra il trovato brevettato e quello accusato di contraffazione siano inconsistenti.<sup>125</sup>

Comunque, la Corte affermò che ci si stava spingendo troppo in là nell'affermare che il *triple test* è “*il*” criterio per rilevare

---

<sup>124</sup> U.S. Court of Appeals, Federal Circuit, *Hilton Davis Chemical Co. V. Warner-Jenkinson Co., Inc.* 62 F.3d 1517 (1995): “*the Supreme Court concluded, the doctrine applies if, and only if, the differences between the claimed and accused product or process are insubstantial.*”

<sup>125</sup> *Id.*, 1518.

l'equivalenza. Secondo la Corte, esso è solo “*un*” criterio, forse il più efficace, di certo il più usato, ma non l'unico. Come afferma la Corte: “*evaluation of function, way and result does not necessarily end the enquiry*”<sup>126</sup>.

Si potrebbe quindi riassumere la posizione della Corte nel modo seguente. Vi è un test generale per rilevare l'equivalenza, l'“*insubstantial difference test*”, che molto semplicemente si interroga circa la presenza o meno di differenze sostanziali tra trovato brevettato e trovato presunto contraffattorio. Se non sono riscontrate differenze sostanziali, c'è equivalenza. A sua volta, l'“*insubstantial difference test*”, per rilevare queste differenze sostanziali, applica una serie di altri test, per cui il *triple test* è solo una tra varie possibilità. Altri elementi da considerare, citati dalla Corte, sono “*evidence of copying or designing around*”<sup>127</sup>.

In particolare, la Corte indica un criterio molto importante, il c.d. “*interchangeability test*”. È stato sottolineato, anche dalla dottrina, come il *triple test* sia inaffidabile in campi diversi dalla meccanica, in particolare nella chimica e nella biologia, dove “*the*

---

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> *Id.*, 1522: “*The doctrine of equivalents requires proof of insubstantial differences between the claimed and accused products or processes. Often the function-way-result test will suffice to show the extent of the differences. In such cases, the parties will understandably focus on the evidence of function, way, and result, and the fact-finder will apply the doctrine based on that evidence. Other factors, however, such as evidence of copying or designing around, may also inform the test for infringement under the doctrine of equivalents.*”

*way part of the test -how a particular result is accomplished- may be undisclosed in the patent and not known by the inventor”<sup>128</sup>.*

L’*interchangeability* è data dal fatto che l’elemento sostituito sia noto ai tecnici del settore per essere interscambiabile all’elemento rivendicato nella funzione cui è adibito all’interno dell’invenzione.<sup>129</sup>

Il concetto non è di certo nuovo, in quanto già formulato, come visto sopra, nella sentenza *Graver Tank*<sup>130</sup>. A ciò la Corte aggiunse che la già nota interscambiabilità è una prova convincente del fatto che il tecnico del ramo avrebbe considerato la variazione come non sostanziale.<sup>131</sup>

In conclusione, considerando tutti questi aspetti, la Corte stabilì che la variazione da quanto rivendicato era non sostanziale.<sup>132</sup>

È evidente che moltiplicare i test utilizzabili ai fini del giudizio di equivalenza significa aumentare la discrezionalità della Corte, che può decidere a quali elementi dare rilievo caso per caso, anche se quest’ultimo è (come vedremo) probabilmente il più obiettivo di tutti. Anche in questa circostanza, come già visto in *Graver Tank*, la Corte giustifica questo suo ampio potere in nome della natura “equitativa” della dottrina:

---

<sup>128</sup> RALSTON W.T., Op. cit., p.188.

<sup>129</sup> GUGLIELMETTI G., Op. cit., p.128.

<sup>130</sup> U.S Supreme Court, *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605, 609 (1950). *Supra* CAPITOLO I.1.2.

<sup>131</sup> U.S. Court of Appeals, Federal Circuit, *Hilton Davis Chemical Co. V. Warner-Jenkinson Co., Inc.* 62 F.3d 1517, 1519 (1995).

<sup>132</sup> *Id.*, 1524.

The Supreme Court explained in *Graver Tank* that the doctrine prevents the unfairness of depriving the patent owner of effective protection of its invention, 339 U.S. at 607, 70 S.Ct. at 855–56, thereby achieving a fair or “equitable” result. Thus, in doctrine of equivalents cases, this court's allusions to equity invoke equity in its broadest sense—equity as general fairness. (...) In short, the Supreme Court's cases on the doctrine of equivalents foreclose a holding that the doctrine is a matter of equity to be applied at the court's discretion.<sup>133</sup>

Anche questa decisione, come altre in materia di equivalenti, venne adottata con forti contrasti interni alla Corte. Il giudice Nies, che già nel caso *Pennwalt* aveva concorso con la maggioranza e aveva redatto una *additional view* a sostegno della *all-elements rule* e del ruolo centrale delle rivendicazioni, si schierò invece tra i contrari nella decisione in esame. Il Giudice Nies si oppose al fatto che la Corte estendeva la portata dell'esclusiva conferita dal brevetto al di là di ciò che il brevettante aveva cercato di proteggere quando aveva scritto le rivendicazioni, violando la regola per cui le Corti non hanno alcun diritto di estendere l'ambito di protezione oltre il contenuto delle rivendicazioni, così come formulate all'esito della procedura di fronte all'ufficio Brevetti<sup>134</sup>.

---

<sup>133</sup> *Id.*, 1521.

<sup>134</sup> *Citando Minerals Separation v. Butte & Superior Mining Co.*, 250 U.S. 336, 347, 63 L. Ed. 1019, 39 S. Ct. 496 (1919).

The doctrine of equivalents, as applied to a claim to a method embodying a series of steps, at most allows substitution of an equivalent step, within the boundaries of the invention as marked out by the claim. Here, there is no substitution of steps which are mere equivalent variants of those required ... A red house has not been painted blue...This expansive view is a misuse of the doctrine of equivalents.”<sup>135</sup>

### **1.5. Warner Jankinson Co. ,Inc. v. Hilton Davis Chemical Co. di fronte alla Supreme Court: un po' d'ordine.**

Il contrasto fra le decisioni della Court of Appeal for the federal circuit (e in primis, fra *Pennwalt e Warner-Jenkinson*) venne ricomposto con l'intervento della Supreme Court, sempre nel caso *Warner-Jenkinson Co. v Hilton Davis Chem. Co.*<sup>136</sup>

Innanzitutto la Corte riconobbe che la dottrina degli equivalenti, dalla decisione *Graver Tank*, “*has taken a life on its own, unbounded by the patent claims*”, confliggendo con “*definitional and public notice functions*” delle rivendicazioni.<sup>137</sup>

Successivamente, la Corte adottò sostanzialmente la posizione del giudice Nies, già da questi espressa nella *dissenting opinion* in *Warner Jenkinson*, e prima ancora espressa nella *additional view* in *Pennwalt Corp.* Così si espresse la Corte:

---

<sup>135</sup> *Id.*, 1551.

<sup>136</sup> U.S. Supreme Court, *Warner-Jenkinson Co. v Hilton Davis Chem. Co.*, 520 U.S. 17 (1997).

<sup>137</sup> *Id.*, 1049.

We concur with this apt reconciliation of our two lines of precedent. Each element contained in a patent claim is deemed material to defining the scope of the patented invention, and thus the doctrine of equivalents must be applied to individual elements of the claim, not to the invention as a whole. It is important to ensure that the application of the doctrine, even as to an individual element, is not allowed such broad play as to effectively eliminate that element in its entirety.<sup>138</sup>

A partire da tale decisione, la dottrina degli equivalenti cambiò definitivamente il suo oggetto, venendo pacificamente rivolta alle rivendicazioni e non all'invenzione.

Per quanto riguarda la controversia circa l'applicazione del *triple test* o dell'*insubstantial difference test*, la Corte non prese posizione su quale test si dovesse utilizzare, rilevando problematiche con entrambi i criteri. Spesso il *triple test* è efficace per analizzare invenzioni della meccanica, meno per invenzioni in altri ambiti.

In conclusione, ferma restando la *all-elements rule*, e quindi il ruolo centrale delle rivendicazioni, il criterio da utilizzare in concreto per determinare l'equivalenza dei singoli elementi potrà variare a seconda delle circostanze. La Corte chiude la questione affermando che "*Different linguistic frameworks may be more suitable to different cases, depending on their particular facts*"<sup>139</sup>. Certo è che un dato prodotto o processo sarà contraffattore del trovato brevettato, se tutti gli elementi presenti nelle rivendicazioni

---

<sup>138</sup> *Ibid.*

<sup>139</sup> *Id.*, 1044.

del trovato brevettato verranno riprodotti, letteralmente o per equivalenti, nel prodotto o processo accusato di contraffazione.

## **2. Tentativi di definizione dell'equivalenza nei trattati.**

### **2.1. Tentativi in ambito europeo: la c.b.e.**

In ambito europeo, la definizione dell'ambito di protezione del brevetto è sempre stata oggetto di discussione. Ciò è da attribuirsi alla diversità di punti di vista fra le varie nazioni circa il ruolo da assegnarsi alle rivendicazioni, a loro volta riflesso di una diversità di punti di vista circa l'interesse preminente che le privative brevettuali dovrebbero tutelare.

Due sono storicamente gli approcci principali in ambito europeo: quello inglese e quello tedesco.

Il Regno Unito<sup>140</sup> ha sempre visto le privative derivanti dal brevetto, come eccezione ad un principio generale che bandisce i monopoli. Le rivendicazioni, come conseguenza, sono sempre state scritte in modo dettagliato perché determinanti i contorni di tale eccezione. L'interesse prevalente era quello dei terzi a conoscere esattamente i confini della privata, perciò la tutela veniva limitata

---

<sup>140</sup> Si rinvia CAPITOLO I.4 per un'analisi più approfondita della disciplina inglese.

esclusivamente alla lettera di quanto rivendicato, e non estesa genericamente a quanto inventato.

In Germania<sup>141</sup>, essendo protetta l'essenza dell'idea inventiva, le rivendicazioni, che in origine non ebbero ruolo alcuno, ebbero poi un ruolo, non esclusivo, nella determinazione dell'ambito di protezione. L'interesse prevalente era quello del titolare ad avere una tutela effettiva per quanto inventato, più che per quanto rivendicato.

Il contrasto tra questi approcci è divenuto evidente negli ultimi decenni, data la necessità di armonizzare le discipline nazionali, nell'ottica di creare un mercato comune europeo. Avere discipline nazionali diverse, così come avere discipline identiche ma applicate in maniera diversa dalle Corti dei diversi paesi, significa avere incertezza all'interno del mercato comune.<sup>142</sup>

Per mettere fine a questa situazione, i paesi europei hanno agito principalmente in due modi. Da un lato, firmando trattati multilaterali che vincolassero gli Stati parte a modificare le rispettive discipline nazionali, con l'obiettivo di armonizzarle. Esempio ne è la Convenzione di Strasburgo.<sup>143</sup> Dall'altro, creando sistemi brevettuali autonomi ed alternativi al brevetto nazionale. Esempi ne sono il

---

<sup>141</sup> Si rinvia a CAPITOLO I.3 per un'analisi più approfondita della disciplina tedesca.

<sup>142</sup> Esempio ne è il caso *Epilady*. Vedi diffusamente HATTER J.P., Jr., *Op.cit.*

<sup>143</sup> BRINKHOF J., diffusamente *Op. cit.*

sistema del brevetto europeo e, anche se non ancora operativo, quello del brevetto europeo ad effetti unitari.<sup>144</sup>

Sono già stati commentati sia l'art. 8, comma 3 della Convenzione di Strasburgo, adottata nel 1963, sia l'art. 69 della c.b.e, adottata nel 1973<sup>145</sup>. Entrambi questi articoli hanno attribuito alle rivendicazioni il compito di determinare i limiti della protezione conferita dal brevetto.

Nonostante ciò, occorre sottolineare che l'entrata in vigore di tali convenzioni, sebbene abbia indiscutibilmente posto al centro il ruolo delle rivendicazioni, non ha posto fine al dibattito sulla determinazione dell'ambito di protezione. L'Enlarged Board of Appeal dell'Ufficio Europeo dei Brevetti ha rilevato che *“la funzione delle rivendicazioni nella determinazione dell'ambito di protezione del brevetto si è sviluppata in modo diverso nei sistemi brevettuali*

---

<sup>144</sup> Il brevetto europeo con effetto unitario è disciplinato con il Regolamento UE 1257/12, e sarà concesso dall'EPO in base alle disposizioni della c.b.e., al quale, dopo la concessione, verrà dato effetto unitario per il territorio degli Stati aderenti, su richiesta del titolare. Il brevetto europeo sarà operativo dalla data di entrata in vigore dell'accordo sul Tribunale del brevetto unificato (UPC) il quale, a sua volta, entrerà in vigore dopo la ratifica di almeno 13 Stati membri, tra cui i tre Stati in cui era stato validato il maggior numero di brevetti europei nell'anno precedente alla firma dell'accordo medesimo (2012), ovvero Francia, Germania e Gran Bretagna.

La ratifica della Gran Bretagna è al momento indispensabile perché si dia avvio al sistema del brevetto unitario e ai lavori della UPC. In aggiunta, a Londra è stabilita una delle tre sedi della Divisione Centrale della UPC in base all'art. 7(2) dell'UPCA. Ci si chiede quindi cosa sarà del sistema del brevetto unitario e della UPC in conseguenza della Brexit. Vedi MARTINI, *Brexit and the UPC, the Italian perspective*, in *World IP review*, 2016. 07. 26.

<sup>145</sup> *Supra* CAPITOLO I.2.2.A; CAPITOLO I.2.3.

*nazionali degli attuali Stati membri. Questi sviluppi riflettono anche le concezioni nazionali in parte differenti in materia di protezione brevettuale”.*<sup>146</sup>

Dopo l'entrata in vigore delle Convenzioni citate, il persistere delle tradizionali impostazioni nazionali in materia d'interpretazione del brevetto, all'atto dell'applicazione dell'art. 69, ha imposto prima l'adozione di un protocollo interpretativo, poi la revisione dello stesso protocollo, per cercare di uniformare la giurisprudenza dei diversi stati che, a fronte di disposizioni identiche, aveva assunto indirizzi diversi.

Quel che oggi è certo, è che tutti i sistemi brevettuali si basano sulle rivendicazioni e che anche i paesi tradizionalmente legati all'approccio che tutelava l'idea di soluzione lo hanno progressivamente abbandonato per adottarne uno basato sulle rivendicazioni.

È certo, inoltre, che il Protocollo Interpretativo dell'art. 69, stabilendo che i limiti della protezione devono essere tracciati in modo da offrire *“nel contempo una equa protezione al titolare del brevetto e una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi”*<sup>147</sup>, ha il merito di aver messo in chiaro quali sono gli interessi in gioco, e che entrambi questi interessi devono essere tutelati, senza che l'uno

---

<sup>146</sup> Enlarged Board of Appeal, citato in MASSARO M., *Interpretazione del brevetto e contraffazione per equivalent*, cit. p.111.

<sup>147</sup> C.b.e., Protocollo interpretative art. 69.

possa essere sacrificato in toto a vantaggio dell'altro.<sup>148</sup> A parte questi due aspetti, però, di chiaro non c'è molto altro.

Come già visto, la revisione della c.b.e. operata nel 2000, ha aggiunto l'art. 2 al Protocollo interpretativo dell'art. 69, che, per determinare l'estensione della protezione conferita dal brevetto, invita a tenere in debito conto di *“ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni”*<sup>149</sup>.

È evidente che manca una qualsiasi chiara indicazione su come valutare l'equivalenza e su quale sia esattamente il suo ruolo. In altri termini, l'articolo estende la protezione agli elementi equivalenti, ma non definisce un parametro per individuarli. Addirittura, la norma è talmente vaga che il Regno Unito, come vedremo di seguito, non ritiene nemmeno che la norma imponga l'adozione della dottrina degli equivalenti.

In realtà, la versione originaria dell'art 2 della *“Basic Proposal for the Revision”* prevedeva un secondo comma che definiva la nozione di equivalenza in questi termini: *“A means shall generally be considered as being equivalent if it would be obvious to a person skilled in the art that using such means would achieve substantially the same result as that achieved through the means specified in the claims”*. Il criterio dell'ovvietà della variante venne

---

<sup>148</sup> ROSSI F., Op. cit., p.236 ss.; GUGLIELMETTI G., Op. cit., p. 114.

<sup>149</sup> *Supra* CAPITOLO I.4.2.

preferito all'altro possibile criterio, quello statunitense dell'identità sostanziale di *function, way, e result*.

Il test di equivalenza proposto nella "*Basic Proposal*", però, non essendo accettato da tutti gli Stati, venne espunto dalla versione finale della revisione, lasciando la convenzione priva di un criterio per accertare l'equivalenza<sup>150</sup>.

In conclusione, la mancanza all'interno della c.b.e. di un criterio per definire l'equivalenza, sommata al fatto che ciascuna Corte nazionale è competente a pronunciarsi sulla validità e sulla contraffazione dei brevetti non solo nazionali, ma anche europei, ha permesso ai vari paesi di elaborare proprie letture dell'art. 69 della c.b.e. Ogni stato, evidentemente, ritiene di aver adottato soluzioni che realizzano il bilanciamento di interessi di cui all'art. 69.

---

<sup>150</sup> L'eliminazione del secondo comma venne sostenuta da diverse delegazioni nazionali, quali quella inglese, svedese e francese, in considerazione del fatto che non fosse opportuno che i giudici fossero vincolati a rigide definizioni imposte dalla legge. La versione approvata, privata del comma 2, fu una proposta congiunta di Francia, Germania e Inghilterra; approvata con 16 voti favorevoli, 3 contrari (Belgio, Portogallo e Svizzera) e un astenuto (l'Inghilterra, che aveva chiesto in primis l'integrale eliminazione dell'art. 2, e solo in subordine l'eliminazione del solo comma 2.) Vedi ROSSI F., Op. cit., 240 ss.

Sebbene queste soluzioni abbiano diversi punti di contatto, mantengono rilevanti differenze che impediscono di parlare di una dottrina “europea” degli equivalenti<sup>151</sup>.

## **2.2. Tentativi in ambito internazionale: Patent Harmonization Treaty e Substantive Patent Law Treaty.**

Si tenga presente che le problematiche sorte e le esigenze sentite nel mercato europeo si ripropongono in maniera non dissimile anche considerando mercati più ampi, che si estendono oltre i confini del vecchio continente. Infatti, la c.b.e. non fu il primo trattato nel quale si tentò (senza successo) di inserire un criterio per individuare l'equivalenza.

A partire dal 1991, la WIPO promosse i negoziati per la stipulazione di un *Patent Harmonization treaty*, con l'obiettivo di armonizzare il diritto sostanziale in materia brevettuale. I negoziati si conclusero con un nulla di fatto. La proposta conteneva all'art. 21

---

<sup>151</sup> Esempio particolarmente evidente di come l'art. 69 ed il suo protocollo interpretativo siano stati incapaci di armonizzare l'interpretazione delle rivendicazioni da parte delle Corti europee, è stato il c.d caso *Epilady*, ove corti inglesi e tedesche, applicando le medesime norme, allo stesso caso, ma nei diversi paesi, sono giunte a conclusioni diverse. Sul punto, vedi diffusamente HATTER J.P., Jr., Op. cit.

due criteri alternativi per definire l'equivalenza<sup>152</sup>. Ciascuno stato contraente avrebbe potuto adottare o l'uno o l'altro criterio, oppure entrambi, a propria discrezione. I due criteri, non sorprende, erano

---

<sup>152</sup> Text of the basic proposal for the treaty and the regulations as submitted to the diplomatic conference for the conclusion of a treaty supplementing the Paris Convention as far as patents are concerned, 1991. [D'ora in avanti, PHT]

Estratti rilevanti dell'art. 21 sono:

(1) [Determination of the Extent of Protection]

(a) The extent of protection conferred by the patent shall be determined by the claims, which are to be interpreted in the light of the description and drawings.

(b) For the purposes of subparagraph (a), the claims shall be so interpreted as to combine fair protection for the owner of the patent with a reasonable degree of certainty for third parties. In particular, the claims shall not be interpreted as being confined to their strict literal wording. Neither shall the claims be considered as mere guidelines allowing that the protection conferred by the patent extends to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the owner has contemplated, but has not claimed.

(2) [Equivalents]

(a) Notwithstanding paragraph (1)(b), a claim shall be considered to cover not only all the elements as expressed in the claim but also equivalents.

(b) An element ("the equivalent element") shall generally be considered as being equivalent to an element as expressed in a claim if, at the time of any alleged infringement, either of the following conditions is fulfilled in regard to the invention as claimed:

(i) the equivalent element performs substantially the same function in substantially the same way and produces substantially the same result as the element as expressed in the claim, or

(ii) it is obvious to a person skilled in the art that the same result as that achieved by means of the element as expressed in the claim can be achieved by means of the equivalent element.

(c) Any Contracting Party shall be free to determine whether an element is equivalent to an element as expressed in a claim by reference to only the condition referred to in subparagraph (b)(i) or to only the condition referred to in subparagraph (b)(ii), provided that, at the time of depositing its instrument of ratification of or accession to this Treaty, it so notifies the Director General.

(3) [Prior Statements]

In determining the extent of protection, due account shall be taken of any statement limiting the scope of the claims made by the applicant or the owner of the patent during procedures concerning the grant or the validity of the patent.

quello statunitense del *triple test*, e quello tedesco dell'ovvietà della variante per una persona esperta del ramo.

Per il primo criterio, un elemento è equivalente se “*performs substantially the same function in substantially the same way and produces substantially the same result as the element as expressed in the claim*”<sup>153</sup>.

Per il secondo criterio, invece, un elemento è equivalente se “*it is obvious to a person skilled in the art that the same result as that achieved by means of the element as expressed in the claim can be achieved by means of the equivalent element*”<sup>154</sup>.

Il fatto che la proposta riconosceva questa possibilità di scelta alle parti contraenti, era da attribuirsi alla impossibilità di giungere ad una definizione unica di equivalenza che sarebbe stata accettata da tutte le parti. Nonostante ciò, nemmeno la proposta di lasciare criteri d'equivalenza alternativi fu sufficiente a convincere le parti dell'opportunità di dare una definizione di equivalenza, preoccupate che questa definizione potesse legare il giudizio di equivalenza a parametri troppo rigidi.

Bisogna precisare che buona parte delle disposizioni elaborate nella proposta di PHT vennero poi incorporate nei c.d. *TRIPS*

---

<sup>153</sup> PHT, art. 21 (2)(b)(i).

<sup>154</sup> PHT, art. 21 (2)(b)(ii).

*Agreement*<sup>155</sup>, ad oggi i trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale che più hanno inciso sul diritto sostanziale dei brevetti, definenti standard minimi per i paesi membri della WTO. Nonostante ciò, nessuna disposizione dei *TRIPS Agreement* affronta la tematica della dottrina degli equivalenti<sup>156</sup>.

A partire dal 2000, lo *Standing Committee on the law of Patents* della WIPO tentò nuovamente di perseguire la strada dell'armonizzazione sostanziale del diritto dei brevetti attraverso una Proposta di trattato (c.d. SPLT, ovvero "*substantive patent law treaty*"). In tale proposta, oltre a mancare qualsiasi criterio per definire l'equivalenza, venne abbandonata la formulazione che nella proposta di PHT quantomeno affermava con chiarezza che "*...a claim shall be considered to cover not only all the elements as expressed in the claim but also equivalents*"<sup>157</sup>, per mutuare la formula adottata nella c.b.e. con la revisione del 2000, secondo cui degli elementi equivalenti si tiene "*debito conto*"<sup>158</sup> per determinare l'estensione della protezione<sup>159</sup>.

Sembra, quindi, che in ambito internazionale si sia ancora lontani da una qualsiasi convergenza in tema di equivalenza.

---

<sup>156</sup> RALSTON W.T., Op. cit., p.181.

<sup>157</sup> PHT art. 21, n.2 lett a).

<sup>158</sup> c.b.e. art. 2 del protocollo interpretative dell'art. 69.

<sup>159</sup> ROSSI F., Op. cit., 242 ss.

### **3. Germania.**<sup>160</sup>

#### **3.1. Allgemeine erfindungsgedanke e central definition approach.**

Sino agli anni settanta, l'approccio tedesco era incentrato sulla tutela dell'idea inventiva generale. L'obiettivo era quello di garantire all'inventore un monopolio tanto ampio quanto il contributo da egli dato all'avanzamento della tecnica<sup>161</sup>.

Alla fine degli anni settanta, con l'entrata in vigore del sistema europeo di brevetti, la Germania ha mutato il suo approccio, culminato con il formale adeguamento della disciplina nazionale a quella della c.b.e. e alla Convenzione di Strasburgo, attraverso l'approvazione della legge brevetti del 1981.

Si tenga presente, comunque, che il ruolo delle rivendicazioni non fu, sin da subito, corrispondente a quello attuale. In particolare,

---

<sup>160</sup> Sull'evoluzione del ruolo delle rivendicazioni e della dottrina degli equivalenti in Germania vedasi SCUFFI M.- FRANZOSI M., Op. cit. p.621; PUMFREY et. al., Op. cit., p.286 ss.; FRANZOSI M., *Equivalence in Europe*, in E.I.P.R., 2003, p.237; FRANZOSI M., *La Cassazione sull'equivalenza*, cit. p.66; HASSAN S., Op. cit. par.7; SBARISCIA D., Op. cit., p.838; GUGLIELMETTI G., Op. cit., p.128; BOWLING A., *Just About Equivalent: a comparative analysis of the doctrine of equivalents in the united states and international jurisdictions shows that the varying doctrines are strikingly similar*, in *AIPLA Q. J.*, Vol. 41, 2013, 553, 570 ss.; MASSARO M., *Interpretazione del brevetto e contraffazione per equivalent*, cit. p. 107; HATTER P.J., JR., Op. cit.

<sup>161</sup> WESTON R.D., Jr., Op. cit., p.55; MATHUR T., Op. cit., p.416 ss.

il tradizionale approccio tedesco, basato sulla tutela dell'idea inventiva generale, sopravvisse per alcuni anni, facendo leva sull'ambiguo richiamo che l'art. 69 della c.b.e., nella formulazione precedente alla revisione del 2000, faceva al “*tenore delle rivendicazioni*”.

Secondo tale approccio, il c.d. *central definition approach*, l'oggetto della tutela brevettuale era determinato complessivamente da descrizione, rivendicazioni e disegni. Le rivendicazioni, quindi, concorrevano all'individuazione del contenuto dell'esclusiva solo quale strumento riassuntivo della protezione, ma senza limitarla a quanto effettivamente rivendicato. È evidente che, fintanto che la contraffazione veniva valutata sulla base della ripresa della idea inventiva generale, e quindi sulla base della “sostanziale somiglianza” con quanto indicato complessivamente nel testo brevettuale, la dottrina degli equivalenti non aveva frequente applicazione. Essa veniva richiamata solo per distinguere gli elementi essenziali dell'invenzione da quelli non essenziali<sup>162</sup>.

---

<sup>162</sup> MASSARO M., *Interpretazione del brevetto e contraffazione per equivalenti*, cit., 107 ss.

### 3.2. Dopo la c.b.e.: *Formstein*.

Con la revisione della c.b.e del 2000, la giurisprudenza tedesca ha pacificamente riconosciuto il ruolo chiave delle rivendicazioni. Come detto sopra, le vaghe indicazioni della c.b.e. hanno permesso alla giurisprudenza tedesca di offrire la propria soluzione al problema della determinazione dell'ambito di protezione del brevetto, nel rispetto del bilanciamento di interessi indicati dall'art. 69. Soluzione che prevede l'accoglimento della dottrina degli equivalenti<sup>163</sup>.

Secondo l'approccio oggi prevalente in Germania, la protezione offerta dal brevetto si articola su due "livelli", che insieme determinano l'ambito di protezione complessivo del brevetto.

Per quanto rimanda il "primo livello" di protezione, si rimanda a quanto detto in precedenza, ove si è trattato della contraffazione letterale<sup>164</sup>.

Per quanto riguarda il "secondo livello" di protezione, esso è garantito dalla dottrina degli equivalenti, che in Germania applica il c.d. criterio dell'ovvietà.

---

<sup>163</sup> RALSTON W.T., Op. cit., p.187; PUMFREY N. et al., Op. cit.

286 ss.

<sup>164</sup> *Supra* CAPITOLO I.3.

Nella concezione tedesca, l'ambito di protezione, infatti, potrà essere esteso al di là del *wording* delle rivendicazioni, alle realizzazioni equivalenti, intese come realizzazioni che presentano variazioni individuabili dall'esperto come ovvie rispetto agli elementi rivendicati.

Partendo dal problema oggettivamente risolto dall'invenzione brevettata, e in considerazione dello stato dell'arte, bisogna dunque valutare il contributo dato dagli elementi rivendicati alla soluzione del problema tecnico. Si avrà contraffazione per equivalenti nel caso in cui vengano utilizzati mezzi che, benché diversi da quelli rivendicati, risolvono lo stesso problema tecnico, ottengono lo stesso risultato, e sono individuati dal tecnico del settore, collocato al tempo della priorità, quali evidenti sostituti rispetto ai mezzi rivendicati nel brevetto.

In altri termini, decisivo è determinare se l'esperto del ramo, avendo conoscenza dell'invenzione brevettata, alla data del deposito della domanda di brevetto ovvero della priorità di essa, sarebbe stato in grado di risolvere il medesimo problema tecnico e ottenere lo stesso risultato garantito dall'invenzione brevettata, utilizzando mezzi diversi ma equivalenti proprio perché in grado di garantire, in

modo evidente, il medesimo risultato. In quest'ottica, l'equivalenza coincide con l'ovvietà della variante<sup>165</sup>.

Analizzando più nello specifico la formula attualmente utilizzata in Germania per valutare l'equivalenza, essa venne formulata per la prima volta nella sentenza *Formstein*<sup>166</sup>, secondo cui:

Solutions which the average person skilled in the art can determine due to his professional knowledge as being equally effective based on considerations oriented on the invention as paraphrased in the claims will generally fall within the scope of protection of the patent.

La formula, come vedremo subito, venne riorganizzata dalla Corte Suprema tedesca.

### 3.3. Le decisioni parallele.

Il Bundesgerichtshof (Corte suprema tedesca) ha riformulato e corretto la regola per individuare l'equivalenza in cinque sentenze parallele, tutte datate 12 Marzo 2002<sup>167</sup>.

---

<sup>165</sup> ROSSI F., Op. cit., p.128.

<sup>166</sup> Federal Supreme Court (BGH), 29 Aprile 1986, X ZR 25/85 *Moulded Curbstone* o *Formstein*, in *GRUR*, 1986, 803.

<sup>167</sup> Le cinque decisioni sono pubblicate in *GRUR*, 2002, 511 e in 34 *IIC*, 2003, 302. Il c.d. *Das Quintett* è costituito dalle sentenze: *Kunststoffrohrteil*, *Schneidmesser I*, *Schneidmesser II*, *Custodiol I* e *Custodiol II*. Citate in BERGIA, *Commento all' art. 52*, in *codice della proprietà industriale*, a cura di Vanzetti, cit. p.717.

Analizzando una di queste decisioni, la *Kunststoffrohrteil*, il test venne articolato su tre domande, alla quale è opportuno aggiungere la c.d. “eccezione Formstein”<sup>168</sup>.

1) il problema alla base dell’invenzione viene risolto con mezzi che, benché diversi, hanno oggettivamente lo stesso effetto tecnico di quelli rivendicati?<sup>169</sup>

Se la risposta è affermativa, significa che il medesimo problema viene risolto ottenendo lo stesso risultato, sebbene vi siano

---

<sup>168</sup> Federal Supreme Court (BGH), *Kunststoffrohrteil* 12 Marzo 2002, X ZR 43/01, in *GRUR*, 2002, p.511 ss; e in 34 IIC, 2003, 302 ss: l’elemento così come modificato è equivalente a quello rivendicato a condizione che:

(1) the varied embodiment "solves the problem underlying the invention with modified but objectively equivalent means;"  
(2) a person of ordinary skill in the art was able to use his specialized knowledge to identify the modified means as having the same effect;  
(3) the considerations applied by the skilled artisan are specifically drawn from the technical teaching of the claim; and  
(4) the modified embodiment is not anticipated or made obvious by the state of the art

La House of Lords inglese ha parafrasato il test tedesco come di seguito riportato, nella decisione *Celltech R & D Limited v. Medimmune Inc.*, 2004 WL 1074439 (2004): “*In order that an embodiment that differs from the literal meaning of the claim may fall under the scope of protection it is not sufficient that (1) it solves the problem of the invention with means that are different but objectively equivalent and (2) such that the expert technician with his technical knowledge recognizes said different means as equivalent. If the equivalence cannot be declared without orientation to claims, (3) the considerations that the expert technician should assume have to be oriented to the sense given to the technical teaching contained in the claim, so that the expert considers the different embodiment with its different means as the equivalent solution in concrete terms.*” Sul punto *Infra CAPITOLO I.2.3*. Nella trattazione immediatamente successiva i quesiti tedeschi sono stati liberamente tradotti per cercare di meglio esprimerne il significato.

<sup>169</sup> La decisione *Kunststoffrohrteil* in realtà parla di “*different but objectively equivalent means*”, mentre la decisione parallela *Schneidmesser I* parla di “*modified but objectively equivalent means*”. Tali formule sono state interpretate dalla dottrina come “*mezzi che hanno obiettivamente lo stesso effetto tecnico*”. Vedi PUMFREY N. et al., *Op. cit.*, p.291 ss.

differmità nei mezzi utilizzati. A fronte di risultati differenti, è evidente che l'equivalenza viene esclusa. Da notare che il quesito non dà rilevanza alcuna a come l'invenzione opera, elemento invece rilevante nel *triple test* statunitense e nello *Improver test* inglese. Se il medesimo problema viene risolto ottenendo lo stesso identico risultato, si potrà rispondere positivamente alla prima domanda e passare al quesito successivo.

2) L'esperto del ramo era in grado, alla data della priorità ed in base alle sue conoscenze specialistiche, di individuare il mezzo modificato quale avente lo stesso effetto di quello rivendicato?

Questo secondo step permette di escludere l'equivalenza, sebbene si sia data una risposta affermativa alla prima domanda del test, e cioè sebbene il medesimo problema venga risolto con mezzi diversi, ma aventi oggettivamente il medesimo effetto tecnico. Questo accadrà quando l'individuazione del mezzo alternativo, quale mezzo idoneo a raggiungere lo stesso risultato, richiedeva un "*inventive step*". In altri termini, se la sostituzione del mezzo per ottenere lo stesso risultato, non era ovvia al tecnico del ramo alla data della priorità, e quindi la variazione, per essere individuata, ha richiesto un contributo inventivo, la modifica in questione porta il trovato al di fuori dell'ambito di protezione, poiché la realizzazione modificata non è equivalente a quella rivendicata.

3) L'esperto del ramo, prendendo in considerazione la realizzazione difforme, con i suoi mezzi modificati, e alla luce

dell'insegnamento tecnico protetto dalle rivendicazioni, considera la soluzione alternativa quale soluzione oggettivamente equivalente?

Per quanto riguarda il significato di tale quesito, si rinvia alla trattazione comparatistica dell'ultimo capitolo<sup>170</sup>. Basti in questa sede anticipare che il quesito in esame è quello che più ha inciso sugli esiti del giudizio di equivalenza rispetto a quelli in precedenza raggiunti applicando l'originaria formulazione *Formstein*.

4) La modifica è anticipata o resa ovvia alla luce della tecnica nota?

Questa domanda costituisce la c.d. "difesa *Formstein*", ed è necessaria per evitare che l'ambito di protezione si estenda tanto da ricomprendere trovati che mancano di novità, che erano ovvi per l'esperto del settore al tempo della priorità, o che lo stesso esperto avrebbe individuato da un'attenta lettura delle rivendicazioni. La Corte Suprema ha affermato che:

il convenuto in una causa di contraffazione brevettuale può eccepire non solo che la realizzazione sospettata di contraffazione sia conosciuta alla luce dello stato dell'arte, ma anche che essa sia ovvia alla luce dello stato dell'arte.<sup>171</sup>

---

<sup>170</sup> *Infra* CAPITOLO I.2.3.

<sup>171</sup> Federal Supreme Court (BGH), 29 Aprile 1986, X ZR 25/85 *Moulded Curbstone* o *Formstein*, in *GRUR*, 1986, 803, cit. in MASSARO M., *Interpretazione del brevetto e contraffazione per equivalent*, cit., p.123.

Corrispondenti all'eccezione Formstein sono presenti sia negli Stati Uniti, sia nel Regno Unito, noti come "difesa Wilson"<sup>172</sup> nel primo caso, "difesa Gillette"<sup>173</sup> nel secondo, dal nome dei casi in cui sono state concepiti.

In conclusione, la Germania ha ritenuto che il miglior modo per dare attuazione al Protocollo Interpretativo dell'art. 69, e realizzare il bilanciamento di interessi ivi auspicato, passi attraverso l'estensione della protezione oltre la lettera delle rivendicazioni, per mezzo della dottrina degli equivalenti, da applicarsi secondo il criterio dell'ovvietà della soluzione del presunto contraffattore rispetto alla soluzione brevettata.

---

<sup>172</sup>U.S. Court of Appeals, Federal Circuit, *Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Associates*, 904 F. 2d 677 (1990).

<sup>173</sup> *Gillette Safety Razor Co v. Anglo- American Trading Co* 20 R.P.C. 465 (1913).

## 4.Regno Unito.<sup>174</sup>

### 4.1. Prima della c.b.e.: strict interpretation e “pith and marrow” doctrine.

Il Regno Unito è stato il paese che per primo ha abbracciato un *peripheral definition approach*. Ciò è avvenuto perché, come già si è accennato, nel Regno Unito le private brevettuali si sono sviluppate come eccezioni ad un divieto generale che bandisce i monopoli, ponendo l'interesse del pubblico sopra quello degli inventori.

Con queste premesse, l'ambito di protezione del brevetto venne limitato al significato strettamente letterale delle rivendicazioni, mentre alla sua violazione ci si riferì con il termine “*textual infringement*”. Nella sentenza *Amgen*, la stessa House of Lords, spiegando il tradizionale approccio inglese, a cui il Protocollo Interpretativo dell'art. 69 non permette più di fare riferimento, affermava che alle parole e alla grammatica doveva essere assegnato il loro:

---

<sup>174</sup> Per l'evoluzione della disciplina inglese in tema di rivendicazioni e dottrina degli equivalenti, vedasi SCUFFI M.-FRANZOSI M., Op. cit., p.621; PUMFREY N. et. al., Op. cit., p.266 ss.; FRANZOSI M., *Equivalence in Europe*, cit., p.237; FRANZOSI M., *La Cassazione sull'equivalenza*, cit., p.66; HASSAN S., Op. cit., par.7; SBARISCIA D., Op. cit., p.838; GUGLIELMETTI G., Op. cit., p.128; BOWLING A., Op. cit. ; MASSARO M., *Interpretazione del brevetto e contraffazione per equivalent*, cit. p 107; HATTER P.J., Jr, Op. cit.

"natural and ordinary meaning", that is to say, the meanings assigned to the words by a dictionary and to the syntax by a grammar. This meaning was to be adopted regardless of the context or background against which the words were used, unless they were "ambiguous", that is to say, capable of having more than one meaning.<sup>175</sup>

L'unica rara eccezione al *textual infringement*, era la "*pith and marrow doctrine*". Non è chiaro se, concettualmente, tale dottrina riguardasse l'interpretazione delle rivendicazioni, oppure consentisse l'estensione della protezione al di là delle rivendicazioni stesse.

Secondo la "*pith and marrow doctrine*", sarebbe stato possibile, attraverso la lettura di descrizioni e rivendicazioni, distinguere gli elementi che l'inventore considerava essenziali da quelli non essenziali. Se il trovato accusato di contraffazione avesse riproposto tutti gli elementi essenziali (ossia il "*pith and marrow*") dell'invenzione, allora l'accusa sarebbe stata fondata, ed il trovato contraffattorio.

Esigenze di certezza richiedevano che tutti gli elementi ritenuti essenziali dovessero essere riprodotti tali e quali, senza che loro modifiche, anche ipoteticamente marginali, fossero consentite. L'assenza di elementi non essenziali, o la loro sostituzione con

---

<sup>175</sup> U.K. House of Lords, *Kirin-Amgen v. Hoechst Marion Roussel Ltd.*, 27 (2004).

elementi equivalenti (in grado di produrre lo stesso risultato, nello stesso modo), non avrebbe avuto alcuna rilevanza, non incidendo sul “*pith and marrow*” dell’invenzione<sup>176</sup>.

A partire dal 1949, questa dottrina perse qualsiasi utilità, essendo divenuta impossibile la sua concreta applicazione. Questo perché la regola divenne quella secondo cui ogni elemento delle rivendicazioni dovesse ritenersi essenziale, con la conseguenza che la contraffazione si poteva avere solo se tutti gli elementi rivendicati fossero stati ripresi in forma identica; ossia l’unica contraffazione concretamente possibile rimase quella letterale<sup>177</sup>.

#### **4.2. Catnic: Purposive Construction.**

Nel 1977 il Regno Unito conformò la propria legislazione brevettuale alla c.b.e.<sup>178</sup>. La tradizionale impostazione inglese, precedente all’intervento legislativo del 1977, era chiaramente incompatibile con il Protocollo Interpretativo dell’art. 69 della c.b.e., che espressamente negava (e nega tuttora) che l’articolo potesse essere “*inteso nel senso che la portata della protezione conferita dal brevetto europeo è determinata dal senso stretto e*

---

<sup>176</sup> WESTON R.D., Jr., Op. cit., pp.49-50; RALSTON W.T., Op. cit., p.186.

<sup>177</sup> WESTON R.D., Jr., Op. cit., p.51.

<sup>178</sup> Attraverso il Patent Act of 1977 125. Section 130(7).

*letterale del testo delle rivendicazioni*". Nonostante ciò, la mancanza di chiare indicazioni permise alla giurisprudenza inglese di elaborare propri criteri per cercare di realizzare l'equo contemperamento di interessi di cui parla il Protocollo.

Bisogna chiarire che la giurisprudenza inglese, anche dopo l'entrata in vigore del Protocollo interpretativo dell'art. 69 (nella versione ancora priva dell'art. 2 dedicato agli equivalenti, entrato in vigore solo nel 2007, benché la revisione sia del 2000), non ritenne che il bilanciamento fra equa protezione del brevettante e ragionevole sicurezza giuridica dei terzi, imponesse di ricorrere ad uno strumento quale la dottrina degli equivalenti, come invece fu ritenuto in altri paesi (Germania ed Italia)<sup>179</sup>.

È stato affermato in maniera chiara dalla giurisprudenza, che la dottrina degli equivalenti non trova spazio nel sistema brevettuale inglese. Nell'ottica inglese, infatti, non sarebbe necessario definire l'ambito di protezione attenendosi al significato letterale delle rivendicazioni, per poi ampliarlo artificiosamente al di là del loro

---

<sup>179</sup> HASSAN S., Op. cit., par. 8, secondo cui: *"Qualche giudice aveva affermato a chiare lettere che "non esiste una generale dottrina degli equivalenti". Qualunque studente di legislazione brevettuale sa che vari sistemi legali ammettono questo concetto, ma nessuno di essi concorda su che cosa sia o debba essere. Questa non è la sede per riportare la miriade di versioni di tale dottrina. Da parte mia non ritengo che l'art. 69 ammetta un tale concetto. Citando Corte di appello per l'Inghilterra e il Galles, 1.4.2004, (2004) EWCA Civ 381, Technip/Rockwater.*

contenuto, facendo ricorso alla dottrina degli equivalenti (come invece è stato fatto in Germania).

La questione potrebbe essere risolta più semplicemente con un'unica operazione, ossia interpretando le rivendicazioni senza attribuire ad esse il loro solo significato strettamente letterale, ma leggendole sulla base "*di che cosa l'esperto avrebbe capito che il titolare intendesse*"<sup>180</sup>.

In quest'ottica, la purposive construction:

può condurre alla conclusione che una differenza tecnicamente banale o secondaria, tra un elemento di una rivendicazione e un corrispondente elemento di una lamentata contraffazione, ricade ciononostante nel significato dell'elemento, se esso viene letto in modo corrispondente allo scopo. Ciò non perché ci sia una dottrina degli equivalenti, ma perché è il modo equo di leggere la rivendicazione nel suo contesto.<sup>181</sup>

---

<sup>180</sup> U.K. House of Lords, *Kirin-Amgen Inc. v. Transkaryotic Therapies, Inc.*, UKHL, 2004.

<sup>181</sup> Corte di appello per l'Inghilterra e il Galles, 22 giugno 2010, (2010) EWCA Civ 702, *Occlutech/AGA*.

Il criterio della *purposive construction*, oggi seguito nel Regno Unito, fu delineato nella decisione *Catnic Components Ltd. V Hill & Smith Ltd*<sup>182</sup> (1982).

La formula “*purposive construction*” può essere resa, con traduzione libera, con la formula “*interpretazione corrispondente allo scopo*”. La *purposive construction*, infatti, richiede all’interprete di leggere le rivendicazioni nel loro contesto (in maniera non dissimile a quanto visto per l’interpretazione delle rivendicazioni in Germania).

Il concetto di fondo è che, per determinare se un trovato che presenta una o più difformità rispetto all’invenzione brevettata, rientri comunque nell’ambito di protezione del brevetto, bisognerà domandarsi se l’esperto del ramo potesse attribuire alle rivendicazioni redatte dal brevettante, interpretate nel loro contesto, l’intenzione di limitare la protezione al significato strettamente letterale dei termini, escludendo così, dall’ambito di protezione,

---

<sup>182</sup> U.K. House of Lords, *Catnic Components Ltd. V. Hill & Smith Ltd.*, R.P.C. 183 (1982). La originale formulazione della *purposive construction* espressa in *Catnic* (187) affermava che: “*A patent specification should be given a purposive construction rather than a purely literal one derived from applying to it the kind of meticulous verbal analysis in which lawyers are too often tempted by their training to indulge. The question in each case is: whether persons with practical knowledge and experience of the kind of work in which the invention was intended to be used, would understand that strict compliance with a particular descriptive word or phrase appearing in a claim was intended by the patentee to be an essential requirement of the invention so that any variant would fall outside the monopoly claimed, even though it could have no material effect upon the way the invention worked.*”

anche variazioni ovvie del trovato brevettato e non incidenti sul modo di operare dell'invenzione.

Nel caso *Catnic*, la controversia riguardava il significato da attribuirsi ad una rivendicazione, riguardante una *“trave per edilizia avente una determinata piastra in posizione verticale”*<sup>183</sup>. Il prodotto in contestazione, era una trave del tutto simile, anche nell'efficacia, con la sola differenza di avere la piastra leggermente inclinata. L'esito del giudizio fu per la sussistenza della contraffazione. La Corte motivò che l'esperto del ramo, ossia l'esperto in edilizia, non avrebbe ristretto il significato della rivendicazione alla sola ipotesi di perfetta verticalità, consapevole che pochi gradi di inclinazione della piastra non avrebbero inciso sulla sua efficacia<sup>184</sup>.

Dalla decisione *Catnic* risulta che sia che si sostenga che l'ambito di protezione debba estendersi anche alle soluzioni diverse, ma equivalenti a quelle rivendicate (come accade in Germania) , sia che si sostenga che siano le rivendicazioni a dover esser lette secondo il significato che l'esperto le avrebbe attribuito (come accade nel Regno Unito), l'idea comune è che alla stretta lettera delle

---

<sup>183</sup> HASSAN S., Op. cit., par.8.

<sup>184</sup> *“Per un costruttore che leggesse quella rivendicazione sarebbe “ovvio che il titolare non intendeva che l'esatta verticalità nel posizionamento della piastra posteriore costituisse una caratteristica essenziale dell'invenzione rivendicata”* Così HASSAN S., Op. cit., par.7., citando U.K. House of Lords, *Catnic Components Ltd. V. Hill & Smith Ltd.*, R.P.C. 183 (1982).

rivendicazioni non ci si può fermare, pena il disconoscimento di una tutela adeguata per gli inventori.

#### **4.3. *Improver test*, il caso *Epilady* inglese.**

Otto anni dopo *Catnic*, nella decisione *Improver Corp. & Others v. Remington Consumer Products Ltd*<sup>185</sup> (1990) il criterio venne rifinito dal giudice Hoffman, ed articolato su tre quesiti<sup>186</sup>.

1) La variante ha un effetto sostanziale (*material effect*) sul modo di operare dell'invenzione protetta (*the way the invention work*)?

Se si risponde negativamente, si può passare alla prossima domanda. Se si risponde affermativamente, l'equivalenza è esclusa.

C'è un'evidente somiglianza con il primo quesito del test applicato nel *Quintett* tedesco, anche se rimane una differenza importante. Il test tedesco non si interroga sul modo di operare dell'invenzione in presenza della variante, elemento invece rilevante tanto nel test inglese, quanto in quello statunitense<sup>187</sup>.

2) sarebbe stato ovvio, per un esperto del ramo, collocato al tempo della pubblicazione, che tale variante operasse con le stesse

---

<sup>185</sup> *Improver Corp. & Others v. Remington Consumer Products Ltd*, F.S.R. 181, (1990).

<sup>186</sup> *Id.* 189.

<sup>187</sup> PUMFREY N. et. al., Op. cit., p. 291.

modalità (*that the variant had no material effect upon the way the invention works*)?

È importante sottolineare che la Corte chiarì che l'ovvietà di cui qui si parla non coincide con l'assenza dell'*inventive step*, che è invece condizione negativa di brevettabilità. Per rispondere al quesito, non dovrà essere considerato solo il brevetto, ma anche il trovato in contestazione, e alla luce di entrambi l'interprete dovrà valutare se sia ovvio che la variante operi con le stesse modalità, oppure no<sup>188</sup>. Anche una variante ottenuta attraverso un contributo inventivo potrà portare ad una risposta positiva al quesito in esame, ove l'invenzione brevettata e la sua variante operino ovviamente nello stesso modo<sup>189</sup>.

3) L'esperto del settore potrebbe avere inteso, dal linguaggio delle rivendicazioni, che il brevettante ritenesse essenziale una

---

<sup>188</sup> *Improver v. Remington*, 1990 F.S.R. 181, 192(1982):  
“*In my view the question supposes that the skilled man is told of both the invention and the variant and asked whether the variant would obviously work in the same way. An affirmative answer would not be inconsistent with the variant being an inventive step. For example, the choice of some material for the bendy rod which was a priori improbable (e.g. on account of its expense) but had been discovered to give some additional advantage (e.g. painless extraction) might be a variant which obviously worked in the same way as the invention and yet be an inventive step. Nor would it matter that the material in question, being improbable, would not have suggested itself to the skilled man as an obvious alternative. Questions such as these may be relevant to the question of construction.*”, citato in PUMFREY N. et. al., Op. cit., p.275. Sul punto vedi anche FRANZOSI M., *La Cassazione sull'equivalenza*, cit. p.68., WESTON R.D., Jr., Op. cit., par.62 ss.

<sup>189</sup> WESTON R.D., Jr., Op. cit. par.65.

stretta aderenza (*strict compliance*) al significato primario delle rivendicazioni?

Quest'ultimo interrogativo è stato definito una "*necessaria integrazione*"<sup>190</sup>: se il brevettante ha limitato le sue rivendicazioni ad una data struttura, non sarà possibile invocare l'equivalenza per estendere la protezione ad altre strutture che il brevettante non aveva inteso proteggere. La soluzione non sarà comunque semplice, poiché si tratterà di ricostruire la ratio della limitazione apportata dall'inventore. Se la risposta al terzo quesito dovesse essere negativa, ciò significherebbe che il brevettante intendeva attribuire alle parole usate nelle rivendicazioni, un "*figurative meaning*", volto ad indicare una "*a class of things which include the variant and the literal meaning, the latter being perhaps the most perfect, best-known or striking example of the class.*"<sup>191</sup>

Il test Improver venne elaborato e applicato nella c.d. Epilady controversy. Gli apparecchi oggetto della lite erano due depilatori elettrici. L'apparecchio della Philips (chiamato Epilady, appunto) era costituito da una molla elicoidale dotata di spire, capace di afferrare i peli, mentre l'apparecchio contestato della Remington, che riproponeva le stesse modalità di funzionamento, aveva però dei rulli di gomma anziché molle metalliche, una differenza strutturale che

---

<sup>190</sup> FRANZOSI M., *La Cassazione sull'equivalenza*, cit., p.69.

<sup>191</sup> Improver Corp. & Others v. Remington Consumer Product Ltd, F.S.R. 181, 189 (1990).

comportava, tra l'altro, non pochi vantaggi (sia perché il componente risultava più facilmente sostituibile una volta usurato, sia perché più delicato a contatto con la pelle).

Applicando il test di cui sopra al caso di specie, la Corte ritenne il trovato della Remington contraffatto rispetto al brevetto della Phillips. La Corte concluse, infatti, che l'uso di rulli di gomma al posto di molle metalliche non aveva un effetto materiale sul modo di operare dell'invenzione, e che la mancanza di un effetto materiale sarebbe stato ovvio per un esperto del ramo.

In altre parole, il tecnico del ramo avrebbe considerato ovvio sostituire le molle metalliche con rulli di gomma, sostituzione che non altera il funzionamento dell'apparecchio. Nonostante ciò, la Corte ritenne che l'uso, nelle rivendicazioni, del termine "spire elicoidali" (*helical spring*) non potesse che essere riferito esattamente alle "spire elicoidali". L'esperto del ramo non avrebbe potuto pensare che le rivendicazioni, così come sono state scritte, potessero avere un significato più esteso, tale da comprendere una serie di varianti, fra le quali sarebbe stata inclusa anche l'uso di rulli

di gomma. Nel caso *Epilady*, fu quindi la risposta al terzo quesito che escluse l'equivalenza<sup>192</sup>.

#### 4.4. Amgen

Nel caso *Amgen*<sup>193</sup>, la House of Lords confermò quanto sostenuto in *Catnic*. Il cuore della decisione sta nel sostenere, senza ripudiarlo, che l'*Improver test* risulta a volte eccessivamente complicato, in particolare superfluo nelle sue prime due domande<sup>194</sup>.

In altri termini, la Corte ritiene che il “*Catnic Principle*”, ossia la *purposive construction*, sia un caposaldo dell'interpretazione brevettuale, universalmente applicabile. L'*Improver test*, invece, fornisce solo delle *guidelines*, utili in alcuni casi e meno in altri<sup>195</sup>.

La Corte, negando che il diritto inglese ammetta la dottrina degli equivalenti<sup>196</sup>, afferma che la determinazione dell'ambito di protezione richiede di rispondere ad una sola, decisiva domanda,

---

<sup>192</sup>*Id.*, 197: “*I do not think that "helical spring" can reasonably be given a wide generic construction and I accept Dr. Laming's reasons for thinking that a skilled man would not understand it in this sense. This is not a case like Catnic in which the angle of the support member can be regarded as an approximation to the vertical. The rubber rod is not an approximation to a helical spring. It is a different thing (...)*”.

<sup>193</sup> U.K. House of Lords, *Kirin-Amgen v. Hoechst Marion Roussel Ltd.* UKHL, 45 ss. (2004).

<sup>194</sup> PUMFREY N., et. al., *Op. cit.*, p. 276 ss.

<sup>195</sup> U.K. House of Lords, *Kirin-Amgen v. Hoechst Marion Roussel Ltd.* UKHL, 52 (2004).

<sup>196</sup> *Id.*, 44.

ovvero: “*What would a person skilled in the art have understood the patentee to have used the language of the claim to mean?*”.

La Corte riconosce che basare l'intero giudizio su una sola domanda, che oltretutto si presta a risposte opinabili, può non sembrare la soluzione ottimale, ma è in realtà l'unica praticabile<sup>197</sup>. Vale la pena di sottolineare ancora che non avrà rilievo quello che il brevettante intendeva, ma quello che l'esperto del ramo avrebbe inteso leggendo le rivendicazioni, a loro volta interpretate alla luce di descrizione e disegni. Sempre in merito al ruolo di descrizione e disegni, è elemento cardine della *purposive construction* che ad essi non bisognerà fare ricorso solo quando il significato letterale di un termine usato nelle rivendicazioni risulti ambiguo. Al contrario, anche se il significato di un termine può apparire chiaro, esso dovrà comunque essere letto alla luce delle altre componenti del testo brevettuale, potendo così emergere un significato che non era stato nemmeno preso in considerazione ad una prima lettura<sup>198</sup>.

La Corte individua il tecnico del ramo (*the person skilled in the art*) come colui che, dotato della *common general knowledge of the art*, legge le “*specification on the assumption that its purpose is*

---

<sup>197</sup> *Id.*, 48.

<sup>198</sup> PUMFREY N. et. al., Op. cit., p.281 ss.

*to both to describe and to demarcate an invention- ... - and not to be a textbook.*”<sup>199</sup>

Per fare un esempio, di fronte al caso Epilady, la Corte si sarebbe dovuta chiedere se la persona esperta del ramo avrebbe inteso il termine “*spire elicoidali*”, così come utilizzato nelle specificazioni, sì da ricomprendervi anche rulli di gomma.

Un’ultima precisazione è necessaria per spiegare come la Corte possa ritenere compatibile la sua posizione, che nega la dottrina degli equivalenti, con l’art. 2 del Protocollo Interpretativo dell’art. 69 (introdotto con la revisione del 2000), rubricato equivalenti. La risposta è piuttosto semplice.

Come abbiamo visto, infatti, la c.b.e non parla di dottrina degli equivalenti, ma dice solo che degli elementi equivalenti a quelli rivendicati bisognerà tenerne “*debito conto*” nel determinare la protezione. In altri termini, l’articolo sarebbe solo un’indicazione di massima al tecnico del ramo quando procede impegnato nell’attività d’interpretazione.

La Corte afferma, riferendosi all’art. 69 che “*there is no reason why it cannot be an important part of the background of facts known to the skilled man which would affect what he understood the claims to mean. That is no more than common sense.*”<sup>200</sup>

---

<sup>199</sup> U.K. House of Lords, Kirin-Amgen v. Hoechst Marion Roussel Ltd. UKHL, 33 (2004).

<sup>200</sup> *Id.*, 49.

La House of Lords si è convinta a tal punto che la *purposive construction* sia la soluzione ottimale per realizzare l'equo bilanciamento fra gli interessi di titolare e terzi di cui all'art. 69, che in *Wheatley v. Drillsafe Ltd.* la Corte rinominò le c.d. "*Improver questions*", come "*Protocol questions*".

In conclusione, il Regno Unito non offre protezione per le varianti che si collocano al di là del contenuto delle rivendicazioni, ma limita la protezione offerta dal brevetto proprio al contenuto delle rivendicazioni, le quali, però, dovranno essere interpretate estensivamente secondo le regole della *purposive construction*. Ed il fatto che il risultato raggiunto si avvicini più di quanto possa sembrare a quello raggiunto in Germania aiuta a comprendere la reale natura della dottrina degli equivalenti.

## **5.Italia.**

### **5.1. Prima della Convenzione di Strasburgo e della c.b.e.: tutela dell'idea di soluzione.**

Per quanto riguarda l'evoluzione normativa in Italia, si rinvia a quanto si è già detto<sup>201</sup>. Qui preme invece, fare qualche puntualizzazione su come dottrina e giurisprudenza hanno risposto a tale evoluzione normativa.

Come già visto, l'unica disposizione Italiana che facesse riferimento alle rivendicazioni fu, fino all'emanazione del C.p.i. nel 2005, l'art. 5 del regolamento 244/1940. L'articolo assegnava alle rivendicazioni il compito di indicare *“specificamente ciò che si intenda debba formare oggetto del brevetto”*, senza che vi fosse disposizione alcuna che assegnasse in esclusiva alle rivendicazioni il compito di definire l'ambito di protezione. La conseguenza fu che rivendicazioni, titolo, descrizioni e disegni, concorrevano parimenti alla determinazione della portata della privativa<sup>202</sup>.

La dottrina degli equivalenti, in questa fase, non veniva invocata per estendere l'ambito di protezione al di là dello *“strict*

---

<sup>201</sup> *Supra* CAPITOLO I.2.2.A.

<sup>202</sup> BERGIA S., Op. cit., p.697. L'autore sottolinea come questa impostazione fosse da attribuire alla *“preoccupazione di tutelare il titolare di un brevetto italiano, che otteneva questo titolo di privativa senza un preventivo esame di validità che gli avrebbe consentito di mettere bene a fuoco, anche alla luce di eventuali anteriorità, le caratteristiche del proprio trovato da indicare nelle rivendicazioni.”*

*literal wording of the claims*". Più che altro, mentre al brevetto era assegnato il compito di definire l'invenzione secondo il tradizionale *Allgemeine erfindungsgedanke* tedesco, alla dottrina degli equivalenti era assegnato quello d'individuare gli elementi essenziali dell'invenzione brevettata, ossia ciò che "*appariva necessario e sufficiente a ottenere il peculiare risultato dell'invenzione, ricavabile dall'insieme del brevetto*"<sup>203</sup>. Nessuna rilevanza avrebbero avuto, invece, gli elementi accessori o aggiuntivi, poiché eventuali loro modifiche non avrebbero comunque inciso sul "nucleo essenziale" dell'invenzione.

Si noti che l'essenzialità o meno di un elemento non dipendeva dal fatto che esso fosse indicato, o indicato come essenziale, in qualche specifica parte del brevetto. La sua essenzialità dipendeva interamente dalla qualificazione fattane dall'interprete, ossia, in ultima analisi, dal giudice, il quale non si riteneva assolutamente vincolato dalle rivendicazioni.

Le decisioni in merito all'equivalenza quindi, erano solite fondarsi più su giudizi d'impressione e d'insieme, che su attente analisi specificamente motivate, portando ad ampliare con molta generosità l'ambito di protezione, come solitamente avviene in Paesi ove l'invenzione rappresenta un evento eccezionale<sup>204</sup>.

---

<sup>203</sup> GUGLIELMETTI G., Op. cit., p.119.

<sup>204</sup> FRANZOSI M., *Il concetto di equivalenza*, cit., p.253 ss.

## 5.2. Dopo le convenzioni di Strasburgo e la c.b.e.: il ruolo delle rivendicazioni.

Le Convenzioni di Strasburgo e di Monaco, nello stabilire che “*i limiti della protezione conferita dal brevetto sono determinati dal tenore delle rivendicazioni*”<sup>205</sup>, incisero sull’interpretazione del brevetto operata dalla giurisprudenza italiana. Ciò avvenne nonostante la riforma della legge invenzioni del 1979 non avesse recepito formalmente la formula delle convenzioni citate, come invece fecero le contemporanee leggi tedesca ed inglese<sup>206</sup>.

Nonostante l’occasione persa dal legislatore nazionale, pacifico fu che le sole rivendicazioni avessero valore limitativo dell’estensione della privativa, e che ciò che non era in esse previsto, non poteva essere protetto. L’introduzione del C.p.i. e le sue successive modifiche<sup>207</sup> rimossero, almeno a livello concettuale, ogni dubbio circa il ruolo centrale assunto dalle rivendicazioni, recependo formalmente le disposizioni delle convenzioni citate.

---

<sup>205</sup> Rispettivamente: art. 8, comma 3 e art. 69.

<sup>206</sup> Infatti, diverse erano le teorie per le quali la formula della Convenzione di Strasburgo doveva comunque essere applicata, direttamente o indirettamente, sebbene non formalmente recepita in una legge di diritto interno: o perché l’art. 8 comma 3 della Convenzione di Strasburgo doveva intendersi quale norma *self-executing*, o perché essa assumeva valore interpretativo della legge di riforma. Sul punto vedi BERGIA S., Op. cit. p. 700 ss.

<sup>207</sup> *Infra* CAPITOLO 1.2.2.A; CAPITOLO 1.2.3; CAPITOLO 1.3.1.

Bisogna segnalare però, che da allora, se nelle enunciazioni teoriche sia dottrina<sup>208</sup> che giurisprudenza<sup>209</sup> non hanno esitato a riconoscere alle rivendicazioni un ruolo centrale nella determinazione dell'ambito della privativa, all'atto pratico, sia l'una che l'altra hanno prospettato o adottato di frequente soluzioni nelle quali riecheggiano concetti quali quelli di "idea di soluzione"<sup>210</sup>, ridimensionando di fatto il ruolo delle rivendicazioni.

Per quanto riguarda la dottrina, analizzando nel complesso l'indirizzo italiano recente in materia d'equivalenza, è stato sostenuto da una parte della dottrina che nel nostro Paese, ci si sia sempre riferiti all'invenzione considerata nel suo complesso<sup>211</sup>. Si è detto allora che il giudizio di equivalenza presupporrebbe

---

<sup>208</sup> *"Le rivendicazioni segnalano i punti per i quali il richiedente intende acquisire il diritto di esclusiva, e svolgono un ruolo essenziale in sede di interpretazione del brevetto"* in VANZETTI A.- DI CATALDO V., *Manuale di Diritto Industriale*, cit., p.377.

<sup>209</sup> Cass. 2 Novembre 2015, n.22351, in cui i giudici citano Cass. 8 Febbraio 1999, n.1072, m.523047, secondo cui: *"I limiti della protezione garantita da un brevetto industriale vanno determinate sulla base del tenore delle rivendicazioni, interpretate anche tramite la descrizione e i disegni che le corredano"* e per cui *"oggetto dell'esclusiva brevettuale deve ritenersi soltanto ciò che è ad un tempo rivendicato e descritto, non potendo la descrizione supplire o integrare rivendicazioni mancanti"*; App. di Milano, 11 Luglio 2000, per cui *"I limiti della protezione conferiti dal brevetto devono essere rigorosamente determinati dal tenore letterale delle rivendicazioni, senza possibilità di integrazioni o aggiunte"*.

<sup>210</sup> GALLI C., *Codice della Proprietà Industriale: la riforma del 2010. Prima lettura sistematica delle novità introdotte dal D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 131*, Ipsoa, 2010, p.90, che si esprime in senso fortemente critico al riguardo.

<sup>211</sup> Per un'ampia rassegna di casi in cui è operata la distinzione fra elementi essenziali e non, vedi ROSSI F., Op. cit., p.251, note 66 e 67.

l'individuazione della c.d. *“idea inventiva, cioè l'insegnamento fondamentale che sta alla base del trovato ... (e che corrisponde) all'idea di soluzione del problema”*; e si è specificato che *“se l'idea inventiva adottata dal titolare è presente nella realizzazione del convenuto, si ha contraffazione; se invece il convenuto ha utilizzato un'idea di soluzione diversa, non si ha contraffazione”*<sup>212</sup>. Altra dottrina ha sostenuto, in una prospettiva analoga, che: *“Dire che ogni elemento delle rivendicazioni meriti considerazione, non significa tuttavia ammettere che esso sia rilevante ai fini della contraffazione”*<sup>213</sup>.

Anche la pratica, ancora attuale<sup>214</sup> nella giurisprudenza italiana nonostante gli interventi del legislatore, di selezionare prima gli elementi essenziali dell'invenzione, ed estendere poi la protezione ai trovati che riproducono tali elementi essenziali è, in realtà, più vicina all'approccio che tutela questa cosiddetta “idea inventiva” di quanto possa sembrare di primo acchito<sup>215</sup>. Addirittura, uno dei più noti manuali di diritto industriale affronta la tematica della contraffazione non integrale nei seguenti termini:

---

<sup>212</sup> DI CATALDO V., *I brevetti per invenzione e per modello*, ne *Il codice civile commentato*, Milano, 2000, p.49; citato in ROSSI F., Op. cit., p.250.

<sup>213</sup> CIANI, nota a Trib. Torino, IX sez., 11 Aprile 2011, in *Giurisprudenza italiana*, 7, 2011, p.1553.

<sup>214</sup> Per una recentissima sentenza, Cass., 2 Novembre 2015, n.22351.

<sup>215</sup> ROSSI F., Op. cit., p.252.

In ipotesi di imitazione non integrale dell'altrui invenzione occorre anzitutto controllare se le due realizzazioni hanno o non hanno in comune gli elementi essenziali dell'invenzione, Se gli elementi essenziali dell'invenzione brevettata (quali individuati attraverso l'interpretazione del brevetto) sono presenti nella realizzazione altrui, eventuali differenze concernenti elementi non essenziali non valgono ad evitare la contraffazione.

Per quanto riguarda la giurisprudenza, se ne fa di seguito una rapida rassegna<sup>216</sup>, per fornire un quadro chiaro su come le Corti italiane hanno inteso il ruolo delle rivendicazioni nella contraffazione per equivalenti.

#### A. CASO EPILADY<sup>217</sup>

In tale decisione, il Collegio ha ritenuto (contrariamente dalla decisione inglese, e similamente a quella tedesca) contraffattorio il prodotto (oggetto di un brevetto successivo) della Remington. La corte ha individuato l'insegnamento fondamentale del brevetto nella particolare modalità di prensione del pelo, e ha accertato che lo stesso insegnamento veniva riprodotto anche nel trovato della

---

<sup>216</sup> Per ulteriori esempi in cui la giurisprudenza ha operato la distinzione fra elementi essenziali e non essenziali rivendicati, vedi GALLI C.-BOGNI M., *Commento all'art. 52*, cit., pp.639-640.

<sup>217</sup> Trib. Milano, 4 Maggio 1992, in *GADI*, 1992. Di questo caso se ne è già parlato per i suoi esiti nel Regno Unito. Per una ricostruzione dei fatti, vedi CAPITOLO I.4.3.

Remington, sebbene con vantaggi ulteriori che rendevano il trovato della Remington un'invenzione dipendente dal brevetto Phillips.<sup>218</sup>

## B. CASO FOREL C. LISEC<sup>219</sup>.

La sentenza rappresenta la prima decisione italiana di legittimità che si è occupata di equivalenza<sup>220</sup>. In tale decisione, la Corte ha affermato che la contraffazione va stabilita accertando se il trovato accusato di contraffazione “*si collochi al di fuori dell'idea di soluzione protetta*”. Inoltre, nella decisione la Corte parla di equivalenza in riferimento alla “*realizzazione contestata*” e a “*quella brevettata*”, non riferendosi in punto alcuno agli elementi rivendicati.

Un'impostazione analoga a quella adottata nel caso Forel si ha avuta in una sentenza della Cassazione<sup>221</sup> del 2006, nella quale la corte ha stabilito che:

---

<sup>218</sup> ROSSI F., Op. cit., p.255.

<sup>219</sup> Cass. 13 Gennaio 2004, n.257.

<sup>220</sup> Per un riassunto dei fatti, FRANZOSI M., *Violazione di brevetto per equivalenza: il caso Forel*, in *Riv. di diritto industriale*, parte II, 2000, p.4589, secondo cui “*Il caso Forel riguardava il brevetto Lisec... un dispositivo che opera su un telaio cavo per lastre di vetro, ove detto dispositivo compie tre operazioni, e cioè quella di forare il telaio nella parte esterna, riempirlo di materiale igroscopico e sigillarlo. Il problema era decidere se fossero contraffattori due dispositivi Forel, uno dei quali faceva le tre operazioni, però operando sulla parte interna, mentre il secondo faceva solo la seconda e terza operazione.*”

<sup>221</sup> Cass. 19 Ottobre 2006, n.22495.

Costituisce contraffazione del brevetto per invenzione industriale il produrre e commercializzare anche solo le componenti di un macchinario brevettato...con la precisazione che per aversi contraffazione in siffatte ipotesi occorre che le componenti del macchinario riprodotte e commercializzate siano quelle in cui essenzialmente si esplica la valenza inventiva di quanto brevettato.

Quest'ultima decisione ha messo in luce che la tradizionale impostazione della giurisprudenza italiana, che è solita effettuare una distinzione fra gli elementi essenziali e quelli marginali dell'invenzione brevettata, non è stata abbandonata con la ratifica delle Convenzioni di Strasburgo e di Monaco. Ciò che si può segnalare è che, in alcuni casi, le Corti hanno riproposto la solita distinzione, riferendola però, non più genericamente agli elementi dell'invenzione, bensì a quelli rivendicati<sup>222</sup>.

Sul punto, nella sentenza di Appello del caso Forel<sup>223</sup>, la Corte ha specificato che:

anche la tutela dei terzi – ragione dell'ancoramento al testo della rivendicazione – non può prescindere da una lettura in buona fede e competente, trincerandosi dietro un'eventuale apparenza testuale priva di senso oggettivo o di soggettiva intenzione. Sicché non è vero, come ritiene l'appellante, che, “dopo Strasburgo, tutti gli elementi della rivendicazione sono essenziali, ... né è lecito distinguere tra elementi marginali e non marginali.”

---

<sup>222</sup> SBARISCA D., Op. cit., p. 839.

<sup>223</sup> App. Milano, 11 Luglio 2000.

### C. CASO BARILLA C. FAZION<sup>224</sup>.

In una sentenza della Cassazione del 2011, nel caso *Barilla v. Pastificio Fazion*, la corte si è pronunciata sul tema della contraffazione parziale del brevetto per variazione di un solo elemento dell'invenzione brevettata.

La controversia riguardava un brevetto europeo, detenuto dalla società Barilla G. e R., relativo ad uno speciale impianto di essiccazione di paste alimentari in sfoglia. L'impianto permetteva di raggiungere particolari vantaggi, sia nella fase di produzione, sia perché permetteva di ottenere un miglior prodotto finale. L'impianto della Fazion, accusato di essere contraffattorio, riproduceva tutte le caratteristiche dell'impianto della Barilla, presentando una sola differenza, relativa al modo di operare dell'impianto (ossia la modalità di circolazione dell'aria calda, necessaria per aversi l'essiccazione), la quale consentiva comunque di ottenere gli stessi vantaggi dell'impianto Barilla<sup>225</sup>.

---

<sup>224</sup> Cass. 30 Dicembre 2011, n.30234.

<sup>225</sup> Per una ricostruzione più dettagliata della vicenda, alcuni estratti dalla sentenza (Cass. 30 Dicembre 2011, n.30234.):

Sia il Tribunale che la corte d'Appello si espressero in senso contrario alla contraffazione, ritendendo che la soluzione prospettata nel trovato Fazion fosse una *“diversa soluzione tecnica data allo specifico problema di realizzare l'essiccazione della pasta fresca”*, soluzione che non costituiva ovvia o banale variante della soluzione prospettata dal brevetto della Barilla.

Ribaltando le decisioni di merito, la Cassazione ha ritenuto sussistente la contraffazione. Individuando prima il “cuore dell'invenzione brevettata” nella “ideazione di supporti da ancorare al nastro trasportatore idonei a reggere le paste senza provocarne la deformazione, e ad esporre contemporaneamente la superficie della pasta all'aria calda”, ha ritenuto poi una “variazione, limitata ad un particolare”, (che a giudizio della Corte, non apparteneva al cuore dell'invenzione) quella di “consentire la circolazione dell'aria calda in modo diverso da quello ideato dall'inventore del prodotto

---

*“L'impianto brevettato contiene, secondo l'esposizione degli attori, due caratteristiche innovative. Esso consente di far passare le paste attraverso i forni da essiccazione non più adagiate orizzontalmente sul nastro trasportatore, ma collocate ciascuna tra due piastre poste in senso trasversale e verticale rispetto al nastro. In tal modo sono essiccate nello stesso tempo e a parità di lunghezza del nastro più del doppio delle paste, e inoltre è evitato il pericolo, presente nella tecnica di trasporto anteriore, di deformazione delle paste. Tali caratteristiche brevettate erano presenti nell'impianto della società convenuta... La società convenuta resistette alla domanda, assumendo la diversità del proprio impianto, nel quale le piastre contenenti le paste trasportate non sono perforate da buchi, che consentano la circolazione dell'aria calda nel forno di essiccazione, bensì presentano delle costolature ondulate, le quali assolvono diversamente quella funzione.”*

brevettato”. In conclusione della sentenza, la Corte ha enunciato il principio di diritto, per il quale:

in tema di brevetti per invenzioni industriali, al fine di escludere la contraffazione per equivalenza non rileva la variazione, seppure originale, apportata ad un singolo elemento del trovato brevettato, se la variazione medesima non consenta di escludere l'utilizzazione anche solo parziale del brevetto.<sup>226</sup>

Il che significa, in termini ancora più espliciti (ma non meno ambigui nella loro portata effettiva), che:

la contraffazione per equivalenti non potrebbe essere esclusa nel caso in cui un prodotto (o il procedimento) accusato sia riprodotto, anche solo parzialmente, con una variazione apportata ad un singolo componente, o ad una singola fase del procedimento, ancorché tale variazione debba qualificarsi non banale né ripetitiva della precedente.<sup>227</sup>

#### D. CASO GIEMME C. CIEMMECALABRIA<sup>228</sup>.

Giemme c. Ciemmecalabria è un importante esempio di come le rivendicazioni sono state invece rigorosamente intese quali delimitazioni del confine della privativa, e di come un errore nella loro redazione non possa essere corretto per mezzo dell'applicazione della dottrina degli equivalenti.

Il brevetto della Giemme (brevetto Mola) aveva posto rimedio ad alcuni inconvenienti presenti nella tecnica nota per la raccolta dei

---

<sup>226</sup> Cass. 30 Dicembre 2011, n.30234.

<sup>227</sup> *Ibid.*

<sup>228</sup> Cass. 12 Giugno 2012, n.9548.

polli, in particolare riguardanti il maltrattamento degli animali e l'ingombro della macchina in fase di quiete. La Giemme agì contro Ciemmec Calabria per contraffazione (macchina Apollo), ma per tre gradi di giudizio la Corte sentenziò che la contraffazione era esclusa.

La Cassazione, in particolare, ha affermato che il vero oggetto dell'invenzione, come era stato evidenziato dal C.T.U., fosse il ripiegamento laterale dei tappeti. Sfortunatamente per Giemme, la rivendicazione era stata mal redatta, e l'aspetto innovativo non era stato esplicitato nelle rivendicazioni. Le rivendicazioni, invece, erano state redatte in modo da descrivere un particolare meccanismo di ripiegamento. Poiché il sistema di ripiegamento dei tappeti della macchina Apollo si poneva, rispetto al brevetto Mola, *“come un meccanismo che determina[va] identiche prestazioni funzionali ma con mezzi strutturali diversi”*, la contraffazione per equivalenti veniva esclusa.

Particolarmente interessante è la motivazione di questa esclusione. Sebbene infatti nella decisione vengano utilizzate formule che richiamano il concetto di idea inventiva, la decisione è da segnalare poiché ha valorizzato in concreto il dato testuale delle rivendicazioni. Nel ragionamento condotto dalla Cassazione, il modo in cui le rivendicazioni sono state redatte dall'inventore non avrebbe consentito, secondo il giudizio del tecnico medio, di riconoscere alle rivendicazioni stesse una portata più ampia rispetto a quella che emergeva dalla loro interpretazione, così escludendosi che la

protezione potesse estendersi a ciò che non risultava espressamente rivendicato<sup>229</sup>.

E. CASO OMAC S.R.L. C. GALLI S.P.A<sup>230</sup>.

La sentenza ha confermato l'indirizzo giurisprudenziale italiano "tradizionale", che persiste nella selezione delle caratteristiche essenziali.

Omac s.r.l. ricorse in Cassazione lamentando che i giudici del merito avevano assunto a termine di comparazione per valutare l'equivalenza, anziché il dispositivo dettagliatamente descritto nella rivendicazione brevettuale di Galli S.p.A., una presunta "struttura generale" della macchina, niente affatto corrispondente all'invenzione individuata nelle rivendicazioni, ma comprendente solo una parte delle caratteristiche la cui combinazione era oggetto di rivendicazione.

La parte ricorrente lamentava che i giudici del merito, nel presupposto che la rivendicazione fosse vanamente prolissa, avessero indebitamente ritagliato una parte della rivendicazione, riconoscendo tutela a un dispositivo identificato con la selezione di cinque delle

---

<sup>229</sup> SBARISCIA D., Op. cit., p. 841.

<sup>230</sup> Cass., 2 Novembre 2015, n.22351.

undici caratteristiche rivendicate e la pretermissione degli altri sei elementi della combinazione brevettata<sup>231</sup>.

Nell'assumere la decisione, la Corte ha richiamato la decisione Barilla c. Fazion, per indicare come sia compito del giudice individuare *“il cuore inventivo del procedimento brevettato”*<sup>232</sup> e che, quindi, *“non risulta affatto eccentrica ... la individuazione da parte dei giudici del merito della “struttura generale” del dispositivo brevettato dalla Galli S.p.A., allo scopo di accertarne la lamentata contraffazione”*. Date queste premesse, la Corte ha affermato che:

la parzialità della riproduzione, sia strutturarle sia funzionale, del dispositivo brevettato non può valere a escludere la contraffazione, appunto perché può realizzarsi anche con l'equivalenza della soluzione tecnica riprodotta rispetto a quella tutelata.

In conclusione, con poche eccezioni, la giurisprudenza italiana di legittimità continua a fare applicazione del tradizionale principio che separa gli elementi essenziali dell'invenzione da quelli non essenziali. Pronunce come Gemme c. Ciemmecalabria denotano una

---

<sup>231</sup> Per una ricostruzione più dettagliata della vicenda, alcuni estratti dalla sentenza: il brevetto della Galli S.p.A. riguardava *“una macchina per carico e scarico e accoppiamento di strisce di pelle registrato dalla Galli S.p.A. e destinato a risolvere i problemi posti dalla instabilità delle strisce, sottili e leggere, sia per la conseguente difficoltà di alloggiamento sia per il vincolo di una loro pezzatura omogenea... Nel caso in esame non può dunque valere a escludere la contraffazione il fatto che il dispositivo Omac non consenta, secondo quanto deduce la ricorrente, di risolvere i problemi posti dalla instabilità delle strisce, posto che, secondo i giudici del merito, il dispositivo Galli è destinato anche a ovviare alla conseguente difficoltà di alloggiamento e alle difficoltà derivanti dal vincolo di una loro pezzatura omogenea.”*

<sup>232</sup> Cass. 30 Dicembre 2011, n.30234.

maggior attenzione, rispetto al passato, per il ruolo delle rivendicazioni, non consentendo l'estensione della protezione a ciò che non è leggibile nelle rivendicazioni. Allo stesso tempo, però, altre decisioni, come *Barilla c. Fazion e Omac s.r.l. c. Galli S.p.A.*, tendono a ricostruire *a posteriori* il “cuore dell'invenzione brevettata”, per sottrazione di elementi rivendicati, di fatto ridimensionando il ruolo delle rivendicazioni.

Si rinvia all'ultimo capitolo la valutazione sulla correttezza o meno di questa impostazione.

### **5.3. Criteri italiani per valutare l'equivalenza: tripla identità ed ovvietà della variante.**

La giurisprudenza italiana di merito ha elaborato, o meglio mutuato da altri Paesi, parametri per verificare se il trovato accusato di contraffazione riprendesse effettivamente l'idea di soluzione.

Innanzitutto, diverse decisioni di merito<sup>233</sup> hanno avallato il *triple test* statunitense, ritenendo che l'equivalenza vada accertata valutando mezzi, funzione e risultato, che devono essere

---

<sup>233</sup> Per recenti applicazioni del *triple test* da parte della giurisprudenza italiana, vedi Trib. Parma, 5 Febbraio 2010, in *GDI*, 2010, p.389 ss.; Trib. Parma, 19 Febbraio 2007, n.262; Trib. Milano, 5 Luglio 2005, in *GDI*, 2005, p. 964 ss.

sostanzialmente gli stessi affinché il trovato accusato sia accertato essere contraffattorio.

Esempio in cui tale test è stato applicato, è stato il già citato caso Epilady, nel quale è stato ritenuto che il cilindro di gomma usato dal depilatore della Remington fosse equivalente alla molla elicoidale dell'apparecchio Phillips, poiché il cilindro presentava *“caratteristiche strutturali ... che gli consentivano di svolgere la medesima funzione svolta dalla molla, operando nello stesso modo in cui operava la molla”*<sup>234</sup>. La decisione parla anche di *“analogia di funzionamento”*.

IL caso Forel, di cui abbiamo già parlato nel precedente paragrafo<sup>235</sup>, è significativo per il fatto che vennero applicati diversi criteri nei diversi gradi di giudizio.

Il Tribunale<sup>236</sup> aveva ritenuto contraffattori entrambi i dispositivi Forel, motivando sulla base dell'identità d'idea di soluzione e di problema tecnico e quindi incorrendo nelle critiche di una parte della dottrina, appunto per aver perso di vista le rivendicazioni<sup>237</sup>.

---

<sup>234</sup> GUGLIELMETTI G., Op. cit., p. 127.

<sup>235</sup> Per riferimenti ai fatti della vicenda, vedi nota 220.

<sup>236</sup> Trib. Milano, 4 Maggio 1992, n.2823.

<sup>237</sup> FRANZOSI M., *Violazione di brevetto per equivalenza: il caso Forel*, cit., p. 459.

La Corte di Appello<sup>238</sup> invece, fece una più rigorosa lettura delle rivendicazioni, e analizzò le singole componenti rivendicate.

In particolare, nell'opinione della Corte, il fatto che il primo trovato Forel praticasse il foro per l'immissione di sale igroscopico sulla parete interna invece che esterna del telaio, escludeva la contraffazione, poiché la soluzione Forel presupponeva *“la progettazione di una diversa collocazione e di un diverso movimento dell'utensile rispetto alla struttura di supporto, cioè una diversa conformazione della macchina, prevedendo un'operazione più difficile e forse meno redditizia quanto a modalità d'esecuzione, ma meno esigente nella fase di chiusura del foro.”* In poche parole, il dispositivo Forel aveva una diversa conformazione strutturale, tale da comportare *“diverse, non insignificanti differenze”*<sup>239</sup>.

Quanto alla seconda macchina Forel, che non era predisposta alla foratura del telaio, ma operava su telai già forati, la Corte ritenne non solo che la soluzione meccanica fosse diversa, *“sia per soppressione di un elemento che per aggiunta di un altro”*, ma che, di fatto, l'apparecchiatura, non dovendo svolgere le medesime operazioni (conseguenza dal fatto che operava, per l'appunto, su telai già forati e non da forare) prospettava una diversa soluzione meccanica e risolveva quindi un diverso problema tecnico. Questo

---

<sup>238</sup> App. Milano, 11 Luglio 2000.

<sup>239</sup> *Ibid.*

modo d'intendere l'equivalenza è stato definito dalla dottrina: “*equivalenza con riferimento alla struttura*”, ritenuta sussistente a fronte di una somiglianza nella progettazione<sup>240</sup>.

La Suprema Corte<sup>241</sup> ha cassato il giudizio d'appello aderendo invece, all'impostazione tedesca, che considera la non ovvietà della soluzione presente nel trovato in contestazione, alla luce delle conoscenze del tecnico medio del settore. La Suprema Corte ha affermato che la descrizione della nuova soluzione non permetteva di comprendere la ragione per la quale le variazioni rispetto al trovato brevettato non potevano considerarsi alla portata di un tecnico medio. Da ciò la Corte ha formulato il principio di diritto, da allora costantemente richiamato dalla giurisprudenza italiana, ancorché esso sia estremamente vago e ambiguo, secondo cui:

Per valutare, dunque, se la realizzazione accusata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, si da costituirne una contraffazione, occorre chiedersi se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere d'originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente: e tale è quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema. In questo caso soltanto, infatti, può ritenersi che la soluzione si collochi al di fuori dell'idea di soluzione protetta.

---

<sup>240</sup> FRANZOSI M., *La Cassazione sull'equivalenza*, cit., p.67.

<sup>241</sup> Cass. 13 Gennaio 2004, n.257.

In questo caso, la contraffazione è stata riferita “*all’ideazione*”, riscontrata sulla base della somiglianza concettuale della variazione. A contrario, “*se la realizzazione contestata non deriva da un’ovvia variazione, ma invece da una variazione inventiva, non c’è equivalenza*”<sup>242</sup>.

In ultimo, si segnala che i due criteri, quello della tripla identità e quello dell’ovvia modifica per il tecnico del ramo, vengono spesso integrati fra loro, per cui la verifica di identità di funzione, modo di operare e risultato, può talvolta accompagnarsi ad un giudizio di evidenza della modifica<sup>243</sup>.

---

<sup>242</sup> FRANZOSI M., *La Cassazione sull’equivalenza*, cit., p.67.

<sup>243</sup> Trib. Milano, 8 Agosto 2007, in *GDI*, 2007 n.5162., App. Bologna, 19 Gennaio 2006, n.5079.



## **CAPITOLO III: DIVERGENZE E PROBLEMI NEI DIVERSI APPROCCI ALLA DOTTRINA DEGLI EQUIVALENTI.**

Il presente capitolo cercherà di analizzare, in ottica comparatistica, alcune questioni centrali della dottrina degli equivalenti.

L'approccio del capitolo è per problemi, per cui le tematiche che sono state analizzate separatamente per ciascun Paese nel precedente capitolo, verranno ora analizzate in ottica comparatistica.

Si cercherà innanzitutto di individuare l'indirizzo dominante fra i Paesi analizzati, per quanto riguarda l'identificazione dell'oggetto del giudizio ai fini dell'equivalenza. Si cercherà poi di capire se e per quali ragioni tale criterio dominante è da preferirsi.

In secondo luogo, si tratterà del criterio utilizzato per individuare l'equivalenza, indagando se vi sia una qualche convergenza internazionale su almeno uno di essi.

Infine, verranno trattati altri due aspetti, non anticipati nel capitolo II, su cui persistono significative differenze fra gli approcci nazionali.

## **1. Tentativi di identificazione dell'oggetto del confronto ai fini del giudizio di equivalenza: invenzione o singoli elementi rivendicati?**

Dall'analisi condotta sino a questo punto, emerge che l'oggetto del confronto ai fini del giudizio di equivalenza può riguardare o l'invenzione considerata nel suo complesso, o i singoli elementi rivendicati.

Brevemente, la prima impostazione ritiene equivalente ad una data invenzione ogni altro trovato che si basa sulla medesima "idea di soluzione", mentre la seconda impostazione ritiene equivalente ad una data invenzione ogni altro trovato che ne riproduce gli elementi rivendicati, sulla base di un'analisi condotta elemento per elemento. Come vedremo, esiste in realtà anche una terza impostazione, che considera sì i singoli elementi, ma non "isolatamente", bensì in relazione al ruolo svolto da ciascuno di essi ai fini della soluzione del problema tecnico affrontato dall'invenzione.

### **1.1. Il tormentato ruolo delle rivendicazioni.**

Per quanto riguarda la prima impostazione, bisogna categoricamente escludere che la protezione possa determinarsi sulla base del dato concetto di "idea di soluzione".

Ciò è da escludersi, innanzitutto, in ragione dell'evoluzione normativa avutasi a partire dalla Convenzione di Strasburgo, che ha

attribuito ruolo centrale alle rivendicazioni. In secondo luogo, l'articolo 2 del Protocollo Interpretativo dell'art 69 della c.b.e., di recente introduzione, oltre ad essere rubricato "*equivalenti*" (e non equivalenza), è anche formulato con riferimento ad "*ogni elemento equivalente*" ad "*un elemento*" rivendicato. In ultimo, anche la originaria proposta di revisione del protocollo che prevedeva di codificare il criterio dell'ovvietà della variante, poi espunta dalla revisione del 2000, prevedeva che il giudizio di ovvia interscambiabilità fosse riferito ai "*means*", e non all'invenzione.

Per quanto riguarda la seconda impostazione, quella che dà rilevanza alle rivendicazioni, rimane da sciogliere un dubbio, ossia se sia lecito operare una selezione degli elementi rivendicati, qualificando solo alcuni di essi quali elementi essenziali (operazione che è solita fare la nostra giurisprudenza), oppure se tutti gli elementi rivendicati vadano considerati essenziali, per il fatto in sé di essere stati rivendicati.

In primo luogo, sebbene l'approccio che tutela l'idea inventiva e quello che seleziona le rivendicazioni essenziali, siano approcci concettualmente distinti, dato che il primo non rientra in quegli approcci interpretativi che mettono al centro le rivendicazioni (claim systems), mentre il secondo vi rientra, bisogna tenere presente che:

entrambi gli indirizzi ..., pur con graduazioni diverse, mantengono fermo il principio... teso ad ancorare l'ambito dell'esclusiva all'insegnamento fondamentale che è alla base dell'invenzione protetta (quale risulta non dal complesso della documentazione brevettuale, ma piuttosto dal testo delle rivendicazioni).<sup>244</sup>

Da questa affinità discende che è comune ad entrambi gli indirizzi la critica per la quale *“è sempre discutibile ...se l'eliminazione o la modifica di una caratteristica presente in una rivendicazione allontani o no il prodotto contestato dalla idea di soluzione”*<sup>245</sup>.

Una seconda critica, più importante della prima (perché di fatto rende la prima superflua), è data dal fatto che è proprio la distinzione fra caratteristiche essenziali e marginali dell'invenzione ad apparire del tutto inopportuna.

Autorevole dottrina ha fermamente preso posizione sul tema, affermando l'inconciliabilità della prassi di selezionare le rivendicazioni essenziali con l'esigenza di garantire ai terzi una *“ragionevole sicurezza giuridica”*, interesse che la c.b.e. impone di rispettare. Più specificamente, è stato sostenuto che:

---

<sup>244</sup> In FALCE V., *Profili pro-concorrenziali dell'istituto brevettuale*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 279, riportato in ROSSI F., Op. cit., p.252.

<sup>245</sup> HASSAN S., Op. cit., par.5.

L'esigenza dei terzi di non trovarsi di fronte ad ostacoli non (facilmente) identificabili è una esigenza primaria. L'economia non potrebbe altrimenti svilupparsi. Il brevetto non è solo uno strumento che consente all'inventore di monopolizzare una soluzione tecnologica, ma anche una pubblicazione che insegna ai terzi certe soluzioni. Infatti i terzi possono non solo riprodurre l'invenzione alla scadenza del brevetto, ma anche fin dalla data di pubblicazione del titolo acquisire quelle nozioni e procedere a proprie ideazioni, con una attività di "designing around". Il contenuto normativo del brevetto è riservato all'inventore, ma il contributo scientifico è posto a disposizione di tutti. E quindi è ragionevole porre a carico del brevettante l'onere di parlar chiaro, più che dei terzi di comprendere l'oscuro.<sup>246</sup>

Da ciò discende che l'equivalenza deve permettere l'estensione della protezione solamente a trovati nei quali vi sia la *“sostituzione di specifici elementi con altri che già a priori ... risultassero tutti in grado di assolvere la medesima funzione di quella brevettata”*<sup>247</sup>.

È quindi da escludere che per accertare l'equivalenza, si possa:

fare riferimento ad una sorta di versione “ideale” del trovato brevettato (l'idea di soluzione), ricostruita *a posteriori*, elidendo dal brevetto le caratteristiche considerate “non essenziali”, ma si dovrà fare riferimento al trovato così come esso è stato brevettato, e quindi a tutte le sue caratteristiche comprese nelle rivendicazioni, senza arbitrarie eliminazioni, ma dovendo giustificare in termini di equivalenza ciascuna singola sostituzione.<sup>248</sup>

---

<sup>246</sup> FRANZOSI M., *Il concetto di equivalenza*, cit., p.253 ss.

<sup>247</sup> GALLI C., *Codice della proprietà industriale, la riforma del 2010*, cit., p.92. Dello stesso autore, *Per un approccio realistico al diritto dei brevetti*, cit., p.135 ss.

<sup>248</sup> *Ibid.*

## 1.2. Critiche alla *all-elements rule*.

Le impostazioni della dottrina a cui si è fatto riferimento da ultimo sembrano recepire la c.d. *all-elements rule*, teoria elaborata dalla giurisprudenza americana che, valorizzando al massimo il ruolo limitativo della protezione assunto dalle rivendicazioni, richiede che per esservi contraffazione, tutti gli elementi rivendicati debbano essere leggibili (letteralmente o per equivalenti) nel trovato accusato di contraffazione. Ciò significa che per escludere la contraffazione, è sufficiente che nel trovato accusato manchi o sia stato modificato in modo inventivo un elemento rivendicato. Semplificando ancora di più, ogni elemento rivendicato è da considerarsi essenziale, per il fatto in sé di essere stato rivendicato.

Questa impostazione ha destato perplessità in una certa dottrina<sup>249</sup>, che ha sostenuto che la *all-elements rule* non offrirebbe una adeguata protezione al titolare e minerebbe la funzione stessa del brevetto. Si procede ad una rapida rassegna delle principali ragioni a sostegno di queste critiche:

i) La *all-elements rule* sarebbe formula troppo rigida, poiché ancorerebbe l'indagine a come l'inventore ha formulato le rivendicazioni. In particolare, il titolare del brevetto sarebbe lasciato

---

<sup>249</sup> In particolare, vedi diffusamente GUGLIELMETTI G., Op. cit., ROSSI F., Op. cit.

privo di protezione in caso di over-claiming, ipotesi che ricorre quando il brevettante inserisce troppe limitazioni rispetto a quelle realmente necessarie per individuare l'invenzione<sup>250</sup>. In sostanza, la *all-elements rule* addosserebbe interamente il rischio di una imperfetta redazione del documento sul richiedente il brevetto<sup>251</sup>;

ii) La ripresa di tutti gli elementi rivendicati nell'invenzione brevettata, con l'aggiunta di un elemento originale, darebbe luogo ad una invenzione dipendente (c.d. invenzione incrementale). La ripresa di tutti gli elementi rivendicati, con sottrazione o sostituzione originale di uno solo di essi, darebbe luogo ad una invenzione non equivalente (e nemmeno dipendente), proprio perché non tutti gli elementi rivendicati sono "leggibili" nella invenzione sospettata di contraffazione (c.d. invenzione di perfezionamento). In questo modo, sarebbe relativamente semplice aggirare l'ambito di protezione. Da ciò conseguirebbe che la *all-elements rule* sembrerebbe delineare la figura di un brevetto debole, che non protegge l'invenzione, bensì una determinata sequenza di elementi come presentati nelle rivendicazioni. Il risultato pratico sarebbe che i terzi verrebbero incentivati ad investire in invenzioni di perfezionamento, che come visto, potrebbero brevettare, mentre disincentiverebbe ad investire in

---

<sup>250</sup> GUGLIELMETTI G., Op. cit., p.140ss.

<sup>251</sup> *Ibid.*

ricerca pionieristica, poiché eventuali brevetti per invenzioni pionieristiche garantirebbero una tutela ridotta, facilmente aggirabile da successivi brevetti di perfezionamento<sup>252</sup>.

iii) Verrebbe incrinata la concezione classica del brevetto, in base alla quale l'ambito di esclusiva deve corrispondere al contributo apportato alla collettività<sup>253</sup>.

### **1.3. Convergenza (straniera) sulla *all-elements rule*.**

Guardando alla posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità italiana, sembrerebbe che questa abbia dato un certo peso alle critiche sopra esposte, dato che non accoglie la *all-elements rule*<sup>254</sup>. Alcune decisioni di merito, infatti, hanno espressamente respinto la pratica di ignorare caratteristiche rivendicate<sup>255</sup>, ma tali decisioni costituiscono casi eccezionali rispetto all'opposta posizione assunta dalla Suprema Corte.

Se si guarda però alla giurisprudenza degli altri Paesi analizzati in questo lavoro, ci si accorge che l'Italia è isolata nella

---

<sup>252</sup> ROSSI F., Op. cit., p. 255 ss.

<sup>253</sup> *Ibid.*

<sup>254</sup> Esempio ne è la recentissima sentenza della cassazione del 2015, *supra* CAPITOLO I.5.2.E.

<sup>255</sup> Trib. Padova, 8 Giugno 2006 e Trib. Milano, 12 Gennaio 1998, analizzate in GALLI C.-BOGNI M., *Commento all'art. 52*, in *Codice Ipertestuale Commentato della proprietà industriale e intellettuale*, cit., p.640.

sua posizione. Stati Uniti, Inghilterra, e perfino Germania, per tradizione la più incline a stemperare il ruolo limitativo delle rivendicazioni, sembrano ormai aver adottato, senza tentennamenti, la *all-elements rule*<sup>256</sup>.

Degli Stati Uniti si è detto<sup>257</sup>. Si ricordi solamente che la Corte Suprema non consente alla dottrina degli equivalenti di essere applicata in modo da eliminare, nella sua interezza, un elemento rivendicato<sup>258</sup>.

Per quanto riguarda il Regno Unito, già si è detto che da circa la metà dello scorso secolo, tutti gli elementi rivendicati sono considerati sempre essenziali<sup>259</sup>. Ciò credo risulti anche dall'analisi del quesito proposto in Amgen: "*What would a person skilled in the art have understood the patentee to have used the language of the claim to mean?*".

Credo che la formulazione del quesito impedisca di sostenere che il brevettante abbia formulato la rivendicazione per descrivere un elemento non contribuente, in modo alcuno, alla delimitazione dell'ambito di protezione.

Il quesito Amgen, utilizzando le formule usate nel terzo quesito dell'Improver test, chiede all'interprete di capire se il

---

<sup>256</sup> BOWLING A., Op. cit., p.584;

<sup>257</sup> *Supra* CAPITOLO I.1.5.

<sup>258</sup> U.S. Supreme Court, Warner Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 29-30 (1997).

<sup>259</sup> *Supra* CAPITOLO I.4.1.

brevettante ritenesse essenziale una stretta aderenza (*strict compliance*) al significato primario delle rivendicazioni. La risposta al quesito può solo che essere affermativa o negativa. Non c'è una terza via.

Se la risposta è affermativa, ovvero se la stretta aderenza è necessaria, allora l'ambito di protezione sarà limitato al significato primario del linguaggio usato nella rivendicazione. La contraffazione di quell'elemento potrà solo che essere letterale.

Se la risposta è negativa, ovvero la stretta aderenza al significato delle rivendicazioni non è necessaria, la rivendicazione potrà essere intesa quale *embodiment* di un trovato-base più generale, ricostruibile secondo i canoni della *purposive construction*. In questo caso, l'ambito di protezione comprenderà una serie di varianti, tutte riconducibili ad un trovato-base più generale, mentre la singola rivendicazione rappresenta solo una variante (generalmente la più efficace), che non esclude le altre varianti riconducibili al trovato-base. Diremmo che la contraffazione di quell'elemento potrà avvenire letteralmente o per equivalenti, se non fosse che l'approccio inglese rigetta per principio la dottrina degli equivalenti. La sostanza comunque non cambia: l'ambito di protezione non è limitato alla sola variante espressamente rivendicata.

In conclusione, l'elemento rivendicato sarà sempre essenziale, mentre lecito è chiedersi se la protezione garantita dalla rivendicazione sia limitata al significato letterale, o si estenda oltre

tale significato. Ma negare in assoluto che la rivendicazione contribuisca alla limitazione della protezione, non sembra essere una opzione.

Per quanto riguarda la Germania, una sentenza del 2007 della Corte Suprema tedesca ha espressamente affermato che tutte le limitazioni contenute nelle rivendicazioni hanno rilievo, per cui non è lecito distinguere tra elementi essenziali e non. L'assenza di caratteristiche rivendicate nella realizzazione accusata esclude la contraffazione, non potendosi sostenere che le caratteristiche omesse siano inessenziali<sup>260</sup>.

Una sentenza di qualche anno precedente<sup>261</sup>, invece, si è pronunciata in tema di riproduzione di tutti gli elementi rivendicati, con modificazione di solo uno di essi. Il caso riguardava un brevetto per una pala spartineve. Secondo la rivendicazione principale del brevetto, la pala comprendeva uno strato di gomma o plastica racchiuso fra due placche di acciaio, ed era caratterizzata dal fatto che in tale strato erano inglobati grani di materiale rigido. Il prodotto accusato di contraffazione era una pala avente la stessa struttura, in cui però il materiale rigido inglobato nello strato di gomma era

---

<sup>260</sup> Federal Supreme Court (BGH), 31 Maggio 2007, in *GRUR* 2007, 1057.

<sup>261</sup> Federal Supreme Court (BGH), 18 Maggio 1999, in *GRUR* 1999, 977.

formato da barre anziché da grani. La Corte, ribaltando il giudizio di appello, ha affermato che:

La corte di appello ha basato il suo giudizio di dipendenza essenzialmente sul fatto che l'insegnamento del brevetto in causa verrebbe realizzato mediante l'inglobamento di parti rigide nel corpo in gomma o plastica di una pala. Con questa considerazione ha oltrepassato i limiti interpretativi stabiliti dall'art. 14 della legge brevetti, in quanto ha sostituito la caratteristica dei grani in materiale rigido con il concetto generale dell'inglobamento di un materiale rigido. Ciò costituisce astrazione dalla rivendicazione nel senso di una riconduzione a un'idea generale, che supera i limiti posti all'interpretazione ed è quindi brevettualmente inammissibile.

In conclusione, se la giurisprudenza italiana rigetta la *all-elements rule*, Stati Uniti, Regno Unito e Germania convergono invece sull'opportunità della sua adozione.

Si cercheranno ora di esporre le ragioni per cui tale approccio risulta preferibile rispetto a quelli che tutelano il cuore dell'invenzione o che selezionano gli elementi essenziali, replicando alle critiche mosse precedentemente alla *all-elements rule*<sup>262</sup>.

---

<sup>262</sup> *Supra* CAPITOLO I.1.2.

#### 1.4. Perché la *all-elements rule* è la scelta migliore.

i) Il fatto che il rischio di una non corretta stesura delle rivendicazioni venga interamente addossato sul brevettante pare, in realtà, la scelta più appropriata.

Benché possa sembrare tautologico ricordarlo, le rivendicazioni hanno specificamente il ruolo di rivendicare<sup>263</sup>. La loro funzione è cioè proprio quella di delimitare l'ambito di protezione, ed è funzione ormai ben nota sia ai redattori dei brevetti, sia ai terzi. Come già detto, il testo brevettuale è un'importantissima fonte di informazione per i terzi, che attraverso la lettura delle rivendicazioni devono poter facilmente individuare i confini della privativa altrui. È quindi evidente come sia più equo che le conseguenze di una non corretta redazione delle rivendicazioni ricadano su chi, quelle rivendicazioni, le ha scritte, più che su chi, successivamente, è chiamato a leggerle.

Si può registrare una certa omogeneità (nella giurisprudenza dei Paesi oggetto di analisi) nel negare che l'ambito di protezione del brevetto possa estendersi a ciò che non è stato effettivamente rivendicato (e stavolta l'Italia non fa eccezione). Esempi ne sono il caso italiano *Giemme c. Ciemmecalabria*<sup>264</sup>, ed il caso tedesco delle

---

<sup>263</sup> FRANZOSI M., *L'interpretazione delle rivendicazioni*, cit., p.75.

<sup>264</sup> *Supra* CAPITOLO I.5.2.D.

pale spartineve, di cui si è detto poco sopra<sup>265</sup>. In entrambi i casi, probabilmente, una rivendicazione meno specifica (e quindi in grado di garantire un ambito di protezione più ampio) sarebbe stata valida, ma semplicemente non è stata formulata. Al suo posto, sono state rivendicate specifiche applicazioni di un concetto più ampio, varianti specifiche di un trovato-base. Sfortunatamente per il brevettante, non è possibile recuperare a posteriori il concetto più generico, non espresso nelle rivendicazioni, invocando la contraffazione per equivalenti.

Per quanto riguarda *l'over-claiming*, che si verifica quando il brevettante “rivendica troppo”, ossia inserisce troppe limitazioni rispetto a quelle necessarie per individuare l’invenzione, la nostra giurisprudenza tende a salvare il brevettante, declassando gli elementi rivendicati “in eccesso” ad elementi non essenziali. L’oggetto della protezione viene quindi “ricostruito “*per sottrazione*”, *eliminando caratteristiche pur espressamente rivendicate in quanto ritenute inessenziali,*”<sup>266</sup>. Ciò implica la generalizzazione dell’insegnamento protetto rispetto a quello per il quale il titolare aveva chiesto tutela.

---

<sup>265</sup> *Supra* CAPITOLO I.1.3.

<sup>266</sup> GALLI C.-BOGNI M., *Commento all'art. 52, in Codice Ipertestuale Commentato della proprietà industriale e intellettuale*, cit., p.640.

L'approccio va censurato: esso tradisce la natura di dichiarazioni di volontà delle rivendicazioni<sup>267</sup>. La contraffazione può ravvisarsi solo quando tutti gli elementi rivendicati abbiano una specifica corrispondenza, letterale o per equivalenti, con elementi presenti nel trovato accusato di contraffazione. Non fare ciò significherebbe estendere l'ambito di protezione oltre quanto effettivamente rivendicato, e per di più in maniera imprevedibile, essendo rimesso al giudice stabilire quale sia l'idea generale dell'invenzione o quali siano e quali non siano le rivendicazioni essenziali<sup>268</sup>. I terzi sarebbero chiamati a fare difficili previsioni su quali elementi contenuti nelle rivendicazioni non saranno, in sede di contraffazione, ritenuti limitativi della protezione conferita dal brevetto. In altri termini, e credo sia palese il controsenso, i terzi

---

<sup>267</sup> *Ibid.*

<sup>268</sup> *Ibid.*, a sostegno della critica all'eliminazione dall'oggetto della protezione di una limitazione, gli autori richiamano "l'insegnamento del Board of Appeal dell'Ufficio Europeo dei Brevetti in tema di modifiche alle rivendicazioni nel corso della procedura di brevettazione, che è stabilmente orientato nel senso di ritenere che ogni tentativo di ampliare o generalizzare le rivendicazioni passando dalla combinazione A + B + C alla combinazione A + B, di portata più ampia, in quanto non limitata dalla presenza della caratteristica C costituisca aggiunta di materia nuova che porta a travalicare il limite del contenuto della domanda come originariamente depositata, circostanza questa che si traduce in una causa di nullità del brevetto concesso." Ivi, a p. 641 gli autori ritengono quindi che il riferimento all'idea di soluzione possa essere accettato "solo ove con questa espressione si voglia indicare, in modo sintetico e riassuntivo, la soluzione del problema tecnico affrontato dal brevetto operata appunto tramite la specifica combinazione di caratteristiche rivendicate, e dunque solo in quanto questa espressione rimandi comunque all'insegnamento ricavabile dalla rivendicazione considerata, in rapporto al problema tecnico affrontato."

dovrebbero capire quando una frazione della rivendicazione non sta, in realtà, rivendicando alcunché. Dovremmo ammettere l'esistenza di "frazioni non rivendicanti" delle rivendicazioni. E credo che ciò sia assolutamente inammissibile.

ii) è sicuramente vero che attraverso l'applicazione della *all-elements rule* le invenzioni di perfezionamento (che perfezionano in modo inventivo un elemento rivendicato) sarebbero fuori dall'ambito di protezione dell'invenzione perfezionata. I terzi sarebbero quindi incentivati ad investire nella ricerca di brevetti di perfezionamento, per ottenere brevetti indipendenti da quelli perfezionati, con la conseguenza di disincentivare la ricerca di base, perché facilmente "perfezionabile". Ma qui si tratta di fare una scelta di "politica di ricerca", ossia di scegliere quale tipo di ricerca si vuole stimolare. Perché *a contrario*, riconoscendo la contraffazione anche a fronte di modifiche non ovvie di singoli elementi rivendicati (con il fine di tutelare il nucleo inventivo dell'invenzione), si incentiverebbe certo la ricerca pionieristica, ma al contempo si disincentiverebbe quella di invenzioni di perfezionamento, perché queste invenzioni potrebbero facilmente rientrare nell'ambito di protezione di un brevetto precedente, riproducendone il cuore inventivo.

Sembra che la giurisprudenza italiana prediliga questa seconda scelta, e non è un caso che lo stesso indirizzo sia riscontrabile in tema di valutazione dei requisiti di brevettabilità, ove è constatabile

che la giurisprudenza tende a “riservare la tutela brevettuale solo ad invenzioni di “livello alto”..., confinando tutte le innovazioni “incrementali”, di cui in realtà vive l’evoluzione tecnica, fuori dall’ambito della proteggibilità”<sup>269</sup>.

Che questa sia la scelta migliore però, è piuttosto discutibile. Se in economie poco sviluppate le invenzioni sono per lo più occasionali e rivoluzionarie, nelle economie avanzate esse sono all’opposto il frutto di metodiche attività di ricerca condotte in grandi laboratori, in grado di apportare piccoli miglioramenti incrementali e perfezionativi ad invenzioni già esistenti. Certo è che se si vuole preservare e/o stimolare questo secondo tipo di ricerca, e godere del pubblico beneficio che ne deriva, è necessario dotarsi di sistemi brevettuali che riconoscano tutela anche a trovati “derivati” e connotati da un basso contenuto inventivo.

---

<sup>269</sup> GALLI C., *Codice della proprietà industriale, la riforma del 2010*, cit., p.90. Dello stesso autore, insieme a BOGNI M., vedi anche il *Commento all’art. 52*, in *Codice Iper-testuale Commentato della proprietà industriale e intellettuale*, cit., p.631, nel quale gli autori sostengono che: “a un sistema nel quale la protezione può riguardare anche innovazioni “incrementali”, di contenuto limitato – qual è quello che anche il nostro legislatore ha scelto, coerentemente all’impostazione del diritto europeo dei brevetti, alla quale è pienamente rispondente la revisione del Codice operata dal D. Lgs. 13.8.2010, n. 131 – deve necessariamente corrispondere, anche in una prospettiva di bilanciamento d’interessi, una correlativa limitazione della protezione, che sia commisurata a quanto espressamente rivendicato, con i soli ampliamenti derivanti dall’applicazione del principio dell’equivalenza.”

iii) Dire che la *all-elements rule* incrina la concezione classica del brevetto, in base alla quale l'ambito di esclusiva deve corrispondere al contributo apportato alla collettività, non credo costituisca una valida ragione per non applicarla. Senza perdersi nel cercare di ricostruire quale sia questa "concezione classica del brevetto", la concezione moderna deve sicuramente tenere presente due interessi. Richiamando ancora il Protocollo Interpretativo dell'art.69 della c.b.e., sarà necessario interpretare le rivendicazioni in modo da assicurare "*al tempo stesso una protezione equa per il titolare del brevetto ed un ragionevole grado di certezza per i terzi*". Richiamando ancora il punto ii), ritengo che la tutela della ragionevole sicurezza giuridica dei terzi imponga di dare sempre una portata limitativa ad ogni elemento indicato nelle rivendicazioni. "Frazioni non rivendicanti", cioè frazioni di rivendicazioni che si riferiscono ad elementi qualificati a posteriori come non essenziali, e quindi non limitativi dell'ambito di protezione, non garantiscono ai terzi alcuna ragionevole sicurezza giuridica. Il motivo è semplice: i terzi si aspettano che tutto ciò che è compreso in una rivendicazione "rivendichi" (cioè delimiti l'ambito di tutela), dato che è la legge ad attribuire alle rivendicazioni questo ruolo.

Detto questo, è il concetto stesso di "contraffazione parziale", cui la nostra giurisprudenza fa talvolta riferimento, a risultare incompatibile con la "*all-elements rule*", che qui si sostiene essere l'opzione preferibile, ed invero con la stessa funzione del sistema

brevettuale. Invocare la contraffazione parziale è sicuramente errato quando ad essere contraffatto è solamente il cosiddetto “nucleo essenziale” dell’invenzione, poiché è il concetto stesso di nucleo essenziale dell’invenzione ad essere errato e incompatibile con la funzione di garanzia del brevetto.

Anche invocare la contraffazione parziale in tema di invenzioni dipendenti, come talvolta fa la nostra giurisprudenza<sup>270</sup>, non è concettualmente corretto. L’invenzione dipendente, infatti, non è dipendente perché riproduce solo una parte degli elementi indicati nelle rivendicazioni. Essa è dipendente perché riproduce *tutti* gli elementi rivendicati, ma vi aggiunge ulteriori elementi inventivi che si sommano a quelli già rivendicati nel brevetto.

Come è stato sostenuto in dottrina:

la contraffazione per equivalenti presuppone necessariamente la sussistenza di una reale e completa identità funzionale fra gli elementi presenti nel trovato brevettato e quelli ad esso sostituiti dal preteso contraffattore, costituendo tale contraffazione nella (banale e non ripetitiva, appunto) sostituzione da parte del contraffattore di (alcuni elementi) della struttura o del processo rivendicato con altri che a priori<sup>271</sup> potevano essere considerati idonei a conseguire lo stesso risultato.<sup>272</sup>

---

<sup>270</sup> Esempio ne sono il caso Epilady e il caso Barilla c. Fazion, dei quali si è già parlato *supra* CAPITOLO I.5.2.A; CAPITOLO I.5.2.C.

<sup>271</sup> Per quanto riguarda il tempo del giudizio in cui valutare l’equivalenza, il tema verrà trattato ampiamente *infra* CAPITOLO I.3.

<sup>272</sup> GALLI C., *Per un approccio realistico al diritto dei brevetti*, cit., p.146.

L'equo bilanciamento fra gli interessi di cui parla l'art.69 va dunque cercato altrove, essendo escluso che possa essere trovato chiedendosi quali elementi contribuiscano o meno a limitare l'ambito di protezione (la risposta è infatti semplice: tutti quelli rivendicati), dovendosi invece reperire nel significato da attribuire alle rivendicazioni, ossia nella loro interpretazione.

In questo senso l'interesse del brevettante viene soddisfatto, in quanto l'ambito di protezione del brevetto non potrà essere (sempre) limitato allo stretto significato letterale dei termini utilizzati nelle rivendicazioni. Descrizioni, disegni, common general knowledge e prior art citata saranno tutti elementi che l'interprete dovrà tenere in considerazione per attribuire agli elementi indicati nelle rivendicazioni un significato più o meno restrittivo dell'ambito di protezione, alla ricerca dell'equo temperamento degli interessi in gioco. Ma, lo si ribadisce, un significato a ciascuno di questi elementi rivendicati si dovrà dare: ogni elemento indicato nelle rivendicazioni dovrà essere inteso, quanto meno, nel suo significato strettamente letterale. Non si può cioè arrivare al punto di attribuirgli un significato nullo: altrimenti, alcune parti delle rivendicazioni tradirebbero il loro ruolo. Sarebbero, come le abbiamo chiamate, "frazioni non rivendicanti" della rivendicazione.

## **2.Criteri di definizione dell'equivalenza.**

Individuato nel precedente paragrafo ciò che dovrebbe costituire l'oggetto del giudizio di equivalenza, si cercherà ora di ragionare sul secondo aspetto, ossia su quale criterio si debba applicare per valutare l'equivalenza. Per quanto sostenuto nel precedente paragrafo, il criterio dovrà essere applicato a tutti e ciascun elemento delle rivendicazioni. La contraffazione sussisterà solo se tutti gli elementi rivendicati saranno riprodotti, letteralmente o per equivalenti, nell'invenzione brevettata.

Si è visto, dall'analisi condotta nel secondo Capitolo, che il test dell'equivalenza viene applicato nei vari Paesi, essenzialmente seguendo tre criteri: il *triple test*, il criterio dell'ovvietà della variante (originariamente *Formstein test*, poi rielaborato nelle c.d. decisioni parallele) e l'*Improver test*, che declina il più generale *Catnic principle* (a volte sostituito dal più semplice quesito formulato in *Amgen*).

### **2.1. Triple test.**

Come già si è detto<sup>273</sup>, il *triple test* richiede identità sostanziale di funzione (ossia di problema), di mezzi (ossia di modo di operare) e di risultato.

---

<sup>273</sup> *Supra* CAPITOLO I.1.2.

Per quanto riguarda l'identità di problema e di risultato, non vi sono dubbi che tali identità debbano sussistere anche applicando il criterio dell'ovvietà della variante o l'*Improver test*. In particolare, l'identificazione del problema assume (o dovrebbe assumere) particolare rilievo quando ad essere applicato è il criterio dell'ovvietà della variante<sup>274</sup>.

Per quanto riguarda il "modo di operare" dell'invenzione (*way part of the test*), ad esso fa sicuro riferimento l'*Improver test* nel suo primo quesito: "*Does the variant have a material effect upon the way the invention works?*".

Le decisioni parallele tedesche invece, affinché vi sia equivalenza, richiedono che il problema venga risolto con "*modified but objectively equivalent means*"<sup>275</sup>, formula generalmente intesa con la più chiara: "*means that have objectively the same technical effect*"<sup>276</sup>. Il test tedesco quindi, ripropone solo due delle tre componenti del *triple test*, ossia funzione e risultato<sup>277</sup>. Irrilevante è il funzionamento, ossia il modo di operare dell'invenzione<sup>278</sup>.

---

<sup>274</sup> Si rimanda il discorso a quando si tratterà specificamente l'argomento, *infra* CAPITOLO I.2.2.

<sup>275</sup> Federal Supreme Court (BGH), *Kunststoffrohrteil* 12 Marzo 2002, X ZR 168/00, in *GRUR*, 2002, p.511 ss., e in 34 IIC, 2003, 302 ss.

<sup>276</sup> PUMFREY N., et. al., Op. cit., p.291 ss.

<sup>277</sup> PECHHOLD A.K., *The evolution of the doctrine of equivalents in the United States, United Kingdom, and Germany*, in *J Pat. & Trademark Off. Soc'y*, Vol. 87, 2005, p.411, 427-428.

<sup>278</sup> BOWLING A., Op. cit., p.578.

Il rilievo dato alla modalità di funzionamento dell'elemento sostituito rispetto a quello rivendicato desta in effetti perplessità, soprattutto perché, se è vero che può avere una qualche utilità per le invenzioni della meccanica, in altri campi appare del tutto inappropriato: nel campo chimico o in quello biotecnologico, le modalità attraverso le quali si arriva ad un determinato risultato potrebbero rimanere ignote<sup>279</sup>. Non a caso, infatti, gli Stati Uniti utilizzano, in alternativa al *triple test*, *l'interchangeability test* o *l'insubstantial difference test*. In aggiunta, stabilire se vi sia identità sostanziale di funzionamento implica generalmente una notevole discrezionalità di giudizio e porta a decisioni spesso discutibili. Certo è che la giurisprudenza tedesca, non dando rilievo al modo di operare dell'invenzione, tende, sotto questo aspetto, a riconoscere con maggiore facilità l'equivalenza rispetto a quella inglese e a quella statunitense.

È importante sottolineare una differenza significativa tra il test statunitense e quello inglese. Premessa identità di problema e soluzione, una volta accertata identità sostanziale di modalità di funzionamento (i.e. di struttura), il *triple test* è completato. Ciò è sufficiente, per la giurisprudenza statunitense, per riscontrare l'equivalenza<sup>280</sup>. Il test inglese invece, restringendo ulteriormente

---

<sup>279</sup> *Ibid.*

<sup>280</sup> Salva la presenza di uno dei *bars* previsti dalla disciplina statunitense.

l'ambito di protezione, impedisce che variazioni non aventi effetto materiale sul modo di operare dell'invenzione possano rientrare nell'ambito di protezione, se la loro inidoneità ad incidere sulle modalità di funzionamento dell'invenzione non risultava ovvia al tecnico del ramo. In altri termini, nel Regno Unito la non ovvietà della variante esclude l'equivalenza, anche in presenza di identità sostanziale di struttura, mentre negli Stati Uniti ciò non avviene. Ciò non significa che l'ovvia interscambiabilità della variante non potrà mai giocare un ruolo anche nel *triple test*, ma la Corte Suprema sul punto ha affermato che:

skilled practitioner's knowledge of interchangeability between claimed and accused elements is not relevant for its own sake, but rather for what it tells fact finder about similarities or differences between those elements.<sup>281</sup>

Per completezza, bisogna dire che questo strappo viene però in buona parte ricucito dalla c.d. *reverse doctrine of equivalents* americana, elaborata nella decisione *Graver*<sup>282</sup>: l'equivalenza è esclusa a fronte di un trovato che, benché ricada apparentemente nel significato letterale delle rivendicazioni, viene escluso dall'ambito

---

<sup>281</sup> U.S. Supreme Court, *Warner-Jenkinson Co. v Hilton Davis Chem. Co.*, 520 U.S. (1997).

<sup>282</sup> “*The wholesome realism of this doctrine is not always applied in favor of a patentee but is sometimes used against him. Thus, where a device is so far changed in principle from a patented article that it performs the same or a similar function in a substantially different way, but nevertheless falls within the literal words of the claim, the doctrine of equivalents may be used to restrict the claim and defeat the patentee's action for infringement.*” In U.S. Supreme Court, *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605, 608 (1950).

di protezione “*by looking to the principles of operation of the invention*”<sup>283</sup>.

Bisogna in ultimo considerare che la giurisprudenza statunitense riconosce solo apparentemente con più facilità l'equivalenza. A questa conclusione si potrebbe giungere limitandosi ad osservare che la giurisprudenza americana utilizza ben tre criteri (*triple test, interchangeability test e insubstantial difference test*), nessuno dei quali sembra essere particolarmente restrittivo nel determinare l'equivalenza. In realtà, l'ambito di protezione si restringe attraverso diversi *bars*, che precludono appunto l'applicazione della disciplina.

Essi sono la *all-elements rule* (di cui si è ampiamente detto), la *public dedication rule*<sup>284</sup> ed il *file wrapper estoppel* (o *prosecution history estoppel*)<sup>285</sup>.

## **2.2. Criterio dell'ovvietà della variante.**

Secondo il criterio dell'ovvietà della variante, l'elemento sarebbe equivalente a quello rivendicato quando poteva essere individuato dal tecnico del ramo quale ovvia alternativa in grado di risolvere il medesimo problema tecnico. Applicato al singolo

---

<sup>283</sup> RALSTON W.T., Op. cit., p. 192.

<sup>284</sup> *Infra* CAPITOLO I.4.1.

<sup>285</sup> *Infra* CAPITOLO I.4.2.

elemento rivendicato, bisognerà valutare se la variante poteva essere individuata dal tecnico del ramo quale elemento in grado di contribuire, nello stesso modo dell'elemento sostituito, alla soluzione del problema tecnico risolto dall'invenzione. Il criterio della ovvietà della sostituzione è forse quello che registra la maggiore convergenza internazionale.

Esso costituisce il criterio principale in Germania, elaborato nella decisione *Formstein*, rielaborato poi nelle cinque decisioni parallele<sup>286</sup>. Nella decisione *Kunststoffrohrteil*<sup>287</sup>, i primi due quesiti si chiedono l'uno della sostituibilità dell'elemento, l'altro dell'ovvietà della sostituzione per il tecnico del ramo.

Nel Regno Unito, la *purposive construction* implicitamente accoglie il criterio dell'ovvietà della variante, nel momento in cui si chiede se il tecnico del ramo avrebbe individuato l'interscambiabilità dell'elemento se gli fosse stata presentata sia l'invenzione brevettata, sia quella accusata di contraffazione<sup>288</sup>. I primi due quesiti dell'*Improver test*, al di là del riferimento al modo di operare

---

<sup>286</sup> Federal Supreme Court (BHG), *Kunststoffrohrteil*, 12 Marzo 2002, X ZR 43/01, in *GRUR* 2002, p.511 ss; e in 34 IIC, 2003, 302 ss.

<sup>287</sup> Per i quesiti, si rimanda a nota 168.

<sup>288</sup> *Improver Corp. & Others v. Remington Consumer Products Ltd*, F.S.R. 181, 192-3 (1990).

dell'invenzione, sono sostanzialmente sovrapponibili ai primi due quesiti tedeschi delle decisioni parallele<sup>289</sup>.

Negli Stati Uniti, sebbene il *triple test* sia il criterio tradizionalmente richiamato per le invenzioni della meccanica, già nella sentenza *Graver Tank*<sup>290</sup> venne stabilito che un importante fattore da considerare, a parte *function, way e result*, è quello di verificare se la persona esperta del ramo avrebbe saputo della interscambiabilità dell'elemento sostituito con quello rivendicato. Successivamente, la giurisprudenza americana stabilì che l'ovvia interscambiabilità di un elemento accusato di contraffazione con uno rivendicato fosse prova convincente che l'esperto del ramo avrebbe considerato la variazione non sostanziale<sup>291</sup>. La Court of Appeal for the Federal Circuit ha affermato che "*known interchangeability is often a synonymous with equivalence*"<sup>292</sup>. Ciò pone un limite all'espansione della privativa ad equivalenti non prevedibili.

---

<sup>289</sup> Il primo quesito inglese: "*Does the variant have a material effect upon the way the invention works?*"; il primo quesito tedesco si chiede se l'elemento modificato "*solves the problem underlying the invention with modified but objectively equivalent means*".

Il secondo quesito inglese: "*Would the fact that the variant had no material effect have been obvious at the date of publication of the patent to a reader skilled in the art?*"; il secondo quesito tedesco si chiede se "*a person of ordinary skill in the art was able to use his specialized knowledge to identify the modified means as having the same effect*".

La sostanziale identità è sottolineata da FRANZOSI, *In defence of Catnic*, in *E.I.P.R.*, 2000, 22(5), p.242 ss.

<sup>290</sup> U.S. Supreme Court, *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605 (1950).

<sup>291</sup> U.S. Supreme Court, *Warner Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.*, 520 U.S. 17, 25 (1997).

<sup>292</sup> U.S. Court of Appeals, Federal Circuit, *Litton Sys. V. Honeywell, Inc.*, 140 F. 3d 1353, 1357 (2002).

In Italia, nella sentenza *Forel*, l'equivalenza viene esclusa se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, l'invenzione accusata di contraffazione "*presenti carattere d'originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente*".

In dottrina si è però sottolineato come il criterio dell'ovvietà della sostituzione, di per sé, non può costituire il *discrimen* per rilevare l'equivalenza. In altri termini, riconoscere la non ovvietà della modifica non può, di per sé, escludere l'equivalenza. Il motivo è l'incompatibilità con la disciplina delle invenzioni dipendenti, previste dalle legislazioni di tutti i Paesi avanzati<sup>293</sup>. Esse sono invenzioni brevettabili, in quanto dotate di contenuto inventivo, ma allo stesso tempo la loro attuazione implica l'attuazione di un'invenzione protetta da precedente brevetto<sup>294</sup>. L'incompatibilità di cui si è detto sta nel fatto che l'invenzione dipendente è certamente inventiva, ma allo stesso tempo contraffattoria del brevetto da cui dipende. Per questo motivo la non ovvietà non può escludere sempre l'equivalenza.

In realtà quello enunciato può essere un falso problema: la dipendenza postula infatti che vi sia attuazione degli insegnamenti

---

<sup>293</sup> Per quanto riguarda l'Italia, le invenzioni dipendenti sono disciplinate dall'art. 69, comma 2 C.p.i.

<sup>294</sup> FRANZOSI M., *Il concetto di equivalenza*, cit., p.253 ss. Dello stesso autore, *La Cassazione sull'equivalenza*, cit., p.67.

del brevetto (e quindi che siano presenti, direttamente o per equivalenti, tutti gli elementi rivendicati), più qualche cosa in più, che di regola costituisce un elemento ulteriore, ed eccezionalmente può essere una variante, in sé ovvia, di un elemento rivendicato, che però assume, nella nuova invenzione, anche una portata ulteriore inventiva. Credo quindi che una valida soluzione al problema sia offerta guardando all'equivalenza senza perdere di vista il problema tecnico risolto dall'invenzione brevettata. L'equivalenza di un elemento rivendicato con quello del trovato accusato di contraffazione, non può essere valutata in termini assoluti<sup>295</sup>; il che equivale a dire, applicando il criterio dell'ovvia interscambiabilità,

---

<sup>295</sup> PELLEGRINO G.-DRAGOTTI G., *Il principio di equivalenza*, in *Riv. di diritto industriale*, 2005, p.70.

che è l'ovvietà dell'interscambiabilità a non poter essere valutata in termini assoluti<sup>296</sup>.

Applicando il criterio ai singoli elementi, ci si dovrà cioè chiedere se, nell'ottica del contributo che l'elemento rivendicato apporta alla soluzione del problema tecnico oggetto dell'invenzione brevettata, l'elemento del trovato accusato di contraffazione costituisce un'ovvia variante oppure no.

A questo punto i casi sono due:

i) La modifica non è un'ovvia variante. In questo caso la non ovvietà esclude l'equivalenza. Lo stesso problema viene risolto in

---

<sup>296</sup> Una conferma in questo senso si trova in Trib. Roma, 9 Febbraio 2006 che, criticando l'idea di misurare la contraffazione sulla base dell'idea inventiva, afferma che *“Nel giudizio sulla sussistenza della contraffazione si deve anzitutto verificare l'identità della struttura e della funzione di due termini di paragone presi non soltanto analiticamente, ma anche sinteticamente, in relazione alla soluzione del problema tecnico offerto dall'invenzione; in secondo luogo si deve verificare la ovvietà delle sostituzioni, strutturali e/o funzionali, apportate alla realizzazione imputata di contraffazione, secondo lo standard del tecnico medio esperto del settore e allo stato della tecnica al momento della contraffazione”*, a sua volta conforme a Trib. Roma, 9 Settembre 2004. Entrambe le decisioni sono citate in GALLI C.-BOGNI M., *Commento all'art. 52, in Codice Ipertestuale Commentato della proprietà industriale e intellettuale*, cit., p. 642. Gli autori le commentano affermando che *“Tali decisioni sembrano dunque incentrare il giudizio di interferenza sulle caratteristiche del trovato rivendicate, considerate non astrattamente, ma nel loro complesso, quali elementi della soluzione ad un problema tecnico offerta dall'invenzione e quindi in relazione al ruolo che svolgono nell'ambito di essa, e condurlo essenzialmente a partire la verifica della presenza di tali elementi nella realizzazione contestata, valutando se eventuali sostituzioni operate dal terzo di dette caratteristiche con altre non alterino la corrispondenza con l'invenzione, cosa che accade quando le sostituzioni appaiano ovvie all'esperto del settore.”*

modo inventivo. Il brevetto ottenuto è indipendente da quello anteriore.

ii) La modifica è un'ovvia variante. In questo caso l'ovvietà comporta l'equivalenza.

ii-bis) Se si rientra nell'ipotesi ii), ossia effettivamente la modifica appare ovvia, sarà necessario porsi un'ulteriore domanda. Non ci si dimentichi, infatti, che l'equivalenza è stata accertata solo in relazione al contributo dato dall'elemento rivendicato alla soluzione del problema tecnico oggetto dell'invenzione brevettata. Il fatto però, che la modifica sia una ovvia variante rispetto al problema originario, non impedisce che essa sia inventiva rispetto ad un diverso problema: in questo caso si rientrerà nell'ipotesi di invenzione dipendente, comunque equivalente<sup>297</sup>.

---

<sup>297</sup> PELLEGRINO G.-DRAGOTTI G., Op. cit., p.71. Commentando la sentenza Forel, afferma che: *“se dunque la valutazione dell'equivalenza deve compiersi, come afferma oggi la Suprema Corte, prendendo in esame il grado di originalità delle modifiche presenti nella realizzazione contestata rispetto al contenuto delle rivendicazioni, occorre specificare che l'ovvietà o non ovvietà di tali modifiche va correlata con il problema tecnico risolto dall'invenzione”*. In merito al problema dell'incompatibilità del criterio dell'ovvietà della variante con la disciplina delle invenzioni dipendenti, afferma che le norme sulle invenzioni dipendenti *“trovano piena applicazione ogni qual volta l'invenzione oggetto del brevetto principale risolva un determinato problema tecnico e la realizzazione successiva, che a sua volta sia dotata di novità ed altezza inventiva, ne risolva uno diverso. Qualora il problema tecnico affrontato e risolto da entrambi i trovati sia il medesimo ed il secondo risolva quel problema in maniera nuova ed originale, non sussisterà né dipendenza né contraffazione per equivalenti. Specularmente, qualora il primo trovato risolva un problema tecnico e la realizzazione successiva ne risolva (anche) un altro, essa costituirà una contraffazione del primo brevetto”*.

Un esempio aiuterà nella comprensione. Si prendano i fatti del caso Epilady. Il brevetto contraffatto della Phillips rivendicava un particolare meccanismo di depilazione. Il trovato Epilady, accusato di contraffazione, riproduceva tale meccanismo, ma sostituiva una componente. In particolare, sostituiva le spire elicoidali metalliche presenti nel meccanismo brevettato, con cuscinetti di gomma. Ora, nell'ottica del meccanismo ideato nell'invenzione brevettata, tale sostituzione appare verosimilmente ovvia. In relazione però, ad un diverso problema, essa risulta inventiva: i cuscinetti di gomma consentono un contatto più delicato con la cute. Il meccanismo originario è stato modificato in un suo elemento per risolvere, in modo inventivo, un diverso problema. La modifica, pur avvantaggiandosi della precedente invenzione, merita di essere brevettabile, e lo strumento del brevetto dipendente è funzionale a tale scopo. Se invece la modifica avesse affrontato il medesimo problema dell'elemento sostituito, e lo avesse risolto in modo inventivo, si sarebbe integrata l'ipotesi i), per cui il nuovo trovato sarebbe stato autonomamente brevettabile. Avendo modificato in modo inventivo un elemento, l'equivalenza sarebbe infatti esclusa, secondo la *all-elements rule*. La soluzione non è da tutti condivisa,

ma ha un suo fondamento, per quanto si è cercato di spiegare in termini di “politica di ricerca”<sup>298</sup>.

Un’ultima precisazione è forse necessaria in relazione alla c.d. teoria del *bonus effect*<sup>299</sup>. Essa viene in rilievo quando vengono apportate ad un trovato brevettato modifiche che migliorano gli effetti già raggiunti dallo stesso trovato. Il *bonus effect* (o effetto sorprendente) è in realtà irrilevante ai fini del giudizio sull’attività inventiva. Il fatto in sé che la modifica porti un *bonus effect*, non significa che essa sia inventiva. Questo perché i miglioramenti ad un dato trovato possono collocarsi sul sentiero già tracciato dall’insegnamento contenuto nello stato della tecnica (sebbene di fatto il sentiero non sia ancora stato percorso). Semplicemente, non bisogna scordare il basilare concetto per cui non tutto ciò che è nuovo è necessariamente inventivo, in particolare quando la strada da percorrere è obbligata o comunque sarebbe stata *obvious to try*.

Come è stato indicato nelle *guidelines* dell’EPO:

---

<sup>298</sup> CAPITOLO I.1.4, ii).

<sup>299</sup> Sul punto vedi GALLI C.-BOGNI C., *Commento all’art. 48*, in *Codice Ipertestuale Commentato della proprietà industriale e intellettuale*, cit., p. 600 e 608.

Un effetto tecnico inatteso può essere considerato come un indicatore di attività inventiva. Tuttavia, se, avendo riguardo allo stato della tecnica, fosse stato già ovvio per l'esperto arrivare a qualcosa che ricada nei termini delle rivendicazioni, per esempio a causa di mancanza di alternative che determini una situazione di strada obbligata, l'effetto tecnico sorprendente è solo un effetto positivo accidentale che non conferisce inventività alla materia rivendicata.<sup>300</sup>

In sostanza, una volta individuato un certo insegnamento come ovvio, la circostanza che si scopra che quello stesso insegnamento porta a raggiungere miglioramenti ulteriori non implica attività inventiva, in quanto il tecnico del ramo avrebbe ritenuto ovvio continuare a percorrere quella strada per trarne tutti i possibili benefici (e ciò è vero anche quando l'insegnamento si "dirama" in più strade, essendo ovvio per il tecnico del ramo provarle tutte, almeno quando sono in un numero ragionevolmente limitato). La ben nota formula dell'*obvious to try*, parametro richiamato per obiettivare la valutazione dell'innovatività di un trovato, è assolutamente applicabile anche al caso in analisi. Essa individua come ovvia quella soluzione che *"lo stato della tecnica incoraggiava*

---

<sup>300</sup> Guidelines dell'EPO, citate in GALLI C.-BOGNI C., *Commento all'art. 48, in Codice Ipertestuale Commentato della proprietà industriale e intellettuale*, cit., p.600. Gli autori, affrontando la nozione di *obvious to try*, citano una decisione del *Board of Appeal T 2/83, Rider/Simeticon Tablet* nella quale è affermato che *"se era ovvio fare ricerche (obvious to try) nelle circostanze di quel particolare caso, e in quelle circostanze sarà necessario considerare quali erano le aspettative di raggiungere un risultato utile"*. Il medesimo parametro è di certo applicabile in materia di bonus effect.

*ad adottare in vista del probabile successo nella soluzione del problema tecnico*”<sup>301</sup>. Sembra che gli sviluppi ulteriori che si fondano sull’insegnamento già brevettato potranno essere a loro volta brevettati solo in presenza di un pregiudizio tecnico, non rimosso dall’insegnamento già brevettato<sup>302</sup>.

Attraverso i correttivi e le precisazioni fatte, credo che il criterio dell’ovvietà della variante non sia incompatibile con la disciplina delle invenzioni dipendenti. Da segnalare che il criterio dell’ovvietà presenta ancora, almeno secondo alcuni autori, una criticità. In particolare, a tali autori non pare accettabile che l’equivalenza possa ritenersi sussistente in presenza di ovvie modificazioni, ma in assenza di una identità sostanziale di struttura e di funzione<sup>303</sup>. Si ripropongono però qui le criticità di cui si è già detto e a cui si rimanda<sup>304</sup>, affrontando il *way prong* del *triple test*.

Se l’esigenza è quella di introdurre ulteriori limitazioni per evitare l’estensione della privativa oltre quello che il brevettante ha effettivamente rivendicato, un valido strumento è fornito dalla

---

<sup>301</sup> GALLI C.-BOGNI M., *Commento all’art. 48*, in *Codice Ipertestuale Commentato della proprietà industriale e intellettuale*, cit., p.588.

<sup>302</sup> La nozione di pregiudizio tecnico è ampiamente trattata in GALLI C.-BOGNI M., *Commento all’art. 48*, in *Codice Ipertestuale Commentato della proprietà industriale e intellettuale*, cit., p.600 ss.

<sup>303</sup> FRANZOSI M., *Il concetto di equivalenza*, cit., p.253 ss.

<sup>304</sup> *Supra* CAPITOLO I.2.1.

*purposive construction*, il criterio sicuramente più restrittivo nella determinazione dell'ambito di protezione fra quelli analizzati.

### **2.3. Purposive construction.**

Considerazioni sul primo e sul secondo quesito dell'*Improver test* sono già state formulate. Qui verranno svolte alcune considerazioni sul terzo quesito del test, quello che rende il test inglese il più severo fra quelli analizzati. Il caso *Epilady* è esemplificativo a riguardo.

Sia in Germania, che in Italia, che nel Regno Unito, la modifica operata nel trovato accusato di contraffazione è stata ritenuta ovvia. In Germania ed in Italia, ciò ha condotto a ritenere il trovato accusato effettivamente contraffattorio. Nel Regno Unito, invece, l'incompatibilità con il linguaggio delle rivendicazioni ha impedito di estendere l'ambito di protezione alla soluzione alternativa ovvia. Se le prime due domande del test *Improver* avrebbero condotto ad un risultato analogo a quello tedesco ed italiano, il terzo quesito, che vincola l'interprete al significato delle rivendicazioni, escluse l'equivalenza<sup>305</sup>.

Oggi però, la distanza tra l'impostazione inglese e quella tedesca si è notevolmente ridotta. Originariamente il test tedesco,

---

<sup>305</sup> HATTER J.P., Jr., diffusamente Op. cit.

nella formulazione elaborata in *Formstein*, si componeva solamente di due quesiti. Questi portavano a valutare esclusivamente l'interscambiabilità della variante e l'ovvietà di tale interscambiabilità. Con le c.d. decisioni parallele, un "terzo quesito" è stato aggiunto al test<sup>306</sup>. Nel caso *Celltech R&D Ltd. v. Meddimune*, l'England Patent Court si è trovata a dover applicare la legge tedesca sulla contraffazione di brevetto, ed ha quindi dovuto analizzare le decisioni parallele tedesche. Il giudice Laddie, commentando il "terzo quesito" tedesco, dopo aver rilevato che esso si riferisce al significato semantico delle rivendicazioni, ha espressamente affermato che "*It appears that what is intended is, to all intents and purposes, the same as the third Improver question.*" A conferma di ciò, il giudice inglese cita un passaggio di una delle decisioni parallele<sup>307</sup>:

---

<sup>306</sup> Il terzo quesito in *Kunststoffrohrteil* chiede se "*the considerations applied by the skilled artisan are specifically drawn from the technical teaching of the claim*". In *Celltech R & D Limited v. Medimmune Inc.*, 2004 WL 1074439, 19 May 2004 lo stesso quesito viene così riformulato: "*the considerations that the person skilled in the art must apply must focus on the semantic content of the technical teaching protected in the patent claim in such a way that the person skilled in the art would consider the different embodiment with its modified means as being the specific equivalent solution*".

<sup>307</sup> Federal Supreme Court (BGH), *Custodiol II*, 12 Marzo 2002, in *GRUR*, 2002, p.511 ss.; e in 34 IIC, 2003, 302 ss.

If, when observed objectively, the patent is restricted to a narrower wording of the claim than would be appropriate according to the technical content of the invention, and thus compared with the state of the art, the specialist in the field is entitled to rely on the fact that protection is correspondingly restricted. The patent holder is then prevented from subsequently claiming protection for something he has not placed under protection.

Sembra quindi che anche nella impostazione tedesca, il fatto che il tecnico del ramo avrebbe ritenuto ovvia una data variante non comporta necessariamente contraffazione, se quella variante non può essere ricompresa fra quelle che, dalla lettura delle rivendicazioni, l'interprete poteva ritenere il brevettante intendesse includere nell'ambito di protezione<sup>308</sup>. Il caso della pala spartineve, del quale già si è parlato<sup>309</sup>, è prova di come il linguaggio delle rivendicazioni abbia assunto ruolo centrale anche in Germania.

Le differenze fra l'impostazione tedesca e quella inglese sono divenute progressivamente tanto sottili, da aver portato un giudice della House of Lords a dichiarare che:

---

<sup>308</sup> Celltech R & D Limited v. Medimmune Inc., 2004 WL 1074439 (2004), nella quale la Corte afferma che :*“Under German law an accused device which, to a notional reader, would obvious work in the same way and by equivalent means is not an infringement if the same reader would conclude, from the teaching in the patent, that the patentee intended to exclude variants in general or that variant in particular.”*

<sup>309</sup> *Supra* CAPITOLO I.1.3.

non c'è differenza fra Gran Bretagna e Germania nel modo di intendere il significato del Protocollo dell'art. 69, né in ciò che si intende per equa protezione del titolare combinata con ragionevole certezza per i terzi. Ciò significa che nella pratica decideremo i casi di contraffazione nello stesso modo; oppure, se li decideremo diversamente, ciò sarà dovuto a individuali differenze di opinione .... l'approccio inglese sta nell'aver fiducia nella capacità del giudice .... di evitare il letteralismo e di attribuire alle rivendicazioni il significato che [in Germania] il ragionevole tecnico medio avrebbe pensato che il titolare dovesse intendere.<sup>310</sup>

In conclusione, come sottolineato dal giudice Hoffman, le differenze persistono più che altro su un piano concettuale. Se in entrambi i Paesi si raggiungono risultati analoghi nella determinazione della portata della protezione conferita dal brevetto, le strade percorse per determinarla sono concettualmente diverse, dato che la giurisprudenza inglese persiste nel negare l'utilità della dottrina degli equivalenti.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, essi criticano l'impostazione *Catnic* per la sua eccessiva rigidità<sup>311</sup>. Essa impedisce di ritenere contraffattoria la variante che in sostanza è equivalente,

---

<sup>310</sup> HOFFMAN, *Patent construction*, in *GRUR* 2006, 9, 720, citato in HASSAN S., Op. cit.

<sup>311</sup> Per un'ampia rassegna delle critiche al *Catnic principle*, si veda TURNER J., *Seven reasons why Catnic is wrong*, in *E.I.P.R.*, 1999, 21(11), p.531 ss; in risposta: FRANZOSI M., *In defence of Catnic*, Op. cit., p.242 ss.; dello stesso autore, *Patents: Court of Appeal divided on the third "Catnic" question*, in *E.I.P.R.*, 2000, 22(12), p.176 ss.; in replica a Franzosi, TURNER J., *Purposive construction*, in *E.I.P.R.* 2001, 23(2), p.118.

ma non può formalmente essere qualificata come tale, stante l'inidoneità del linguaggio con cui sono state scritte le rivendicazioni a ricomprendere nell'ambito di protezione la variante in questione.

Questo non significa certo che le rivendicazioni non abbiano un ruolo decisivo oltreoceano. La *all-elements rule* ne è la prova. Ma la differenza è che quando si tratta di individuare sotto quali varianti un dato elemento rivendicato possa trovarsi nel trovato accusato di contraffazione, il linguaggio delle rivendicazioni non crea negli Stati Uniti vincoli così stringenti come nel Regno Unito o in Germania. Nessun passaggio del *triple test*, o degli altri test applicati dalla giurisprudenza statunitense (ossia *insubstantial difference test* e *interchangeability test*) può infatti condurre ad una simile conclusione<sup>312</sup>.

Per quanto riguarda l'Italia, è ovvio che le considerazioni che sono state svolte in tema di determinazione dell'oggetto del giudizio di equivalenza, abbiano ricadute anche in questa sede. Ciò è di immediata comprensione: se un dato elemento rivendicato è classificato come non essenziale, è evidente che il linguaggio utilizzato per descriverlo non ha alcuna importanza, perché è lo stesso elemento a non averne ai fini della determinazione dell'ambito di protezione.

---

<sup>312</sup> PUMFREY N., et. al., Op. cit., p.282 ss.

Bisogna però segnalare che sebbene la giurisprudenza non attribuisca al *wording* delle rivendicazioni un valore tanto limitativo dell'ambito di protezione quanto quello attribuito in Germania e nel Regno Unito, ci sono state alcune pronunce che evidenziano l'importanza che il *wording* delle rivendicazioni ha progressivamente assunto anche in Italia.

Già si è parlato del caso Giemme c. Ciemmecalabria<sup>313</sup>. In esso sembra che dalla lettura delle rivendicazioni il tecnico potesse ricostruire un trovato-base più generale, di cui la rivendicazione rappresentava solo una delle possibili varianti. Eppure il linguaggio delle rivendicazioni, secondo la corte, non consentiva all'interprete di distaccarsi dalla variante specificamente rivendicata. Similmente a come si era pronunciata la House of Lords nel caso *Improver*, sebbene la soluzione alternativa poteva apparire ovvia al tecnico del ramo, lo stesso tecnico avrebbe però inteso il linguaggio usato nelle rivendicazioni limitativo della protezione a non più di quanto in esse effettivamente indicato.

Altri utili elementi possono essere desunti da un'ordinanza del Tribunale di Torino<sup>314</sup>, ove in gioco era il significato da attribuire ai valori numerici. La rivendicazione aveva ad oggetto “*sale di magnesio ... con purezza ottica pari a 99,8 % di eccesso*”

---

<sup>313</sup> *Supra* CAPITOLO I.5.2.D

<sup>314</sup> Trib. Torino, 11 Aprile 2011, con commento di CIANI, in *Giurisprudenza Italiana*, 7, 2011, p.1553.

*enantiomerico per la preparazione di un medicamento per la secrezione di acido gastrico*". La controparte accusata di contraffazione aveva realizzato un prodotto generico con un grado di purezza ottica del sale compreso in un range da 99,60% a 99,78%. Ad avviso del titolare del brevetto, *"questo range, così come il grado di purezza indicato nel brevetto, non devono essere presi alla lettera ma letti tenendo presenti ... le normali regole di arrotondamento che si applicano tutte le volte che una misura viene espressa con l'uso di cifre decimali"*. La corte ha ritenuto che il range di purezza ottica non potesse essere rideterminato<sup>315</sup>, perché altrimenti si

opererebbe una interpretazione delle rivendicazioni non idonea a garantire una ragionevole tutela giuridica ai terzi che per stabilire cosa sia o non sia compreso nella privativa non possono essere tenuti ad effettuare particolari ipotesi interpretative che non siano giustificate e strettamente collegate al contenuto oggettivo del documento brevettuale.

---

<sup>315</sup> Il caso in esame ha un illustre precedente nella giurisprudenza americana, nel caso Warner-Jenkinson Co., v. Hilton Davis Chemical Co. Il brevetto rivendicava un processo in cui era utilizzato un *"ph range from approximately 6.0 to 9.0"*. Il trovato accusato realizzava lo stesso processo con un ph di 5. La corte affermò che: *"Although there is nothing in the written part of the specification to indicate that the invention extends beyond the specific range given in the claim, there is substantial record evidence to prove that one of ordinary skill in the art would know that performing ultrafiltration at ph of 5.0 will allow the membrane to perform substantially the same function in substantially the same way to reach substantially the same result as performing ultrafiltration at 6.0."* La corte si è preoccupata di individuare il significato che il tecnico del ramo avrebbe dato al valore numerico, riconoscendo che avrebbe inteso quei valori come equivalenti.

La Corte ha in particolare motivato l'impossibilità di ridefinire i confini della privativa fissati dai valori numerici rivendicati sulla base del ruolo giocato dalla *file history*<sup>316</sup>.

Sembra quindi che anche la giurisprudenza italiana, sebbene nelle pronunce sinora rese dalla Corte di legittimità soffra del peccato originale di selezionare gli elementi essenziali dell'invenzione, una volta individuati tali elementi essenziali, almeno nella parte più avveduta delle pronunce di merito tenda invece a conformarsi alla giurisprudenza inglese e a quella tedesca, ponendo il linguaggio delle rivendicazioni quale possibile limite all'estensione dell'ambito di protezione, raggiungendo risultati analoghi al terzo quesito *Improver*.

In conclusione, è forse possibile tracciare un ideale criterio per valutare l'equivalenza, prendendo quanto di buono è stato individuato nelle diverse esperienze nazionali.

Utilizzando il criterio dell'ovvietà della variante come "struttura di base" del giudizio, in quanto criterio attorno al quale si registra la maggiore convergenza, abbiamo detto essere necessario integrare il criterio con il richiamo al problema tecnico, per risolvere le incongruenze che altrimenti sorgono con la disciplina delle

---

<sup>316</sup> Si rinvia al paragrafo dedicato alla *prosecution history estoppel* per una trattazione più approfondita sul punto, *Infra CAPITOLO I.4.2.*

invenzioni dipendenti. Del *triple test* credo si possa salvare anche il riferimento al risultato finale, in quanto condiviso anche negli altri criteri esaminati, ed indubbiamente corretto. Per quanto riguarda l'identità sostanziale di funzionamento, la escluderei: questo criterio presenta aspetti problematici e non è ampiamente condiviso. Più opportuno è forse il contributo inglese, ormai recepito anche da altri ordinamenti, in grado di creare uno sbarramento all'equivalenza ove, pur in presenza di ovvie varianti, il linguaggio delle rivendicazioni impedisce l'ampliamento della protezione a trovati altrimenti equivalenti.

### **3. Il tempo in cui deve essere formulato il giudizio di equivalenza.**

Vi è un aspetto attinente alla dottrina degli equivalenti sul quale si registrano profonde differenze fra Paese e Paese. In tutte le varianti della dottrina che abbiamo analizzato, vi è tendenziale convergenza sul fatto che vi sia equivalenza a fronte dell'ovvia interscambiabilità dell'elemento rivendicato con quello accusato di contraffazione.

Il problema si pone quando, in data successiva al brevetto, vengono ideati nuovi trovati che svolgono la stessa funzione di

elementi compresi nelle rivendicazioni, e questi diversi trovati vengono sostituiti dal terzo all'interno dell'invenzione brevettata<sup>317</sup>.

Non è quindi chiaro secondo quali conoscenze l'interprete dovrà valutare l'ovvia interscambiabilità. Le opzioni sono le conoscenze del tecnico: alla data dell'*infringement*, alla data del deposito della domanda (*filing*), oppure alla data della pubblicazione. Ciò è rilevante perché quei nuovi trovati ideati dopo la brevettazione, potranno risultare ovviamente interscambiabili o meno con gli elementi rivendicati a secondo del momento in cui viene collocato l'interprete per valutare la contraffazione, e quindi a seconda delle conoscenze di cui lo stesso dispone.

### **3.1. Tempo dell'*infringement*.**

Negli Stati Uniti, il giudizio di equivalenza viene collocato al tempo dell'*infringement*<sup>318</sup>. Questa soluzione garantisce il progressivo ampliamento dell'ambito di protezione, di pari passo con il progresso tecnico. In questo modo, nuovi equivalenti si aggiungono progressivamente a quelli già esistenti alla data della brevettazione<sup>319</sup>. Soluzioni originariamente non equivalenti, possono

---

<sup>317</sup> BERGIA S., Op. cit., p.712 ss.

<sup>318</sup> La soluzione è accolta in Warner Jenkinson Company Inc., v. Hilton Davis Chemical Co.

<sup>319</sup> ROSSI F., Op. cit., p.238.

divenire tali al momento della contraffazione, in ragione delle nuove conoscenze alla luce delle quali l'interprete valuta l'ovvia interscambiabilità.

Quest'approccio è particolarmente protettivo nei confronti degli interessi del titolare, in quanto il suo brevetto comprenderà imprevedibili ed imprevisti sviluppi tecnologici.

La ragione di adottare una soluzione di questo tipo sta nella convinzione che, altrimenti, si permetterebbe al progresso tecnico di vanificare troppo rapidamente le privative riconosciute dai brevetti concessi, a causa della rapida disponibilità di nuovi mezzi per ottenere funzioni prima realizzate per mezzo di mezzi rivendicati<sup>320</sup>. Inoltre, sarebbe eccessivo aspettarsi che il brevettante possa immaginare a priori tutte le possibili applicazioni della sua invenzione<sup>321</sup>.

Bisogna segnalare che in una decisione della Court of Appeal for the Federal Circuit<sup>322</sup>, in un'opinione concorrente, un giudice della Corte ha suggerito un ulteriore *bar*, per impedire un eccessivo ampliamento dell'ambito di protezione.

La decisione riguardava la tematica delle varianti descritte ma non rivendicate. La giurisprudenza statunitense ritiene che ciò che

---

<sup>320</sup> GUGLIELMETTI G., Op. cit., p.130.

<sup>321</sup> HASSAN S., Op. cit., par 13.

<sup>322</sup> U.S. Court of Appeals, Federal Circuit, Johnson & Johnston Assocs v. R.E. Serv. Co., 285 F.3d 1046 (2002).

non è stato rivendicato, ma solo descritto nella *specification*, ossia nella descrizione brevettuale, non possa essere oggetto di riappropriazione per mezzo della dottrina degli equivalenti. Esso deve considerarsi posto a disposizione del pubblico (c.d. *public dedication rule*<sup>323</sup>). Ciò che viene evidenziato dal giudice Rader è che non è solo ciò che è stato descritto senza essere rivendicato che dovrebbe essere escluso dall'ambito di protezione, ma anche tutto ciò che poteva essere rivendicato perché prevedibile, ma non è stato rivendicato<sup>324</sup>. Quindi, se la persona "*reasonably skilled in the art*" avrebbe potuto anticipare modi attraverso cui aggirare la lettera delle rivendicazioni, il brevettante avrebbe avuto l'onere di formulare le sue rivendicazioni in modo da evitare tali aggiramenti. "*The patentee has an obligation to draft claims that capture all reasonably foreseeable ways to practice the invention*". È evidente che questa impostazione riduce considerevolmente la portata protettiva della dottrina, sostanzialmente limitandola alle sole ipotesi di equivalenti imprevedibili.

---

<sup>323</sup> *Infra* CAPITOLO I.4.1.

<sup>324</sup> U.S. Court of Appeals, Federal Circuit, Johnson & Johnston Assocs v. R.E. Serv. Co., 285 F.3d 1046, 1057 (2002): "*Perhaps more than each of these other restraints on non-textual infringement, a foreseeability bar would concurrently serve both the predominant notice function of the claims and the protective function of the doctrine of equivalents. When one of ordinary skill in the relevant art would foresee coverage of an invention, a patent drafter has an obligation to claim those foreseeable limits. This rule enhances the notice function of claims by making them the sole definition of invention scope in all foreseeable circumstances.*"

Questa impostazione, lo si ripete, è stata espressa solo in una *concurring opinion*, e non costituisce l'indirizzo attualmente seguito dalla giurisprudenza americana<sup>325</sup>, sebbene alcuni autori ne auspicano l'adozione<sup>326</sup>, per una piena conformità al *peripheral definiton system*, e sebbene alcune decisioni abbiamo mostrato aperture in tal senso<sup>327</sup>. Ad ogni modo, buona parte delle variazioni prevedibili vengono sottratte dall'ambito di protezione attraverso la disciplina della c.d. "*prosecution history estoppel*"<sup>328</sup>. Da sottolineare, in ultimo, che anche autorevole dottrina italiana ha condiviso questa impostazione, sostenendo che "*se una soluzione poteva essere prevista dall'inventore, e lo stesso non l'ha menzionata, si deve pensare che lo stesso non abbia voluto o saputo o non si sia dato pena di rivendicarla*"<sup>329</sup>.

Per quanto riguarda gli orientamenti sul punto in Europa, la proposta di revisione del Protocollo Interpretativo dell'art. 69, formulata dal Consiglio Amministrativo dell'EPO<sup>330</sup>, proponeva che, per determinare l'ambito di protezione "*due account shall be taken of means which at the time of the alleged infringement are equivalent*

---

<sup>325</sup> RALSTON W.T., Op. cit., p.194.

<sup>326</sup> ADELMAN M.J., diffusamente Op. cit.

<sup>327</sup> U.S. Court of Appeals, Federal Circuit, Sage Prods. v Devon Indus., 126 F3d, Fed Cir 1997, 1420.

<sup>328</sup> ADELMAN M.J., Op. cit.; RALSTON W.T., Op. cit., p.191.

<sup>329</sup> FRANZOSI M., *il concetto di equivalenza*, cit.; vedi anche GALLI, *Per un approccio realistico ai brevetti*, cit., p. 144 ss.

<sup>330</sup> C.d. Basic Proposal for the Revision. documento MR/2/00.

*to the means specified in the claims*". Sappiamo che l'articolo venne approvato, ma senza riferimento alcuno al tempo del giudizio. Tra le critiche che portarono alla bocciatura della proposta originaria, il fatto che il momento esatto dell'*infringement* è spesso ignoto, rendendo impossibile la ricostruzione dello stato dell'arte rilevante; ed il fatto che, seguendo il criterio che data la valutazione dell'equivalenza al tempo del giudizio, più un brevetto sarà datato, più incerto sarà il suo ambito di protezione, perché sarà necessario "aggiornare" continuamente la protezione offerta alla luce dell'arte divenuta nota nel frattempo.

### **3.2. Tempo della priorità e tempo della pubblicazione.**

Nel Regno Unito, il giudizio di equivalenza è collocato al tempo della pubblicazione del brevetto<sup>331</sup>. La protezione può quindi estendersi alle *after-arising technologies*, ma solo a quelle sorte dopo il deposito della domanda e fino alla pubblicazione del brevetto, escludendo quelle sorte fra pubblicazione ed *infringement*. Inoltre, condizione necessaria per ricomprendere nell'ambito di protezione *l'after-arising technology* è che le rivendicazioni siano state scritte in modo sufficientemente generale da includere la variante<sup>332</sup>.

---

<sup>331</sup> *Catnic Components Ltd. V. Hill & Smith Ltd.*, 1982 R.P.C. 183, 242 (H.L. 1980).

<sup>332</sup> BOWLING A., *Op. cit.*, p.581.

L'incompatibilità con il linguaggio delle rivendicazioni non sarebbe cioè comunque superabile.

In Germania, il giudizio di equivalenza è collocato al tempo della data di deposito o di priorità. In questo modo, non è possibile registrare ampliamento alcuno della protezione.

Sia l'impostazione inglese che quella tedesca sono decisamente più severe rispetto a quella statunitense nei confronti dell'inventore. Ciò comporta che gli equivalenti saranno determinati al momento della pubblicazione o del deposito/priorità e, dal quel momento in poi, altri equivalenti non potranno essere inclusi nell'ambito di protezione. In altri termini, anche laddove nuove conoscenze dovessero far ritenere all'interprete, collocato al tempo dell'*infringement*, che una data variazione sia ovvia, ciò non varrà ad escludere la contraffazione.

Certa dottrina ha evidenziato come le soluzioni europee non siano condivisibili, poiché permettono a trovati ideati successivamente alla data della priorità o della pubblicazione di sfuggire alla contraffazione, solo perché il progresso tecnico ha messo a disposizione altre vie per raggiungere il medesimo risultato, e senza che l'uso di queste nuove vie abbia implicato uno sforzo inventivo<sup>333</sup>. Un esempio degli esiti cui porterebbe la severità

---

<sup>333</sup> SCUFFI M.-FRANZOSI M., *Diritto Industriale Italiano*, cit., p.618.

dell'impostazione europea è stato ravvisato nel caso del brevettante che avesse brevettato un'automobile con sistema frenante che agisce anche sul cambio marce, e che in base a questa impostazione non avrebbe la possibilità di estendere la sua tutela all'impianto che agisce sul cambio automatico<sup>334</sup>.

### **3.3. Incertezza e proposte in Italia.**

In Italia, la questione del tempo nel quale si deve collocare la valutazione dell'equivalenza (e quindi delle conoscenze del tecnico del ramo alle quali riferirsi per stabilire se l'equivalenza sussiste) è piuttosto dibattuta. Sia in giurisprudenza che in dottrina, vi sono sia posizioni che collocano il tempo del giudizio al momento della contraffazione, sia posizioni che lo collocano al momento del deposito della domanda.

A sostegno della prima posizione, è stato osservato che le decisioni Barilla c. Fazion ed il caso Epilady, facendo ricorso alle invenzioni dipendenti e alla contraffazione per equivalenti, avrebbero implicitamente collocato il giudizio di equivalenza alla

---

<sup>334</sup> FRANZOSI M., *il concetto di equivalenza*, cit., p.253 ss.

data della contraffazione<sup>336</sup>. Sicuramente, si registrano espresse prese di posizione della giurisprudenza di merito in tal senso<sup>337</sup>.

Un altro autore ha proposto di utilizzare una costruzione analoga a quella riguardante la categoria delle invenzioni dipendenti per disciplinare le *after-arising technologies*<sup>338</sup>. Se la realizzazione dei nuovi mezzi, ideati dopo la brevettazione, o la loro utilizzazione all'interno del trovato brevettato per lo svolgimento della medesima funzione di elementi già rivendicati, hanno richiesto attività inventiva, i mezzi stessi, ed il loro uso inventivo, potranno essere brevettati come invenzioni dipendenti<sup>339</sup>. Questa impostazione non pare però condivisibile, poiché un'invenzione dipendente è comunque contraffattoria, mentre invece una sostituzione inventiva non dovrebbe dare luogo a brevetti dipendenti, proprio perché la

---

<sup>336</sup> BERGIA S., Op. cit., p.714.

<sup>337</sup> Trib. Roma, 9 Febbraio 2006, ord., in *GDI*, 2006, 638 ss, secondo cui “*Nel giudizio sulla sussistenza di una contraffazione per equivalenti... si deve verificare la non ovvietà delle sostituzioni, strutturali e/o funzionali, apportate alla realizzazione imputata di contraffazione, secondo lo standard del tecnico medio esperto del settore e allo stato della tecnica al momento della contraffazione*”; Trib. Roma, 7 Aprile 2005, Breda v. Hormann ([www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com)), secondo cui l'ovvietà della variante va valutata “*secondo lo standard del tecnico medio del settore e allo stato della tecnica al momento della contraffazione*”. Citate in BERGIA S., Op. cit., pp. 714-715.

<sup>338</sup> La costruzione in commento è prospettata da GUGLIELMETTI G., Op. cit., p.129 ss.; e sostenuta da BERGIA S., Op. cit., p. 712 ss.

<sup>339</sup> GUGLIELMETTI G., cit., p.132, per il quale: “*un insegnamento brevettato può continuare ad essere sfruttato anche avvalendosi di nuovi mezzi successivamente messi a disposizione dello stato della tecnica.*”.

sostituzione inventiva esclude l'attuazione dell'insegnamento rivendicato, anche per equivalenti.

Sempre secondo la costruzione appena criticata, che utilizza i criteri relativi alle invenzioni dipendenti per disciplinare le invenzioni sopravvenute, verrebbe tenuta rigidamente separata l'interpretazione delle rivendicazioni, dall'individuazione degli equivalenti. Le rivendicazioni verrebbero interpretate secondo le conoscenze accessibili al tecnico del ramo alla data della priorità, fissando a tale momento la portata dell'ambito di protezione definito dal brevetto. La valutazione della contraffazione per equivalenza invece, verrebbe valutata alla data della contraffazione: una sostituzione evidente di elementi rivendicati darebbe luogo a semplice equivalenza; una sostituzione non evidente, ad un'equivalenza per dipendenza<sup>340</sup>. Quest'ultima considerazione rappresenta un secondo motivo per cui l'impostazione in analisi non pare accettabile: una sostituzione di elementi rivendicati darebbe sempre luogo a contraffazione. Se anche la sostituzione fosse inventiva, infatti, vi sarebbe comunque dipendenza, la quale implicherebbe a sua volta contraffazione.

Se si valuta l'equivalenza nel momento della contraffazione, tutte le sostituzioni, anche quelle inventive e brevettate

---

<sup>340</sup> BERGIA S., Op. cit., p.713; GUGLIELMETTI G., Op. cit., p.131 ss.

autonomamente, sarebbero già divenute ovvie, proprio grazie agli insegnamenti di tali invenzioni dipendenti (che entrano a far parte dello stato della tecnica): il che è evidentemente inaccettabile.

Sembra quindi preferibile l'approccio che colloca il giudizio d'equivalenza al momento del deposito o della priorità.

Per dimostrare la fondatezza di questa posizione, si provi a ragionare *a contrario*. Una variante non ovvia al momento della priorità avrebbe potuto essere, senza alcun dubbio, brevettata (come invenzione dipendente o autonoma, a seconda che si aderisca o meno alla costruzione sopra criticata). Valutando l'equivalenza al momento della contraffazione, che si collochi per ipotesi in un momento successivo alla seconda brevettazione, la variante brevettata verrebbe ricompresa nell'ambito di protezione del primo brevetto, proprio sulla base dell'insegnamento che il secondo brevetto stesso avrebbe messo a disposizione dello stato della tecnica, e del quale bisognerebbe tenere conto per determinare gli equivalenti del primo brevetto: il che è evidentemente assurdo.

Inoltre, se in ipotesi la variante inventiva non venisse brevettata quando astrattamente possibile, una volta venuto meno il suo carattere inventivo (a seguito dell'acquisizione allo stato della tecnica dell'insegnamento oggetto del mancato brevetto), l'ambito di

protezione del primo brevetto si espanderebbe immeritadamente e immotivatamente a vantaggio del suo titolare<sup>341</sup>.

Sul punto si è quindi sostenuto che collocare la valutazione dell'equivalenza al tempo dell'infringement "*finirebbe per attribuire protezione ad una creazione successiva al momento del deposito della domanda ed estranea all'insegnamento brevettuale, così estendendone indebitamente la protezione*"<sup>342</sup>.

In conclusione, sembra che collocare il giudizio di equivalenza al tempo della priorità sia non solo la scelta migliore in termini di opportunità, ma addirittura l'unica percorribile in termini logici. La soluzione ha trovato anche accoglimento in giurisprudenza<sup>343</sup>.

#### **4. Le limitazioni volontarie o disclaimers.**

L'analisi del sistema brevettuale sarebbe incompleta se non si trattasse del ruolo delle limitazioni volontarie nella determinazione

---

<sup>341</sup> In GALLI C.-BOGNI M., *Commento all'art. 52*, in *Codice Ipertestuale Commentato della proprietà industriale e intellettuale*, cit., p.647, gli autori hanno approfondito la questione. Secondo gli autori "*una variante non ovvia al momento del deposito del brevetto avrebbe infatti potuto essere autonomamente brevettata, senza che ciò desse luogo a un rapporto di dipendenza tra i due titoli, rappresentando non una derivazione, ma una soluzione alternativa, pur con una parte in comune. Ed il fatto che alla brevettazione non si sia provveduto (magari perché nel frattempo la sostituzione era stata divulgata e quindi non era più nuova, o perché altri insegnamenti emersi sempre nelle more l'avevano resa non inventiva) non consente al titolare del primo brevetto di trarne profitto, allargando a posteriori l'ambito della sua esclusiva.*"

<sup>342</sup> *Ibid.*

<sup>343</sup> Trib. Roma, 18 Dicembre 2002, secondo cui "*l'indagine deve essere svolta con riferimento alla data di deposito del brevetto e non della pretesa contraffazione*".

dell'ambito di protezione. Esse presentano significative differenze soprattutto fra Stati Uniti ed Europa. Le limitazioni volontarie giocano sicuramente un ruolo centrale nella disciplina americana, mentre dubbi e discussioni solleva il ruolo dalle stesse assunto nella disciplina europea.

Alle limitazioni volontarie è possibile riferirsi con il termine disclaimer: “*dichiarazioni del richiedente il brevetto o del titolare che viene interpretata (o lo può essere) in modo tale da negare la possibilità di protezione*”<sup>344</sup>.

Limitazioni all'ambito di protezione possono derivare sia dalla *prosecution history estoppel*, che dalla *public dedication rule*.

#### **4.1. Public dedication rule.**

La *public dedication rule* è sostanzialmente condivisa da tutti gli approcci che hanno posto le rivendicazioni al centro del sistema brevettuale. Se l'ambito di protezione è determinato dalle rivendicazioni, ciò che è presente nella descrizione, ma non è stato

---

<sup>344</sup> SCUFFI M.-FRANZOSI M., *Diritto industriale Italiano*, cit., p. 627.

rivendicato, deve intendersi posto a disposizione del pubblico<sup>345</sup>. Il brevettante non potrà in tal caso invocare la dottrina degli equivalenti per riappropriarsi di quanto ha descritto, ma non ha rivendicato. Il disclaimer è collocato nella descrizione.

È necessario però fare chiarezza e tenere distinte due ipotesi, accomunate solo dal fatto che in entrambe il brevettante ha interesse a riappropriarsi di elementi descritti, ma non rivendicati.

Per quanto riguarda la prima ipotesi, si consideri il caso in cui il brevettante, che ha descritto nel brevetto una serie di varianti di un dato trovato, non le ha poi rivendicate tutte. In questo caso non vi sono dubbi che il brevettante non potrà riappropriarsi delle varianti non rivendicate. Se si permettesse tale pratica, le descrizioni diverrebbero *“una sorta di riserva per ampliare l’oggetto dell’esclusiva oltre ciò che è stato indicato nelle “dichiarazioni di volontà” effettuate dal titolare appunto nella sedes materiae delle rivendicazioni”*<sup>346</sup>. La dottrina degli equivalenti, infatti, consente di estendere la protezione solo ad equivalenti imprevisi od

---

<sup>345</sup> [W]hen a patent drafter discloses but declines to claim subject matter ... this action dedicates that unclaimed subject matter to the public. Application of the doctrine of equivalents to recapture subject matter deliberately left unclaimed would "conflict with the primacy of the claims in defining the scope of the patentee's exclusive right." In U.S. Court of Appeals, Federal Circuit, Johnson & Johnson Assoc. v. R.E. Service Co., 285 F.3d 1046, 1054 (2002).

<sup>346</sup> GALLI C.-BOGNI M., *Commento all'art. 52*, in *Codice Ipertestuale Commentato della proprietà industriale e intellettuale*, cit., p.629.

imprevedibili<sup>347</sup>, non a variazioni di fatto previste (perché descritte) ma non rivendicate. Soluzioni del tutto simili sono adottate in Germania<sup>348</sup> e nel Regno Unito<sup>349</sup>.

Diversa è l'ipotesi nella quale il brevettante vorrebbe riappropriarsi non di varianti, bensì di caratteristiche ulteriori del trovato che ha effettivamente descritto nel brevetto, ma che non ha poi indicato nelle rivendicazioni, limitandosi a rivendicare un trovato più generico. La differenza rispetto all'ipotesi precedente è significativa: nella prima ipotesi il brevettante vorrebbe recuperare elementi che gli consentano di estendere i confini della privativa fissati dalle rivendicazioni, mentre nella seconda ipotesi vorrebbe recuperare elementi che gli consentano di restringere quegli stessi confini. La ragione per la quale il brevettante dovrebbe volersi riappropriare di elementi caratterizzanti ulteriori, che di fatto restringono la privativa, è da ricondursi al tentativo di *“differenziare l'oggetto originario della protezione da eventuali anteriorità invalidanti reperite in corso di causa, al fine di evitare una*

---

<sup>347</sup> Si rinvia a CAPITOLO I.3.1 per quanto riguarda la posizione minoritaria del giudice Rader, il quale sostiene che la dottrina degli equivalenti dovrebbe essere invocata solo a fronte di equivalenti imprevedibili. Gli equivalenti prevedibili, ma non previsti e non rivendicati, dovrebbero essere soggetti alla stessa disciplina degli elementi descritti ma non rivendicati.

<sup>348</sup> Federal Supreme Court (BGH), 10 Maggio 2011, X ZR 16/09 *Okklusionsvorrichtung*, in *GRUR* 2011, 8, 701.

<sup>349</sup> Corte d'appello per l'Inghilterra e per il Galles, 22 Giugno 2010 (2010); U.K. House of Lords, *EMI v. Lissen*, 56 R.P.C. (1930), nella quale la Corte afferma che *“What is not claimed is disclaimed”*.

*pronuncia di nullità*”<sup>350</sup>. Questa seconda ipotesi non crea più reali preclusioni al titolare del brevetto, stante la procedura di limitazione centralizzata<sup>351</sup> di fronte all’Ufficio Europeo, che prevede la possibilità per il brevettante di limitare il brevetto europeo, anche in data successiva alla sua concessione, con il doppio limite, fissato dalla prassi dello stesso Ufficio, di non eccedere il contenuto della domanda di brevetto inizialmente depositata e di non estendere la protezione oltre i confini inizialmente tracciati dalla stessa domanda<sup>352</sup>.

La disciplina europea è stata recepita anche dalla normativa italiana<sup>353</sup>, dall’attuale art. 79, comma 3 del C.p.i.<sup>354</sup>. In questo modo, fermo restando che qualsiasi modifica delle rivendicazioni non potrà comportare un’estensione della privativa oltre i confini tracciati

---

<sup>350</sup> GALLI C.-BOGNI M., *Commento all’art. 52*, in *Codice Ipertestuale Commentato della proprietà industriale e intellettuale*, cit., p.636.

<sup>351</sup> Introdotta agli articoli 105 bis-105 quater della c.b.e., con la revisione del 2000, c.d. EPC 2000.

<sup>352</sup> GALLI C., *Codice della Proprietà Industriale, la riforma del 2010. Prima lettura sistematica delle novità introdotte dal D. Lgs. 13 Agosto 2010 n.131*, cit., p.93 ss.

<sup>353</sup> Per un’ampia rassegna di come la giurisprudenza italiana, prima della riforma del 2010, fosse solita ammettere che le limitazioni di un brevetto concesso potessero essere fondate unicamente su materia già presente nelle rivendicazioni del brevetto prima della limitazione, escludendo la possibilità di riferirsi alle rivendicazioni, vedi GALLI C.-BOGNI M., *Commento all’art. 52*, in *Codice Ipertestuale Commentato della proprietà industriale e intellettuale*, cit., p. 636.

<sup>354</sup> Art. 79, comma 3 C.p.i.: “*In un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha la facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso.*”

dalle rivendicazioni nella domanda originariamente depositata, sarà possibile per il brevettante integrare le rivendicazioni anche ricorrendo proprio ad elementi descritti ma non rivendicati, restringendo sì l'ambito di protezione, ma evitando così una pronuncia di nullità. Si completa il discorso, senza scendere troppo nello specifico, segnalando che per stabilire se effettivamente la modifica di una rivendicazione sia compatibile con i limiti della domanda originaria, bisognerà applicare il c.d. *novelty test*: ciò significa che la rivendicazione così come riformulata sarà compatibile con i limiti del contenuto della domanda di brevetto se risulta desumibile in modo diretto e non ambiguo dalla descrizione stessa contenuta nella domanda<sup>355</sup>.

#### **4.2. Prosecution history estoppel.**

Prima di analizzare nello specifico lo sbarramento che la dottrina della *prosecution history estoppel* erige, a certe condizioni, alla possibilità di invocare l'equivalenza, è bene rilevare che, più in generale, è il fascicolo brevettuale (c.d. *file history*) ad assumere un ruolo diverso nel sistema brevettuale americano. Il problema, in

---

<sup>355</sup> Per un approfondimento sul punto, GALLI C.-BOGNI M., *Commento all'art. 52*, in *Codice Iperbrevettuale Commentato della proprietà industriale e intellettuale*, cit., p.637 ss.

sostanza, è il ruolo da attribuire alle “*dichiarazioni fatte dal titolare nel corso della procedura di brevettazione al fine di chiarire l’oggetto della protezione richiesta*”<sup>359</sup>. Se i canoni d’interpretazione per mezzo dei quali vengono lette le rivendicazioni sono ormai in buona parte coincidenti ai due lati dell’oceano, una differenza significativa, tendenzialmente (e si vedrà perché questo inciso è d’obbligo), persiste: oltreoceano, il fascicolo brevettuale è pacificamente riconosciuto quale strumento di interpretazione delle rivendicazioni, al pari di descrizioni e disegni (*intrinsic evidence*).

La posizione europea sul punto era tradizionalmente piuttosto chiara nel negare rilievo alla *file-history*, mentre oggi sempre più convincenti sono le ragioni che spingono a seguire l’impostazione statunitense. Per quanto riguarda la prosecution history estoppel, essa prevede che quando il brevettante emenda un elemento rivendicato per restringere l’ambito di protezione (generalmente per soddisfare i requisiti di brevettabilità, in particolare per non violare i limiti posti dalla *prior art*), al brevettante è precluso poi espandere l’ambito di protezione a quanto egli ha rinunciato, invocando la dottrina degli equivalenti<sup>360</sup>.

La dottrina è applicata senza incertezze nel diritto statunitense. Essa è stata oggetto di diverse pronunce che avevano

---

<sup>359</sup> *Ivi*, p.633.

<sup>360</sup> RALSTON W.T., *Op. cit.*, p.193.

creato una certa confusione<sup>361</sup>. L'attuale disciplina, partendo dal presupposto che “*a narrowing amendment made to satisfy any requirement of the Patent Act may give rise to an estoppel*”<sup>362</sup>, prevede che l'*estoppel* sorga quando la modifica è stata effettuata per soddisfare i requisiti di brevettabilità. Presumendo che ogni modifica sia fatta a tale scopo, è consentito al brevettante dare prova contraria. È onere del titolare del brevetto dimostrare che l'emendamento che ha dato origine *all'estoppel* non costituisce rinuncia al corrispondente equivalente. In particolare, egli potrà dimostrare che l'equivalente che ha (inconsapevolmente) escluso dall'ambito di protezione, era imprevedibile al tempo dell'emendamento<sup>363</sup>. In ultima analisi, anche le limitazioni delle rivendicazioni non devono

---

<sup>361</sup> La Court of appeal for the Federal Circuit (*Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 234 F.3d 558, Fed. Cir. 2000), stabilì che la prosecution history estoppel costituiva uno sbarramento insuperabile, per cui non sarebbe in ogni caso stato possibile recuperare nell'ambito di protezione equivalenti ai quali il brevettante aveva rinunciato, per qualsiasi ragione, durante la procedura. La Corte Suprema riformò il giudizio, affermando che la rinuncia durante la procedura avrebbe determinato solo una presunzione semplice, essendo possibile per il brevettante dimostrare che l'emendamento non aveva escluso un certo equivalente dall'ambito di protezione. (*Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 535 U. S. 722, 2002).

<sup>362</sup> U.S. Supreme Court, *Warner Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.*, 520 U.S. 25 (1997).

<sup>363</sup> U.S. Supreme Court, *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 535 U.S. 740-741, 2002. “*Estoppel bars application of the doctrine of equivalents unless the patentee can rebut the presumption in one of three ways: 1) by demonstrating that the alleged equivalent would have been unforeseeable at the time of the narrowing amendment, 2) that the rationale underlying the narrowing amendment bore no more than “a tangential relation to the equivalent in question,” or 3) that there was “some other reason” suggesting that the patentee could not reasonably have been expected to have described the alleged equivalent.*”

essere intese in senso strettamente letterale, ma devono essere interpretate.

Era stata discussa la possibilità di introdurre nell'ordinamento europeo tale sbarramento alla dottrina degli equivalenti, in sede di revisione della c.b.e. del 2000. In particolare, venne proposto l'inserimento di un art. 3 al Protocollo Interpretativo dell'art. 69, che avrebbe riconosciuto alle *prior statements* efficacia vincolante per la determinazione dell'ambito di protezione del brevetto<sup>364</sup>. In questo modo si voleva armonizzare la disciplina europea a quella statunitense. Evidentemente tali discussioni non hanno portato ad alcun risultato concreto sul punto<sup>365</sup>.

In Germania, sono le regole processuali a rendere irrilevanti le dichiarazioni e le limitazioni effettuate in corso di procedura. La proposta di revisione era infatti motivata anche dalla volontà di curare le anomalie del sistema tedesco, nel quale le limitazioni introdotte per assicurare la concessione del brevetto, possono essere legittimamente ignorate dai giudici chiamati a decidere per la

---

<sup>364</sup> La proposta di modifica del Protocollo Interpretativo dell'art. 69 prevedeva l'introduzione di un art. 3, intitolato "*Prior Statement*". Il suo testo prevedeva: "*For the purpose of determining the extent of protection, due account shall be taken of any statement unambiguously limiting the extent of protection, made by applicant or the proprietor of the patent, or during proceedings concerning the validity of the European patent, in particular where the limitations was made in response to a citation of prior art*".

<sup>365</sup> BOSOTTI L., *L'interpretazione del brevetto nella giurisprudenza dell'EPO e dopo EPC 2000*, in *Il diritto industriale*, 2, 2010, p.108.

contraffazione, poiché in Germania i tribunali competenti in materia di nullità sono diversi da quelli competenti in materia di contraffazione<sup>366</sup>. Anche alcune recenti decisioni hanno escluso che dichiarazioni fatte durante la procedura possano determinare l'ambito di protezione<sup>367</sup>. Inoltre, l'eccezione Formstein può sempre essere invocata se una soluzione equivalente a quella brevettata appartiene allo stato dell'arte nota, o costituisce ovvia variazione dell'arte nota<sup>368</sup>.

Nel Regno Unito, nella sentenza Amgen, i giudici si sono espressi sul punto, affermando che "*the meaning of the patent should not change according to whether or not the person skilled in the art has access to the file*"<sup>369</sup>, e che tentare di ricostruire le ragioni che hanno spinto il brevetto a limitare le sue rivendicazioni è operazione troppo incerta, perché cerca di ricostruire i pensieri del brevetto.

Per quanto riguarda l'Italia, anch'essa si conformava tendenzialmente alle altre posizioni europee analizzate, per le quali è negato al brevetto potersi giovare di elementi diversi da quelli

---

<sup>366</sup> BERGIA S., Op. cit., pp.718-719.

<sup>367</sup> Federal Supreme Court (BGH), *Kunststoffrohrteil e Schneidmesser I*, entrambe 12 Marzo 2002, X ZR 43/01, in *GRUR*, 2002, p.511 ss; e in 34 IIC, 2003, 302 ss.

<sup>368</sup> BOWLING A., Op. cit., pp. 587-8.

<sup>369</sup> Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd, UKHL (2004).

che siano ricompresi nel brevetto stesso<sup>370</sup>. La giurisprudenza italiana era tendenzialmente omogenea sul punto<sup>371</sup>, motivando principalmente che le limitazioni operate durante la procedura di brevettazione non possono considerarsi rilevanti dato che, altrimenti, si introdurrebbero elementi volontaristici, non coerenti con le regole di interpretazione brevettuale<sup>372</sup>.

È bene segnalare che la posizione italiana, ma in generale quella europea, non è oggi più così granitica nel negare in ogni caso rilievo alla file-history, essendo anzi certamente più fondata la posizione americana.

In alcune recenti occasioni è infatti stato dato alla file-history valore limitativo dell'ambito di protezione.

In Italia, si è sviluppato un orientamento per cui, se in fase di concessione del brevetto il richiedente formula dichiarazioni limitative della protezione originariamente richiesta, con il fine di

---

<sup>370</sup> MASSARO M., *Contraffazione per equivalenti di brevetto per invenzioni: la prima sentenza della Cassazione*, nota a Cass. 257/2004, in *Giurisprudenza Italiana*, fasc.8-9, 2004, p.1680 ss.

<sup>371</sup> Trib. Roma, 9 Settembre 2004, GDI, 2005, 462; Trib. Roma, 9 Febbraio 2006, GDI, 2006, 638; Trib. Roma, 28 Luglio 2008.

<sup>372</sup> Trib. Roma, 9 Febbraio 2006, in *GADI*, 2006, p.638 ss, secondo cui "le dichiarazioni del richiedente del brevetto relative ad eventuali limitazioni desumibili dalla file history e non incluse nei testi delle diverse parti del brevetto non possono essere prese in considerazione nell'interpretazione del brevetto, perché fare appello all'intenzione del richiedente introduce un elemento ermeneutico prettamente volontaristico, che non appare coerente con le concorrenti rationes a cui è ispirato l'insieme delle norme sui brevetti." Citato anche in GALLI C.-BOGNI M., *Commento all'art. 52, in Codice Ipertestuale Commentato della proprietà industriale e intellettuale*, cit., p.633.

superare le obiezioni sollevate dall'esaminatore, in successiva sede di contraffazione non può pretendere di espandere l'ambito di protezione a quanto ha originariamente rinunciato.

Esempio ne è il caso già visto<sup>374</sup> del significato da attribuire ai valori numerici indicati nelle rivendicazioni, nel quale il Tribunale di Torino ha affermato che il carattere critico del *range* rivendicato dipendeva dal fatto che il brevettante, indicati specifici valori numerici nelle rivendicazioni, invocava la ridefinizione di tale *range* sulla base di regole tecniche di arrotondamento estranee sia al brevetto che alla *file history*<sup>375</sup>.

La questione si presta per qualche precisazione in tema di valori numerici rivendicati. È bene innanzitutto chiedersi se, in presenza di valori numerici, la contraffazione non letterale sia ammissibile. Il dubbio è lecito, perché si potrebbe pensare che la natura di dichiarazioni di volontà delle rivendicazioni faccia sì che “*se il titolare ha indicato un valore piuttosto che un altro, allora tale valore deve ritenersi critico e quindi non “sostituibile”*”<sup>376</sup>. D'altro canto, anche i valori numerici sono elementi rivendicati da interpretarsi “*secondo la lettura che ne darebbe l'esperto del settore,*

---

<sup>374</sup> Per una ricostruzione dei fatti, *supra* CAPITOLO I.2.3.

<sup>375</sup> GALLI C.-BOGNI M., *Commento all'art. 52*, in *Codice Ipertestuale Commentato della proprietà industriale e intellettuale*, cit., p.633.

<sup>376</sup> *Ivi*, p.649.

tra le cui conoscenze vi è ad esempio quella relativa all'esistenza di "tolleranze di lavorazione"<sup>377</sup>. A questo punto, gli unici casi che possono portare ad una rideterminazione dei *ranges* specificamente indicati nelle rivendicazioni<sup>378</sup>, sono due: o un qualsiasi tecnico del settore avrebbe inteso il valore rivendicato come includente c.d. "tolleranze di lavorazione", perché l'applicabilità di tali tolleranze è pacificamente ammessa da tutti i tecnici del pertinente settore (il principio applicato è lo stesso del caso Catnic, per il quale la rivendicazione per una trave verticale sarebbe stata intesa dagli esperti del settore quale comprendente anche lievi variazioni dalla perfetta verticalità<sup>379</sup>), oppure è stato lo stesso brevettante ad indicare a quali regole di arrotondamento fare riferimento, indicandole nel testo brevettuale.

Nel caso citato, non solo il Tribunale di Torino ha rilevato non essersi verificata alcuna delle due ipotesi sopra indicate, ma ha anche analizzato la file-history, arrivando ad escludere l'ammissibilità

---

<sup>377</sup> *Ibid.*

<sup>378</sup> Sul punto si veda GALLI C.-BOGNI M., *Commento all'art. 52*, in *Codice Ipertestuale Commentato della proprietà industriale e intellettuale*, cit., p. 649, secondo cui: "tarata la produzione su un certo valore (quello che si intende ottenere), il risultato concretamente ottenuto potrà variare, appunto in virtù delle tolleranze, collocandosi di una certa misura al di sopra oppure al di sotto del numero indicato. Cosicché, in un settore in cui siano note tolleranze di lavorazione, dovrebbe rientrare nell'ambito di protezione di un brevetto che rivendichi un certo valore numerico (ad esempio la lunghezza di un componente) tutti i valori che dal medesimo si discostino entro il limite delle tolleranze ammesse da tutti."

<sup>379</sup> *Supra* CAPITOLO I.4.2.

delle tolleranze invocate, in particolare in ragione delle “dichiarazioni rese dal richiedente a sostegno della brevettabilità di uno specifico range di valori”<sup>380</sup>.

Alcuni ripensamenti rispetto alla tradizionale posizione che nega un qualche rilievo alla *file-history*, si sono registrati anche in Germania, ove la Corte Suprema tedesca ha stabilito che:

La dichiarazione resa dal richiedente di rinuncia alla protezione per una data realizzazione può assumere rilevanza per l’interpretazione del brevetto sotto il profilo del *venire contra factum proprium* nell’ambito di un procedimento di contraffazione laddove la rinuncia del richiedente costituì la base per la concessione del brevetto e laddove la rinuncia sia stata dichiarata in un procedimento di cui era parte il soggetto contro il quale brevetto viene azionato in contrasto con la rinuncia.<sup>381</sup>

È presumibile (e auspicabile) che la posizione europea sul ruolo della *file history* muti, nell’immediato futuro, più nettamente a favore dell’impostazione statunitense.

In conclusione di questo paragrafo, è necessaria una precisazione. Abbiamo sottolineato, parlando dei criteri adottati per valutare l’equivalenza, che i criteri europei sono tendenzialmente più severi di quelli americani, e ciò è dovuto al terzo quesito

---

<sup>380</sup> GALLI C.-BOGNI M., *Commento all’art. 52*, in *Codice Ipertestuale Commentato della proprietà industriale e intellettuale*, cit., p. 649.

<sup>381</sup> BGH, 20 Aprile 1993, *Weichvorrichtung II*, in *GRUR* 1993, 886, riportato in SCUFFI M.-FRANZOSI M., *Diritto Industriale italiano*, cit., p. 629.

dell'*Improver test* e al terzo quesito delle decisioni parallele tedesche, che limitano l'ambito di protezione al linguaggio delle rivendicazioni. Bisogna evidenziare che la distanza fra i due indirizzi è in buona parte colmata proprio dal peso che la *prosecution history estoppel* riveste negli Stati Uniti. In sostanza, negli Stati Uniti l'ambito di protezione non è vincolato in modo così stringente al linguaggio delle rivendicazioni, per cui anche variazioni che non sono propriamente "leggibili" nelle rivendicazioni stesse sono comunque proteggibili, a meno che non siano state oggetto di *disclaimer* durante la procedura<sup>382</sup>.

---

<sup>382</sup> BOWLING A., Op. cit., p.590.

## 5. Conclusioni.

La dottrina degli equivalenti è sempre stata fonte di molte discussioni, sin dalla sua nascita. Questo lavoro ha cercato di affrontare alcune tra le più importanti questioni, ed ha permesso di mettere in luce come, almeno su alcune di queste questioni, si sia raggiunta una certa convergenza internazionale.

Vero è che nel Regno Unito si persiste nel negare l'utilità della dottrina, ed alcuni autori parlano del suo declino negli Stati Uniti<sup>383</sup>. Eppure in Europa le si è voluto dare, dopo secoli, un fondamento normativo, precisamente nell'art. 2 del Protocollo Interpretativo dell'art. 69 della c.b.e.

L'effettivo impatto avuto da questa norma è stato estremamente ridotto, non avendo fissato con chiarezza né il criterio da utilizzarsi per riscontrare l'equivalenza, né il tempo del giudizio in cui valutarla, né altri aspetti di cui non si è potuto parlare in questo lavoro.

---

<sup>383</sup>SCHWARTZ D.L., *Explaining the demise of the doctrine of equivalents*, *Berkeley Tech. L.J.*, Vol.26, 2011, p.1157 ss.; ALLISON J.R.-LEMLEY M.A., *The (unnoticed) demise of the doctrine of equivalents*, *Stan. L. Rev.*, Vol. 59, 2006-2007, p.955 ss.; PETHERBRIDGE L., *On the decline of the doctrine of equivalents*, *Cardozo L. Rev.*, Vol.31, 2009-2010, p.1371 ss.

I diversi stati hanno elaborato propri criteri per individuare l'equivalenza che, al di là del diverso wording, hanno finito per trovare molti elementi in comune.

La convergenza è verosimilmente dovuta al fatto che i diversi stati europei, e anche gli Stati Uniti nonostante non siano parte della c.b.e., hanno cercato di affinare le proprie discipline brevettuali per garantire ambiti di protezione che realizzassero al meglio quell'equo bilanciamento fra interessi del brevettante e del pubblico, fine ultimo riconosciuto da tutti i sistemi brevettuali avanzati.

L'art. 2 del protocollo interpretativo dell'art. 69 della c.b.e. sembra almeno aver raggiunto un risultato, ossia quello di aver portato le varie corti ad abbandonare definitivamente risalenti impostazioni che guardavano all'equivalenza delle invenzioni, e non a quella degli elementi rivendicati.

Gli Stati Uniti hanno formalizzato la *all-elements rule*, ponendo un pilastro importante dei sistemi brevettuali moderni. Regno Unito e Germania, sebbene con tempistiche differenti, si sono progressivamente allineati all'indirizzo statunitense. L'Italia persiste oggi nel fare selezione degli elementi rivendicati al fine di individuare il "il cuore inventivo protetto": è certamente auspicabile un suo futuro adeguamento all'indirizzo dominante.

I criteri di definizione dell'equivalenza, molto diversi fino agli anni ottanta, si sono progressivamente evoluti, raggiungendo una non completa, sebbene significativa convergenza, al di là del diverso

wording utilizzato nei vari test. In particolare, l'ovvia interscambiabilità della variante sembra essere il criterio che ha raccolto i maggiori consensi.

In tutto questo processo, le rivendicazioni hanno giocato un ruolo centrale, in particolare in ambito europeo.

E probabilmente sulle rivendicazioni bisogna continuare ad insistere, nello sviluppo normativo e giurisprudenziale degli anni futuri, tenendo fermo il principio per cui le rivendicazioni, rivendicano, mentre è la loro interpretazione la naturale sede in cui ricercare il bilanciamento fra i contrapposti interessi di brevettante e di terzi, senza dimenticare l'essenziale natura equitativa della dottrina degli equivalenti.

# Bibliografia.

## 1.Dottrina.

- ADELMAN M.J., *Patent claiming in the United States: Central, Peripheral, or Mongrel?*, in *IP Theory*, Vol. 1: Issue 2, 2010, p. 71 ss.
- ALLISON J.R.-LEMLEY M.A, *The (unnoticed) demise of the doctrine of equivalents*, in *Stan. L. Rev.*, Vol. 59, 2006-2007, p.955 ss.
- BERGIA S., *Commento all' art. 52*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di VANZETTI, Giuffrè editore, Milano, 2013, p.695 ss.
- BOGNI M., *Protezione del brevetto e rischi di aggiramento: l'evoluzione della nozione di equivalenza*, Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA' INDUSTRIALE, 2013 – [www.senaf.it](http://www.senaf.it).
- BOSOTTI L., *L'interpretazione del brevetto nella giurisprudenza dell'EPO e dopo EPC 2000*, in *Il diritto industriale*, fasc.2, 2010, p.107 ss.
- BOSOTTI L., *Le rivendicazioni brevettuali. La possibilità del giudice di riformulare le rivendicazioni in sede di giudizio di validità*, in *La riforma del Codice della Proprietà industriale*, II, a cura di BOTTERO, Giuffrè editore, Milano, 2011, p 134 ss.

- BOWLING A., *Just About Equivalent: a comparative analysis of the doctrine of equivalents in the united states and international jurisdictions shows that the varying doctrines are strikingly similar*, in *AIPLA Q. J.*, Vol.41, 2013, p.553 ss.
- BRINKHOF J., *Balancing a fair protection for the patentee and a reasonable degree of certainty for third parties*, in *Int'll Intell. Prop. L. & Pol'y*, Vol. 7, 2002, p. 10-1 ss.
- CHANG T., WANG L., LIU S., *The Doctrine of Equivalent and Interchangeability in the United States, Taiwan and China*, in *Global Legal Issues*, Vol.I, 2013, p.220 ss.
- CHISUM D., 5B-18 *Chisum on Patents* § 18.04, 1 westlaw.
- CIANI, nota a Trib. Torino, IX sez., 11 Aprile 2011, in *Giurisprudenza italiana*, fasc.7, 2011, p.1553 ss.
- DI CATALDO V., *I brevetti per invenzione e per modello*, ne *Il codice civile commentato*, Milano, 2000, p.49 ss.;
- ENGLAND P.-LUNZE A., *A doctrine of equivalents in the UPC?*, in *The patent lawyer*, <http://www.patentlawyermagazine.com/doctrine-equivalents-upc/>.
- FALCE V., *Profili pro-concorrenziali dell'istituto brevettuale*, Giuffrè editore, Milano, 2008.
- FLORIDIA G., *Contraffazione per equivalenti, contraffazione evolutiva e <contributory infringement>*, in *Il diritto industriale*, fasc.3, 2000, p.233 ss.
- FRANZOSI M., *Equivalence in Europe*, in *E.I.P.R.*, 2003, p.237 ss.
- FRANZOSI M., *Il concetto di equivalenza*, in *Il diritto industriale*, fasc.3, 2005, p.253 ss.

- FRANZOSI M., *Il principio di equivalenza*, nota a Cassaz. 257/2004, in *Rivista di diritto industriale*, parte II, 2005, p.65 ss.
- FRANZOSI M., *In defence of Catnic*, in *E.I.P.R.*, 2000, 22(5), p.242 ss.
- FRANZOSI M., *Interpretazione del brevetto e equivalenza*, in *Not. Cons. Propr. Ind.*, 2000, p.14 ss.
- FRANZOSI M., *L'interpretazione delle rivendicazioni*, in *Rivista di diritto industriale*, parte I, 2005, p.75 ss.
- FRANZOSI M., *La Cassazione sull'equivalenza*, in *Rivista di diritto industriale*, 2005, II, p.66 ss.
- FRANZOSI M., *Patents: Court of Appeal divided on the third "Catnic" question*, in *E.I.P.R.*, 2000, 22(12), p. N176 ss.;
- FRANZOSI M., *Violazione di brevetto per equivalenza: il caso Forel*, nota a Corte d'Appello 11 Luglio 2000, in *Rivista di diritto industriale*, parte II, 2000, p.455 ss.
- GALLI C.-BOGNI M., *Commento all'art.48*, in *Codice ipertestuale commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di GALLI-GAMBINO, Utet giuridica, Torino, 2011.
- GALLI C.-BOGNI M., *Commento all'art.52*, in *Codice ipertestuale commentato della proprietà industriale e intellettuale*, a cura di GALLI- GAMBINO, Utet giuridica, Torino, 2011.
- GALLI C., *Codice della Proprietà Industriale: la riforma del 2010. Prima lettura sistematica delle novità introdotte dal D. Lgs. 13 agosto 2010 n.131*, Ipsoa, 2010.
- GALLI C., *Per un approccio realistico al diritto dei brevetti*, in *Il diritto industriale*, fasc. 2, 2010, p. 133 ss.

- GUGLIELMETTI G., *La contraffazione del brevetto per equivalenti*, in *Il diritto industriale*, 2000, I, p.112 ss.
- HASSAN S., *Equivalenza e interpretazione del brevetto in un'ottica sovranazionale*, in *Rivista di diritto industriale*, fasc.4-5, 2013, p.209 ss.
- HATTER, J.P. Jr., *The Doctrine of Equivalents in Patent Litigation: An Analysis of the Epilady Controversy*, in *Ind. Int'l & Comp. L. Rev.*, Vol. 5, 1995, p.461 ss.
- HOFFMAN, *Patent construction*, *GRUR* 2006, 9, p.720 ss.
- MASSARO M., *Contraffazione per equivalenti di brevetto per invenzioni: la prima sentenza della Cassazione*, nota a Cassaz. 257/2004, in *Giurisprudenza Italiana*, fasc. 8-9, 2004, p.1680 ss.
- MASSARO M., *Interpretazione del brevetto e contraffazione per equivalenti*, in *La riforma del codice della proprietà industriale*, a cura di BOTTERO, Giuffrè Editore, 2011, p.105 ss.
- NOCERA I.L., *È contraffazione anche in caso di riproduzione parziale funzionale o strutturale*, in *Diritto & Giustizia*, fasc.40, 2015, p.19 ss.
- PECHHOLD A.K., *The evolution of the doctrine of equivalents in the United States, United Kingdom, and Germany*, in *J Pat. & Trademark Off. Soc'y*, Vol.87, 2005, p.411 ss.
- PELLEGRINO G.-DRAGOTTI G., *Il principio di equivalenza*, in *Rivista di diritto Industriale*, 2005, p.70 ss.
- PETHERBRIDGE L., *On the decline of the doctrine of equivalents*, in *Cardozo L. Rev.*, Vol. 31., 2009-2010, p.1371 ss.

- PUMFREY N., ADELMAN M.J., BASHEER S., DAVE R.S., MEIER-BACK P., *The Doctrine of Equivalents in Various Patent Regimes- Does Anybody have it Right?* in *Yale J. of Law and technology*, Vol. 11, 2009, p. 261 ss.
- QUARANTA C., *Contraffazione per equivalenti*, nota a Trib. Parma 18 Dicembre 2002, in *Il Diritto industriale*, 4, 2003, p.315 ss.
- RALSTON W.T., *Foreign Equivalents of the U.S. Doctrine of Equivalents: We're Playing the same Key Button but It's not Quite an Harmony*, in *Chi-Kent J. Intell. Prop.*, Vol.6, 2007, p.177 ss.
- ROSSI F., *Teoria degli equivalenti ed element by element approach in epc 2000 e nel nuovo art.52, comma 3-bis, C.p.i.*, in *Rivista di diritto industriale*, I, 2010, p.231 ss.
- SBARISCIA D., *La Corte di Cassazione si pronuncia ancora in materia di contraffazione per equivalenti*, nota a Cassaz. 9548/ 2012, in *Giurisprudenza Commerciale*, fasc.II, 2012, p.826 ss.
- SCHWARTZ D.L., *Explaining the demise of the doctrine of equivalents*, in *Berkeley Tech. L.J.*, Vol. 26, 2011, p.1157 ss.
- SCUFFI M.-FRANZOSI M., *Diritto industriale Italiano: Diritto sostanziale*, Cedam, Trento, 2014.
- SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Giuffrè editore, Milano, 1990.
- MATHUR T., *Application of Doctrine of Equivalents on Patent Infringement Disputes*, in *Journal of Intellectual Property Rights*, Vol.12, 2007, p.410 ss.
- TURNER J.D.C., *Purposive construction*, in *E.I.P.R.* 2001, 23(2), p.118 ss.

- TURNER J.D.C., *Seven reasons why Catnic is wrong*, in *E.I.P.R.*, 1999, 21(11), p.531 ss;
- VANZETTI A.-DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè editore, Milano, settima edizione, 2012.
- WESTON R. D., JR., *A Comparative Analysis of the Doctrine of Equivalents: Can European Approaches solve an American Dilemma*, in *IDEA j.l. & tech.*, 1998, p.35 ss.
- MARTINI, *Brexit and the UPC, the Italian perspective*, in *World IP review*, 2016. 07. 26.

## **2.Giurisprudenza italiana.**

- Trib. Milano, 15 Settembre 1994, n.3253.
- App. Milano, 9 Ottobre 2001, n.4491.
- Trib. Parma, 8 Agosto 2007, n.5362.
- Cass. 1 Settembre 1997, n.8324.
- Cass. 2 Novembre 2015, n.22351.
- Cass. 8 Febbraio, 1999, n.1072.
- Cass. 11 Gennaio 2013, n.622.
- Cass. 19 Ottobre 2006, n.22495.
- Cass. 10 Novembre 1976, n.4129.
- App. di Milano, 11 Luglio 2000,
- Trib. Milano, 4 Maggio 1992, in *GADI*, 1992.
- Cass. 13 Gennaio 2004, n.257.
- Cass. 30 Dicembre 2011, n.30234.
- Cass. 12 Giugno 2012, n.9548.

- Trib. Parma, 5 Febbraio 2010, in *GDI*, 2010, p.389 ss.
- Trib. Parma, 19 Febbraio 2007, n.262.
- Trib. Milano, 5 Luglio 2005, in *GDI*, 2005, p.964 ss.
- Trib. Milano, 4 Maggio 1992, n.2823.
- Trib. Milano, 8 Agosto 2007, n.5162.
- App. Bologna, 19 Gennaio 2006, n.5079.
- Trib. Roma, 9 Febbraio 2006, in *GADI*, 2006, p.638 ss.
- Trib. Roma, 7 Aprile 2005, Breda v. Hormann (*www.darts-ip.com*).
- Trib. Roma, 18 Dicembre 2002.
- Cass., sez. I, 8 Febbraio 1999, n.1072.
- Trib. Roma, 9 Settembre 2004, in *GDI*, 2005, p.462 ss.
- Trib. Roma, 28 Luglio 2008.
- Trib. Torino, 11 Aprile 2011, in *Giur. It.*, 7, 2011, p.1553 ss.
- Trib. Padova, 8 Giugno 2006.
- Trib. Milano, 12 Gennaio 1998.

### **3.Giurisprudenza statunitense.**

- U.S Supreme Court, Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605 (1950).
- U.S. Court of Appeals, Federal Circuit, Phillips v. AWH Corp, 415 S. 3d 1303 (2005).
- U.S. Supreme Court, Winans v. Denmead, 56 U.S. 15 How. 330 (1853).

- U.S. Supreme Court, *McCormick v. Talcott*, 61 U.S. 402 (1857).
- U.S. Supreme Court, *White v. Dunbar*, 119 U.S. 47 (1886).
- U.S. Court of Appeals, Federal Circuit, *Wallace London & Clemco Prods. v Carson Pirie Scott & Co.*, 946 F.2d 1534 (1991).
- U.S. Court of Appeals, Federal Circuit, *Hormone Research Found, Inc. v. Genentech, Inc.*, 904 F. 2d 1558 (1989).
- U.S. Supreme Court, *Sanitary Refrigerator Co. v. Winters*, 280 U.S. 30 (1929).
- U.S. Court of Appeals, Federal Circuit, *Hughes Aircraft Co. v. United States*, 717 F.2d 1351 (1983).
- U.S. Court of Appeals, Federal Circuit, *Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc* 833 F. 2d 949 (1987).
- U.S. Court of Appeals, Federal Circuit, *SRI Int'l v Matsushita Elec. Corp.*, 775 F2d 1107 (1985).
- U.S. Court of Appeals, Federal Circuit, *Laitram Corp. v Cambridge Wire Cloth Co.*, 863 F2d 855 (1988).
- U.S. Court of Appeals, Federal Circuit, *Hilton Davis Chemical Co. V. Warner-Jenkinson Co., Inc.* 62 F.3d 1517 (1995).
- U.S. Court of Appeals, Federal Circuit, *Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Associates*, 904 F. 2d 677 (1990).
- U.S. Court of Appeals, Federal Circuit, *Johnson & Johnston Assocs v. R.E. Serv. Co.*, 285 F.3d 1046 (2002).
- U.S. Court of Appeals, Federal Circuit *Sage Prods. v Devon Indus.*, 126 F3d, Fed Cir 1997, 1420.
- U.S. Court of Appeals, Federal Circuit, *Litton Sys. V. Honeywell, Inc.*, 140 F. 3d 1353 (2002).

- U.S. Court of Appeals, Federal Circuit Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 234 F.3d 558 (2000).
- U.S. Supreme Court, Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U. S. 722 (2002).
- U.S. Supreme Court, Warner Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997).

#### **4. Giurisprudenza tedesca.**

- Federal Supreme Court (BGH), 4 Febbraio 2010, Xa ZR 36/08, *Gelenkanordnung*, in *GRUR* 2010.
- Federal Supreme Court (BGH), 10 Maggio 2011, X ZR 16/09, *Okklusionsvorrichtung*, in *GRUR* 2011.
- Federal Supreme Court (BGH), 29 Aprile 1986, X ZR 25/85 *Moulded Curbstone o Formstein*, in *GRUR*, 1986.
- Federal Supreme Court (BGH), *Kunststoffrohrteil* 12 Marzo 2002, X ZR 43/01, in *GRUR*, 2002, 511 ss; e in 34 IIC, 2003, 302 ss.
- Federal Supreme Court (BGH), *Schneidmesser I*, 12 Marzo 2002, X ZR 168/00, in *GRUR*, 2002, 511 ss., e in 34 IIC, 2003, 302 ss.
- Federal Supreme Court (BGH), *Schneidmesser II*, 12 Marzo 2002, in *GRUR*, 2002, 511 ss., e in 34 IIC, 2003, 302 ss.
- Federal Supreme Court (BGH), *Custodiol I*, 12 Marzo 2002, in *GRUR*, 2002, 511 ss., e in 34 IIC, 2003, 302 ss.
- Federal Supreme Court (BGH), *Custodiol II*, 12 Marzo 2002, in *GRUR*, 2002, p. 511 ss., e in 34 IIC, 2003, 302 ss.

- Federal Supreme Court (BGH) 31 Maggio 2007, in *GRUR* 2007, 1057.
- Federal Supreme Court (BGH), 18 Maggio 1999, in *GRUR* 1999, 977.
- Federal Supreme Court (BGH), 2 Marzo 1999, X ZR 85/96 *Tension Screw*, in 30 *IIC*, 939.
- BGH, 20 Aprile 1993, *Weichvorrichtung II*, in *GRUR* 1993, 886.

## **5.Giurisprudenza inglese.**

- EMI v. Lissen, 56 R.P.C. (1930).
- U.K. House of Lords, Kirin-Amgen v. Hoechst Marion Roussel Ltd. (2004).
- U.K. House of Lords, Catnic Components Ltd. V. Hill & Smith Ltd., R.P.C. 183 (1982).
- Improver Corp. & Others v. Remington Consumer Products Ltd, F.S.R. 181 (1990).
- Celltech R & D Limited v. Medimmune Inc., 2004 WL 1074439 (2004).
- Gillette Safety Razor Co v. Anglo- American Trading Co 20 R.P.C. 465 (1913).
- Corte di appello per l’Inghilterra e il Galles, 22 giugno 2010, EWCA Civ 702, Occlutech/AGA (2010).





