



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza

## LA LIMITAZIONE DEL BREVETTO

Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Silvia GIUDICI

Correlatore: Dott.ssa Sara CASELLI

Tesi di Laurea di:

Matteo AIOSA

Matr. n. 772107

Anno accademico 2013/2014

# INDICE

INTRODUZIONE .....	VI
--------------------	----

## CAPITOLO PRIMO

### CONTENUTO DELLA DOMANDA ED OGGETTO DEL BREVETTO: IL RUOLO CENTRALE DELLE RIVENDICAZIONI

1. Introduzione. ....	2
2. Il contenuto della domanda di brevetto.....	3
2.1. Premesse di metodo. ....	3
2.1.1. La domanda brevettuale agli occhi dell'interprete. ....	3
2.1.2. La funzione del brevetto e gli interessi contrapposti. ....	4
2.2. Il titolo.....	5
2.3. Il riassunto.....	6
2.3.1. La disciplina interna.....	6
2.3.2. L'"abstract" nella Convenzione sul brevetto europeo.....	7
2.4. La descrizione. ....	8
2.4.1. Il contenuto della descrizione. ....	8
2.4.2. Il requisito della sufficiente descrizione... ..	9
2.4.3. ... e la persona esperta del ramo come parametro di valutazione.....	11
2.4.4. Conclusioni sulla sufficienza della descrizione.....	13
2.5. I disegni e il rapporto con la descrizione: possibilità di interpretazione e integrazione.....	16
2.6. Le rivendicazioni.....	17
2.6.1. Rivendicazioni indipendenti e dipendenti.....	18
2.6.2. Tecniche di redazione nella Convenzione sul brevetto europeo.....	19
3. L'oggetto del brevetto. Da elemento del riassunto a ruolo centrale nella definizione dell'ambito di privativa: l'evoluzione storica delle rivendicazioni.....	20
3.1. Premessa.....	20
3.2. Il ruolo marginale delle rivendicazioni nel regolamento invenzioni e gli orientamenti sulla definizione dell'oggetto del brevetto.....	21
3.3. La presa di posizione in ambito internazionale: la rilevanza del "tenore delle rivendicazioni" nella Convenzione di Strasburgo.....	23
3.4. La conferma europea: l'art. 69 della Convenzione sul Brevetto Europeo.....	24

3.5.	La necessità di dissipare divergenze interpretative: l'emanazione del protocollo interpretativo relativo all'art. 69 CBE. ....	25
3.6.	La debole reazione legislativa italiana rispetto al sistema convenzionale.....	26
3.7.	...e la reazione forte della dottrina e della giurisprudenza. ....	27
3.8.	Finalmente una presa di posizione italiana: l'emanazione del Codice di Proprietà Industriale e il nuovo ruolo delle rivendicazioni. ....	29
3.9.	Un'ulteriore conferma: l'autonomia delle rivendicazioni nel decreto correttivo del 2010.....	30
4.	L'oggetto del brevetto. Interpretazione delle rivendicazioni dopo il d.lgs. 131/2010.....	33
4.1.	Introduzione.....	33
4.2.	Regole proprie di interpretazione. ....	34
4.3.	L'art. 52,1 CPI alla luce degli insegnamenti del Protocollo Interpretativo CBE. ....	35
4.4.	La centralità delle rivendicazioni come soluzione per contemperare due interessi contrapposti: una giustificazione di analisi economica.....	36
4.5.	Il ruolo della descrizione e dei disegni nell'interpretazione delle rivendicazioni...38	
4.5.1.	Descrizione interpretativa o descrizione integrativa? .....	39
4.5.2.	Divergenza tra rivendicazioni e descrizione: il principio per cui è tutelato solo quanto contemporaneamente descritto e rivendicato. ....	40
4.5.3.	Necessarietà o eventualità di ricorrere alla descrizione come strumento di interpretazione? .....	41
4.6.	Una conseguenza inevitabile: l'inammissibilità delle "rivendicazioni <i>omnibus</i> " .....	42
4.7.	La possibile, seppur limitata, rilevanza della "file history". ....	44

## CAPITOLO SECONDO

### POSSIBILI MODIFICHE AL CONTENUTO DELLA DOMANDA E ALL'OGGETTO DEL BREVETTO

Premessa.	La perfettibilità del brevetto: una chiave di lettura. ....	47
PRIMA PARTE	.....	50
1.	Il procedimento di brevettazione nazionale. ....	50
1.1.	Introduzione.....	50
1.2.	Brevi cenni sulla procedura di brevettazione. ....	51
2.	Modifiche della domanda di brevetto nel corso del procedimento di brevettazione: ritiro, integrazioni, limitazioni ai sensi dell'art. 172 CPI. ....	53
2.1.	Il ritiro della domanda. ....	54

2.2.	Correzioni e integrazioni della domanda. ....	54
2.2.1.	Evoluzione storica della disciplina. ....	55
2.2.2.	Gli aspetti non sostanziali: l'apparente contraddizione. ....	56
2.2.3.	La possibilità di integrare le rivendicazioni. ....	59
2.3.	Conclusioni. ....	61
3.	La priorità interna. ....	63
3.1.	La mancata introduzione nel Codice del 2005. ....	63
3.2.	L'introduzione dell'istituto nel nostro ordinamento: prime osservazioni generali. ....	64
3.3.	La funzione della priorità interna, margini di intervento e divergenze interpretative. ....	66
3.4.	Priorità interna, priorità unionista e disciplina applicabile. ....	69
SECONDA PARTE .....		71
1.	Premessa. ....	71
2.	La limitazione del brevetto in sede amministrativa. ....	71
2.1.	Osservazioni generali e finalità dell'istituto. ....	71
2.2.	Evoluzione normativa. ....	73
2.3.	La procedura di limitazione nazionale. ....	74
2.4.	Il consenso degli aventi diritto: requisito ancora necessario? ....	75
2.5.	Intervento limitativo: come operare su rivendicazioni e descrizione. ....	76
2.6.	Un breve sguardo alle novità apportate dal d.lgs. 131/2010. ....	78
2.6.1.	Rinvio. ....	79
3.	La rinuncia. ....	80
3.1.	Genesi della norma, ambito di applicazione e caratteristiche dell'atto di rinuncia. ....	80
3.2.	Formalità ed effetti della rinuncia. ....	81
4.	La nullità parziale. ....	83
4.1.	Cenni sul giudizio di nullità. ....	83
4.2.	L'istituto della nullità parziale: l'evoluzione normativa e giurisprudenziale. ....	85
4.2.1.	Prima della riforma del 1979. ....	85
4.2.2.	Dopo la riforma. ....	86
4.2.3.	Le ragioni dell'istituto. ....	87
4.3.	Il giudizio di nullità parziale. ....	89
4.3.1.	Oggetto della nullità. ....	89
4.3.2.	Eliminare o riformulare le rivendicazioni? ....	89
4.3.3.	Uno sguardo alle novità del d.lgs. 131/2010. ....	91

4.4.	L'efficacia <i>erga omnes</i> della sentenza di nullità parziale.....	92
4.5.	Conseguenze dell'efficacia <i>erga omnes</i> . .....	94
4.5.1.	Necessità del contraddittorio. ....	94
4.5.2.	Annotazione della sentenza nel Registro: formalità sufficiente a tutelare i terzi?.....	94

## CAPITOLO TERZO

### LA POSSIBILITÀ DI RIFORMULARE LE RIVENDICAZIONI IN UN GIUDIZIO DI NULLITÀ

1.	Premessa.....	98
2.	Introduzione al tema: il decreto correttivo e la nuova formulazione dell'art. 79, 3 CPI. ....	98
3.	La <i>ratio</i> e le ragioni dell'art. 79,3 CPI. ....	100
3.1.	Confronto con la recente normativa. ....	100
3.2.	Confronto con la normativa europea: la necessità di adeguamento a EPC 2000. ....	103
3.3.	Portata realmente innovativa dell'art. 79,3 CPI? I precedenti giurisprudenziali. ....	106
4.	Rapporto tra nullità parziale e limitazione del brevetto in corso di causa.....	107
4.1.	Effetti delle pronunce giudiziali. ....	107
4.2.	Ambito di applicazione. ....	109
4.3.	Confronto con l'ipotesi di limitazione amministrativa ex art. 79,1 CPI. ....	110
5.	Questioni di ordine sostanziale: l'operazione di riformulazione. ....	111
5.1.	Premessa. ....	111
5.2.	L'accorpamento di rivendicazioni finalizzato alla pronuncia di nullità parziale. ....	112
5.3.	Individuazione dell'oggetto dell'istanza di limitazione. ....	113
5.4.	Riformulazione delle rivendicazioni in senso limitativo dell'area di privativa: rimozione o inserimento di caratteristiche? .....	114
5.5.	Il doppio limite sostanziale. ....	115
5.6.	Il ruolo della descrizione. ....	117
5.6.1.	Scopo dell'analisi. ....	117
5.6.2.	Il limitato ruolo della descrizione nella fase di interpretazione del brevetto. ....	117
5.6.3.	Differenza tra interpretazione e riformulazione: il "ripescaggio" dalla descrizione. ....	118
5.7.	Uno sguardo alla prassi dell'Ufficio Europeo. ....	120
5.7.1.	Il limite del contenuto della domanda: il "gold standard" e il "novelty test". ....	120

5.7.2.	Descrizione come “serbatoio” di informazioni? L’intermediate generalisation e i limiti al “ripescaggio” di materia. ....	121
5.7.3.	Il limite dell’oggetto della protezione originaria.....	123
6.	Riformulazione e tutela dell’affidamento. ....	124
6.1.	Prime critiche all’art. 79,3 CPI: alterazione del bilanciamento di interessi tra titolare e terzi?.. ....	124
6.2.	Ma è veramente così? Un’ulteriore riflessione. ....	126
6.3.	Spunti per un corretto bilanciamento. ....	127
7.	Questioni di ordine processuale.....	128
7.1.	Premessa: un corretto inquadramento. ....	128
7.2.	Applicabilità della norma alle cause pendenti. ....	130
7.2.1.	Il quesito.....	130
7.2.2.	La prima presa di posizione.....	131
7.2.3.	Il successivo cambio di rotta. ....	132
7.3.	La sottoposizione della riformulazione «in un giudizio di nullità».....	133
7.4.	«In ogni stato e grado»: rilettura della norma all’interno della disciplina del processo civile. ....	135
7.4.1.	La proponibilità in ogni grado di giudizio.....	135
7.4.2.	In ogni stato di giudizio: allegazioni e preclusioni. ....	136
7.4.3.	La CTU come sede preferibile per la presentazione del set di rivendicazioni riformulate. ....	138
7.4.4.	Altre soluzioni: uno sguardo al di là delle Alpi. ....	141
7.5.	La sorte del contraffattore in seguito alla limitazione. ....	142
7.5.1.	L’orientamento prevalente. ....	142
7.5.2.	Critica. ....	143
7.5.3.	Proposta per una corretta lettura sistematica. ....	144
CONCLUSIONI .....		XII
BIBLIOGRAFIA.....		XIX
RINGRAZIAMENTI.....		XXVIII

## INTRODUZIONE

Questo lavoro di tesi si immerge nel complesso sistema del diritto brevettuale, rientrando nel più ampio *genus* della proprietà industriale e intellettuale.

L'obiettivo con cui questo scritto nasce e vuole prendere forma è quello di illustrare ed analizzare in tutti i suoi aspetti una recente modifica legislativa intervenuta in tema di limitazione del brevetto, ossia quell'istituto per cui il titolare di una privativa ha la possibilità, una volta che il titolo sia stato concesso, di ridurne volontariamente la portata al fine di evitare conflitti con documenti d'arte anteriore che potrebbero in futuro invalidarlo in tutto o in parte.

Norma protagonista della trattazione sarà dunque l'art. 79,3 CPI, come novellata dal d.lgs. 131/2010 (c.d. "decreto correttivo"), la quale dispone:

*«In un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha 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».*

Questa formulazione della norma ha una grande portata innovativa, in primo luogo perché concede al titolare una facoltà totalmente inedita dato che il previgente terzo comma vietava che una situazione del genere venisse in essere, in secondo luogo poiché comporta numerosi risvolti e nuove problematiche sia sul piano sostanziale che processuale.

La struttura e il percorso che questa tesi vuole seguire sono dettati da tre dati di fatto.

In primo luogo si è riscontrato come sul tema vi siano pochi riferimenti da analizzare e confrontare, in quanto i commenti dei primi autori sulla norma in questione peccano spesso di superficialità, inoltre la confusione e l'incertezza sull'applicabilità dell'istituto pare rinvenibile nel fatto che la giurisprudenza non

abbia ancora avuto modo di esprimersi in modo deciso ed esauriente, avendo affrontato fino ad ora solamente singoli e specifici aspetti, su alcuni dei quali non vi è stata conformità di giudizio.

In secondo luogo, anche per sopperire alla mancanza di riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, ci si è accorti che per poter trattare dell'istituto della limitazione giudiziale occorre possedere un bagaglio conoscitivo non indifferente, dovendo avere ben chiaro sia da un punto di vista di analisi economica quali siano gli interessi in gioco da contemperare di volta in volta, sia da un punto di vista puramente disciplinare come risulti strutturato il nostro sistema brevettuale, quali norme regolamentino la procedura di concessione del brevetto e quali altre disciplinino il titolo nel corso del perdurare dell'esclusiva, comprese quelle riguardanti le vicende modificative ed estintive dello stesso.

In terzo luogo, non è possibile trascurare che il diritto industriale italiano sta affrontando da parecchi anni un cammino di armonizzazione con quanto previsto dalla Convenzione sul Brevetto Europeo, e segno evidente di questo percorso sono il Codice di Proprietà Industriale emanato nel 2005 e il successivo decreto correttivo promulgato nel 2010, i quali con grande sforzo hanno recepito molte disposizioni e principi praticati dall'European Patent Office; del resto anche l'art. 79,3 CPI altro non è che la trasposizione di alcune norme introdotte qualche anno prima nella CBE, così come revisionata da EPC2000. Sarà dunque necessaria, e sarebbe un grave errore trascurarla, la conoscenza, oltre che della normativa italiana, anche di quella prevista per il Brevetto Europeo, al fine di comprendere in tutti i suoi aspetti l'intera portata della norma di cui si tratterà. Oltre alle norme della CBE sarà di grandissimo aiuto l'analisi della prassi seguita dall'EPO, così come la lettura coordinata delle *guidelines* e delle *rules*, complementari alle norme previste da EPC2000.

Partendo da questi tre presupposti si capisce che non è possibile trattare della limitazione del brevetto senza prima aver affrontato un percorso di studio mirato e approfondito, per questo motivo il lavoro che segue sarà strutturato in tre capitoli: i primi due, aderenti al dato normativo, si pongono lo scopo di inquadrare il sistema brevettuale nel suo complesso e il ruolo che in esso svolgono le rivendicazioni, la

descrizione ed i disegni, e vogliono fornire tutti quegli strumenti che saranno necessari e propedeutici al terzo e ultimo capitolo, che tratterà esclusivamente della nuova ipotesi di riformulazione delle rivendicazioni in corso di causa.

Questo *iter* è lo stesso che l'autore ha dovuto affrontare lungo il lavoro di ricerca e di successiva redazione, e si è voluto riproporlo tale e quale affinché il lettore possa ripercorrere lo stesso cammino, con l'auspicio che anche quest'ultimo riesca, attraverso gli strumenti forniti nel corso della trattazione, ad affrontare l'istituto della limitazione con occhio critico, trovandosi magari in disaccordo con quanto sarà esposto, o proponendo in ogni caso altre differenti soluzioni.

In via più specifica, si può anticipare che il primo capitolo intende focalizzare l'attenzione su quello che poi risulterà essere l'oggetto della riformulazione ex art. 79,3 CPI, e cioè le rivendicazioni brevettuali. Verrà proposto a tal proposito uno studio ad ampio raggio su quest'ultime, finalizzato ad illustrare il doppio compito che l'ordinamento ad esse affida: in primo luogo si osserverà il contenuto della domanda brevettuale e si cercherà di capire quale posizione le rivendicazioni ricoprano all'interno della stessa insieme agli altri allegati, quali informazioni debbano contenere e quali siano le tecniche redazionali più appropriate; in secondo luogo sarà preso in considerazione l'oggetto del brevetto, ossia quell'ambito di protezione su cui il titolare ha diritto ad un godimento esclusivo, e sarà interessante comprendere quale ruolo abbiano le rivendicazioni nella definizione di tale oggetto. Per trovare una risposta a questo quesito risulterà necessario dare uno sguardo all'evoluzione storica delle rivendicazioni sia in Italia che in ambito internazionale ed europeo.

Infine, sulla base del ruolo che risulterà essere affidato oggi a tale elemento brevettuale, verrà presa in considerazione l'attività di interpretazione del brevetto e delle relative rivendicazioni, ossia quella attività finalizzata, dato un certo testo brevettuale, a determinare quale area di soluzione possa godere della privativa e quale invece risulti di dominio della collettività. A tal fine sarà opportuno, da una parte, analizzare il rapporto che intercorre tra le rivendicazioni e gli altri allegati della domanda, dall'altra, fare tesoro degli insegnamenti che derivano dalla normativa per il Brevetto Europeo in tema di interpretazione, in particolare dall'art. 69 CBE ed il relativo Protocollo Interpretativo.

Dopo aver trattato dell'oggetto della limitazione, il capitolo successivo si vuole occupare dell'aspetto dinamico e, al fine di inquadrare in seguito l'operazione di riformulazione, si propone di analizzare tutti quegli strumenti che il nostro ordinamento appresta per poter emendare il titolo brevettuale e in particolare le rivendicazioni.

Per comprendere al meglio la disciplina e le implicazioni pratiche degli istituti che saranno presi in considerazione, si è voluto suddividere l'intero capitolo in due parti: in una prima sezione si osserverà quali sono le possibilità che il brevetto venga modificato dal titolare quando si trovi ancora allo stato di domanda, attraverso l'analisi dettagliata dell'art. 172 CPI in tema di correzioni della domanda e dell'art. 47 CPI in tema di priorità interna; nella seconda sezione ci si porrà lo stesso interrogativo nel caso in cui invece il brevetto sia stato già concesso dall'Ufficio Brevetti e non sia ancora scaduto il termine dell'esclusiva, e si tenterà di dare una risposta attraverso l'esame di alcuni istituti quali la limitazione del brevetto in sede amministrativa ex art. 79,1 CPI e della nullità parziale ex art. 76,2 CPI.

Nell'esaminare tutte queste fattispecie sarà importante considerare in quali modalità è possibile modificare un determinato brevetto, se in via integrativa, estensiva, o limitativa dell'ambito di protezione, ed entro quali margini, preclusioni e scadenze ogni operazione deve sottostare. Sarà oltremodo interessante cogliere quali differenze intercorrano tra le ipotesi in cui la modifica avvenga fino a che il brevetto sia ancora allo stato di domanda e le ipotesi in cui il brevetto sia già stato concesso, soprattutto in relazione alla libertà di intervento e all'ampiezza degli effetti che ne conseguono, e si vedrà che parametro di giudizio fondamentale sarà la tutela dell'affidamento dei terzi sul testo brevettuale.

Tutto quanto appreso in questi due capitoli sarà, come già accennato, indispensabile per affacciarsi al terzo e ultimo capitolo, che vede protagonista a tutti gli effetti la norma ricamata dall'art. 79,3 CPI sulla riformulazione delle rivendicazioni nel corso di un giudizio di nullità. Senza svelare troppo al lettore, ci si limita in questa sede ad affermare che l'originalità della fattispecie risiede nel fatto che oggi è concessa al titolare di un brevetto la possibilità di evitare, nel corso di un giudizio di nullità

promosso da un terzo concorrente, che il proprio titolo venga dichiarato integralmente nullo con conseguente soccombenza e perdita *in toto* dell'esclusiva, tutto ciò mediante la sottoposizione di una riformulazione limitativa delle proprie rivendicazioni che, se accolta, potrebbe ridurre la declaratoria ad una sentenza di nullità parziale del titolo.

Come si vedrà, l'introduzione di questo nuovo terzo comma ha spalancato le porte a molteplici questioni, domande, critiche e proposte di soluzione. Si tratterà dunque di inquadrare innanzitutto la fattispecie, cercando di comprenderne la *ratio* nonché le ragioni che hanno portato alla sua emanazione, e lo si farà avendo un occhio puntato sull'ordinamento italiano e sulla giurisprudenza nostrana, e l'altro focalizzato sulle recenti modifiche intervenute nella normativa europea con l'introduzione dell'art. 138,3 CBE e in particolare della "procedura centralizzata di limitazione" ex artt. 105a e ss CBE.

Dopodiché ci si calerà nel cuore delle problematiche applicative e sistematiche, confrontando in primo luogo il fenomeno della riformulazione con quello molto simile della nullità parziale, per evidenziarne analogie e discrepanze dal punto di vista della sede di applicazione e degli effetti.

Si affronterà poi l'aspetto sostanziale dell'operazione di riformulazione, cercando di capire come è possibile in senso pratico agire sulle rivendicazioni, se aggiungendo o rimuovendo elementi, e quali differenze intercorrano con gli strumenti esaminati nel secondo capitolo; importante sarà inoltre l'individuazione dei limiti entro cui tale emendamento può avvenire, quale ruolo abbiano poi la descrizione e i disegni e quale differenza intercorra con l'ipotesi di interpretazione trattata nel primo capitolo. Sarà molto utile fare riferimento agli insegnamenti scaturiti dalla prassi dell'EPO, il quale da tempo pratica rigorosi e rigidi test per verificare la correttezza delle modifiche apportate al brevetto.

Successivamente si cercherà di capire se il fenomeno della riformulazione in corso di causa possa coesistere con l'esigenza di tutela dei terzi, oppure vada indebitamente a pregiudicare i diritti di questi ultimi, modificando sensibilmente il loro dovere di astensione.

Infine si scenderà nell'ostico campo civilprocessualistico, al fine di comprendere in primo luogo cosa significhi che la limitazione possa essere proposta «*in ogni stato e grado del giudizio*» e come una tale operazione possa trovare spazio in un procedimento poco flessibile e ricco di scadenze come quello regolato dal codice di procedura civile. Sarà perciò doveroso provare a prendere posizione proponendo quale potrebbe essere la sede più corretta ove il titolare debba proporre istanza di limitazione e la relativa riformulazione, e di converso ove la controparte possa allegare nuove allegazioni di arte anteriore.

Allo stesso modo sarà presa in considerazione la figura della controparte processuale, cercando di capire se a seguito della riformulazione questa possa divenire contraffattrice e, in tal caso, se possa godere della circostanza attenuante che la modifica apportata dal titolare non poteva essere da lei prevista né prevedibile, e dunque, rispondendo solo per contraffazione incolpevole, non essere tenuta al risarcimento del danno e alla restituzione degli utili, se richiesta.

Queste sono a grandi linee le questioni che saranno trattate nell'ultimo capitolo, a cui l'autore si auspica di rispondere, o comunque individuare possibili soluzioni, cercando di prendere una posizione stabile sul tema e proponendo una lettura ragionata e sistematica della norma che sia in grado di reggere alle obiezioni e critiche fino ad ora proposte: una *ratio* che sia salda nel fare in modo che la norma in questione possa essere applicata nel migliore dei modi, così che possa esplicare tutte le proprie potenzialità nella maniera più corretta ed efficiente possibile, contemperando al meglio quel bilanciamento di interessi che intercorre tra il titolare del brevetto e i terzi concorrenti.

# CAPITOLO PRIMO

## CONTENUTO DELLA DOMANDA E OGGETTO DEL BREVETTO: IL RUOLO CENTRALE DELLE RIVENDICAZIONI

### SOMMARIO.

1. Introduzione. – 2. Il contenuto della domanda di brevetto. – 2.1. Premesse di metodo. – 2.1.1. La domanda di brevetto agli occhi dell'interprete. – 2.1.2. La funzione del brevetto e gli interessi contrapposti. – 2.2. Il titolo. – 2.3. Il riassunto. – 2.3.1. La disciplina interna. – 2.3.2. L'"abstract" nella Convenzione sul brevetto europeo. – 2.4. La descrizione. – 2.4.1. Il contenuto della descrizione. – 2.4.2. Il requisito della sufficiente descrizione... . – 2.4.3. ...e la persona esperta del ramo come parametro di valutazione. – 2.4.4. conclusioni sulla sufficienza della descrizione. – 2.5. I disegni e il rapporto con la descrizione: possibilità di interpretazione e integrazione. – 2.6. Le rivendicazioni. – 2.6.1. Rivendicazioni indipendenti e dipendenti. – 2.6.2. Tecniche di redazione nella Convenzione sul brevetto europeo. – 3. L'oggetto del brevetto – Da elemento del riassunto a ruolo centrale nella definizione dell'ambito di privativa: l'evoluzione storica delle rivendicazioni. – 3.1. Premessa. – 3.2. Il ruolo marginale delle rivendicazioni nel regolamento invenzioni e gli orientamenti sulle definizioni dell'oggetto del brevetto. – 3.3. La presa di posizione in ambito internazionale: la rilevanza al "tenore delle rivendicazioni" nella Convenzione di Strasburgo. – 3.4. La conferma europea: l'art. 69 della Convenzione sul Brevetto Europeo. – 3.5. La necessità di dissipare divergenze interpretative: l'emanazione del Protocollo interpretativo relativo all'art. 69 CBE. – 3.6. La debole reazione legislativa italiana rispetto al sistema convenzionale... . – 3.7. ...e la reazione forte della dottrina e della giurisprudenza. – 3.8. Finalmente una presa di posizione italiana: l'emanazione del Codice di proprietà industriale e il nuovo ruolo delle rivendicazioni. – 3.2.9. Un ulteriore conferma: l'autonomia delle rivendicazioni nel decreto correttivo del 2010. – 4. L'oggetto del brevetto - L'interpretazione delle rivendicazioni dopo il d.lgs. 131/2010. – 4.1. Introduzione. – 4.2. Regole proprie di interpretazione. – 4.3. L'art. 52,1 CPI alla luce degli insegnamenti del Protocollo interpretativo CBE. – 4.4 La centralità delle rivendicazioni come soluzione per contemperare due interessi contrapposti: una giustificazione di analisi economica. – 4.5. Il ruolo della descrizione e dei disegni nell'interpretazione delle rivendicazioni. 4.5.1. Descrizione interpretativa o descrizione integrativa? 4.5.2. Divergenza tra rivendicazioni e descrizione: il principio per cui è tutelato quanto contemporaneamente descritto e rivendicato. – 4.5.3. Necessarietà o eventualità di ricorrere alla descrizione come strumento di interpretazione? – 4.6. Una conseguenza inevitabile: l'inammissibilità delle rivendicazioni omnibus. – 4.7. La possibile, seppur limitata, rilevanza della file history.

## **1. Introduzione.**

In questo primo capitolo si vuole introdurre il tema delle rivendicazioni brevettuali, proponendo uno studio su di esse finalizzato a coglierne le caratteristiche principali nonché le salienti criticità sotto aspetti differenti.

La nostra analisi terrà conto del fatto che le rivendicazioni giocano un doppio ruolo nella vita del brevetto: da un lato, da un punto di vista “statico” esse fanno parte del contenuto della domanda oltre a titolo, riassunto, descrizione e disegni come uno degli elementi formali necessari affinché quest’ultima possa essere correttamente esaminata dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; anche da un punto di vista “dinamico” le rivendicazioni hanno un ruolo fondamentale, essendo riservato ed esse il compito di comunicare ai terzi quale sia l’ambito di protezione su cui il relativo brevetto può chiedere ed ottenere tutela.

Avendo presente questo doppio profilo, la nostra trattazione partirà dall’analisi della domanda brevettuale e del suo contenuto, passando in rassegna quelli che sono gli allegati che la legge prescrive affinché questa sia formalmente completa. Si cercherà di capire quali siano i requisiti che ogni elemento deve rispettare e quale sia il compito informativo specifico affidato ad ognuno di essi, e come questi si combinino per assolvere a quello scopo per cui è prevista la domanda brevettuale, ovvero da un lato quello di permettere all’ufficio di esaminare gli elementi costitutivi del futuro brevetto, dall’altro quello di permettere ai terzi di individuare e comprendere il trovato inventivo protetto dall’esclusiva.

In seguito l’attenzione si sposterà integralmente sulle rivendicazioni, andando in un primo momento a ripercorrere l’evoluzione storica che, prima a livello internazionale ed europeo e infine anche in Italia, le ha portate ad essere elemento principe nella definizione dell’ambito di esclusiva, mentre in precedenza quest’ultimo veniva individuato dalla somma delle informazioni contenute in tutti gli allegati della domanda. Successivamente, sulla base del nuovo ruolo affidato alle rivendicazioni, verranno affrontate alcune questioni attinenti all’interpretazione di queste, ovvero quali siano i criteri che l’interprete deve utilizzare nell’affrontarne il

testo. Si tratta di un tema delicato, infatti dai parametri che si deciderà di utilizzare dipenderà il grado di ampiezza attribuito all'ambito di protezione, e dunque il rapporto tra ciò che è lecito attuare per i terzi e ciò che invece è loro vietato. Lo stesso discorso vale per il ruolo che si intende attribuire alla descrizione e ai disegni, se di meri strumenti interpretativi e chiarificatori di un'eventuale rivendicazione ambigua, o se invece aventi anche una funzione integrativa, potendo così essere protetto ciò che non risulta espressamente rivendicato ma si trovi descritto o disegnato. Verrà infine posta l'attenzione sul fenomeno della "rivendicazione omnibus" e della "file history", discutendone l'ammissibilità nel nostro ordinamento in relazione all'affidamento che i terzi dovrebbero riporre nel testo brevettuale, e in particolare nelle rivendicazioni.

## **2. Il contenuto della domanda di brevetto**

### **2.1. Premesse di metodo.**

#### *2.1.1. La domanda brevettuale agli occhi dell'interprete.*

Parlando della domanda brevettuale, bisogna premettere che vi sono due modi di approcciarsi ad essa e agli elementi che la compongono. Da un primo punto di vista il contenuto del brevetto può essere esaminato in un'ottica meramente burocratica e procedurale, portando così ad una considerazione della domanda in senso stretto, intesa cioè come documentazione per mezzo della quale il richiedente promuove l'atto di concessione dell'UIBM; una volta esaurito tale scopo, tale documento e gli allegati che lo compongono cesserebbero di avere rilevanza nella costituzione del diritto di esclusiva. Seguendo questa linea di analisi il relativo brevetto rilasciato dall'Ufficio altro non sarebbe che un atto della pubblica amministrazione, un atto di accertamento costitutivo del diritto di esclusiva.

Ma vi è un altro punto di vista da cui si può osservare la domanda, è possibile infatti parlare della stessa documentazione ma da una prospettiva interpretativa, che è quella che a noi interessa in questa sede. Se dunque invece ci si pone in quest'ottica non basta più definire il brevetto come un mero atto burocratico, in quanto risulterebbe totalmente vuoto di contenuto. Agli occhi dell'interprete infatti la

domanda di brevetto è fonte di una moltitudine di informazioni, per questo motivo non è sufficiente identificarla come uno *step* del procedimento di brevettazione, occorre invece andare a considerare analiticamente tutti gli atti che la compongono ed in particolare gli allegati preparati dal richiedente, poiché è solo dall'analisi di questi ultimi che sarà possibile desumere l'esistenza dell'invenzione, capirne le funzionalità e le modalità di attuazione, nonché individuare i limiti di esclusiva e il perimetro di protezione riservato al titolare<sup>1</sup>.

### 2.1.2. *La funzione del brevetto e gli interessi contrapposti.*

Una volta resi noti ai terzi tramite la loro pubblicazione, tali elementi realizzano la funzione propria del brevetto, cioè quella di portare a conoscenza dei terzi l'esistenza di una certa invenzione, da una parte descrivendola di modo che possa essere subito compresa e resa attuabile al termine della privativa, dall'altra definendo i confini del diritto di esclusiva riservato al titolare che i terzi concorrenti devono rispettare per non incorrere in ipotesi di contraffazione. L'onere di rivelazione da parte del titolare costituisce del resto il corrispettivo per la esclusività dello sfruttamento che l'ordinamento gli consente per quei vent'anni.

Il brevetto è dunque sia fonte del diritto di esclusiva, sia mezzo di divulgazione delle informazioni, e la sua funzione si compendia appunto, come ricordato da un autore, «*da un lato, nella divulgazione dell'invenzione e nell'apporto al patrimonio comune dei risultati della ricerca, dall'altro, nella costituzione del diritto di esclusiva. E come questi*

---

<sup>1</sup> Cfr. G.SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Milano, GIUFFRÈ, 2011, p. 254; già G.SENA, *L'interpretazione del brevetto*, Milano, GIUFFRÈ, 1955, p. 28 ss., in cui l'autore critica fortemente quegli autori che identificavano il brevetto come unico atto della pubblica amministrazione. Due argomentazioni vengono opposte dallo stesso autore a questa costruzione definita artificiosa e inesatta: in primo luogo, se si considerano i poteri dell'Ufficio, si nota come questo possa soltanto concedere il brevetto o respingere in tutto o in parte la domanda, mentre non può di propria iniziativa né modificarla né integrarla, dovendosi rivolgere all'interessato invitandolo a provvedere alla correzione entro un certo termine; in secondo luogo gli effetti del brevetto decorrono dalla data di presentazione della domanda, e non da quella di concessione del brevetto da parte dell'organo amministrativo, se dunque gli effetti della brevettazione dovessero ricollegarsi unicamente all'atto della PA tanto da considerare gli allegati alla domanda come contenuto stesso di quell'atto, non sarebbe concepibile il retroagire degli effetti a tale data. L'autore arriva così alla conclusione per cui «*il brevetto,... , deve essere definito come un documento nel quale viene rappresentata la serie di atti che formano la brevettazione, atti che si concludono con la concessione del brevetto da parte dell'Ufficio brevetti*», inoltre «*gli effetti della brevettazione derivano, sia pure in modo diverso, da una pluralità di atti del privato e della pubblica amministrazione e non solo dall'atto di quest'ultima nel quale solitamente viene riassorbito il concetto stesso di brevetto*».

*due momenti siano tradizionalmente considerati come i termini sinallagmatici di una sorta di contratto sociale fra inventore e collettività<sup>2</sup>».*

Ai fini dell'individuazione del contenuto della domanda di brevetto ci si vuole dunque soffermare su quegli atti indicati come allegati alla domanda, ovvero il titolo, il riassunto, la descrizione, i disegni ed infine le rivendicazioni.

## 2.2. Il titolo.

Ai sensi dell'art. 51,2 CPI l'invenzione «... deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto», e in modo più specifico l'art 160, 1,b prevede che la domanda debba contenere «l'indicazione dell'invenzione o del modello, in forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo».

La funzione principale del titolo non è quella di descrivere l'invenzione né di definire l'oggetto dell'esclusiva, anche se potrebbe costituire un elemento utile ai fini dell'interpretazione delle rivendicazioni. La vera ragione della previsione di un titolo ha finalità per lo più classificatorie, esso infatti deve essere in grado di consentire in modo agevole il reperimento del brevetto e rappresenta inizialmente l'unico elemento potenzialmente in grado di fornire un'indicazione relativa al nucleo inventivo, poiché viene reso conoscibile al pubblico prima dell'accessibilità dell'intera domanda, e dunque già durante il periodo di segretezza. Il titolo risulta infatti sia dal verbale di deposito sia dal bollettino ufficiale ai sensi dell'art. 189,2 CPI, e sulla base di esso deve essere possibile conoscere l'esistenza della domanda di brevetto<sup>3</sup>.

Per quanto riguarda il brevetto europeo il primo comma dell'art. 78 CBE prevede alla lettera a) che la domanda di brevetto europeo debba contenere una richiesta di concessione le cui condizioni sono specificamente indicate alla *rule* 41 del

---

<sup>2</sup>Così G.SENA, *Contenuto della domanda ed oggetto del brevetto*, in *Studi in onore di Remo Franceschelli*, Milano, GIUFFRÈ, 1983, p. 6, nota 11.

<sup>3</sup> Cfr. G.SENA, *I diritti*, p. 255; L.UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Assago, CEDAM, 2012, p. 286; V.FRANCESCHELLI, *Brevetti, marchio, ditta, insegna*, Torino, UTET, 2003, p. 253.

regolamento di attuazione della CBE, di cui alla lettera *b* del secondo paragrafo è previsto che tale richiesta debba contenere «*a title of the invention, which shall clearly and concisely state the technical designation of the invention and shall exclude all fancy names*».

### 2.3. Il riassunto.

#### 2.3.1. *La disciplina interna.*

Il quarto comma dell'art. 160 CPI prevede che la descrizione dell'invenzione o del modello «*deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica...*».

Così come per il titolo pare doversi escludere che il riassunto abbia come funzione quella di determinare l'oggetto del brevetto e dunque i limiti dell'esclusiva, né di determinare quello che è il contenuto della domanda segreta ai fini della divulgazione di cui all'art. 46,3 CPI<sup>4</sup>.

In questo senso prevede espressamente la CBE all'art. 85, prevedendo che «*The abstract shall merely serve for use as technical information; it may not be taken into account for any other purpose, in particular not for the purpose of interpreting the scope of the protection sought nor for the purpose of applying Article 54, paragraph 3*».

Stando alla lettera della norma nazionale e convenzionale è possibile dunque attribuire al riassunto solamente una funzione tecnica, ovverosia quella di definire con immediatezza l'ambito di operatività dell'invenzione, nonché il problema tecnico che si accinge a risolvere. La presenza di tale elemento soddisfa diverse esigenze: da un lato è utile principalmente ai terzi concorrenti del titolare del brevetto, i quali potranno conoscere *prima facie* il settore della tecnica e in quale direzione si stia sviluppando l'attività del titolare medesimo, senza che debbano necessariamente inoltrarsi alla lettura dell'intero testo brevettuale; dall'altro lato il riassunto può assolvere diverse attività pratiche, infatti i tecnici del settore possono avvalersi di tale allegato per risalire, al fine di verificare la bontà di un brevetto, ad

---

<sup>4</sup> G.SENA, *I diritti*, p. 255.

anteriorità più o meno invalidanti, individuate proprio all'interno di quell'ambito di operatività che il riassunto ha lo scopo di rendere palese<sup>5</sup>.

### 2.3.2. *L'"abstract" nella Convenzione sul brevetto europeo.*

Mentre la disciplina nazionale non prevede altro oltre alla presenza e alla funzione del riassunto, la regola 47 della Convenzione sul brevetto europeo disciplina espressamente la forma ed il contenuto dell'*abstract*. Esso deve consistere preferibilmente in non più di centocinquanta parole, deve contenere il titolo dell'invenzione, un breve riassunto di ciò che è esposto nella descrizione, nelle rivendicazioni e negli eventuali disegni; deve inoltre indicare il settore della tecnica cui il trovato appartiene ed essere redatto in modo da consentire la chiara comprensione del problema tecnico e il nucleo della soluzione data dall'invenzione, nonché l'uso o gli usi principali del trovato; in caso di più formule chimiche l'estratto deve indicare quella che meglio caratterizza l'invenzione.

Il riassunto dovrà indicare inoltre la figura del disegno principale che verrà pubblicata unitamente all'estratto stesso, tuttavia l'EPO può decidere di pubblicare un'altra figura, qualora ritenga che caratterizzi meglio l'invenzione.

In conclusione il par. 5 della regola 47 richiede che l'estratto sia redatto in modo che possa efficacemente servire come elemento di selezione all'interno del ramo della tecnica cui si riferisce l'invenzione, indicando, a chi compia per esempio una ricerca, se debba o meno procedere alla consultazione della relativa domanda. Allo stesso modo l'estratto potrà servire nell'espletamento di ricerche di anteriorità, per valutare preventivamente ed indicativamente il contenuto della domanda di brevetto<sup>6</sup>.

Il contenuto dell'estratto viene proposto dal richiedente insieme all'atto del deposito della domanda di brevetto europeo e potrà essere modificato dall'EPO fino al momento della redazione del rapporto di ricerca. Infatti la divisione di ricerca

---

<sup>5</sup> C.GALLI-M.GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Torino, UTET, 2011, p. 623.

<sup>6</sup> G.SENA, *I diritti*, p. 231.

esamina l'estratto controllando che si riferisca correttamente alla domanda e che il suo contenuto non sia in conflitto con il titolo e la classificazione dell'invenzione. Da ultimo la regola 66 stabilisce che l'Ufficio, oltre a redigere il rapporto di ricerca, qualora sia necessario «*shall determine the definitive content of the abstract and transmit it to the applicant together with the search report*»<sup>7</sup>.

#### 2.4. La descrizione.

Come previsto dall'art. 160,3 CPI e ai sensi dell'art. 51,1 CPI «*Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni necessari alla sua intelligenza*».

La descrizione è un elemento fondamentale della domanda brevettuale il cui scopo è quello di portare a conoscenza dei terzi una certa invenzione, dimostrando da una parte l'esistenza del presupposto fondamentale dell'esclusiva, e dall'altra di adempiere all'onere della rivelazione che condiziona il diritto stesso<sup>8</sup>.

Questo obbligo di divulgazione va infatti a temperare l'esclusiva allo sfruttamento dell'invenzione che la legge assicura al titolare, permettendo ai terzi di conoscere lo stato della tecnica raggiunto dall'inventore e, in vista del momento in cui l'invenzione cadrà in pubblico dominio per la scadenza della privativa, consente agli esperti del ramo di riprodurre il trovato inventivo<sup>9</sup>.

##### 2.4.1. *Il contenuto della descrizione.*

In via più specifica, l'art 21, 3 del regolamento di attuazione del CPI, prevede che la descrizione debba:

«a) *specificare il campo della tecnica a cui l'invenzione fa riferimento;*

---

<sup>7</sup> Cfr. D.VISSER, *The annotated European patent convention*. VELDHOVEN, 2011, pp. 465 e 519.

<sup>8</sup> G.SENA, *L'interpretazione*, p.56; così anche Cass., 1 settembre 1997, n.8324, in *De jure*, ove afferma che la descrizione «*così come una diffusa opinione ha da tempo chiarito, svolge una funzione di dimostrazione tecnica della sussistenza di una invenzione, ed altresì di divulgazione della stessa, anche con riguardo al periodo nel quale verrà a scadere la eventuale privativa*».

<sup>9</sup> GIA.GUGLIEMMETTI, *Le invenzioni e i modelli industriali dopo la riforma del 1979*. Torino, UTET, 1982, p. 107; cfr. G.SENA, *I diritti*, p. 256, il quale definendo l'onere di divulgazione parla di un vero e proprio «*corrispettivo*» in relazione all'esclusiva brevettuale.

- b) indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell'inventore, che sia utile alla comprensione dell'invenzione ed all'effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti specifici;
- c) esporre l'invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi;
- d) descrivere brevemente gli eventuali disegni,
- e) descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell'invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti;
- f) indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, il modo in cui l'invenzione può essere utilizzata in ambito industriale».

Tale formulazione riproduce fedelmente quanto previsto in sede convenzionale dalla Convenzione sul Brevetto Europeo<sup>10</sup>, il cui scopo è quello di assicurare che le informazioni tecniche della domanda brevettuale siano sufficienti a consentire al tecnico di realizzare concretamente ciò che l'invenzione insegna, e consentire al medesimo soggetto di comprendere in maniera univoca il contributo allo stato dell'arte<sup>11</sup>.

#### 2.4.2. Il requisito della sufficiente descrizione...

Una volta che il regime di monopolio sull'invenzione termina, ciò che il brevetto insegna può essere liberamente attuato da chiunque, è ovvio però che l'attuazione

---

<sup>10</sup>Ci si riferisce alla rule 42 CBE. Data l'identità di contenuto della normativa italiana è possibile commentare tali requisiti alla luce delle linee guida dell'EPO: con riferimento alla lettera a) è indicato che «*only the most appropriate prior art need to be mentioned*»(C,II,4.4); in relazione alla lettera c) si nota che «*the EPC does not require that an invention must have an advantageous effect to be patentable; it may provide a mere alternative to the prior art*»(C,IV,11.7.2); facendo riferimento alla lettera e) in relazione all'indicazione di almeno un modo di attuazione dell'invenzione, si specifica che «*normally a single embodiment renders it obvious how to put the invention into practice, but where the claims cover a broad field, a series of embodiment or variants extending over the field is necessary to satisfy art. 83*»(C,II,4.9); infine riguardo al requisito di cui alla lettera f) si indica che in realtà «*in most cases the way in which an invention can be exploited in industry is self-evident, and needs no further clarification in the description*»(C,II,4.12).

<sup>11</sup> Così C.GALLI-M.GAMBINO, *op. cit.*, p. 626.

di un brevetto sarà possibile per i terzi solo qualora la relativa domanda contenga una descrizione sufficientemente chiara e precisa.

Per questo motivo al secondo comma dell'art. 51 CPI è previsto che « *L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla...* ». Tale requisito è di notevole importanza, tanto che la sua mancanza costituisce un'ipotesi di nullità del brevetto ai sensi dell'art. 76,1,b) per cui « *il brevetto è nullo... se l'invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla*». Di conseguenza l'indagine sulla sufficienza della descrizione viene, ogni causa di invalidità, affidata all'autorità giudiziaria; tuttavia l'UIBM ne potrà conoscere ai fini della valutazione circa la regolarità della domanda di brevetto, quale mezzo per determinare se l'oggetto della domanda risulti intellegibile o invece necessiti di modifiche o integrazioni, eventualmente anche tramite i disegni<sup>12</sup>.

La comminazione di una sanzione che invalida l'intero titolo brevettuale viene giustificata da un autore dal fatto che « *siccome una delle contropartite dell'esclusiva brevettuale è la pubblicazione dell'invenzione, l'arricchimento che ne deriva dal patrimonio della tecnica, una descrizione insufficiente costituisce in un certo senso una frode alla legge, tendendo a frustrarne uno degli scopi fondamentali ed ottenere il diritto esclusivo, in parte senza contropartita*»<sup>13</sup>. Una descrizione insufficiente impedirebbe di determinare la reale essenza dell'invenzione ed il modo di attuarla, di conseguenza durante il perdurare dell'esclusiva mancherebbe un punto di riferimento certo del suo contenuto, a svantaggio sia di eventuali invenzioni successive sia dell'esigenza di determinare l'area di astensione cui sono tenuti i terzi nonché, una volta cessata la privativa, di stabilire in modo preciso ciò che potrà essere posto nella disponibilità della collettività.

---

<sup>12</sup> Cfr. V.FRANCESCHELLI, *Brevetti*, p. 255; L.SORDELLI, *Il paradigma della «persona esperta del ramo» nella legge sulle invenzioni*, in *Studi in onore di Remo Franceschelli*, cit., p. 234; in giurisprudenza si veda Trib. Torino, 31 gennaio 1992, in *GADI*, 1992, p. 405.

<sup>13</sup> Così inizialmente E.LUZZATTO, *Teoria e tecnica dei brevetti d'invenzione*, Milano, ISTITUTO EDITORIALE CISALPINO, 1960; nello stesso senso anche la dottrina successiva, tra cui P.GRECO-P.VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, Torino, UTET, 1968, p.157; GIA.GUGLIEMMETTI, *Le invenzioni*, p.107; L.SORDELLI, *op. cit.*, p. 231.

Occorre dunque capire quali elementi debbano arricchire il contenuto della descrizione affinché questa risulti sufficientemente chiara e completa e non integri ipotesi di nullità.

2.4.3. ... e la persona esperta del ramo come parametro di valutazione.

Innanzitutto è opportuno analizzare la figura destinataria della descrizione, a tal proposito le norme sopracitate sono chiare nel ripetere che occorre fare riferimento alla persona esperta del ramo come parametro al quale ricorrere per stabilire se nella descrizione siano contenuti gli insegnamenti necessari e sufficienti per poter attuare l'invenzione. Dunque è con riferimento non ad ogni terzo concorrente che andrà valutata la sufficienza, chiarezza e completezza della descrizione, bensì solamente al paradigma della persona esperta, il tecnico del settore, tenendo conto delle conoscenze che questo ha a propria disposizione, di modo che il contenuto della descrizione debba essere integrato dalle nozioni già appartenenti allo stato della tecnica<sup>14</sup>.

La figura modello della persona esperta del ramo è stata generalmente descritta come «un esperto del settore specifico cui inerisce il brevetto, provvisto del comune bagaglio tecnico di carattere generale e facente altresì attenzione alle problematiche emergenti nei settori affini»<sup>15</sup>. Parallelamente le linee guida dell'EPO indicano che «the "person skilled in the art" should be presumed to be a skilled practitioner in the relevant field of technology, who is possessed of average knowledge and ability and is aware of what was common general knowledge in the art at the relevant date»<sup>16</sup>.

In realtà di persona esperta del ramo il CPI ne parla anche all'art. 48 a proposito della valutazione dell'attività inventiva, e quest'identità letterale ha portato a differenti orientamenti. Da una parte infatti si schiera chi ritiene che si tratti in entrambi i casi della stessa persona, qualificata da «una base comune di esperienze e

---

<sup>14</sup> In questo senso L.SORDELLI, *op. cit.*, p. 238; G.SENA, *I diritti*, p. 257;

<sup>15</sup> Trib. Torino, 14 luglio 1997, in GADI 1999, p.209.

<sup>16</sup> *Guidelines for the examination in the European Patent Office*, status june 2012, part G,VII,3, in [www.epo.org](http://www.epo.org).

conoscenze»<sup>17</sup>, dall'altra prende posizione chi ritiene invece si tratti di due figure distinte: l'esperto del ramo di cui all'art. 48 CPI farebbe presumere una conoscenza complessiva dello stato anteriore della tecnica e della materia, mentre la persona di cui agli artt. 51,2 e 76,1,b) non necessiterebbe di una particolare capacità tecnica, disponendo unicamente «della conoscenza dello stato della tecnica normale dal punto di vista professionale»<sup>18</sup>.

Quest'ultima tesi sembra essere quella più accreditata e accolta dalla nostra giurisprudenza, la quale ha differenziato tra colui che attua il brevetto e la figura del ricercatore, nel senso che colui si propone di attuare un brevetto non ricerca alternative e si limita realizzare ciò che trova descritto nel brevetto, ciò che è utile sul piano pratico, mentre il ricercatore lavora con la prospettiva di individuare alternative al contenuto di un brevetto al fine di compiere una nuova indagine e pervenire ad una nuova invenzione<sup>19</sup>.

Per quanto riguarda la giurisprudenza dell'EPO è possibile rilevare come nonostante si affermi che « *the same level of skill has to be applied when, for the same invention, the two questions of sufficient disclosure and inventive step have to be considered*»<sup>20</sup>, la conoscenza richiesta nel caso concreto per le due finalità sia differente. Qualora infatti la persona esperta debba valutare il livello inventivo, è ben consapevole di tutte le *common general knowledge*<sup>21</sup> con riferimento alla data

---

<sup>17</sup> in questo senso M.AMMENDOLA, *La brevettabilità nella convenzione di Monaco*, Milano, GIUFFRÉ, 1981, p. 138.

<sup>18</sup> In questo altro senso P.MARCHETTI, *Convenzione sul brevetto europeo*, in *Nuove leggi civ.*, 1980, p.481.

<sup>19</sup> Cfr. App. Torino, 26 aprile 1988, in *Giur. it.*, 1988, I,2, p.638, ripresa nel grado successivo da Cass., 16 novembre 1990, n.11094 in *GADI*, 1990, p. 420. Tale differenziazione è stata peraltro criticata da quella parte della dottrina che, in riferimento al settore chimico, osservava come il tecnico del settore non si limita a mera attività di esecuzione, in quanto spesso il suo lavoro comporta attività di ricerca e sperimentazione, si veda V.DI CATALDO, *L'originalità dell'invenzione*, Milano, GIUFFRÉ, 1983, p.75; G.CAVANI, in P.MARCHETTI, *Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti per invenzioni industriali*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1981, p.748.

<sup>20</sup> Board of Appeal, T 60/89, 3.2.5., in [www.epo.org](http://www.epo.org); nello stesso senso Board of Appeal T 694/92, 7., in [www.epo.org](http://www.epo.org) e Board of Appeal T 373/97, 8.5., in [www.epo.org](http://www.epo.org). Così 'prevedono anche le linee guida dell'EPO, nella parte G, VII, 3, per cui «*It should be borne in mind that the skilled person has the same level of skill for assessing inventive step and sufficient disclosure*».

<sup>21</sup> La *common general knowledge* viene definita da M.FRANZOSI, *L'interpretazione delle rivendicazioni*, in *Riv.dir.ind*, 2005,I,p.82, come quella conoscenza pratica e quell'esperienza del tecnico preparato e che ha un pratico interesse alla tecnologia di cui si occupa. L'autore fa notare inoltre come tale conoscenza sia cosa diversa e più ristretta rispetto allo stato della tecnica, e

rilevante e possiede inoltre le conoscenze specifiche relative al settore tecnico al quale il brevetto fa riferimento; nel secondo caso invece, nel valutare la sufficienza della descrizione, ha conoscenza solo del brevetto per come esso viene descritto, dei documenti citati nella domanda e della *common general knowledge*<sup>22</sup>.

#### 2.4.4. Conclusioni sulla sufficienza della descrizione.

Una volta compresa la figura cui parametrare il contenuto della descrizione, occorre individuare quali elementi debba contenere tale allegato, e quali possano invece essere omessi, affinché la descrizione stessa possa risultare sufficientemente chiara e completa di modo che il tecnico del settore possa attuarla.

Dal dettato normativo degli artt. 51,2 e 76,1,b sono stati tratti da dottrina e giurisprudenza i seguenti principi, ben riassunti da una sentenza della Suprema Corte<sup>23</sup>:

- a) l'elemento della descrizione del brevetto deve consistere nella definizione del contenuto della invenzione;
- b) da tale definizione devono conseguire tutte le indicazioni necessarie per mettere in pratica l'invenzione con riferimento al suo scopo ed alla sua attitudine ad avere una applicazione industriale;
- c) le dette indicazioni devono essere "operanti", cioè valide nei confronti di un esperto del ramo dotato di tecnica media il quale dovrà essere in grado di attuare l'invenzione descritta, senza dover ricorrere a nuove ricerche, o, comunque, senza dover adottare sistemi attuativi soggetti a nuove indagini, nuovi controlli, nuove sperimentazioni.

Riguardo al primo punto, in relazione alla definizione del contenuto dell'invenzione pare non esista una regola che stabilisca il grado di approfondimento o di dettaglio della descrizione, questi infatti dipenderanno dal tipo di invenzione e dal settore di riferimento; sembra in ogni caso necessario che chi si occupa di redigere la

---

comprenda i trattati generalmente conosciuti, gli articoli tecnici più accreditati, nonché i brevetti così conosciuti da far parte della preparazione corrente.

<sup>22</sup> Così D.VISSER, op. cit., p. 171; nello stesso senso C.GALLI-M.GAMBINO, op. cit., p. 627.

<sup>23</sup> Cass., 16 novembre 1990, n.11094; nello stesso senso anche App. Milano, 24 maggio 1994, in *GADI*, 1995, p.420.

descrizione abbia ben chiare nella mente le caratteristiche essenziali dell'invenzione e debba cercare di trarre dal trovato stesso la cosiddetta idea inventiva allo stato di concetto, separandola in un primo momento da quella che è l'applicazione pratica<sup>24</sup>. Si è affermato inoltre come non sia essenziale l'esposizione di quegli elementi idonei a provare la presenza dei requisiti di brevettabilità<sup>25</sup>, anche se nulla vieta di inserire alcuni esempi di riferimento che valgono ad accreditare l'industrialità ed originalità del trovato<sup>26</sup>.

Per quanto riguarda i punti b) e c) in relazione alle indicazioni operanti, cioè necessarie al tecnico medio per attuare l'invenzione, occorre fare alcune precisazioni.

Innanzitutto è pacifico che, ai fini della sufficienza, il riferimento alla persona esperta del ramo semplifica l'operazione di descrizione, non sarà infatti necessario che l'invenzione sia descritta nei minimi dettagli, in quanto determinati passaggi o riferimenti potrebbero in alcuni casi ritenersi impliciti per il tecnico medio, facendo già parte di quelle conoscenze di pubblico dominio nel settore tecnologico di riferimento<sup>27</sup>. Si legge in una recente sentenza: «Per soddisfare il requisito della sufficiente descrizione occorre che il trovato brevettato sia descritto in modo chiaro e tale da mettere un tecnico del ramo in grado di attuarlo, non essendo viceversa necessario fornire tutti i parametri di processo, in particolare quelli di uso comune nel campo della tecnica considerato, ma solo delle operazioni strettamente correlate al trovato che si sta descrivendo»<sup>28</sup>.

In secondo luogo la giurisprudenza tende a richiedere che le indicazioni contenute nella descrizione siano tali che il tecnico solo leggendole sia in grado di attuare l'invenzione, «senza dover ricorrere a nuove ricerche, o, comunque senza dover adottare

---

<sup>24</sup> Cfr. A.GIAMBROCONO-M.ANDREOLINI, *Brevetti e proprietà industriale*, Milano, PIROLA, 1987, p. 44.

<sup>25</sup> Cfr. Cass., 8 aprile 1982, n. 2168, in *GADI*, 1982, p. 19; si veda nello stesso senso G.SENA, *I diritti*, p. 257.

<sup>26</sup> Così Trib. Milano, 10 ottobre 1996, in *GADI*, 1997, p.365.

<sup>27</sup> In tal senso A.VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*. Milano, GIUFFRÉ, 2013, p.692; E.LUZZATTO, op. cit., p. 107; in giurisprudenza si veda Trib. Milano, 26 settembre 1976, in *GADI*, 1974, 1137-1138 per cui non inciderebbe sulla completezza della descrizione «la mancanza nel brevetto di quelle indicazioni cui il tecnico del ramo possa agevolmente sopperire con il ricorso alle nozioni che si ritengono conosciute».

<sup>28</sup> Trib. Milano, 29 marzo 2007, in *Dejure*.

sistemi attuativi soggetti a nuove indagini, nuovi controlli, nuove sperimentazioni»<sup>29</sup>, nonché dovendo ricorrere a «sforzi creativi o calcoli macchinosi»<sup>30</sup>. La stessa conclusione perviene dalla prassi dell'Ufficio Europeo dei Brevetti, il quale ritiene soddisfatto il requisito della sufficienza ogni qual volta il tecnico si avvale solo della *common general knowledge* e della letteratura brevettuale contenuta nella descrizione stessa.

Si noti che questo requisito non porta a concludere categoricamente che ogni tipo di ulteriore sperimentazione che si renda necessaria valga a inficiare l'insufficienza della descrizione. La giurisprudenza dell'EPO, riconoscendo che comunque l'esperto del settore ha esperienza in campo di ricerca e sperimentazione, ritiene che l'invenzione sia sufficientemente descritta solo se la determinazione di una selezione di valori tra vari parametri sia da considerarsi per il tecnico medio un'operazione di *routine*, e dunque alla sua portata<sup>31</sup>. Occorre perciò distinguere caso per caso quelle ipotesi in cui l'attività di ricerca rientri in una normale operazione di sperimentazione ed attuazione, risolvendosi nell'applicazione delle comuni nozioni appartenenti al patrimonio tecnico di un certo ambito, da quelle ipotesi in cui questa costituisca un intervento fuori dall'ordinario<sup>32</sup>.

Quanto appena esposto è tuttavia soggetto ad un limite che scaturisce dal concetto stesso di sufficiente descrizione, e sta nel livello quantitativo della attività di ricerca che deve affrontare il tecnico del settore. Sul punto si è espressa nuovamente la giurisprudenza dell'EPO affermando che, nel caso in cui l'attività di ricerca e sperimentazione sia diretta alla determinazione di un singolo composto e per essere raggiunta «*the person skilled in the art has to find out merely by trial and error*», «*the fact that this can be done by routine experimentation is not sufficient for the subject-matter claimed to meet the requirements of Article 83 EPC*»<sup>33</sup>.

---

<sup>29</sup> Cass. 16 novembre 1990, n. 11094, cit.; nello stesso senso App. Firenze, 29 ottobre 2001, in *GADI*, 2002, p. 367 e Trib. Roma, 10 giugno 2005, in *GADI*, 2006, p. 408.

<sup>30</sup> Trib. Bologna, 29 febbraio 2008, in *Dejure*.

<sup>31</sup> Board of Appeal, T 107/91, in *www.epo.org*.

<sup>32</sup> G.CAVANI, *op. cit.*, p. 748; V.DI CATALDO, *L'originalità dell'invenzione*, cit, p. 75, il quale osserva come in certi settori la semplice applicazione di idee note esiga compiti superiori alle possibilità di un operatore medio, e che, viceversa, in altri settori il normale lavoro di routine esiga ricerche e sperimentazioni.

<sup>33</sup> Board of Appeal, T 339/05, 3.6-3.7, in *www.epo.org*.

## 2.5. I disegni e il rapporto con la descrizione: possibilità di interpretazione e integrazione.

Il primo comma dell'art. 51 CPI prevede che alla domanda di concessione di un brevetto «*debbono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni necessari alla sua intelligenza*». Inoltre l'art. 160,3,b) specifica che i disegni debbano essere uniti alla domanda «*ove sia possibile*». Da ciò è possibile dedurre che i disegni non siano un elemento obbligatorio bensì meramente eventuale, tuttavia sarà scrupolo del richiedente presentarli in corredo alla descrizione per facilitare la comprensione dell'invenzione al tecnico del settore.

La formulazione dell'art. 51 CPI antecedente al 2010, non menzionando le rivendicazioni, prevedeva che alla domanda dovessero essere allegati «*la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza*» e sulla base di tale dizione si era diffuso un orientamento che affermava la funzione interpretativa dei disegni in relazione alla descrizione. Un autore affermava sul punto che il brevetto fosse sì costituito da una pluralità di dichiarazioni distinte tra loro, ma tutte provenienti dallo stesso soggetto dichiarante, emesse tutte contestualmente nonché tutte pubblicate con gli stessi mezzi e ugualmente riconoscibili ai terzi cui sono dirette; per tal motivo si riteneva possibile interpretare ciascuna dichiarazione tenendo conto delle altre e dunque la descrizione e i disegni avrebbero dovuto interpretarsi tenendo conto dei rispettivi contenuti<sup>34</sup>.

Dopo la modifica apportata dal decreto correttivo 131 del 2010 che ha inserito la parola «*rivendicazioni*» all'art. 51 CPI è possibile affermare che la funzione interpretativa e sussidiaria dei disegni sia riferibile all'intelligenza non della sola descrizione ma dell'invenzione nel suo complesso<sup>35</sup>.

Ci si è chiesti inoltre se ai disegni possa essere riconosciuta una funzione integrativa della descrizione ove essa risulti lacunosa. Si tratterebbe di un'operazione più complessa in quanto ci si varrebbe dei disegni non per meglio comprendere il significato della descrizione, bensì per aggiungere a questa qualcosa che è

---

<sup>34</sup> G.SENA, *I diritti*, p. 259; GIA.GUGLIEMMETTI, *op. cit.*, p.108; V.MANGINI, *Delle invenzioni industriali, dei modelli di utilità e dei disegno ornamentali*, Bologna, ZANICHELLI, 1987, p.134.

già G.SENA, *L'interpretazione*, p.94.

<sup>35</sup> G.SENA, *I diritti*, p. 260.

assolutamente mancante. Sul punto è prevalente quella dottrina che consente tale integrazione, sul presupposto che l'esigenza di chiarezza e completezza verrebbe sì riferita alla descrizione, ma qualora siano stati allegati i disegni necessari alla sua intelligenza quest'ultima andrebbe intesa come il complesso della descrizione in senso stretto con l'aggiunta dei disegni<sup>36</sup>. Vi è chi sulla stessa linea, partendo dal fatto che è la stessa legge a prevedere che i disegni siano sussidiari rispetto alla descrizione, non esclude che tale funzione si estenda oltre i limiti della semplice interpretazione, e considerando i due allegati come un unico atto diviso in due parti, una principale e una sussidiaria della stessa dichiarazione, trae la conclusione che *«il contenuto dell'atto è dato dalla somma di tutto quanto in esso è detto, sia in una forma, sia in un'altra»*<sup>37</sup>.

## 2.6. Le rivendicazioni.

Le rivendicazioni sono un atto fondamentale del procedimento di brevettazione, in quanto finalizzate a definire l'oggetto dell'esclusiva. In tale documento infatti il titolare specifica tutti quegli elementi della propria invenzione di cui richiede la privativa e di converso, una volta concesso il brevetto, i terzi concorrenti dovranno astenersi dal riprodurre quanto indicato in tale allegato per non incorrere in ipotesi di contraffazione.

Si vuole in questa sede brevemente esporre i requisiti formali che la legge prescrive per le rivendicazioni, volendo trattare poco più avanti di queste sul tema della loro interpretazione in relazione alla definizione dell'oggetto del brevetto.

---

<sup>36</sup> GIA.GUGLIELMETTI, *op. cit.*, p.108; dello stesso avviso anche G.MARESCA, *Estensione della tutela brevettuale in Studi in onore di Remo Franceschelli*, Milano, GIUFFRÈ 1983, ma sul diverso presupposto che i disegni costituiscano una dichiarazione di volontà al pari delle rivendicazioni; per una pronuncia risalente in senso contrario alla possibilità di integrare la descrizione con i disegni si veda Trib. Milano, 28 febbraio 1949, in Foro pad., 1949, I, p. 685, secondo cui *«I disegni allegati alla descrizione hanno il compito di esplicitare quanto da essa possa non apparire chiaramente, ma non possono sostituirla o mettere in rilievo particolarità taciute od omesse. In tal caso il brevetto è nullo per deficienza di descrizione»*.

<sup>37</sup> G.Sena, *I diritti*, p. 260, per cui inoltre questa visione non contrasterebbe con il principio per cui l'invenzione debba essere descritta in modo che ogni persona esperta del ramo possa attuarla, infatti se *«la descrizione è composta dalla descrizione in senso stretto e dai disegni, i terzi avranno l'onere di "leggere" tutta la descrizione, cioè sia la descrizione in senso stretto, che i disegni. E ciò non può certo ritenersi troppo gravoso per gli interessati»*.

L'art. 52 CPI è oggi chiaro nel prevedere al primo comma che «*Nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto*», mentre al comma successivo specifica che «*i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni*». Inoltre, come previsto dall'art. 21,4 reg. att., esse «*Devono essere chiare, concise, trovare completo supporto nella descrizione ed essere redatte in un documento separato...*»

#### 2.6.1. *Rivendicazioni indipendenti e dipendenti.*

Si è affermato in giurisprudenza che «*Pur dovendo ogni domanda di brevetto avere ad oggetto una sola invenzione, non dà luogo a nullità del brevetto l'ipotesi di invenzione che si presenti come complesso di più elementi, anche scindibili tra loro e oggetto di più rivendicazioni, tutti però confluenti verso l'obiettivo unitario di risolvere un particolare problema tecnico*»<sup>38</sup>. Nella prassi è accettato che vengano inserite più rivendicazioni, indipendenti o tra loro dipendenti. La prima rivendicazione costituisce una sorta di cornice dell'invenzione, e viene denominata rivendicazione principale, ed è indipendente in quanto non fa riferimento a rivendicazioni precedenti. Ed essa ha lo scopo di definire i limiti esterni del campo di protezione, deve perciò contenere tutte le caratteristiche inventive essenziali che l'oggetto dell'invenzione deve mostrare per il raggiungimento dello scopo perseguito. Di conseguenza essendo tale rivendicazione quella principale, la portata della protezione sarà tanto più ristretta quante più caratteristiche vengono in essa inserite.

Collegate a questa potranno essere le rivendicazioni dipendenti, che vanno ad aggiungere dettagli più specifici alla rivendicazione principale. Tale seconde rivendicazioni sono legate alla prima da un rapporto di subordinazione, e per tale motivo deve contenere la stessa designazione dell'oggetto di quella indipendente, per esempio «*invenzione secondo la rivendicazione 1 (indipendente), caratterizzata da x e y*». Affinché via sia contraffazione è necessario che nella successiva invenzione siano presenti non solo tutti gli elementi della rivendicazione dipendente, bensì anche tutti quelli della rivendicazione da cui dipende<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> Cfr. App. Milano, 26 luglio 2002, in *Forotaliano.it*

<sup>39</sup> Così M.FRANZOSI, *L'interpretazione delle rivendicazioni*, p. 83

### 2.6.2. *Tecniche di redazione nella Convenzione sul brevetto europeo.*

L'art. 52 CPI non contiene una norma che indichi una specifica tecnica di redazione delle rivendicazioni<sup>40</sup>, mentre il regolamento CBE prevede alla regola 43 alcune indicazioni in merito<sup>41</sup>. Nella prassi europea solitamente i brevetti sono formulati secondo rivendicazioni denominate "*Jepson claim*", strutturate tramite una parte pre-caratterizzante, una espressione di transizione ed infine una parte caratterizzante<sup>42</sup>. La parte pre-caratterizzante serve a collocare l'invenzione nel quadro della tecnica nota, e avendo tale funzione classificatoria di solito è rappresentata dall'arte nota più vicina all'invenzione e consiste solitamente di un documento o altra prova di anteriorità nello stesso campo tecnico dell'invenzione o in settori vicini.

La transizione si trova tra la parte pre-caratterizzante e quella caratterizzante, ed è normalmente costituita dall'espressione «caratterizzato dal fatto che» o altre equivalenti. Questo elemento aiuta l'interprete nel capire che il contributo inventivo del trovato risieda nella seconda parte della rivendicazione e non nella prima che, come detto, individua solamente il settore della tecnica in cui classificare l'invenzione.

Infine la parte caratterizzante si compone di strutture e operazioni definite come essenziali per l'identificazione del trovato, limitando la protezione a quanto ivi espressamente individuato.

---

<sup>40</sup> L'art 21,4 del regolamento di attuazione prevede il rispetto di alcuni requisiti meramente formali, per cui le rivendicazioni: «a) devono essere indicate con numeri arabi consecutivi; b) la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza; c) le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione».

<sup>41</sup> La rule 43, rubricata "Form and content of the claims", specifica al primo paragrafo: «The claims shall define the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention. Wherever appropriate, claims shall contain:

(a) a statement indicating the designation of the subject-matter of the invention and those technical features which are necessary for the definition of the claimed subject-matter but which, in combination, form part of the prior art;

(b) a characterising portion, beginning with the expression "characterised in that" or "characterised by" and specifying the technical features for which, in combination with the features stated under sub-paragraph (a), protection is sought».

<sup>42</sup> Per l'esposizione completa di tale argomento si veda M.FRANZOSI, *L'interpretazione delle rivendicazioni*, p. 83 ss..

Importante osservare che, ove la rivendicazione sia divisa in parte pre-caratterizzante e parte caratterizzante, così come sopra descritte, «*tutti gli elementi della rivendicazione devono essere tenuti in considerazione, sia per la valutazione di novità e non ovvietà che per la valutazione di contraffazione*»<sup>43</sup>. Sarebbe dunque da respingere ogni costruzione che trascuri gli elementi della parte pre-caratterizzante, per ritenere che vi sia contraffazione qualora siano riprodotti gli elementi della sola parte caratterizzante, «*l'argomento è quello del cavallo azzurro: chi brevetti un cavallo, caratterizzato dal fatto che esso è azzurro, non potrà ritenere contraffattorio tutto ciò che è azzurro, eliminando la considerazione del cavallo, per l'argomento che esso è già noto e non caratterizzante*»<sup>44</sup>.

### **3. L'oggetto del brevetto. Da elemento del riassunto a ruolo centrale nella definizione dell'ambito di privativa: l'evoluzione storica delle rivendicazioni.**

#### **3.1. Premessa.**

Dopo aver trattato del contenuto della domanda, si vuole ora spostare l'attenzione sull'oggetto del brevetto, inteso come l'ambito dell'esclusiva e individuato sulla base di quanto contemporaneamente descritto e rivendicato. Oggetto principe della trattazione che seguirà saranno le rivendicazioni: in un primo momento si vuole esporre l'evoluzione storica di queste nell'ordinamento europeo e in quello italiano, per sottolinearne il ruolo da marginale a protagonista nella definizione dell'area di privativa; successivamente si parlerà di come sia possibile interpretare le rivendicazioni nel panorama legislativo, giurisprudenziale e dottrinale attuale, di quali elementi è possibile avvalersi in via sussidiaria, e quali invece non possono essere presi in considerazione.

---

<sup>43</sup> M.SCUFFI-M.FRANZOSI-M.FITANTE, *Il codice della proprietà industriale*, Padova, CEDAM, 2005, p.307; nello stesso senso in giurisprudenza Trib. Milano, 18 ottobre 2007, in *Foroitaliano.it*, per cui «*Ai fini della valutazione dell'interferenza di un certo prodotto asseritamente contraffatto ed il brevetto, il confronto va effettuato con le rivendicazioni indipendenti, che però vanno lette nella loro interezza, operando il confronto sia con la parte pre-caratterizzante sia con la parte caratterizzante della rivendicazione*».

<sup>44</sup> Così M.FRANZOSI, *L'interpretazione delle rivendicazioni*, p. 85.

### 3.2. Il ruolo marginale delle rivendicazioni nel regolamento invenzioni e gli orientamenti sulla definizione dell'oggetto del brevetto.

Inizialmente le rivendicazioni erano considerate come una parte accessoria del riassunto all'interno della descrizione, una sorta di appendice di questa, e l'unica norma in cui venivano menzionate era l'art. 5 del reg. 244/1940 della legge invenzioni, il quale disponeva, prima della grande riforma avvenuta nel 1979, che *«la descrizione... deve concludersi con un riassunto costituito da una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto»*.

Come si evince tale norma non prevedeva che l'ambito di protezione fosse delimitato da quanto rivendicato, non escludendo dunque che ciò non fosse indicato nelle rivendicazioni ma contenuto in altre parti del brevetto non potesse essere tutelato.

In seguito a tale formulazione si formarono due orientamenti sia in dottrina che in giurisprudenza.

Secondo la giurisprudenza<sup>45</sup> l'ambito di protezione dell'esclusiva andava delineato guardando complessivamente al brevetto, analizzando oltre alle rivendicazioni anche descrizione, titolo e disegni. Tale filone di pensiero infatti non riscontrava alcuna gerarchia tra gli elementi brevettuali, anzi essi concorrevano alla determinazione della sfera di privativa di cui avrebbe goduto il titolare.

Anche tra gli autori questa tesi predominava, si affermava infatti che *«il diritto di privativa si estende a quelle costruzioni e operazioni che si possono desumere dal testo del brevetto, siano o non siano rivendicate espressamente»*<sup>46</sup>. Tale visione era giustificata dall'esigenza di salvaguardare entrambi gli interessi che il brevetto intendeva contemperare. Da un lato vigeva infatti la preoccupazione di tutelare il titolare di un brevetto italiano, il quale avrebbe ottenuto il titolo di privativa senza un preventivo

---

<sup>45</sup> Si veda tra le sentenze: Trib. Milano, 10 aprile 1972, in *GADI*, 1972, p. 719 in cui si afferma che *«l'oggetto del brevetto deve essere ricostruito avvalendosi simultaneamente del testo della descrizione, delle rivendicazioni, e della parte grafico-visiva dell'attestato»*; nello stesso senso Trib. Milano, 22 marzo 1973, in *GADI*, 1973, p.526 e Trib. Vicenza, 15 marzo 1974, in *GADI*, 1974, p. 515, per cui *«descrizione, grafici e rivendicazioni contenute in un brevetto per invenzione industriale costituiscono un tutto inscindibile, che dev'essere interpretato unitariamente ai fini dell'individuazione del trovato proposto dall'inventore»*.

<sup>46</sup> M.FRANZOSI, *L'invenzione*, Milano, GIUFFRÈ, 1970,p. 217.

esame di validità che avrebbe potuto consentirgli di mettere meglio a fuoco le caratteristiche del proprio trovato, anche alla luce di eventuali anteriorità, così da poterle nel caso indicare nelle rivendicazioni: in mancanza di tale esame infatti il titolare avrebbe potuto affrontare un contraddittorio in merito al contenuto del proprio brevetto solamente in sede giudiziale<sup>47</sup>.

Dall'altro lato occorre tutelare la posizione dei terzi, i quali ai sensi degli artt. 1 e 2 della l.i. avevano l'obbligo di astenersi da certi comportamenti relativi all'invenzione: dato che il trovato veniva fatto conoscere al pubblico attraverso la pubblicazione del titolo, descrizione, disegni e rivendicazioni, ne conseguiva che tali elementi «*enunciando l'invenzione, enunciano anche le attività vietate ai terzi; di conseguenza tutte queste parti del brevetto, e non già le sole rivendicazioni, hanno funzione precettiva*»<sup>48</sup>.

Secondo un altro orientamento, minoritario all'epoca, si doveva attribuire alle rivendicazioni un valore limitativo dell'estensione della privativa, l'oggetto dell'esclusiva sarebbe stato determinato unicamente da queste, seppure interpretabili alla luce della descrizione e dei disegni.

Poche sentenze tracciavano questa linea interpretativa<sup>49</sup> tuttavia lo stesso pensiero era sposato e sostenuto da un autori autorevoli. Vi era in particolare chi<sup>50</sup> criticava la dottrina e giurisprudenza di cui sopra, adducendo che essa si fondasse esclusivamente su ragioni di opportunità, trascurando di impostare il problema relativo all'oggetto del brevetto su un piano più strettamente giuridico. Lo stesso autore rinveniva che la soluzione di tale questione stesse nello stabilire se descrizione (e disegni) e rivendicazioni costituissero un unico atto o atti distinti e autonomi. Egli concludeva per la seconda ipotesi, affermando come «*non può esservi dubbio che la funzione e la natura della descrizione e delle rivendicazioni non coincidano*», osservando tra l'altro come le rivendicazioni costituissero una dichiarazione di volontà in senso tecnico, diretta a «*determinare l'invenzione della quale si rivendica la*

---

<sup>47</sup> Cfr. A.VANZETTI, *op. cit.*, p. 698.

<sup>48</sup> Così M.FRANZOSI, *L'invenzione*, p.219

<sup>49</sup> App. Milano, 8 aprile 1977, in *GADI*, 1977, p. 442; App. Milano, 24 dicembre 1976, in *GADI*, 1976 p. 811; App Milano, 25 gennaio 1972, in *GADI*, 1972, p. 375.

<sup>50</sup> G.SENA, *L'interpretazione*, p. 128.

*esclusiva affinché siano definiti e circoscritti i limiti dell'invenzione stessa e il diritto derivante dal brevetto», mentre la descrizione costituisse una dichiarazione di scienza o di verità, finalizzata a «descrivere il trovato per dimostrare inequivocabilmente l'esistenza dell'invenzione e per renderla di pubblico dominio ed utilizzabile da tutti al termine del periodo di esclusiva».*

Sebbene i due atti venissero considerati dall'autore autonomi e distinti, entrambi concorrevano a rendere perfetto il brevetto, l'efficacia di uno era subordinata alla combinazione con l'altro, così si notava come *«la efficacia delle rivendicazioni sia subordinata alla descrizione,... ma la soluzione non può mutare neppure nel caso opposto, non può esservi dubbio che anche la descrizione, in quanto tale, non abbia alcun significato ai fini della costituzione del diritto di esclusiva, se non concorrono con essa le rivendicazioni».* E ancora: *«i due elementi,..., svolgono effettivamente diverse funzioni, così che è perfettamente concepibile che l'inventore, pur dovendo descrivere con una certa ampiezza l'invenzione, ne rivendichi espressamente solo un aspetto particolare<sup>51</sup>»*

### 3.3. La presa di posizione in ambito internazionale: la rilevanza del “tenore delle rivendicazioni” nella Convenzione di Strasburgo.

L'approccio in tema di interpretazione del brevetto cominciò a mutare con l'avvento della Convenzione di Strasburgo del 27 novembre 1967 *«sull'unificazione di alcuni principi della legislazione sui brevetti d'invenzione»*, in cui venne introdotto al comma terzo dell'art. 8 il principio per cui *«i limiti della protezione conferita al brevetto sono determinati dal tenore delle rivendicazioni. Tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni».*

Con questa regola si mirava ad armonizzare le diverse legislazioni e prassi giurisprudenziali interne ai Paesi che aderivano alla Convenzione stessa, in particolare due erano le tesi prevalenti e antitetiche tra loro: quella di matrice

---

<sup>51</sup> G.SENA, *L'interpretazione*, p. 129; alla stessa conclusione pervenivano anche P.GRECO-P.VERCELLONE, *Le invenzioni e I modelli industriali*, Torino, UTET, 1968, p. 156 e G.FERRARI, *L'interpretazione della descrizione del brevetto*, in *Riv.dir.ind.*, 1956, I, p.199.

anglosassone, che affidava esclusivamente al tenore delle rivendicazioni il compito di determinare l'esclusiva brevettuale, e quella di stampo tedesco, per cui l'idea di soluzione di un brevetto andava desunta non solo dalle rivendicazioni, ma anche dalla descrizione e dai disegni. Queste posizioni riflettevano filosofie opposte, quella inglese infatti derivava dall'idea per cui si doveva innanzitutto consentire ai concorrenti di conoscere con rapidità e precisione l'estensione delle altrui privative, quella tedesca dall'idea per cui si doveva piuttosto assicurare all'inventore un premio adeguato.

Il coordinamento ricercato dall'art. 8,3 della Convenzione era palese in quel «*tuttavia*» che separava le due linee interpretative in due frasi differenti, ma le contemperava allo stesso tempo nel medesimo principio applicativo.

#### 3.4. La conferma europea: l'art. 69 della Convenzione sul Brevetto Europeo.

Così come la Convenzione di Strasburgo si era preoccupata di far convergere su una linea comune le regole di interpretazione dei brevetti nazionali fissate da ciascun sistema, pochi anni dopo, nel 1973, la Convenzione sul Brevetto Europeo recepiva lo stesso precetto come regola di interpretazione uniforme del brevetto europeo da parte dei giudici dei paesi contraenti. Nello specifico essa prevedeva la stessa formulazione dell'art. 8,3 all'art. 69 CBE e vi affiancava un'ulteriore disposizione, all'art. 84, per cui «*le rivendicazioni definiscono l'oggetto della protezione richiesta. Esse devono essere chiare e concise e fondarsi sulla descrizione*».

Un autore commentava sul punto: «*il risultato cui mira scopertamente la presenza, nelle due Convenzioni, della stessa norma è la creazione di un regime omogeneo di interpretazione per tutti i brevetti, europeo e nazionali, all'interno degli stati contraenti*<sup>52</sup>».

---

<sup>52</sup> V.Di Cataldo, *commento all' art 69*, in *Convenzione sul brevetto europeo-Commentario*, a cura di P.Marchetti, in *Nuove Leggi Civili*, 1980, p.450.

### 3.5. La necessità di dissipare divergenze interpretative: l'emanazione del protocollo interpretativo relativo all'art. 69 CBE.

Problematica si rivelò la traduzione del principio di cui sopra nelle lingue nazionali dei paesi aderenti, in particolare dell'espressione "*tenore delle rivendicazioni*", il che consentiva diversi approcci alla lettura dell'art. 69 CBE. In particolare la versione inglese "*terms of the claims*" e la versione francese "*teneur des revendications*" sembravano evocare una interpretazione più letterale, mentre quella tedesca "*inhalt der patentansprüche*", propendeva per un approccio più contenutistico, così riflettendo i rispettivi orientamenti già consolidatesi nel tempo<sup>53</sup>.

Al fine di promuovere un'interpretazione il più possibile omogenea venne di seguito aggiunto alla Convenzione un Protocollo interpretativo dell'art. 69 vincolante per gli stati contraenti ai sensi dell'art. 164 CBE. La formulazione originaria recitava: *«L'art. 69 non va inteso nel senso che la portata della protezione conferita dal brevetto europeo è determinata dal senso stretto letterale del testo delle rivendicazioni e che la descrizione e i disegni servono esclusivamente a dissipare ambiguità eventualmente contenute nelle rivendicazioni. Esso non va neppure interpretato nel senso che le rivendicazioni fungono esclusivamente da linea direttrice e che la protezione si estende a ciò che, a parere di una persona esperta del mestiere che abbia esaminato la descrizione e i disegni, il titolare del brevetto ha inteso proteggere. L'art. 69 deve invece essere inteso nel senso che esso definisce, tra questi estremi, una posizione che offre nel contempo una equa protezione al richiedente ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi»*.

Non sono mancate le critiche in relazione a tale documento, taluno ha affermato infatti che *«è di tutta evidenza che il Protocollo interpretativo annacqua notevolmente il principio dell'art. 8,3 della Convenzione di Strasburgo come riprodotto nell'art. 69 CBE. Soprattutto, non fornisce un criterio di decisione sicuro proprio nei casi che la norma dovrebbe regolare, e cioè nei casi dubbi»*<sup>54</sup>.

Da un altro punto di vista vi è stato chi<sup>55</sup>, commentando il Protocollo in questione, ne ha tratto alcuni punti fermi nell'interpretazione del brevetto: innanzitutto

---

<sup>53</sup> V.Di Cataldo, op. cit., p.451.

<sup>54</sup> Nota a App. Torino, 20 marzo 1986, in *GADI*, 1987, p. 144.

<sup>55</sup> V.Di Cataldo, op. cit., p.451.

risultava chiaro che l'operazione interpretativa dovesse venire effettuata tenendo presente, come modello operativo, il tecnico medio del ramo, facendo così entrare lo stato della tecnica nel giudizio interpretativo, in quanto facente parte del bagaglio conoscitivo di questo soggetto. In secondo luogo si notava come il Protocollo propendesse da un lato per il rifiuto di un'interpretazione puramente letterale delle rivendicazioni, rendendosi necessaria in ogni caso, e non solo in caso di ambiguità o oscurità delle rivendicazioni, l'analisi della descrizione e dei disegni; dall'altro lato si negava la possibilità di ridurre le rivendicazioni al ruolo di mera direttiva o linea guida, ed il conseguente divieto di ricomprendere all'interno dell'ambito di esclusiva elementi deducibili dalla descrizione e dai disegni, ma non rivendicati. Dunque le rivendicazioni erano sì da interpretare, ma non potevano essere integrate.

Lo stesso commentatore osservava tuttavia come da una parte questi punti certi delineassero alcuni limiti al potere dell'interprete, dall'altra lasciavano irrisolti alcuni interrogativi, non offrendo a quest'ultimo dei criteri positivi di scelta tra le diverse posizioni sopra accennate che, pur nel rispetto di tali limiti, rimanevano comunque aperte.

### 3.6. La debole reazione legislativa italiana rispetto al sistema convenzionale...

In Italia, a seguito della convenzione di Strasburgo e alla CBE, il legislatore ha cercato di adeguare la legislazione interna a quella convenzionale con la riforma avvenuta nel 1979, introdotta dal d.P.R. 22 giugno 1979 n. 338, a seguito della legge delega 26 maggio 1978, n.260. In realtà l'unica modifica in relazione alle rivendicazioni si è esplicitata nella riformulazione dell'art. 5 reg. inv., che dopo la riforma così disponeva: «*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*». Un passo in ogni caso non indifferente, poiché mentre in precedenza le rivendicazioni erano parte integrante del riassunto, dopo il 1979 ne fuoriuscivano divenendo parte conclusiva

della descrizione, conseguendo più autonomia rispetto al passato e, come osservato da taluno<sup>56</sup>, acquisendo valore di dichiarazioni autonome.

Da notare tuttavia la mancanza del recepimento dei principi ermeneutici di cui sopra, espressi nell'identica formulazione dall'art. 8,3 Conv. Strasburgo e all'art. 69 CBE. Di tale importante omissione è possibile rinvenirne la ragione nelle sedute dei lavori preparatori della riforma del 1979. Si era infatti posto il problema se fosse opportuno modificare l'art. 28 l.i. in tema di domanda brevettuale e limitare la portata del brevetto alle sole rivendicazioni, fu però affermato che una riforma in tal senso avrebbe portato inevitabilmente ad affrontare il più vasto problema del sistema di esame, in quanto la possibilità di limitare la portata del brevetto a ciò che risultava dalle rivendicazioni avrebbe postulato un «esame preventivo nel corso del quale, in contraddittorio fra il richiedente e l'Ufficio, si perviene ad una formulazione delle rivendicazioni capace di assumere un particolare rilievo»<sup>57</sup>. Per tali motivi la Commissione si convinse a non riformare l'art. 28 l.i.

### 3.7. ...e la reazione forte della dottrina e della giurisprudenza.

Bisogna premettere che, a seguito dei principi espressi in sede convenzionale, l'opinione della dottrina in relazione alla centralità delle rivendicazioni nel ruolo interpretativo del brevetto era mutata fortemente, tanto è vero che in molti criticarono il mancato recepimento di tali principi da parte del nostro legislatore, auspicando dunque ad una interpretazione che limitasse l'ambito della privativa a quanto espressamente rivendicato, e non più a quanto contenuto in tutti gli allegati della domanda.

Ne conseguiva che, nonostante le norme nazionali non prevedessero quei precetti affermati in sede convenzionale, parte degli autori sosteneva innanzitutto che questi dovessero essere comunque applicati dai giudici nell'interpretazione di un brevetto italiano, poiché la Convenzione di Strasburgo, essendo stata ratificata dall'Italia con la l.260/1978, era entrata far parte del nostro ordinamento, e dunque era applicabile

---

<sup>56</sup> G.SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Milano, GIUFFRÈ, 1990, p. 272.

<sup>57</sup> G.FLORIDIA, *I brevetti per invenzione e per modello. Codice della riforma nazionale*, Milano, GIUFFRÈ, 1980, p.84.

direttamente ai brevetti italiani<sup>58</sup>. In secondo luogo si affermava come in ogni caso ai principi convenzionali dovesse essere riconosciuto un valore interpretativo della disciplina nazionale. Inoltre si osservava che non pareva ritenersi corretta né vincolante per l'interprete la decisione della Commissione incaricata della revisione della l.i. di non recepire l'art 8.3 della Conv. Strasburgo a causa della mancanza dell'esame preventivo, poiché *«basterebbe osservare che l'esame è fatto, quando occorre, dall'autorità giudiziaria, e che si potrebbe ipotizzare che sia proprio quest'ultima, in caso di nullità parziale del brevetto, a formulare una o più rivendicazioni limitative, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 59 l.i.»*, si aggiungeva inoltre che *«secondo l'art. 59 quater l.i. il titolare del brevetto può sempre limitarne l'estensione, anche dopo la concessione: e non si vede come tale limitazione possa essere disposta, se non operando sul testo delle rivendicazioni»*; si concludeva così che *«dall'insieme di queste norme sembra chiaro che anche in Italia, nonostante l'assenza di procedimento d'esame, il testo delle rivendicazioni non è affatto immutabile e può ben assumere quel "particolare rilievo" negato dalla Commissione»*<sup>59</sup>.

Ci si era chiesti inoltre se ai brevetti italiani fosse applicabile anche il principio interpretativo sancito dal Protocollo dell'art. 69 CBE, in relazione al bilanciamento tra un'equa protezione del titolare e una ragionevole sicurezza giuridica dei terzi. Nonostante tale previsione non fosse contemplata nella Convenzione di Strasburgo, si affermò comunque che lo stesso principio potesse essere applicato anche ai brevetti nazionali, in considerazione del fatto che l'art. 8,3 Conv. Strasburgo e l'art. 69 CBE erano norme assolutamente identiche, così che non avrebbe avuto alcun senso interpretarle in modo differente per il solo fatto che una avesse ad oggetto il brevetto europeo e l'altra quello nazionale<sup>60</sup>.

Come già accennato, risultava certo che dopo la stipulazione dell'art. 8,3 Conv. Strasburgo e la ripresa nell'art. 69 CBE l'orientamento giurisprudenziale prima dominante sull'interpretazione di un brevetto italiano divenne minoritario<sup>61</sup>, e la

---

<sup>58</sup> M.FRANZOSI, *La determinazione dell'ambito di protezione del brevetto*, in *Il dir. ind.*, 1996, p. 21

<sup>59</sup> Nota a App. Torino, 20 marzo 1986, cit, p. 144.

<sup>60</sup> Nota a App. Torino, 20 marzo 1986, cit, p. 145.

<sup>61</sup> In giurisprudenza continuarono a sostenere il vecchio orientamento dominante Trib. Torino, 3 febbraio 1995, in *Foroitaliano.it*, ove si affermava *«Poiché la legislazione italiana non si è adeguata alle disposizioni di cui all'art. 8 della convenzione di Strasburgo e all'art. 69 Cbe, le rivendicazioni esposte in sede di domanda di brevetto non definiscono in modo vincolante l'oggetto del brevetto*

stessa inversione si registrò parallelamente in dottrina, solamente un autore infatti, appoggiandosi sul mancato recepimento della normativa convenzionale, affermava: «*la nuova normativa non ha affatto innovato quella già esistente e il contenuto del diritto di brevetto viene determinato, ..., in base al titolo, alla descrizione, ai disegni e alle rivendicazioni*»<sup>62</sup>.

### 3.8. Finalmente una presa di posizione italiana: l'emanazione del Codice di Proprietà Industriale e il nuovo ruolo delle rivendicazioni.

Il contrasto tra gli orientamenti sopracitati rimase fino al 2005, fino a che, con l'emanazione del Codice di proprietà industriale, venne introdotto all'art. 52,2 il famoso principio formulato trent'anni prima nelle Convenzioni internazionali, e dunque «*I limiti della protezione sono determinati dal tenore delle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni*».

Venne inoltre inserito un terzo comma contenente il Protocollo interpretativo prevedendo che «*la disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi*». Questo protocollo definito "nazionale"<sup>63</sup> ricalcava alla lettera la seconda parte del Protocollo interpretativo dell'art. 69 CBE.

---

*stesso, dovendosi invece ritenere che tale oggetto debba essere determinato tenuto conto di tutto quanto da esso risulta (rivendicazioni e atti tecnici) in confronto con lo stato della tecnica»; nello stesso senso Trib. Milano, 12 giugno 1995, in Foroitaliano.it, per cui «Il contenuto del brevetto, e quindi la sua validità, va valutato con riferimento alla descrizione, alle rivendicazioni ed ai disegni, elementi tutti concorrenti alla individuazione delle caratteristiche del trovato e delle sue eventuali peculiarità»; Trib. Roma, 28 febbraio 1984, in Foroitaliano.it; contra, per la giurisprudenza dominante dopo la riforma, tra le tante si veda App. Torino, 20 marzo 1986, in GADI, 1987, p. 141, per cui « A norma dell'art. 8, n. 3 della convenzione di Strasburgo del 27 novembre 1963, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 26 maggio 1978, n. 260, i limiti della protezione conferita dal brevetto per invenzione industriale sono determinati dal tenore delle rivendicazioni, la cui interpretazione deve essere compiuta alla stregua di quanto esposto nella descrizione e illustrato dai disegni allegati al brevetto; non sono invece rilevanti le specifiche tecniche del prodotto realizzato dal titolare del brevetto, né altri elementi comunque estranei alla privativa medesima»; per un elenco esaustivo in ordine cronologico si veda A.Vanzetti, op. cit., p. 701.*

<sup>62</sup> G.MARESCA, *Estensione*, cit. p. 124, e in *Limiti alla tutela del diritto di privativa*, Napoli, GIANNINI, 1983, p. 93 ss. *Contra* G.Sena, *I diritti*, 1990, p. 253 ss.; GIA.GUGLIELMETTI, op. cit., p. 105; V.MANGINI, op. cit., p. 134.

<sup>63</sup> Cfr. A.VANZETTI, op. cit., p. 704.

Non vi erano così più dubbi sul fatto che l'ambito dell'esclusiva dei brevetti italiani si dovesse determinare sulla base delle rivendicazioni, e la giurisprudenza successiva non si attardò ad applicare tale precetto anche perché, come già precisato, questo criterio interpretativo era già ben saldo nelle aule di giustizia. Già in un'ordinanza del febbraio 2006 si leggeva infatti: «L'estensione dell'esclusiva conferita dal brevetto scaturisce soltanto dalle rivendicazioni, sia pure lette alla luce della descrizione e degli altri elementi brevettuali (disegni e titolo), i quali non possono tuttavia aggiungere in via integrativa significati che le prime non posseggono ma solo interpretarne e chiarirne adeguatamente il contenuto»<sup>64</sup>.

### 3.9. Un'ulteriore conferma: l'autonomia delle rivendicazioni nel decreto correttivo del 2010.

Da ultimo il d.lgs. 131 del 2010 è andato a modificare tutti gli articoli in cui si faceva riferimento alle rivendicazioni, confermando la loro autonomia rispetto alle descrizione e coronando la loro centralità nella definizione dell'ambito della privativa.

In particolare agli artt. 51 e 53 CPI sono stati aggiunti i riferimenti alle rivendicazioni intese come elemento autonomo da allegarsi alla domanda di brevetto oltre a descrizione e disegni. Inoltre all'art. 52,1 CPI che nella versione del 2005 disponeva «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», è stato definitivamente tolto il riferimento alla descrizione e alle rivendicazioni intese come parte finale di quest'ultima, oggi infatti le rivendicazioni hanno acquisito alla lettera della legge un ruolo autonomo, e il nuovo primo comma prevede che «nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto».

Un'ulteriore modifica, minima ma rilevante, è intervenuta nel secondo comma dell'art. 52 CPI, ove è stato espunto il termine «tenore». Si ricorda che tale comma riproduceva fedelmente quanto previsto dall'art. 69 CBE nella versione originaria

---

<sup>64</sup> Trib. Roma, 9 febbraio 2006 (ord.), in *Foroitaliano.it*

del 1973, e si è già trattato in precedenza dei problemi che il riferimento ai “*terms of the claims*” aveva portato, con la conseguente emanazione di un Protocollo interpretativo.

Orbene, la modifica avvenuta in Italia nel 2010 rispecchia quanto emendato in sede convenzionale nella versione di EPC 2000, ove all’art. 69 CBE, dalla formulazione «*determined by the terms of the claims*» sono state eliminate le parole «*the terms of*». Tale intervento, per quanto circoscritto, era parso senz'altro opportuno, in quanto l'espressione cancellata appariva da un lato del tutto ridondante e superflua, e dall'altro come già accennato aveva offerto il pretesto per introdurre delle difformità nelle traduzioni ufficiali dell'articolo, con conseguente disparità nella fase di interpretazione<sup>65</sup>. E proprio questa disomogeneità nelle traduzioni veniva indicata, nel Commento ufficiale a «EPC 2000», come il principale motivo della cancellazione dell'inciso, si affermava infatti: «*Pursuant to Article 69(1) EPC 1973, the extent of protection of a European patent is determined by the "terms" of the claims. The expressions "Inhalt", "terms", "teneur" are unclear in scope and do not have the same meaning in all three official languages. The corresponding provision in the WIPO Basic Proposal for a Patent Law Treaty of 1991 did not include this particular construction, and merely set forth that the extent of protection shall be determined by the claims. The reference to the "terms" of the claims can also be dispensed with in view of the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC. Article 69(1) EPC is therefore redrafted accordingly*»<sup>66</sup>.

Da ultimo il decreto correttivo ha novellato l’art. 52 CPI introducendo il comma 3 bis sulla tutela degli equivalenti<sup>67</sup>, il quale prevede che « *Per determinare l’ambito della*

---

<sup>65</sup> Cfr. F.Rossi, *Teoria degli «equivalenti» ed «element by element approach» in epc 2000 e nel nuovo art. 52, comma 3-bis, c.p.i.*, in *Riv.dir.ind.*, 2010, p. 231.

<sup>66</sup> Pubblicato nell'*Official Journal EPO*, 2007, n. 4 (ed. speciale), p. 68.

<sup>67</sup> La “teoria degli equivalenti” è una dottrina di interpretazione brevettuale in base alla quale un trovato formalmente diverso da un’invenzione brevettata viene comunque a quest’ultima equiparato e ricondotto nell’ambito di protezione del relativo di brevetto, configurando per tale motivo una contraffazione. Questa teoria tutela da un lato il titolare del brevetto in quei casi in cui il contraffattore non si avvalga di un trovato identico integrando una mera contraffazione letterale, bensì di un trovato diverso solo per varianti non significative da quello rivendicato, ma nella sostanza ad esso equivalente; dall’altro lato tutela anche i terzi concorrenti, poiché evita che uno di essi possa appropriarsi in esclusiva di un elemento di pubblico dominio solo perché rivendicato in un brevetto con varianti puramente nominalistiche.

La giurisprudenza italiana nell’applicare questa teoria si è avvalsa degli orientamenti maturati nelle corti straniere: in particolare i due criteri dominanti sono quello americano del “*triple test*” o “*function-way-result*”, per cui sussisterebbe contraffazione quando il trovato svolga sostanzialmente

---

la stessa funzione, sostanzialmente allo stesso modo, e produca sostanzialmente lo stesso risultato di quanto brevettato, e quello di matrice tedesca sull'ovvietà, per cui è considerato equivalente quel trovato la cui soluzione tecnica risulta evidente all'esperto del settore rispetto alle conoscenze insegnate dall'invenzione rivendicata nel brevetto.

Da un'altra prospettiva si constata come l'approccio alla tutela degli equivalenti si sia evoluto pari passo con la rilevanza, prima marginale e poi assoluta, data al ruolo delle rivendicazioni. Inizialmente infatti la nostra giurisprudenza si è basata sul criterio della *"central definition theory"*, per cui il brevetto veniva considerato nella sua interezza, secondo un approccio *"as a whole"* che ne tutelava il nucleo essenziale inteso come concetto inventivo e idea di soluzione. Testimonia l'adozione di questa soluzione la sentenza *"Forel"*, (Cass., 13 gennaio 2004, n.257, in *GADI*, 2004, p. 69 ) in cui la Suprema Corte, per la prima volta chiamata a giudicare su un caso di equivalenza, ha affermato che *«per valutare se la realizzazione accusata di contraffazione possa considerarsi equivalente a quella brevettata, occorre chiedersi se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità»*, e che l'interferenza deve essere accertata verificando se la soluzione adottata dal prodotto che si assume contraffattorio *«si trovi al di fuori dell'idea di soluzione protetta»*. Sulla stessa linea si è posta anche Cass., 19 ottobre 2006, n. 22495, in *Giust. civ. Mass.*, 2006, 10, la quale focalizzando l'attenzione su quell'elemento considerato il *"cuore"* dell'invenzione, ha affermato che *«Costituisce contraffazione del brevetto per invenzione industriale il produrre e commercializzare anche solo le componenti di un macchinario brevettato se queste sono destinate univocamente a far parte di detto macchinario, 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»*.

Un altro orientamento, di recente sviluppo, sposa il criterio statunitense della *"peripheral definition theory"*, che va a limitare l'ambito di protezione a quanto espressamente rivendicato, tutelando il brevetto secondo un approccio denominato *"element by element"*, secondo il quale non si considera come rilevante l'insegnamento alla base del brevetto, ma esclusivamente da un lato le caratteristiche del trovato specificamente rivendicate, e dall'altro le sostituzioni operate dal terzo, al fine di stabilire se queste siano o meno ovvie sulla base delle conoscenze del tecnico medio del ramo. Occorre tuttavia notare come l'utilizzo radicale dell'ultimo criterio sia stato criticato dalla dottrina per la mancanza di flessibilità, dato che l'indagine elemento per elemento rimarrebbe ancorata al modo in cui l'inventore ha presentato nelle rivendicazioni il trovato suddividendolo in un certo numero di caratteristiche costitutive, potendo portare ad esiti eccessivamente penalizzanti per l'inventore, in quei casi in cui uno degli elementi rivendicati risulti del tutto assente nella realizzazione del terzo, la quale si dimostri ugualmente e ovviamente idonea a conseguire la soluzione inventiva del brevetto.

Per questi motivi le sentenze più recenti fanno tesoro di entrambi gli insegnamenti sopracitati, ovvero che per stabilire se vi sia contraffazione per equivalenti rimanga essenziale la ricostruzione del concetto inventivo, ma sulla base esclusivamente di quanto previsto nelle rivendicazioni: in questo modo le eventuali varianti apportate dal terzo assumerebbero rilievo solo per accertare se portino al di fuori del concetto stesso, ovvie o originali che siano. Afferma in questo senso Cass. 30 dicembre 2011, n. 30234 (caso *"Barilla"*), in *Dejure*, che *«in tema di contraffazione per equivalenza...al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, si da costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema»*. Nello stesso senso si è pronunciata nuovamente la Suprema Corte, in Cass., 12 giugno 2012, n. 9548, in *Giur. comm.*, 2013, II, 826.

In queste ultime due sentenze è stato fatto un passo ulteriore, sottolineando una questione finora taciuta nei precedenti giurisprudenziali in tema di equivalenza: viene infatti riconosciuto che perché si possa escludere la contraffazione per equivalenti non basta *«l'originalità»* di una variazione della seconda invenzione, così come era stato deciso nel caso *"Forel"*, ma originale deve essere l'invenzione nel suo complesso. Da tale rilievo viene in luce, nel caso di ovvietà delle variazioni,

*protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni». Anche questa novità, oltre a confermare un orientamento giurisprudenziale e dottrinale ormai consolidato, discende da quanto disposto in EPC 2000, precisamente nel nuovo art. 2 del Protocollo interpretativo all'art. 69 CBE.*

#### **4. L'oggetto del brevetto. Interpretazione delle rivendicazioni dopo il d.lgs. 131/2010.**

##### **4.1. Introduzione.**

Alla luce dell'evoluzione normativa innanzi esposta e in particolare dopo le modifiche apportate dal decreto correttivo del 2010, è possibile oggi affermare la centralità delle rivendicazioni nella valutazione dei brevetti sia per quanto riguarda la fase dell'accertamento della contraffazione, sia anteriormente in relazione alla fase di valutazione dei requisiti di brevettabilità.

Si vuole dunque in questa sede trattare il tema dell'interpretazione delle rivendicazioni al fine di determinare l'oggetto del brevetto, ovvero l'ambito di protezione ad esso conferito, facendo tesoro degli insegnamenti portati dall'art. 69 CBE e dal Protocollo interpretativo ad esso dedicato, oggi espressamente incorporati nel nostro ordinamento. Infatti il brevetto nazionale risulta attualmente posto su un piano di assoluta parità con il brevetto europeo e da ciò ne scaturisce inoltre la possibilità di avvalersi, anche nell'interpretazione delle norme interne, dell'esperienza dell'EPO nonché di quella delle giurisdizioni straniere che condividono la stessa impostazione generale.

---

*l'aspetto delle invenzioni c.d. di perfezionamento, ovvero quei trovati che per la loro attuazione necessitano dell'utilizzazione di un'altra invenzione da cui dipendono. Tale ipotesi è disciplinata dall'art. 68 CPI, ai sensi del quale l'invenzione già protetta da precedente brevetto non può essere attuata né utilizzata senza il consenso del titolare di quest'ultimo. Partendo da questi presupposti la corte ha affermato che «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». In tal caso infatti l'invenzione, quando pure munita dei requisiti legali di novità intrinseca ed estrinseca, «non autorizza l'utilizzazione di altra invenzione brevettata senza il consenso dei titolari di questa e, di conseguenza, l'utilizzazione non autorizzata del brevetto anteriore, ancorché allo scopo di attuare o utilizzare un'invenzione di per sé originale, costituisce contraffazione del primo».*

#### 4.2. Regole proprie di interpretazione.

In precedenza, pur essendo pacifico che le rivendicazioni avessero natura di dichiarazioni di volontà con efficacia precettiva *erga omnes*, ci si interrogava su quali criteri interpretativi utilizzare, traendo spunto dall'interpretazione di altri testi giuridici che svolgevano analoghe funzioni. Si era così ipotizzato di utilizzare anche per i brevetti le regole di interpretazione dei contratti ex art. 1362 ss. del codice civile, in quanto di portata generale e applicabili, ove compatibili, anche agli atti unilaterali e alle dichiarazioni di scienza comprese quelle contenute nella domanda di brevetto<sup>68</sup>. Si obiettava a tali rilievi che in primo luogo l'interpretazione dei contratti si proponeva di ricostruire la volontà delle parti e, se si fosse traslata in ambito brevettuale, avrebbe indebitamente privilegiato la volontà dell'inventore, a discapito dell'esigenza di tutela dei terzi, in netto contrasto con l'art. 69 CBE<sup>69</sup>; inoltre si osservava che mentre le clausole contrattuali erano cristallizzate in un determinato momento storico, il testo brevettuale doveva essere interpretato alla luce della successiva evoluzione tecnica<sup>70</sup>.

Ad oggi è possibile affermare che il brevetto debba essere interpretato secondo criteri propri, formulati dai commi 2, 3 e 3-bis dell'art. 52 CPI, codificati come già detto su stampo dell'art. 69 CBE e del relativo Protocollo interpretativo e che danno

---

<sup>68</sup> In tal senso si veda Giurì della Proprietà industriale, 20 gennaio 1997, in *Riv.dir.ind.*, 1997, II, p.204, per cui «*le norme sull'interpretazione del contratto hanno portata generale e sono perciò applicabili, in quanto compatibili, anche agli atti unilaterali e in genere alle dichiarazioni di scienza, ivi comprese quelle contenute nella domanda di brevetto*».

<sup>69</sup> Cfr. M.FRANZOSI, *La consulenza tecnica e l'interpretazione del brevetto*, in *Notiziario Ordine Consulenti in P.I.*, novembre 2001, p.2; nello stesso senso in giurisprudenza si veda Trib. Roma, 9 settembre 2004, in *Foroitaliano.it*, per cui «*Nell'interpretazione del testo delle rivendicazioni e della descrizione di brevetto per invenzione, pur definibili rispettivamente come dichiarazione di volontà e di scienza, entrambe atti negoziali, non sono utilizzabili per analogia le norme degli art. 1362 seg. c.c. sulla interpretazione del contratto; è invece preferibile riempire la lacuna di regolamentazione circa le norme di secondo grado sulla interpretazione del brevetto con il ricorso alla analogia iuris, facendo appello a principi generali che reggono il sottosistema brevettuale, nonché quello, ad esso collegato, del diritto della concorrenza e quindi al temperamento della tutela dell'inventore con quella dell'affidamento dei terzi sui limiti apportati dalla privativa alla loro libertà di intrapresa in regime di concorrenza leale, con la conseguente costruzione di un set di regole speciali sulla interpretazione dei testi del fascicolo brevettuale*».

<sup>70</sup> Sul punto ancora M.FRANZOSI, *Come si legge un brevetto*, in *Notiziario Ordine Consulenti in P.I.*, 2004, n.2, p.10

ruolo preminente alle rivendicazioni nel perimetrare l'area della privativa brevettuale.

Ed è proprio da questi principi che vuole partire la nostra analisi in merito all'interpretazione delle rivendicazioni.

#### 4.3. L'art. 52,1 CPI alla luce degli insegnamenti del Protocollo Interpretativo CBE.

Nella prima parte del suo terzo comma l'art. 52 CPI dispone inequivocabilmente che «*I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni...*» ricalcando la stessa formulazione dell'art. 69,1 CBE. Tuttavia tale precetto non dà alcuna istruzione all'interprete su come le rivendicazioni vadano lette ed interpretate, per questo motivo occorre fare riferimento al Protocollo interpretativo relativo all'art. 69 CBE, di cui solo l'ultima parte è stata ripresa dal nostro Codice di proprietà industriale. Infatti il Protocollo interpretativo si propone di fornire in via più specifica una guida per l'interprete nel determinare l'ambito di protezione del brevetto una volta concesso.

È possibile suddividere l'art. 1 del Protocollo in due parti: la prima contiene due proposizioni formulate in negativo, mentre la seconda parte è espressa in positivo.

La prima parte<sup>71</sup> spinge l'interprete a rifiutare due posizioni interpretative diametralmente opposte: da un lato infatti l'obiettivo «*is to avoid too much emphasis on the literal wording of the claims when considered in isolation from the remainder of the text of the patent in which they appear*», dall'altro lato vuole evitare che si dia «*too much emphasis upon the general inventive concept disclosed in the text of the patent as compared to the relevant prior art, without sufficient regard also to the wording of the claims as a means of definition*»<sup>72</sup>. Questa prima parte, da molti criticata, non è stata codificata dal nostro legislatore forse per la mancanza una presa di posizione chiara e univoca, ma

---

<sup>71</sup> «Article 69 should not be interpreted as meaning that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Nor should it be taken to mean that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patent proprietor has contemplated».

<sup>72</sup> Sul punto D.VISSER, op. cit., p.710.

non per questo tali precetti sono da ripudiare, devono far parte anzi degli strumenti che l'interprete deve adottare nell'analizzare il testo brevettuale.

È stata invece codificata, e giova ripeterlo, la seconda frase<sup>73</sup> dell'articolo, ben più rilevante sul piano sistematico in quanto prevede in positivo che vada ricercata una «*“middle way” between the former extremes of adopting a purely literal approach to the claims, and adopting broader approach which uses the claims merely as a guidelines*»<sup>74</sup>, tra tali estremi infatti è compito dell'interprete trovare quel giusto temperamento che garantisca da un lato «*a fair protection for the patent proprietor*» e dall'altro assicuri «*a reasonable degree of legal certainty for third parties*». Si tratta di una disposizione che secondo la dottrina ha il pregio di aver portato allo scoperto «*in maniera esplicita i contrapposti interessi in gioco in questa materia*»<sup>75</sup> stabilendo che entrambi devono essere tutelati. Questa previsione sembra dunque rappresentare una flessibile regola di chiusura, che fornisce all'interprete le coordinate di base del giudizio teso a definire l'ambito di tutela del brevetto e che, precisando che la soluzione da preferire è quella idonea a temperare i due interessi in questione, fissa il principio per il quale nessuno dei due deve essere protetto in modo assoluto o prevalente rispetto all'altro.

Principio questo che nella norma in esame può desumersi anche dalle precisazioni per le quali da un lato la «*sicurezza dei terzi*» meritevole di protezione è solo quella «*ragionevole*»; e dall'altro la «*protezione del titolare*» deve in ogni caso essere «*equa*»<sup>76</sup>.

#### 4.4. La centralità delle rivendicazioni come soluzione per temperare due interessi contrapposti: una giustificazione di analisi economica.

Ed è proprio la centralità delle rivendicazioni nel ruolo di delimitazione dell'area di privativa la soluzione ottimale per temperare questi due contrapposti interessi. L'importanza di tale principio è maggiore se letto in chiave sistematica, tale innovazione si inquadrirebbe infatti in una prospettiva economica o pro

---

<sup>73</sup> «*On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patent proprietor with a reasonable degree of legal certainty for third parties*».

<sup>74</sup> D.VISSER, op. cit., p.710.

<sup>75</sup> Così GIO.GUGLIELMETTI, *La contraffazione del brevetto per equivalenti*, in *Riv.dir.ind.*, 2000, I, p.114.

<sup>76</sup> F.ROSSI, op. cit., p.237.

concorrenziale, essendo rivolta a commisurare la protezione dei diritti di proprietà industriale alla portata che essi concretamente assolvono negli affari di tutti i giorni.

In relazione al titolare, si afferma che il brevetto è sorto dall'esigenza di promuovere l'innovazione, dalla regola di analisi economica per cui se si vuole stimolare un soggetto a creare qualcosa di nuovo occorre che il ritorno economico che il creatore si aspetta dallo sfruttamento della sua creazione sia superiore ai costi preventivati, e che l'unico strumento compatibile con un sistema economico di mercato per arrivare a questo risultato è appunto quello della concessione di un'esclusiva<sup>77</sup>.

Spostando lo sguardo sull'interesse della collettività, occorre evitare che l'incentivo dato all'inventore possa diventare un freno nel campo della innovazione derivata: da quest'altro punto di vista il sistema brevettuale è ispirato all'esigenza di far sì che l'invenzione *«ancorché brevettata, entri al più presto nel patrimonio dei dati tecnico-scientifici a tutti accessibili»*<sup>78</sup>, e possa così costituire la base per l'innovazione ulteriore.

Immediata conseguenza di un sistema in cui la protezione può riguardare anche innovazioni incrementali di contenuto limitato, sta nel fatto che deve ad essa corrispondere, anche in una prospettiva di bilanciamento di interessi, *«una correlativa limitazione della protezione, che sia commisurata a quanto espressamente rivendicato, con i soli ampliamenti derivanti dal principio dell'equivalenza, ..., sempre misurato sulla base delle rivendicazioni, che vanno bensì interpretate, oovviamente, anche alla luce della descrizione e dei disegni, ma devono comunque rimanere il punto di riferimento centrale e ineludibile dell'analisi brevettuale»*<sup>79</sup>.

---

<sup>77</sup> Si veda l'analisi svolta da W.LANDER-R.POSNER, *An Economic Analysis of Copyright Law*, in *Journal of Legal Studies*, 1989, 18, p. 325 ss., per cui *«For a new work to be created the expected return -... - must exceed the expected costs»*.

<sup>78</sup> P.MARCHETTI, *Revisione*, op. cit., p. 677.

<sup>79</sup> C. GALLI, *Codice della proprietà industriale : la riforma 2010*. Assago, IPSOA, 2010, p. 631.

#### 4.5. Il ruolo della descrizione e dei disegni nell'interpretazione delle rivendicazioni.

Fermo restando che i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni, la seconda parte dell'art. 52,2 CPI prosegue offrendo un'ulteriore indicazione, prevedendo che «*tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni*».

Non è più possibile fare riferimento a tutto il testo brevettuale per individuare ciò che è oggetto di privativa, trattando gli allegati della domanda come un tutt'uno, integrando gli elementi di una dichiarazione con quelli mancanti di un'altra. Solo dunque su quanto specificamente indicato nelle rivendicazioni potrà essere richiesta la tutela, e quel «*tuttavia*» di cui all'art. 52,2 CPI, in linea con il «*nevertheless*» dell'art. 69,1 CBE, rende ancora più evidente lo scarto che vi è oggi tra le rivendicazioni e la descrizione e disegni nella definizione dell'ambito di esclusiva. Mentre alle prime, che costituiscono una dichiarazione di volontà, spetta il ruolo principe di identificare l'oggetto della protezione richiesta e quindi di configurare, delimitandolo, l'ambito di esclusiva, ai secondi, considerati come dichiarazioni di scienza e verità, è invece attribuita la funzione di consentire la piena *disclosure* dell'invenzione. Non solo, in quanto descrizione e disegni vengono in considerazione anche sotto il profilo della delimitazione della protezione, sul versante sussidiario della interpretazione del contenuto delle rivendicazioni.

Da un primo punto di vista formale occorre notare come spesso l'inventore, creando qualcosa di nuovo, per indicare lo scopo dell'invenzione si avvalga di un glossario proprio, autonomo anche dal linguaggio tecnico corrente<sup>80</sup>. In questa prospettiva il significato letterale delle rivendicazioni andrebbe determinato alla luce del significato dei termini assunti nella documentazione, ed in particolare nella descrizione<sup>81</sup>.

---

<sup>80</sup> La specialità del linguaggio degli atti brevettuali è stata affermata da Trib. Roma, 9 febbraio 2006, in *Foroitaliano.it*.

<sup>81</sup> Cfr. C. GALLI, *op. cit.*, p. 632, ove da una parte l'autore si accorge del problema di garanzia per i terzi che si potrebbe verificare qualora la lettura delle rivendicazioni raggiunta in questo modo non coincida, o si discosti significativamente, con quella derivante dall'utilizzazione del linguaggio tecnico del settore; dall'altra rileva tuttavia come il problema si attenui dal momento in cui il glossario

#### 4.5.1. *Descrizione interpretativa o descrizione integrativa?*

Dal punto di vista sostanziale occorre chiarire quale sia il ruolo della descrizione in relazione alle rivendicazioni, se le prime debbano solamente interpretare, aiutando a confermare quanto previsto nelle seconde, o abbiano anche una funzione integrativa, potendo sopperire a quanto mancante nei *claims*.

Sul punto autorevole dottrina afferma come l'esigenza di certezza dei sistemi moderni, la quale ha portato ad assegnare un ruolo centrale alle rivendicazioni come elemento di garanzia dell'interesse collettivo, non sia ancora giunta del tutto all'accettazione radicale di tale principio, conservando un certo ruolo alla restante parte della documentazione brevettuale, nel senso che *«l'estensione del brevetto è determinata dalle rivendicazioni, ma le rivendicazioni devono, a loro volta, essere interpretate alla luce dell'intero fascicolo brevettuale, e in particolare, dalla descrizione e dei disegni»*<sup>82</sup>.

Nello stesso senso depone anche la giurisprudenza, affermando il ruolo primario delle rivendicazioni nella definizione dell'esclusiva e quello prettamente interpretativo della descrizione, come strumento per delineare con maggiore chiarezza i più ristretti limiti della tutela e consentire una miglior interpretazione del brevetto<sup>83</sup>. Lo stesso discorso viene fatto in relazione agli esempi.<sup>84</sup>

Limitando la descrizione e i disegni a tale ruolo interpretativo, di conseguenza i giudici negano che questi documenti possano avere una qualche funzione integrativa rispetto delle rivendicazioni, si afferma infatti che *«non possono*

---

brevettuale sia disponibile nel medesimo documento che contiene le rivendicazioni, così che ne sarebbe possibile un immediato riscontro, senza la necessità di effettuare ulteriori indagini e ricerche.

<sup>82</sup> Così A.VANZETTI-V.DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, GIUFFRÈ, 2009, p. 400.

<sup>83</sup> Trib. Roma 12 febbraio 2003, in *Foroitaliano.it*, ove si evidenzia *«il ruolo centrale delle rivendicazioni ai fini dell'individuazione del nucleo tutelabile ed il ruolo di mero strumento interpretativo della descrizione e dei disegni»*; nello stesso senso Trib. Milano, 29 marzo 2007, in *Foroitaliano.it*; Trib. Torino, 30 maggio 2006, *Foroitaliano.it*; Trib. Varese, 10 ottobre 2002, in *Foroitaliano.it*.

<sup>84</sup> Trib. Milano, 1 marzo 1984, in *Foroitaliano.it*, per cui *«Al fine di intendere la portata di un brevetto occorre tener conto di tutte le rivendicazioni in esso contenute nonché degli esempi fatti allo scopo di illustrarle»*.

aggiungere in via integrativa significati che le prime non posseggono» né «consentire di ampliare l'oggetto del brevetto, giungendo ad attribuire protezione anche a quanto non rivendicato», ma solo «interpretarne e chiarirne adeguatamente il contenuto».<sup>85</sup>

4.5.2. *Divergenza tra rivendicazioni e descrizione: il principio per cui è tutelato solo quanto contemporaneamente descritto e rivendicato.*

Tuttavia questo non significa affatto che descrizione e rivendicazioni debbano contenere gli stessi elementi, un autore<sup>86</sup> afferma infatti che queste dichiarazioni sono atti giuridici distinti ed autonomi e possono perciò avere un diverso contenuto. Come spesso accade interpretando i singoli atti del brevetto, non sempre il contenuto di descrizione e rivendicazioni appare del tutto identico, e l'invenzione che risulta dalla descrizione non coincide in toto con ciò che il titolare rivendica. Questo avviene sia perché la descrizione risulta più ampia, sia perché al contrario si rivendica un qualche aspetto che non risulta descritto.

In queste ipotesi di divergenza tra le dichiarazioni è stato affermato sia in dottrina che in giurisprudenza un principio fondamentale, in virtù del quale è possibile tutelare solo quegli elementi che siano contemporaneamente descritti e rivendicati<sup>87</sup>.

---

<sup>85</sup> Trib. Venezia, 30 settembre 2009, in *Foroitaliano.it*; nello stesso senso Trib. Milano, 27 marzo 2004, in *Foroitaliano.it*; App. Bologna 19 febbraio 2003, in *Foroitaliano.it*; Trib. Venezia, 16 febbraio 2006, in *Foroitaliano.it*; Trib. Milano 19 gennaio 2001, in *Foroitaliano.it*; App. Milano, 25 giugno 2002, in *Riv.dir.ind.*, 2002, II, p.334, con nota di M.FRANZOSI, *Ancora sul rapporto tra rivendicazioni e descrizione*, il quale critica fortemente la possibilità di integrare le rivendicazioni tramite la descrizione, osservando come negli altri paesi «nessuno ritiene che sia possibile andare a ripescare soluzioni descritte ma non rivendicate. Una tale operazione di ripescaggio, oltre che giuridicamente fondata (...), ha effetti molto negativi sulla certezza della protezione brevettuale. Affida la materia alla pura sorte. L'abilità del consulente o dell'avvocato decidono sulla portata del diritto».

<sup>86</sup> G.Sena, *I diritti*, cit., p. 264.

<sup>87</sup> Cass. 1 settembre 1997, n. 8324, in *Foroitaliano.it.*, ove si afferma che «descrizione e rivendicazioni sono complementari al fine di dare vita ad una domanda di protezione brevettuale capace di raggiungere il suo obiettivo e che può ben avvenire che si chieda con la rivendicazione la protezione di ciò che non è stato descritto oppure che si descriva ciò che non è stato rivendicato», «consegue che non possa essere brevettato quanto non sia contestualmente descritto e rivendicato». Nello stesso senso Cass. 8 febbraio 1999, n.1072, in *Foroitaliano.it*; App. Bologna, 8 marzo 2001, in *GADI*, 2001, p. 684; Trib. Roma, 12 febbraio 2003, in *GADI*, 2005, p. 146, ove si osservava, che «una interpretazione ampia della protezione brevettuale, che copra tutti gli aspetti dell'idea inventiva nel suo complesso, purché «descritti» anche se non rivendicati, appare oggi in contrasto sia con la convenzione di Monaco, ratificata e resa esecutiva in Italia con la l. 260/1978, in materia di brevetto europeo»; in tema di brevetto chimico si veda Trib. Milano, 11 novembre 1999, in *Foroitaliano.it*, per cui «La protezione di un brevetto avente ad oggetto tra l'altro i polipeptidi di una proteina (...)si estende alla porzione di tale proteina la cui sequenza è stata descritta nel brevetto e non anche alle

Da un lato infatti tutto ciò è rivendicato deve essere rinvenibile in modo sufficientemente chiaro e completo nella descrizione affinché il tecnico medio del settore possa attuare l'invenzione, dall'altro lato, una volta negata la funzione integrativa di descrizione e disegni, non sarà possibile tutelare quanto, seppur descritto in modo sufficientemente chiaro e completo, non sia specificamente indicato nelle rivendicazioni.

Per cui, applicando nel concreto tale principio, nel caso in cui sia la descrizione ad avere un'ampiezza maggiore rispetto a quanto rivendicato, l'esclusiva dovrà essere circoscritta a ciò che risulta espressamente dalle rivendicazioni; nel caso in cui invece siano le rivendicazioni a prevedere elementi che non sono allo stesso tempo sufficientemente descritti, l'esclusiva verrà ridotta nell'ambito della descrizione, poiché la parte restante sarebbe da dichiararsi nulla ai sensi dell'art. 76,1,b CPI.<sup>88</sup>

#### 4.5.3. *Necessarietà o eventualità di ricorrere alla descrizione come strumento di interpretazione?*

Chiariti questi passaggi occorre comprendere se, ai fini della interpretazione delle rivendicazioni, occorra fare sempre riferimento alla descrizione e ai disegni, oppure si possa omettere questo passaggio.

Sul punto un autore<sup>89</sup> sostiene che qualora il significato delle rivendicazioni risulti chiaro ad un primo esame, non sia necessario ricorrere alla sua interpretazione, e dunque alla descrizione. Infatti «*se il significato è chiaro, descrizione e disegni nulla di nuovo o di ulteriore potranno apportare sul piano interpretativo delle rivendicazioni e sulla individuazione dell'ambito della protezione*».

---

*porzioni sequenziate successivamente*»; posizione contraria assumevano alcune pronunce isolate, restando ancorate alla vecchia impostazione per cui l'oggetto del brevetto è determinato da tutti gli allegati alla domanda, si veda ad esempio Trib. Milano, 12 giugno 1995, in *GADI*, 1996, p.348, ove si afferma che «*il contenuto del brevetto, e quindi la sua validità, va valutato con riferimento alla descrizione, alle rivendicazioni ed ai disegni, elementi tutti concorrenti alla individuazione delle caratteristiche del trovato e delle sue eventuali peculiarità*» e Trib. Torino, 3 febbraio 1995, in *GADI*, 1996, p.161.

<sup>88</sup> Così G.SENA, *I diritti*, p. 263; M.BARBUTO, *Il ruolo centrale delle rivendicazioni nel sistema brevettuale europeo e nazionale*, in *Studi di diritto industriale in onore di A. Vanzetti*, I, p.94.

<sup>89</sup> Così M. CARTELLA, *Il brevetto perfezionabile*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, I, p. 81.

Un altro autore<sup>90</sup> riteneva all'opposto, già prima della codificazione dell'art. 52,2 CPI, che non fosse corretto ricorrere alla descrizione solo quando il significato delle rivendicazioni fosse ambiguo, e non invece quando esso risultasse chiaro, poiché «l'art. 69 CBE (...) impone di ricorrere a descrizione e disegni in ogni caso», «questi ultimi chiariscono il significato oscuro delle rivendicazioni (...) e confermano il significato chiaro». L'autore precisava come in ogni caso descrizione e disegni non potessero stravolgere il senso della rivendicazione, nonché aggiungere o sottrarre elementi alla stessa. Allo stesso modo non potevano mutare un significato chiaro, né dare significato ad un testo che non ne avesse.

A chi scrive pare doversi preferire questo secondo orientamento, a maggior ragione oggi che il nostro ordinamento ha codificato i principi interpretativi della Convenzione sul brevetto europeo. Così che, applicando in questa sede quanto insegnato dal Protocollo interpretativo, si può sostenere che l'ambito di protezione del brevetto non deve essere determinato come quello definito dal significato ristretto e letterale delle parole usate nelle rivendicazioni, se così fosse *nulla quaestio* nell'utilizzare descrizione e disegni solo per dissipare eventuali ambiguità formali; tuttavia, come già esposto in precedenza, l'interprete deve prediligere quella posizione che assicuri al tempo stesso una protezione equa per il titolare ed una ragionevole certezza per i terzi. Il punto di equilibrio tra i due interessi contrapposti sembra così potersi rintracciare nel fatto che «alle rivendicazioni debba essere attribuito il senso che appare congruo alla luce della descrizione, entro i limiti in cui il tenore letterale delle medesime sia ragionevolmente compatibile con tale significato, anche ove lo stesso non appaia il più immediato dal punto di vista strettamente letterale»<sup>91</sup>.

#### 4.6. Una conseguenza inevitabile: l'inammissibilità delle "rivendicazioni omnibus".

Ulteriore corollario del principio per cui le rivendicazioni rivestono il ruolo centrale nella definizione dell'ambito di protezione mentre la descrizione assolverebbe ad una funzione sussidiaria di interpretazione, è l'inammissibilità nel nostro sistema

---

<sup>90</sup> M.FRANZOSI, *L'interpretazione*, p. 79.

<sup>91</sup> Così C. GALLI, *op. cit.*, p. 636.

della c.d. “rivendicazione *omnibus*”, o “di chiusura”. Con questo tipo di rivendicazione il titolare pretenderebbe di ricomprendere nella protezione tutto quanto possa aver descritto o illustrato, ma che abbia eventualmente trascurato di menzionare nelle rivendicazioni. A tal fine, una formulazione della rivendicazione di chiusura potrebbe essere: «trovato per raggiungere il risultato di cui al brevetto, sostanzialmente come descritto e rivendicato»<sup>92</sup>.

Dopo tutto il discorso fatto fino ad ora sarebbe paradossale affermare che una rivendicazione di tal genere possa essere accettata, perlopiù in un sistema sia europeo che nazionale ove tutto depona a favore di un “*claim system*”, per cui già ogni tentativo di fuoriuscire dalla portata limitativa delle rivendicazioni comporta dibattiti e contrasti. La rivendicazione *omnibus* andrebbe totalmente contro corrente a questo sistema, cercando di recuperare all’esclusiva l’intero testo del brevetto, e non solo quanto espressamente rivendicato. Innanzitutto tale rivendicazione non rispetterebbe il requisito della specificità richiesto dall’art. 52,1 CPI, essendo formulata in modo generale e prevedendo rinvii *per relationem* ad altre parti del brevetto, inoltre e ben più grave è la lesione che questo tipo di clausola di chiusura porterebbe al diritto dei terzi e alla loro ragionevole sicurezza giuridica; essi infatti devono poter trovare nelle rivendicazioni un’indicazione il più possibile precisa degli obblighi di astensione ai quali sono tenuti. Una tale formulazione *omnibus* non rispetterebbe dunque quanto auspicato dal Protocollo interpretativo, poiché da un lato andrebbe totalmente a favore del titolare, permettendogli di recuperare tutto ciò che manca nelle rivendicazioni in qualsiasi elemento sparso in altre dichiarazioni allegata alla domanda, e magari anche aspetti che egli non conosceva o non intendeva proteggere, d’altro lato ai terzi si accollerebbe un onere troppo gravoso, chiedendo loro di andare a scovare da sé qual è il vero perimetro di protezione del brevetto.

Risulta palese dunque l’iniquità, oltre che l’incertezza generale, che la rivendicazione *omnibus* comporterebbe, in un sistema ove si chiede massima importanza nella stesura delle rivendicazioni, e ove tra l’altro il titolare è già

---

<sup>92</sup> Così M.FRANZOSI, *Il brevetto: quale tutela?*, Milano, GIUFFRÈ, 1996, p. 166.

ampiamente tutelato dalla teoria sugli equivalenti, a cui si può ricorrere nel caso in cui venga contraffatto un elemento che letteralmente egli non ha rivendicato, ma che risulta nella sostanza equivalente ad un altro elemento da lui rivendicato.

#### 4.7. La possibile, seppur limitata, rilevanza della “file history”.

Alla luce di quanto appena trattato nessuna obiezione può essere mossa al fatto di interpretare le rivendicazioni, e dunque individuare l’oggetto dell’esclusiva, tramite il riferimento alle descrizioni e i disegni, e d’altronde non potrebbe essere altrimenti dato che tale possibilità è espressamente prevista dal CPI.

La stessa certezza non può aversi per l’opportunità di avvalersi delle dichiarazioni fatte dal titolare dopo il deposito della domanda e nel corso della procedura di brevettazione al fine di chiarire l’oggetto della protezione richiesta, si tratta della c.d. “file history”.

Mentre in America tali dichiarazioni sono *intrinsic evidences* ed hanno la stessa rilevanza di descrizione e disegni nell’interpretazione del brevetto, in Europa si registrano atteggiamenti alquanto restrittivi ad utilizzare la *file history*, e lo stesso orientamento pare ritrovarsi in Italia, ove prevale quell’orientamento per 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*»<sup>93</sup>.

Solo di recente si è sviluppato un orientamento<sup>94</sup> teso a dare importanza alla *file history* come elemento limitativo dell’ambito di protezione, poiché si è preso atto del fatto che, qualora in fase di concessione amministrativa il richiedente limiti con delle dichiarazioni spontanee l’ambito di protezione del brevetto al solo fine di superare

---

<sup>93</sup>Trib. Roma, 9 febbraio 2006, in *GADI*, 2006, p. 638; conforme Trib. Roma, 28 luglio 2008, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

<sup>94</sup> Trib. Torino, 11 aprile 2011, in *GADI*, 2011, p.962, per cui oltre alla descrizione e ai disegni «*nella individuazione dell’ambito della privativa si deve dare la dovuta rilevanza alle limitazioni consapevoli della protezione*».

le obiezioni dell'esaminatore ottenendo così la concessione del titolo, in una fase successiva non sarebbe corretto che egli possa pretendere di sfruttare l'intero ambito di protezione originario della domanda per l'accertamento della contraffazione.

Un rilievo alla *file history* potrebbe anche giustificarsi nel tentativo di contemperare gli interessi del titolare e dei terzi, come auspica il Protocollo interpretativo e il nostro art. 52,3 CPI. Potrebbe infatti sostenersi che l'equa protezione del titolare derivi dalla corretta interpretazione del titolo, se necessario anche con l'ausilio delle dichiarazioni di volontà del richiedente che in sede di concessione del brevetto abbia appunto volontariamente limitato l'ambito di protezione del proprio brevetto; mentre la ragionevole sicurezza giuridica dei terzi dovrebbe risiedere nella tutela del ragionevole affidamento di coloro che abbiano esaminato anche la *file history* del brevetto e fatto affidamento sulle dichiarazioni limitative del richiedente per modellare il proprio comportamento economico<sup>95</sup>.

---

<sup>95</sup> Offre questa visione D.MARTUCCI, in *La file history estoppel quale fonte di interpretazione del Brevetto*, in *Notiziario Ordine Consulenti in P.I.*, 2012,1, p. 21.

## CAPITOLO SECONDO

### POSSIBILI MODIFICHE AL CONTENUTO DELLA DOMANDA E ALL'OGGETTO DEL BREVETTO.

#### SOMMARIO.

*Premessa. La perfezionabilità del brevetto: una chiave di lettura.*

*PRIMA PARTE - 1. Il procedimento di brevettazione nazionale. - 1.1. Introduzione. - 1.2. Brevi cenni sulla procedura di brevettazione. - 2. Modifiche della domanda di brevetto nel corso del procedimento di brevettazione: ritiro, integrazioni e limitazioni ai sensi dell'art. 172 CPI. - 2.1. Il ritiro della domanda. - 2.2. Correzioni e integrazioni della domanda. - 2.2.1. Evoluzione storica della disciplina. - 2.2.2. Gli aspetti non sostanziali: l'apparente contraddizione. - 2.2.3. La possibilità di integrare le rivendicazioni. - 2.3. Conclusioni. - 3. La priorità interna. - 3.1. La mancata integrazione nel Codice del 2005. - 3.2. L'introduzione dell'istituto nel nostro ordinamento: prime osservazioni generali. - 3.3. La funzione della priorità interna, margini di intervento e divergenze interpretative. - 3.4. Priorità interna, priorità unionista e disciplina applicabile.*

*SECONDA PARTE. 1. Premessa. - 2. La limitazione del brevetto in sede amministrativa. - 2.1. Osservazioni generali e finalità dell'istituto. - 2.2. Evoluzione normativa. - 2.3. La procedura di limitazione nazionale. - 2.4. Il consenso degli aventi diritto: requisito ancora necessario? - 2.5. Intervento limitativo: come operare su rivendicazioni e descrizione. - 2.6. Un breve sguardo alle novità apportate dal d.lgs. 131/2010. - 2.6.1. Rinvio. - 3. La rinuncia. - 3.1. Genesi della norma, ambito di applicazione e caratteristiche dell'atto di rinuncia. - 3.2. Formalità ed effetti della rinuncia. 4. La nullità parziale. - 4.1. Cenni sul giudizio di nullità. - 4.2. L'istituto della nullità parziale: l'evoluzione normativa e giurisprudenziale. - 4.2.1. Prima della riforma del 1979. - 4.2.2. Dopo la riforma. - 4.2.3. Le ragioni dell'istituto. - 4.3. Il giudizio di nullità parziale. - 4.3.1. Oggetto della nullità. - 4.3.2. Eliminare o riformulare le rivendicazioni? - 4.3.3. Uno sguardo alle novità del d.lgs. 131/2010. - 4.4. L'efficacia erga omnes della sentenza di nullità parziale. - 4.5. Conseguenze dell'efficacia erga omnes. - 4.5.1. Necessità del contraddittorio. - 4.5.2. Annotazione della sentenza nel registro: formalità sufficiente a tutelare i terzi?*

### **Premessa. La perfettibilità del brevetto: una chiave di lettura.**

La fase di redazione di un titolo brevettuale riveste una notevole importanza, tanto sul piano giuridico che su quello economico. Non basta la genialità dell'invenzione ad assicurare al titolare una protezione completa e impenetrabile: infatti il valore del trovato, sia quale valore intrinseco che quale valore di scambio, è condizionato dal grado di efficienza con cui il brevetto riesce a cogliere l'invenzione e le sue possibilità attuative e sa costruire, al proprio interno, gli strumenti che permettano la massima espansione dell'ambito protetto. Non solo, perché la tutela dell'invenzione sia veramente efficiente il brevetto deve riuscire a minimizzare le possibilità di aggiramento<sup>96</sup>. Infatti solo una chiara e completa redazione del titolo potrà impedire che i terzi sfruttino il trovato per quelle applicazioni che non sono precisate nel brevetto, potrà evitare inoltre questioni e contestazioni sulla esatta portata di quest'ultimo, nonché sulla sua interpretazione<sup>97</sup>.

Non sempre però il brevetto nasce perfetto, si possono in particolare riscontrare nella prassi ipotesi di imperfezione: in primo luogo l'inventore potrebbe procedere frettolosamente alla brevettazione, non appena ultimata l'invenzione; in secondo luogo l'inventore potrebbe non comprendere in via immediata l'insieme delle implicazioni inventive del suo trovato<sup>98</sup>.

Stando alla prima ipotesi, la scelta del titolare di procedere all'immediata brevettazione potrebbe porre in luce carenze nella stesura del testo brevettuale<sup>99</sup>. Causa principale di queste lacune potrebbe essere la deficienza di analisi del trovato, la mancanza o sommarietà di sperimentazione, così come le eventuali successive difficoltà di ingegnerizzazione o la carenza di affinamento tecnico.

La somma di queste mancanze si traduce il più delle volte in oscurità ed ambiguità della descrizione così come delle rivendicazioni. Tali difetti possono portare il

---

<sup>96</sup> M. CARTELLA, *Il brevetto perfettibile*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, I, p. 73.

<sup>97</sup> Cfr. GRECO-VERCELLONE, *Le invenzioni e I modelli industriali*, Torino, UTET, 1968, p.157.

<sup>98</sup> Cfr. M. CARTELLA, *op. cit.*, p.74.

<sup>99</sup> Una ragione dell'immediata brevettazione viene identificata da VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*. Milano, GIUFFRÈ, 2012, p. 404, per cui l'inventore tende a depositare la domanda il più presto possibile per evitare di essere anticipato da altro inventore, e quindi spesso non è in condizioni di valutare né la brevettabilità dell'invenzione, né la sua effettiva resa in termini industriali.

titolare a vedere invalidato il proprio brevetto per insufficienza della descrizione ai sensi dell'art. 76,1, b) CPI<sup>100</sup>.

Per quanto riguarda la seconda ipotesi di imperfezione, si tratta del caso in cui l'inventore non percepisce subito che il suo trovato possiede un campo di applicazione più ampio, o più estrinsecazioni, ovvero un ambito di applicazione diverso rispetto da quello inizialmente individuato. Tale inconsapevolezza si traduce nella mancata considerazione, nella stesura delle rivendicazioni, del più ampio o parzialmente diverso campo di applicazione dell'invenzione.<sup>101</sup>

In questa seconda ipotesi l'immediata conseguenza negativa per il titolare è la limitazione dell'ambito protetto dal brevetto, dato che ai sensi dell'art. 2,4 del D.M. 2008 è previsto che « *le rivendicazioni di cui all'art. 160, comma 4 del Codice definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede protezione*»<sup>102</sup>.

Come appena descritto, da entrambi i casi di imperfezione possono derivare gravi pregiudizi per il titolare, invalidando il brevetto o delimitandone in modo compromettente la portata. Spesso l'una e l'altra ipotesi sono compresenti e ciò non può che peggiorare la qualità del testo brevettuale.

Si tratta allora di mettere rimedio a tali difetti. Non si può trascurare il fatto che l'attuazione di un'invenzione comporti ingenti investimenti, sia nella fase prodromica della ricerca che in quella successiva dell'ingegnerizzazione, così come nella fase di creazione dell'organizzazione produttiva. Sarebbe eccessivamente gravoso cristallizzare la tutela sulla base di quella che è la prima, e magari non chiara e incompleta, domanda di brevettazione da parte del titolare, in quanto il basso grado di efficienza scaturente dalla privativa brevettuale non gli permetterebbe di recuperare gli investimenti sostenuti né di conseguire un'adeguata remunerazione. Questa penalizzazione andrebbe infatti contro l'idea di brevetto come premio per l'inventore e come incentivo alla ricerca.

Il legislatore, pienamente cosciente dell'importanza di tali principi, anche attraverso recenti interventi normativi è tendenzialmente orientato a favorire l'inventore e il

---

<sup>100</sup> M. CARTELLA, *op. cit.*, p.75.

<sup>101</sup> *ivi*, p.74.

<sup>102</sup> *ivi*, p.75.

brevettante, mediante la possibilità di emendare il contenuto della protezione, al fine di produrre brevetti effettivamente tutelabili<sup>103</sup>.

A tal proposito si vuole in questo capitolo analizzare quelle che sono le possibilità di intervento sul testo brevettuale, distinguendo le ipotesi in cui il brevetto sia ancora allo stato di domanda da quelle in cui sia stato invece rilasciato. Si anticipa che nel primo caso sarà più ampia la possibilità di intervento in quanto minore è l'esigenza di tutela dei terzi, dato che il brevetto non è stato ancora concesso. In tali ipotesi sarà dunque possibile emendare il brevetto nei limiti del contenuto della domanda originaria. Bisognerà comunque evitare che la domanda di brevetto serva come una sorta di prenotazione di copertura brevettuale di trovati non ancora individuati al momento del deposito<sup>104</sup>. In particolare non bisogna ammettere che, attraverso successive modifiche della domanda, si vada a retrodatare l'identità di un nuovo trovato, autonomamente brevettabile, alla data del primo deposito, pregiudicando in tal modo eventuali terzi inventori che siano arrivati alla stessa invenzione nell'intervallo di tempo tra il primo deposito del richiedente e la sua successiva modifica.

Una volta invece che il brevetto sia stato rilasciato vi è un evidente esigenza di tutela dell'affidamento dei terzi su quanto specificamente individuato dal titolare nelle rivendicazioni, seppur interpretate per mezzo della descrizione e dei disegni.

Costoro infatti devono sapere da un lato quali elementi del trovato sono coperti da esclusiva brevettuale, in modo da poter agire di conseguenza evitando di incorrere in ipotesi di contraffazione; dall'altro lato sapranno di essere liberi di attuare tutto ciò che non è espressamente compreso nelle rivendicazioni, e quindi di pubblico dominio. In caso di brevetto già concesso sarà perciò più limitata la possibilità di intervento del titolare, non potendo le modifiche andare oltre l'oggetto del brevetto, inteso come oggetto del diritto di esclusività costituito dagli aspetti dell'invenzione sufficientemente descritti e specificamente rivendicati.

Verranno dunque prese in considerazione, su entrambi i fronti, le varie direzioni in cui l'intervento modificativo del titolare può indirizzarsi nonché i limiti a cui è soggetto.

---

<sup>103</sup> M. CARTELLA, *ivi*, p.74.

<sup>104</sup> Cfr. G.GHIDINI-F.DE BENEDETTI, *Codice della proprietà industriale*, Milano, IL SOLE 24 Ore, p. 211

## PRIMA PARTE

### IL BREVETTO ALLO STATO DI DOMANDA E RELATIVE MODIFICHE

#### 1. Il procedimento di brevettazione nazionale.

##### 1.1. Introduzione.

Il brevetto è quel documento nel quale sono rappresentate le varie dichiarazioni attraverso le quali si realizza il procedimento di brevettazione. Tali dichiarazioni sono portate a conoscenza dei terzi a mezzo di un sistema di pubblicità<sup>105</sup>.

Il regime brevettuale va a contemperare due contrapposti interessi: l'interesse del titolare allo sfruttamento esclusivo dell'invenzione e l'interesse dei consociati ad utilizzare liberamente i progressi della tecnica. La brevettazione ha dunque il fine di far conoscere ai terzi l'invenzione, con la duplice funzione di garantirne l'uso libero allo scadere del diritto e di garantire all'inventore l'esclusività dello sfruttamento fino allo scadere del diritto di privativa.

Questa duplice funzione si attua attraverso la pubblicità dell'invenzione: la descrizione e i disegni da una parte arricchiscono il patrimonio tecnico della società, favorendo studi e progressi tecnici e dando adito a nuove applicazioni e miglioramenti della prima invenzione, dall'altra sotto il profilo economico consentono, allo scadere della privativa, la libera utilizzazione dell'invenzione; del pari le rivendicazioni, come si è visto nel precedente capitolo, hanno rilevanza decisiva nella delimitazione dell'esclusiva, consentendo ai terzi di conoscere i limiti entro i quali lo sfruttamento dell'invenzione è riservato al titolare dell'esclusiva, di modo che essi possano e debbano rispettarne il diritto<sup>106</sup>.

Per brevettazione non si può intendere semplicemente l'atto di concessione del brevetto, ci si deve riferire piuttosto ad un procedimento, una serie di fatti e atti

---

<sup>105</sup> G.SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Milano, GIUFFRÈ, 2011, p. 215.

<sup>106</sup> G.SENA, *op. cit.*, p.216.

giuridici che si susseguono in modo prestabilito al conseguimento di un dato fine. Difatti la concessione di un brevetto è l'ultimo dei passaggi.

Il procedimento di brevettazione ha inizio con una serie di atti provenienti dal richiedente, che costituiranno la domanda di brevetto. Oltre ad essi concorrono in sede nazionale vari organi: l'Ufficio italiano brevetti e marchi con funzioni di controllo ed accertamento, la Commissione dei ricorsi con competenza a decidere i ricorsi dei titolari contro le decisioni dell'UIBM, e infine, in via eventuale e successiva, l'autorità giudiziaria in tutti i suoi gradi con specifico riferimento al giudizio di validità del brevetto<sup>107</sup>.

Di rilievo è anche il ruolo dell'EPO il quale, a seguito del D.M. 27 giugno 2008, su richiesta dell'UIBM svolge la ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione. Il rapporto di ricerca viene trasmesso dall'Ufficio Europeo a quello Italiano, che provvede a inoltrarlo al richiedente<sup>108</sup>.

## 1.2. Brevi cenni sulla procedura di brevettazione.

Come già accennato il procedimento di brevettazione si apre con la domanda presentata dal titolare del diritto al brevetto, depositata o inviata direttamente all'UIBM, o depositata attraverso le Camere di Commercio o altri enti specificamente autorizzati. Si seguono a tal fine le regole previste dagli artt. 147 e ss. e 160,1 CPI, e dagli artt. 1-8<sup>109</sup> e 21,1 del regolamento di attuazione.

Per quanto concerne il procedimento dinanzi all'Ufficio, in primo luogo si assiste ad una fase preliminare che riguarda la ricevibilità della domanda. Solo una volta accertata l'esistenza dei presupposti, quali l'identificabilità del richiedente, la presenza della descrizione nonché della indicazione del domicilio in Italia del

---

<sup>107</sup> Cfr. G.SENA, *ibidem*.

<sup>108</sup> Si veda l'art. 24 reg. CPI, e l'art. 1 D.M. 27 giugno 2008.

<sup>109</sup> In particolare, ai sensi dell'art. 1,1 reg. att. «...le domande, le istanze, gli atti, i documenti ed i ricorsi notificati di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice della proprietà industriale... nonché le traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata..., sono depositati presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e devono essere trasmessi a cura degli uffici riceventi..., all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro i dieci giorni successivi al deposito, con un servizio postale espresso che ne attesti la tempestiva ricezione.»; in seguito il comma terzo prevede che «L'addetto alla ricezione, nella parte del modulo riservata all'ufficio ricevente, appone la data, il numero progressivo di deposito, la propria firma e il timbro dell'ufficio».

richiedente o del mandatario, l'Ufficio provvede a redigere il verbale di deposito. Nel caso invece questi presupposti fossero carenti, il richiedente sarà invitato a regolarizzare la propria domanda.

L'atto di deposito della domanda ha fondamentale importanza per quanto riguarda i termini: la data infatti sarà punto di riferimento per il giudizio di priorità dell'invenzione, inoltre sarà il momento dal quale decorreranno i termini per l'accessibilità della domanda e la durata stessa del diritto, così come previsto dall'art. 53,3 CPI<sup>110</sup>.

Ricevuta la domanda si apre la fase di esame da parte dell'Ufficio il quale, una volta compiuti gli accertamenti di propria competenza, dovrà comunicare all'interessato i rilievi ai quali l'esame dà luogo, assegnandogli un termine non inferiore a due mesi per la risposta. L'esame da parte dell'UIBM, ai sensi dell'art. 170,1b),c) CPI, consiste nell'accertare per le invenzioni e i modelli di utilità se «l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50 e 82<sup>111</sup>». Per quanto riguarda invece la ricerca di anteriorità, questo incarico è stato attribuito all'Ufficio europeo dei brevetti per conto dell'Ufficio italiano. Questa previsione è stata introdotta dal D.M. 27 giugno 2008<sup>112</sup>, in attuazione dell'art 170,1,b) nella parte in cui prevede che nell'esame di accertamento siano «inclusi i requisiti di validità, ove sia disciplinata con decreto ministeriale la ricerca delle anteriorità e in ogni caso qualora l'assenza di essi risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio». È possibile dunque ritenere che sia oggi vigente anche nel nostro ordinamento il sistema dell'esame preventivo, seppur limitatamente alle invenzioni industriali e con esclusione dei modelli di utilità<sup>113</sup>. Questa novità allinea la procedura di brevettazione italiana a quella dei più

---

<sup>110</sup>Con riferimento alla pubblicazione, il comma 3 dell'art. 53 CPI prevede che: «Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorità, ovvero dopo novanta giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati».

<sup>111</sup> Ai sensi dei quali il trovato possa essere considerato come invenzione (art. 45), l'invenzione non sia contraria all'ordine pubblico e al buon costume (art. 50) e sia brevettabile (art. 82).

<sup>112</sup> Lo stesso decreto ha previsto le norme regolamentari ed ha disciplinato lo svolgimento della nuova procedura di esame dei brevetti, in vigore dal 1° luglio 2008.

<sup>113</sup> Cfr. G.SENA, *L'esame preventivo di brevettabilità: invenzioni e modelli*, in *Studi in memoria di P. Frassi*, Milano, GIUFFRÈ, 2010, p. 641.

importanti paesi al mondo, nonché al sistema previsto dalla Convenzione di Monaco per il brevetto europeo.

Qualora dunque l'invenzione risulti brevettabile, l'Ufficio invia all'EPO la richiesta del rapporto di ricerca, che dovrà essere redatto entro nove mesi. Una volta ricevuto il rapporto dall'Ufficio europeo, l'UIBM lo trasmette al richiedente unitamente all'opinione scritta. Entro diciotto mesi dalla data di deposito il richiedente, ferma restando la possibilità di modificare la domanda ai sensi dell'art. 172,2 CPI, può avvalersi della facoltà prevista dall'art 5,1 d.m. 2008 inviando all'Ufficio «a) una stesura modificata della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni; b) argomentazioni sul rapporto di ricerca e precisazioni sull'ammissibilità delle rivendicazioni emendate e sulla conformità delle stesse alle disposizioni dell'art. 76, comma 1, lettera c) del Codice della proprietà industriale; c) una richiesta di presentazione di una o più domande divisionali.»

Decorsi invece i termini previsti dall'art. 53 CPI sarà onere dell'UIBM porre a disposizione del pubblico l'intera documentazione relativa al brevetto, compreso il rapporto di ricerca e l'opinione scritta. A questo punto lo stesso organo procede all'esame della domanda di brevetto e, qualora si riscontri che questa debba essere accolta, l'Ufficio provvede alla concessione del brevetto ai sensi dell'art 173,9 CPI, se al contrario non si riscontrano le condizioni previste dalla legge, la domanda sarà respinta.

## **2. Modifiche della domanda di brevetto nel corso del procedimento di brevettazione: ritiro, integrazioni, limitazioni ai sensi dell'art. 172 CPI.**

Nel corso del procedimento di brevettazione il richiedente può, di sua iniziativa, ritirare, correggere o integrare la domanda di brevetto depositata. Si tratta di interventi previsti dall'art 172 CPI<sup>114</sup>, i quali possono essere esercitati in qualunque momento, prima e dopo l'attuazione della ricerca di anteriorità, il cui unico limite è la presenza di una decisione in seno al processo amministrativo, ovvero il rilascio del brevetto stesso<sup>115</sup>.

---

<sup>114</sup> Si veda anche l'art. 29 del reg. di attuazione.

<sup>115</sup> M. CARTELLA, *op. cit.*, p. 85.

## 2.1. Il ritiro della domanda.

Il primo comma della norma di cui si tratta prevede la possibilità per il titolare di ritirare la domanda di brevetto durante la procedura d'esame. In questo modo, se ritirata entro i diciotto mesi dalla data di deposito, la domanda rimarrebbe segreta ed una domanda successiva avente lo stesso oggetto risulterebbe soddisfare il requisito della novità<sup>116</sup>. Si parla di ritiro e non di rinuncia in quanto tale diritto, che deriva soltanto dal titolo concesso, non è stato ancora acquisito dal richiedente<sup>117</sup>.

## 2.2. Correzioni e integrazioni della domanda.

Di notevole importanza è il secondo comma dell'art. 172 CPI, il quale consente, sino a che la procedura amministrativa di concessione del titolo non sia conclusa, di correggere, solo «*negli aspetti non sostanziali*» la domanda originariamente depositata nonché, in caso di invenzioni e modelli di utilità, di «*integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati*»<sup>118</sup>.

Prima di trattare i problemi che la nuova formulazione di questa norma ha portato, è opportuno sottolineare che le facoltà previste non sono assolute; ed anzi sono sottoposte ai limiti previsti dal comma 1 lett. c) dell'art. 76 CPI, in base al quale il brevetto è nullo fra l'altro «*se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda*»<sup>119</sup>. Sorge spontaneo chiedersi come si possano conciliare tra loro la facoltà di modificare la domanda iniziale ed il divieto, a pena di nullità, di estendere l'oggetto del brevetto oltre il contenuto della domanda.

Un autore<sup>120</sup> sostiene sul punto che ci sia solo apparente contraddizione, in quanto i concetti di «*oggetto del brevetto*» e «*contenuto della domanda*» non sarebbero affatto coincidenti, dovendosi intendere il primo in relazione a tutto ciò che è

---

<sup>116</sup> L.UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, CEDAM, 2007, p. 719.

<sup>117</sup> C.GALLI-M.GAMBINO, *op. cit.*, p.1434 .

<sup>118</sup> S.GIUDICI, *Brevi note sulle procedure di concessione dei titoli di proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, I, p.334.

<sup>119</sup> L.UBERTAZZI, *ibidem*.

<sup>120</sup> G.SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Milano, GIUFFRÈ, 1990, p. 275; ID. G.SENA, *Contenuto della domanda e oggetto del brevetto*, in *Studi in onore di Remo Franceschelli*, Milano, GIUFFRÈ, 1983, p. 3 ss., in particolare 10 e ss.

contemporaneamente descritto e rivendicato, il secondo in relazione a tutti gli elementi desumibili dalla domanda, anche se non completamente descritti e rivendicati. Secondo tale ricostruzione, seguita sia in dottrina<sup>121</sup> che in giurisprudenza<sup>122</sup>, sarebbe dunque ammissibile che *«attraverso la modificazione della domanda iniziale, venga esteso o comunque ridefinito l'oggetto dell'esclusiva, purché ciò avvenga utilizzando elementi presenti nella domanda iniziale, ancorché non descritti in modo sufficientemente chiaro e completo e/o non specificamente rivendicati»*.

L'attuale formulazione dell'articolo 172,2 CPI ha posto non pochi problemi di interpretazione, in particolare se raffrontata con la normativa previgente in tema di modifica della domanda, rappresentata dall'art 26 del R.D. 5 febbraio 1940.

Al riguardo si pongono due principali questioni: in primo luogo quale rilevanza vada attribuita in relazione agli *«aspetti non sostanziali»*; in secondo luogo se la possibilità di integrare attenga alla sola descrizione, o si estenda anche alle rivendicazioni e ai disegni.

#### 2.2.1. Evoluzione storica della disciplina.

Il testo originario dell'art 26 reg. inv. disponeva che *«il richiedente, in tempo utile, durante la procedura di esame... ha facoltà di correggere, nei rispetti formali, la descrizione e i disegni, originariamente depositati, mediante postille sulla descrizione e rettifiche dei disegni, sottoscritte dal richiedente o dal suo mandatario»*.

Si faceva dunque riferimento alla correzione nei soli aspetti formali e non erano menzionate le rivendicazioni.

Nel 1979 con la riforma della legge invenzioni il legislatore ha adeguato il sistema italiano agli atti internazionali ratificati con la legge 26 maggio 1978 n. 260<sup>123</sup>.

L'articolo 26 venne così modificato: *«Il richiedente, in tempo utile, durante la procedura*

---

<sup>121</sup>In senso conforme, tra gli altri, V.MANGINI, *Delle invenzioni industriali, dei modelli di utilità e dei disegni ornamentali*, Bologna, ZANICHELLI, 1987, p. 136; G.GUGLIEMETTI, *Note su alcune questioni in materia di brevetto chimico*, in *Riv. dir. ind.*, 1990, II, p.56.

<sup>122</sup> Si veda tra le tante Cass., 3 giugno 1998, n.5445, in *GADI* 1998, p.85, nella cui massima si precisa: *«il contenuto di una domanda di brevetto per invenzione è qualitativamente, prima ancora che quantitativamente, diverso dall'oggetto del brevetto giacché deve consentire, oltre che alla identificazione della zona di protezione esclusiva dell'idea inventiva, la conoscenza completa di quella idea»*.

<sup>123</sup> Ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti, firmati, rispettivamente, a Strasburgo il 27 novembre 1963, a Washington il 19 giugno 1970, a Monaco il 15 ottobre 1973 ed a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.

*di esame...ha facoltà di correggere, integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati, mediante postilla sulla descrizione e rettifiche dei disegni, sottoscritte dal richiedente o dal suo mandatario. L'Ufficio deve conservare la documentazione relativa alla domanda iniziale, fare risultare la data di ricezione delle modifiche, ed adottare ogni altra opportuna modalità cautelare».*

Come si evince manca in questa dizione ogni riferimento agli aspetti formali, inoltre è stata aggiunta la possibilità di correzione delle rivendicazioni. La Relazione Ministeriale precisava che *«l'art. 26 è stato riformulato per favorire il richiedente nazionale in relazione alla necessità che potrebbe insorgere dopo il deposito della domanda di apportare variazioni correttive nell'ambito dello stesso contenuto inventivo».*

Nel 2005 con l'emanazione del CPI in attuazione della delega legislativa per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale<sup>124</sup> il legislatore ha sostituito l'art 26 reg. inv. sopra commentato con il nuovo articolo 172 CPI, il quale al secondo comma prevede per il titolare la *«... facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata o ogni altra istanza ad essa relativa»*

#### *2.2.2. Gli aspetti non sostanziali: l'apparente contraddizione.*

L'introduzione dell'inciso *«negli aspetti non sostanziali»* sembrerebbe, ad una prima lettura, limitare fortemente la portata delle modifiche consentite nel corso della procedura amministrativa di concessione del titolo<sup>125</sup>, apparendo fortemente in regresso con l'intervento del legislatore nel 1979, il quale aveva eliminato analoga frase dall'art. 26 reg. inv. Questa aggiunta sarebbe anche contraddittoria non solo con riferimento all'ipotesi di nullità introdotta nell'art. 76,1,c) , ma anche con riguardo all'art. 123 CBE, nella parte in cui prevede espressamente la possibilità di modificare la descrizione, le rivendicazioni ed i disegni, con il solo limite costituito dal contenuto della domanda iniziale<sup>126</sup>.

Non è mancato chi ha preso atto della portata restrittiva della nuova norma, commentando: *«con il nuovo testo si ritiene che non possa essere accettata la prassi, più o*

---

<sup>124</sup> Legge 12 dicembre 2002 n.273.

<sup>125</sup> Cfr. S.GIUDICI, *op. cit.*, p. 334.

<sup>126</sup> Così osserva S.GIUDICI, *op. cit.*, 335; difatti l'art. 123,1 CBE prevede che *«The European patent application or European patent may be amended in proceedings before the European Patent Office, in accordance with the Implementing Regulation».*

*meno diffusa, che prevede che, dopo il deposito della domanda ad esempio di brevetto per invenzione o per modello di utilità e prima della concessione, possa essere depositato un testo nuovo completamente rifatto rispetto al testo originario»<sup>127</sup>.*

Altri autori dopo un'attenta lettura della norma ne hanno invece riconsiderato la portata innovativa, trovando la soluzione proprio nel dato testuale.

In primo luogo bisogna considerare che il Codice del 2005 è stato emanato in attuazione della legge delega che prevedeva il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale, per questo motivo l'art. 172 CPI si riferisce in generale a tutti i titoli di proprietà industriale, riunendo in un'unica disposizione diverse norme, e cioè le norme regolamentari in tema di invenzioni (art. 26 reg. inv), in tema di modelli di utilità (art. 29 reg. mod.) e in tema di marchi (art. 30 reg. marchi).

Le norme previgenti in tema di marchi e modelli limitavano espressamente le modifiche ai soli aspetti formali, diversamente da quanto novellato dal legislatore nel 1979 per le invenzioni.

La portata dell'art. 172 deve dunque essere riconsiderata alla luce di queste premesse, tenendo conto altresì del contenuto della legge di delega, in particolare all'art. 15,b) il quale prevedeva l'«*adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta*», imponendo a contrario al legislatore di non introdurre nuove norme che si ponessero in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale.

Una corretta lettura della norma fa sì che siano predisposte due differenti ipotesi.

In relazione a tutti i titoli di proprietà industriale la disposizione ammette la mera correzione della domanda originariamente depositata, ma solo negli aspetti non sostanziali; nel caso poi di domanda concernente invenzioni e modelli di utilità ammette la facoltà di integrare e limitare la descrizione, le rivendicazioni e i disegni già depositati. Questi tipi di interventi non sono soggetti al limite degli aspetti

---

<sup>127</sup> E. BONINI, *art. 172*, in M.SCUFFI-M.FRANZOSI-M.FITANTE, *Il codice della proprietà industriale*, Padova, CEDAM, 2005, p.762, secondo lo stesso autore ciò accadeva, ad esempio quando un richiedente effettuava un deposito senza chiedere l'assistenza di un consulente, assistenza che poi veniva chiesta in fase successiva e che generalmente implicava il rifacimento completo sia della descrizione sia delle rivendicazioni, pur nel rispetto dell'idea di soluzione che in qualche modo era stata sommariamente evidenziata nella domanda originaria.

formali, incidendo per loro natura su aspetti sostanziali, infatti integrare significa «aggiungere ciò che manca»<sup>128</sup>.

Sembra possibile negare una omogeneizzabilità delle due parti descritte, in quanto la norma non solo menziona le due fattispecie espressamente, rendendo evidente che si riferisce a ipotesi differenti, ma altresì le contrappone, inserendo tra le due la locuzione «*nonché*» («la facoltà di correggere negli aspetti sostanziali la domanda... *nonché*, nel caso di domanda di brevetto... di integrare<sup>129</sup>»).

Questa interpretazione del secondo comma dell'art. 172 riduce notevolmente l'impatto della modifica del 2005, che è dunque solo apparente, e consente di superare i contrasti con la lettera c) dell'art. 76,1 che dispone la nullità del brevetto qualora l'oggetto si estenda oltre il contenuto della domanda iniziale, e soprattutto con le disposizioni della Convenzione di Monaco<sup>130</sup>.

In conclusione sembra di poter affermare che la lettura corretta delle due disposizioni contenute nell'art. 172,2 CPI porti ad individuare che: a) la domanda di qualunque titolo di proprietà industriale può essere sempre corretta negli aspetti non sostanziali; b) fuori dalla regola generale, la domanda può essere corretta in relazione e nei limiti da quanto previsto da disposizioni specifiche; c) disposizioni specifiche sono quelle previste dall'art 172,3 e dall'art 172,4<sup>131</sup> d) altra disposizione specifica è quella dell'art 172,2 seconda parte, da «*nonché*» in poi<sup>132</sup>.

---

<sup>128</sup> S.GIUDICI, *op cit.*, 336; nello stesso senso App. Milano, 6 febbraio 1990, in *GADI* 1990, p. 200, per cui «*non par dubbio che l'integrazione postuli una situazione originariamente non integra, cioè incompleta, lacunosa, monca; sicché in tanto potrà parlarsi d'integrazione, in quanto si abbia a che fare con il completamento di un qualcosa che, altrimenti, resterebbe in difetto*».

<sup>129</sup> M. CARTELLA, *op cit.*, p.90, corsivo dell'autore. Lo stesso commentatore, sempre lavorando sul testo della norma, non ritiene possibile far reggere la seconda parte dal limite «*aspetti non sostanziali*» della prima; se così si facesse tutta la parte della disposizione che si riferisce al «*caso di domanda di brevetto...*» diverrebbe superflua e costituirebbe un inutile ripetizione.

<sup>130</sup> S.GIUDICI, *ibidem*.

<sup>131</sup> L'art. 172,3 dispone: «*Il richiedente, su invito dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, deve completare o rettificare la documentazione ove sia necessario per l'intelligenza del diritto di proprietà industriale o per meglio determinare l'ambito della tutela richiesta*»; mentre il comma 4 in tema di varietà vegetali prevede: «*Qualora siano necessari gli accertamenti di cui all'articolo 170, comma 1, lettera d), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali invita il richiedente a presentare il materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà e, nel caso di varietà ibride, può richiedere, ove necessario, anche la consegna del materiale dei componenti genealogici...* ».

<sup>132</sup> M. CARTELLA, *op. cit.*, p.92.

### 2.2.3. *La possibilità di integrare le rivendicazioni.*

Altra apparente perplessità scaturisce dalla lettura del secondo comma dell'art. 172, nella parte in cui nel caso di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità concede la facoltà al titolare «*di integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati...* ». Si potrebbe infatti tentare di sostenere che la possibilità di integrazione sia riferita solamente alla descrizione, mentre le rivendicazioni sarebbero suscettibili solamente di interventi limitativi. Questa osservazione non pare condivisibile, sia sul piano testuale che su quello sistematico.

Stando al dato testuale la norma in questione recita: «*il richiedente ha facoltà di... integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati*»; il testo non dice affatto che si può integrare con esempi ovvero limitare la sola descrizione, infatti la frase «*... le rivendicazioni o i disegni originari*» non sono retti da alcun verbo, sicché il reggente di questa frase non può che essere “ripescato” nella parte precedente, facendo capo ad entrambi i verbi «*integrare*» e/o «*limitare*»<sup>133</sup>.

Qualche spunto sul piano sistematico.

In primo luogo se l'assunto riguardante il solo intervento limitativo sulle rivendicazioni fosse corretto, non sarebbe possibile integrare l'ipotesi di nullità prevista dall'art 76,1,c) nel caso in cui l'oggetto si estenda oltre il contenuto della domanda iniziale, e dunque tale disposizione potrebbe sembrare superflua. Poiché però l'oggetto del brevetto è delineato dalle rivendicazioni, il riferimento all'estensione oltre il contenuto della domanda deve in qualche modo presupporre che, rispetto alla rivendicazione originaria, possano essere poi introdotte nuove rivendicazioni o modificate le precedenti, e che in tali rivendicazioni si vada a distinguere tra quelle legittime che non si estendono oltre il contenuto della domanda iniziale e quelle illegittime che eccedono tale contenuto. Se dunque fosse

---

<sup>133</sup> *Ivi*, p.93. Secondo l'autore la norma andrebbe così letta: «*il richiedente ha facoltà di... integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, integrare o limitare le rivendicazioni o i disegni...* ».

possibile solamente limitare le rivendicazioni originarie sarebbe improponibile un problema di debordo dell'oggetto del brevetto<sup>134</sup>.

In secondo luogo la norma non può essere letta senza tenere conto che in sede di esame di validità della domanda l'art. 5 D.M 2008 consente al richiedente, una volta ricevuto il rapporto di ricerca, di inviare all'UIBM: «a) una stesura modificata della descrizioni, delle rivendicazioni e dei disegni; b) argomentazioni sul rapporto di ricerca e precisazioni sull'ammissibilità delle rivendicazioni emendate e sulla conformità delle stesse alle disposizioni dell'articolo 76, comma 1, lettera c) del Codice della proprietà industriale;...».

In tale disposizione la possibilità di modifica riguarda sia la descrizione che le rivendicazioni e i disegni. Non sembra dunque sussistere alcun motivo per concludere che il potere di intervento del richiedente sulla propria domanda di brevetto sia diverso a seconda che egli si attivi spontaneamente o in seguito alla ricezione dell'UIBM del rapporto di ricerca da parte dell'EPO e trasmesso poi al depositante, e a seconda che egli si attivi prima o dopo il rapporto di ricerca<sup>135</sup>.

In terzo luogo, l'eventuale negazione della possibilità di integrazione delle rivendicazioni risulterebbe in paradossale incoerenza con quanto disposto dall'art. 160,4 reg. att., per cui le rivendicazioni «devono essere presentate, ove non siano state accluse alla descrizione al momento del deposito, entro il termine di due mesi dalla data della domanda. In tal caso resta ferma la data di deposito già riconosciuta». Sarebbe infatti alquanto assurdo che nel caso in cui le rivendicazioni siano state depositate tempestivamente non possano venire successivamente modificate, mentre nel caso in cui queste non siano state incluse nella documentazione insieme agli altri allegati possano essere presentate *ex novo* fino a due mesi dopo.

Infine, quanto al brevetto europeo, è bene rilevare che l'art. 123 CBE ammette le modifiche alla domanda di brevetto al primo comma, il quale recita: «la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo può essere modificato nella procedura dinanzi

---

<sup>134</sup> M. CARTELLA, *ibidem*; nello stesso senso si esprime G.SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Milano, GIUFFRÈ, 2011, p. 271.

<sup>135</sup> M. CARTELLA, *op. cit.*, p.87.

*all'Ufficio europeo dei brevetti conformemente al regolamento di esecuzione. In ogni caso, il richiedente può, di propria iniziativa, modificare almeno una volta la domanda». La norma comprende qualunque modifica, evitando di fare l'elenco di quelle ipotizzabili.*

La Regola 137 del Regolamento di esecuzione prevede al secondo comma che una volta ricevuto il rapporto di ricerca europea *«Unitamente a eventuali pareri, correzioni o modifiche apportate in risposta a notificazioni..., il richiedente può, di propria iniziativa, modificare la descrizione, le rivendicazioni e i disegni».*

Risulta in modo chiaro la possibilità per il richiedente di andare a modificare anche le rivendicazioni, purché l'oggetto non *«si estenda oltre il contenuto della domanda nel testo depositato in principio»* come disposto dall'art. 123,2 CBE.

Come si vedrà anche per il sistema nazionale trattando della limitazione del brevetto, una volta concesso il brevetto europeo, in sede di opposizione il divieto di ampliamento si estende dal contenuto della domanda all'oggetto della protezione<sup>136</sup>. Per meglio capire quali modifiche sono ammesse riguardo alle rivendicazioni, il quinto comma della Regola 137 dispone esplicitamente: *«Le rivendicazioni modificate non devono vertere su elementi che non sono stati oggetto della ricerca e che non sono legati all'invenzione o alle molteplici invenzioni inizialmente rivendicate in modo da formare un unico concetto inventivo generale. Non devono neppure riferirsi a elementi che non sono stati oggetto della ricerca ai sensi della regola 62a o della regola 63».*

Per tutti questi motivi sembra potersi concludere che l'art 172, 2 non limiti la facoltà di integrazione alla descrizione, bensì ne consenta l'esercizio anche sulle rivendicazioni, nei limiti del contenuto della domanda originariamente depositata<sup>137</sup>.

### 2.3. Conclusioni.

Avendo appurato che la nuova formulazione del CPI in relazione alla correzione della domanda di brevetto per invenzione non stravolge quanto previsto dalla previgente normativa, è possibile per la relativa interpretazione attenersi agli

---

<sup>136</sup> Art 123,3 CBE: *« Il brevetto europeo non può essere modificato in modo tale da estendere la protezione che conferisce».*

<sup>137</sup> M. CARTELLA, *op. cit.*, p.87.

orientamenti consolidati nella giurisprudenza sull'interpretazione del combinato disposto degli articoli 26 reg. inv. e 59,3 l.i..

Sarà dunque legittima una integrazione dell'oggetto iniziale della domanda consistente in un completamento della richiesta di tutela brevettuale anche mediante aggiunta di rivendicazioni, esempi o disegni non prima formulati, purché *«in relazione ad elementi che una più compiuta ricognizione dei dati ab initio disponibili, ad opera dello stesso richiedente, avrebbe consentito di inserire nella domanda originaria»*<sup>138</sup>. Si deve trattare dunque di elementi almeno contenuti nella domanda iniziale, anche se non compiutamente descritti o rivendicati.

Viene data così la possibilità al richiedente di pervenire ad ulteriori rivendicazioni, purché tutte siano applicative della medesima idea inventiva, così come originariamente individuata, nel rispetto del divieto di modificare il contenuto sostanziale della domanda<sup>139</sup>.

Non sarà invece ammissibile quella integrazione con la quale si vada non già a colmare una lacuna, bensì a sviluppare delle potenzialità, seppur insite nella domanda originaria, ma pur sempre implicanti un'elaborazione inventiva ulteriore, non contenuta nella domanda originaria e non suscettibile di esservi introdotta a posteriori con effetto retroattivo<sup>140</sup>.

Inoltre affinché si integri la fattispecie di nullità prevista ora dall'art 76,1,c) CPI e in precedenza dall'art 59, 3 l.i., non è necessario che l'istanza di correzione preveda un dispositivo del tutto diverso, essendo sufficiente che essa vada oltre il contenuto della domanda iniziale, nel senso che, pur facendo proprie le originarie caratteristiche del dispositivo, aggiunga una descrizione della sua struttura o del suo funzionamento che non sia desumibile univocamente dalla domanda originaria<sup>141</sup>.

---

<sup>138</sup> Cfr. App. Milano, 6 febbraio 1990, in *GADI* 1990, p. 192; nello stesso senso App. Roma, 13 febbraio 1995, in *GADI*, 1995, p. 874.

<sup>139</sup> Cfr. Cass. 3 giugno 1998, n.5445, in *GADI* 1998, p.86.

<sup>140</sup> Così in App. Milano, 6 febbraio 1990, in *GADI* 1990, p. 193

<sup>141</sup> In questo senso App. Milano, 3 aprile 1998, in *GADI*, 1998, p. 383

### 3. La priorità interna.

#### 3.1. La mancata introduzione nel Codice del 2005.

La Legge Sviluppo 23 luglio 2009, n. 99, ha apportato con l'art. 19, rubricato "Proprietà Industriale", varie modifiche al Codice della proprietà industriale. In particolare ha introdotto con il nuovo comma 3 bis dell'art. 47 CPI l'istituto della priorità interna.

Tale istituto non era affatto sconosciuto, infatti oltre a essere menzionato in alcune convenzioni internazionali<sup>142</sup>, era già previsto nel progetto di Codice all'art. 4 comma 4, approvato dal Consiglio dei Ministri alla fine del 2004.

La Relazione alla bozza spiegava che tale istituto «*consente ai richiedenti di riversare in una domanda successiva materia inventiva nuova, ma riconducibile a quella già descritta e rivendicata in una nuova domanda precedente che, potendo essere rivendicata agli effetti della priorità, non è opponibile come anteriorità invalidante*» e aggiungeva che l'introduzione di questo istituto «*è resa necessaria dal fatto che analogo istituto è contemplato in numerosi altri ordinamenti, di guisa che la sua assenza nell'ordinamento nazionale rappresentava una ingiustificata discriminazione negativa a scapito dei cittadini italiani*».

Questo istituto nasce come conseguenza dell'adozione a livello internazionale e nazionale del sistema del "*whole content approach*" ai fini della valutazione della novità di un'invenzione. In applicazione di questo sistema l'intero contenuto di una domanda di brevetto, ossia tutti gli elementi tecnici menzionati sia nelle rivendicazioni che nella descrizione e nei disegni, viene considerato automaticamente facente parte dello stato della tecnica al momento del deposito della domanda stessa, cosicché diviene opponibile a qualsiasi successiva domanda di brevetto. In questa situazione chi avesse depositato una domanda di brevetto e solo successivamente al deposito avesse scoperto che alcuni elementi, soltanto sommariamente descritti e non rivendicati in precedenza, gli avrebbero permesso di migliorare l'invenzione oggetto della stessa, qualora avesse depositato una nuova

---

<sup>142</sup> In particolare si veda l'art. 87 della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo e l'art 8.2.b) del Patent Cooperation Treaty.

domanda di brevetto avente ad oggetto questi miglioramenti si sarebbe visto opporre come anteriorità invalidante la domanda originaria da lui stesso depositata<sup>143</sup>.

La funzione di questo istituto sarebbe stata appunto quella di consentire il deposito mediante una nuova domanda della stessa invenzione, ma unicamente allo scopo di esplicitare meglio gli elementi inventivi già sufficientemente descritti nella domanda originaria, rivendicandone la priorità. Dovendo l'invenzione essere già contenuta nella domanda originaria, non vi sarebbe stato il pericolo che la domanda successiva avesse potuto comportare una vera e propria retrodatazione della domanda di brevetto, rispetto al momento in cui fosse stata realizzata l'invenzione<sup>144</sup>.

Tuttavia a seguito dei rilievi del consiglio di Stato<sup>145</sup> la disposizione venne soppressa nella versione definitiva del CPI promulgata nel 2005. L'istituto della priorità interna avrebbe dovuto riguardare soltanto le invenzioni ma, proprio per questo, ne venne criticata la collocazione nell'ambito dell'art. 4 che si riferiva al diritto di priorità c.d. unionista riguardante tutti i titoli di protezione.

### 3.2. L'introduzione dell'istituto nel nostro ordinamento: prime osservazioni generali.

Il legislatore ha nel 2009 superato le difficoltà incontrate in precedenza riproponendo l'istituto in una diversa collocazione<sup>146</sup>. Infatti l'art. 47, intitolato "Divulgazioni non opponibili", così come si occupa al terzo comma di specificare in quale momento vada valutata la novità in caso di esercizio della priorità ai sensi

---

<sup>143</sup> Cfr. A.VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, Milano, GIUFFRÉ, 2013, p. 37; cfr. M.AMMENDOLA, *Priorità unionista e priorità interna e brevettazione del non avente diritto*, in *Studi in Onore di Remo Franceschelli*, p. 252, il quale parla di un vero e proprio effetto-suicidio addebitabile al *whole content approach*.

<sup>144</sup> C. GALLI, *Codice della proprietà industriale : la riforma 2010*, Assago, IPSOA, 2010, p. 82.

<sup>145</sup> Pubblicati in *Dir. ind.*, 2005, I, 132. Nello specifico il Consiglio di Stato affermò che «*il comma 4, introducendo il diritto di priorità interno valido solo per i brevetti di invenzione, costituisce una disposizione non collocata nella sede appropriata del codice, in quanto l'art. 4, essendo incluso nella parte generale, dovrebbe contenere norme applicabili a tutti gli istituti in modo "generale" o "trasversale". La norma pertanto dovrebbe essere collocata nella disciplina dei brevetti per invenzione*».

<sup>146</sup> C. GALLI, *op. cit.*, p. 83.

delle Convenzioni Internazionali, detta oggi con il nuovo comma 3 bis una regola che incide sulla valutazione della novità, aggiungendo un'altra eccezione al dettato dell'art 46<sup>147</sup>.

Così dispone attualmente l'art. 47, comma 3 bis: «Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità».

L'istituto si riferisce ad una vera e propria priorità, tant'è che la sussistenza del requisito della novità e dell'altezza inventiva dovrà essere valutato con riferimento alla data di priorità e non con riferimento alla data di deposito della domanda<sup>148</sup>.

Questa priorità incide dunque sul contenuto dell'invenzione, e va distinta dalla priorità internazionale che incide invece sull'ambito territoriale. Inoltre mentre il diritto di priorità unionista ha la funzione di permettere il deposito all'estero di domande di brevetto sostanzialmente identiche, con la priorità interna si dà all'inventore o al suo avente causa la possibilità di presentare un'ulteriore domanda che vada a integrare la prima con chiarimenti, modifiche e integrazioni, facendo retroagire la valutazione dei requisiti di validità a partire dal primo deposito<sup>149</sup>.

È bene considerare che, a differenza di quanto previsto nella bozza del CPI, la priorità interna è prevista oltre che per i brevetti per invenzione anche per i modelli di utilità, mentre rimangono esclusi dalla sua applicazione i disegni e modelli registrati. Per quanto riguarda le varietà vegetali si potrebbe fare riferimento all'art.

---

<sup>147</sup> Contra, M. CARTELLA, *Il brevetto perfezionabile*, in *Riv. dir. ind.* 2010, I, p. 109, ai sensi del quale il comma 3 bis detterebbe una regola creatrice del nuovo istituto, che incide sulla valutazione di novità, sicché a suo avviso sarebbe stato più opportuno collocarlo nell'art 4 che si occupa in generale di priorità. Altro indice dell'infelice collocazione della nuova norma sarebbe il fatto che, pur riferendosi sia alle invenzioni che ai modelli di utilità, è inserita in un articolo della Sezione IV dedicata alle sole invenzioni.

<sup>148</sup> C. GALLI, *ibidem*.

<sup>149</sup> C. GALLI, *ibidem*; contra si veda la posizione di L.UBERTAZZI, *Le nuove norme in materia civile*, Relazione tenuta nel corso del *Seminario sulle novità IP della legge 99/2009 e d.l. 135/2009*, organizzato da AIPPI il 5 febbraio 2010, secondo il quale la priorità interna avrebbe gli stessi effetti della priorità unionista. A sostegno di tale interpretazione deporrebbero, tra gli altri argomenti, la lettera della norma laddove si riferisce al «*diritto di priorità anche rispetto alla domanda nazionale*», e la collocazione della stessa dopo la priorità unionista.

116 CPI nella parte in cui rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni della Sezione IV, la quale contiene appunto anche l'art. 47,3 bis<sup>150</sup>.

### 3.3. La funzione della priorità interna, margini di intervento e divergenze interpretative.

Per quanto riguarda la funzione di tale istituto, sembra pacifica la volontà del legislatore di voler dotare il richiedente di un ulteriore strumento di favore, permettendogli di avvalersi in via progressiva di tutti quei risultati derivanti da nuove sperimentazioni realizzate dopo il deposito della prima domanda. Spesso accade infatti che l'inventore proceda troppo presto o in modo approssimativo al deposito della domanda brevettuale, in una fase in cui il trovato non è stato ancora del tutto messo a punto, e solo dopo consegua nuova particolarità, caratteristiche, possibilità di impiego, modalità di funzionamento e altri affinamenti<sup>151</sup>.

Tali implementazioni sono talvolta il risultato di attività inventiva, se valutata alla luce dello stato della tecnica esistente al momento in cui l'inventore ha depositato la prima domanda di brevetto; non lo sono invece, se valutata alla luce dello stato della tecnica comprensivo anche di ciò che l'inventore ha divulgato attraverso la propria domanda di brevetto: il richiedente non potrebbe così brevettare i nuovi risultati per mancanza di novità<sup>152</sup>.

---

<sup>150</sup> Pone questa osservazione M. CARTELLA, *op. cit.*, p. 118, il quale da un lato approva la scelta del legislatore di escludere dalla portata della norma i disegni e modelli registrati, dato che la loro disciplina risulta incentrata su requisiti costitutivi che si rifanno alla novità ed ogni eventuale successivi perfezionamento o modificazione susciterebbe, se rilevante, un'impressione di differenziazione, divenendo un diverso e autonomo disegno o modello registrabile; dall'altro lato però critica l'estensione della priorità interna ai modelli di utilità, in quanto il contenuto tecnologico piuttosto semplice che li caratterizza renderebbe poco verosimile che il richiedente depositi la domanda nell'ignoranza di possibili miglioramenti del trovato o nell'imperfetta conoscenza della sua struttura e funzionalità.

<sup>151</sup> Cfr. A. VANZETTI, *op. cit.*, p. 37; M. AMMENDOLA, *La brevettabilità nella convenzione di Monaco*, Milano, GIUFFRÉ, 1981, p. 307 per cui «soprattutto in settori tecnici in fase di rapido sviluppo, un'invenzione non rappresenta di solito un fenomeno isolato, a sé stante, ma un momento di un continuo e più ampio processo di ricerca, che di lì a poco può produrre ulteriori risultati. D'altra parte all'inventore spesso conviene chiedere immediatamente il brevetto per un ritrovato cui è appena giunto, anche se il suo lavoro non è destinato ad interrompersi, ma prosegue nella ricerca di un perfezionamento di quella realizzazione iniziale, giacché sussiste sempre il pericolo che altri ricercatori simultaneamente impegnati nello stesso settore tecnologico giungano al medesimo risultato e depositino per primi una domanda di tutela esclusiva».

<sup>152</sup> Cfr. M. CARTELLA, *op. cit.*, p. 112.

In quest'ultima ipotesi l'esercizio della priorità interna, retrodatando la valutazione dello stato della tecnica, consente di neutralizzare l'opponibilità della prima domanda di brevetto in relazione al requisito della novità ai sensi dell'art. 46,3 CPI che considera come compreso nello stato della tecnica anche «*il contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi*», rendendo in questo modo l'ulteriore trovato validamente brevettabile.

Meno chiara è l'ampiezza di intervento consentita al richiedente, posto che la seconda domanda attribuirebbe un diritto di esclusiva parzialmente diverso da quello ottenuto con il primo deposito, ancorché fondamentalmente su elementi che siano già contenuti nella prima domanda.

Possiamo individuare a tal proposito chi ritiene, proponendo un ampio raggio di intervento, che la priorità interna abbia anche la funzione di rendere chiara una descrizione che prima era insufficiente, e quindi di sanare mancanze eventualmente dovute alla fretta di depositare e che avrebbero potuto portare, una volta ottenuto il brevetto, ad un'eventuale dichiarazione di nullità per insufficiente descrizione. Sarebbe inoltre possibile avvalersi dell'istituto in questione per convertire il modello di utilità in invenzione e viceversa, per integrare le rivendicazioni, per aggiungere materia nuova e, non da ultimo, per estendere di un anno l'esclusiva brevettuale concessa<sup>153</sup>.

Seguendo un'interpretazione più restrittiva vi è chi ritiene invece che la priorità interna favorisca sì lo sviluppo della procedura di brevettazione, ma solo mediante l'inserimento di elementi che non debbano formare materia inventiva nuova, perché altrimenti si concederebbe una retrodatazione dell'invenzione brevettata. Dovrebbero essere ammessi solo gli elementi che siano semplicemente esplicativi ed

---

<sup>153</sup> Prende questa posizione S.GIUDICI, *Le nuove norme in materia civile*, Relazione tenuta nel corso del *Seminario sulle novità IP della legge 99/2009 e d.l. 135/2009*, organizzato da AIPPI il 5 febbraio 2010.

eventualmente chiarificatori della materia inventiva già descritta e rivendicata nella domanda iniziale<sup>154</sup>.

Vi è ancora chi critica fortemente l'utilità della priorità interna, in quanto le stesse modifiche alla domanda di brevetto sarebbero già possibili sulla base di quanto previsto dalle norme del codice. Infatti se la seconda domanda concerne materia nuova allora sarà brevettabile autonomamente, e in questo caso l'apporto della priorità interna sarebbe nullo. Mentre se la seconda domanda concerne elaborazioni routinarie o comunque differenze non significative, allora il trovato sarebbe già emendabile attraverso la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 172, integrabile e valorizzabile nella stessa originaria domanda di brevetto. Chi segue questa linea arriva a concludere che l'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto della priorità interna altro non sia che un non giustificato premio all'inventore, che anziché provvedere ad una nuova brevettazione può così tentare di procedere alla retrodatazione di successive invenzioni, alla data della prima domanda di brevetto, ovvero può rimediare a macroscopiche deficienze della descrizione<sup>155</sup>.

A queste critiche si è obiettato, dando una lettura sistematica delle due norme, che l'art. 172,2 CPI consente, fintanto che l'ufficio non si è espresso sulla procedura, di correggere la domanda originariamente depositata solo negli aspetti non sostanziali, non consentendo inoltre l'aggiunta di materia nuova in rapporto all'ipotesi di nullità prevista dall'art. 76,1,c). A questo limite della portata delle modifiche si potrebbe così ovviare facendo ricorso alla priorità interna. L'esercizio di tale istituto sarà utile in particolare quando la domanda successiva comprenda una o più rivendicazioni già interamente descritte nella domanda anteriore ma contenga anche altre rivendicazioni nuove e non supportate dalla domanda anteriore, e perciò sia stata depositata *ex novo* non potendosi procedere alla mera integrazione ai sensi dell'art 172,2 CPI<sup>156</sup>.

---

<sup>154</sup> Su questa linea G.FLORIDIA, *La miniriforma della proprietà industriale secondo il disegno di legge n.1195*, in *Dir. ind.* 2009, 209.

<sup>155</sup> M. CARTELLA, *op. cit.*, p. 114.

<sup>156</sup> S.Giudici, *ibidem*; nello stesso senso anche G.GUGLIEMMETTI, *Priorità unionista e priorità interna*, in *Studi in onore di Paola A. E. Frassi*, Milano, GIUFFRÉ, 2010, p. 463.

### 3.4. Priorità interna, priorità unionista e disciplina applicabile.

Del diritto di priorità interna non viene fornita alcuna disciplina, se non quella minima dettata dal comma 3 bis dell'art 47. Pare che il legislatore abbia voluto fare riferimento alla disciplina relativa alla priorità unionista dal momento che la norma parla del riconoscimento «del diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale», con ciò quindi richiamandosi al diritto di priorità già considerato agli artt. 47,3 e 4 CPI, e quindi alla priorità unionista. Entrambi gli istituti infatti hanno la medesima struttura giuridica: struttura che consiste nel retrodatare il giudizio di novità e attività inventiva del successivo deposito alla data del primo deposito, nei limiti in cui questo riguarda la stessa invenzione ed è stato effettuato dal medesimo titolare. Del resto anche le convenzioni internazionali e le leggi nazionali di altri Paesi<sup>157</sup> che contemplano la priorità interna seguono questo approccio, considerando la priorità interna come il medesimo diritto di priorità riconosciuto a partire dalla Convenzione di Unione e applicato tra domande riferibili allo stesso paese<sup>158</sup>.

Per quanto riguarda il termine di priorità non sembra dunque ci siano problemi ad individuare anche per la priorità interna i dodici mesi previsti dall'art. 4 CPI, termine che decorrerà dal deposito della prima domanda<sup>159</sup>. Sarà sufficiente anche per la priorità interna un deposito nazionale italiano regolare, che sia idoneo almeno a stabilire la data alla quale la domanda è stata depositata, indipendentemente dalla sua sorte successiva. Si potrà inoltre rivendicare la priorità anche a partire da una domanda di brevetto europeo che già designa l'Italia, dato che ai sensi dell'art 66. CBE il deposito europeo ha negli Stati designati il valore di un deposito nazionale regolare<sup>160</sup>.

---

<sup>157</sup> Ad esempio dall'art. 40 della legge tedesca sui brevetti, e dall'art. 5 della legge sui brevetti inglese; si veda M.AMMENDOLA, *Priorità unionista e priorità interna*, cit, p. 257 per ulteriori e più precisi riferimenti anche alla legge olandese, danese e svedese.

<sup>158</sup> Cfr. G.GUGLIEMMETTI, *op. cit.*, p. 464.

<sup>159</sup> In questo senso M. CARTELLA, *op. cit.*, p.117; C. GALLI, *ibidem*.

<sup>160</sup> G.GUGLIEMMETTI, *op. cit.*, p. 465.

Poiché infine l'art. 47,3 bis CPI è neutro al riguardo, non sembra preclusa la possibilità di esercitare più di una volta la priorità interna nell'arco del termine di priorità, nonché l'esercizio della stessa in relazione ad una domanda di brevetto che sia già, a propria volta, il risultato dell'esercizio di una priorità interna<sup>161</sup>.

Ovviamente non qualsiasi modifica sarà suscettibile di essere retrodatata al momento del primo deposito, il comma 3 bis dell'art. 47 CPI specifica che la priorità vale solo «*in relazione ad elementi già contenuti della domanda*», così che l'aggiunta di una o più rivendicazioni su elementi già descritti nella prima domanda non sembrerebbe porre problemi; mentre per quanto riguarda tutte le aggiunte che non erano né presenti né suggerite nella domanda originaria si potranno avvalere solo della data effettiva e non quella di priorità, in questo caso in relazione ai nuovi elementi la domanda successiva darà luogo a un nuovo diritto di priorità.<sup>162</sup>

---

<sup>161</sup> M. CARTELLA, *op. cit.*, p. 119.

<sup>162</sup> Soluzione pacifica tra gli autori, si veda M. CARTELLA, *op. cit.*, p. 116; C. GALLI, *op. cit.*, p.85; S.Giudici, *ibidem*; G.GUGLIELMETTI, *op. cit.*, p. 467.

## SECONDA PARTE

### MODIFICHE ALL'OGGETTO DEL BREVETTO DOPO IL RILASCIO

#### 1. Premessa.

Come si è osservato in precedenza, in relazione alla domanda di brevetto ancora pendente è prevista per il titolare la possibilità di correggere, integrare o limitare la descrizione, le rivendicazioni e i disegni prima della concessione del brevetto.

Una volta invece che il titolo di privativa è stato concesso l'ordinamento non prevede possibilità di interventi integrativi su di esso. Questo si spiega per ovvie ragioni attinenti all'esigenza di tutela dei terzi, i quali devono poter fare affidamento sulla identificabilità di un preciso ambito riservato all'esclusiva del titolare del brevetto: tale esigenza impone che il brevetto non possa essere integrato sia per quanto riguarda il contenuto, sia in relazione all'oggetto<sup>163</sup>.

Verranno dunque illustrati qui di seguito gli strumenti che l'ordinamento appresta per emendare il titolo in tutto il periodo in cui vige l'esclusiva brevettuale, dalla concessione alla scadenza ventennale. Si osserverà che da una parte sarà lo stesso titolare a poter intervenire sul titolo, solo per restringerne l'ambito di protezione del suo brevetto ovvero rinunciarvi totalmente, dall'altra in sede di giudizio di nullità il giudice potrà ridurre la privativa con una sentenza di nullità parziale.

#### 2. La limitazione del brevetto in sede amministrativa.

##### 2.1. Osservazioni generali e finalità dell'istituto.

L'unico intervento concesso al titolare dal CPI per modificare il proprio brevetto una volta concesso<sup>164</sup> è quello della limitazione, disciplinata all'art. 79, il cui primo comma prevede: «*Il brevetto può essere limitato su istanza del titolare, alla quale devono*

---

<sup>163</sup> M. CARTELLA, *Il brevetto perfezionabile*, in *Riv. dir. ind.* 2010, I, p. 101.

<sup>164</sup> È pacifico che per potersi applicare la limitazione si debba trattare di un titolo già concesso: si veda Trib. Milano, 29 aprile 1987, in *GADI*, 1982, p. 462; in dottrina M.SCUFFI-M.FRANZOSI-M.FITANTE, *Il codice della proprietà industriale*, Padova, CEDAM, 2005, p. 397; L. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Assago, CEDAM, 2012, p. 375.

*unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati*». La norma prevede che il titolare del brevetto possa proporre, e si tratta di un suo diritto potestativo<sup>165</sup>, un'istanza di limitazione rivolta all'UIBM, che, in caso di accoglimento, pubblicherà un nuovo testo brevettuale.

L'istituto di cui si tratta è un'ulteriore espressione del *favor* del legislatore verso tutto ciò che possa tradursi in una eliminazione o riduzione del monopolio brevettuale, infatti la limitazione comporta una rinuncia parziale del titolare, e dunque volontaria, all'ambito di protezione concesso.

Il titolare del brevetto potrebbe infatti avere interesse a chiedere la limitazione qualora ritenga utile ridefinire i termini del suo diritto di esclusiva, ad esempio quando si renda conto di ulteriore tecnica nota in precedenza non conosciuta, in modo così da rimediare ad una formulazione delle rivendicazioni che si è rivelata essere eccessivamente ampia. Rendendosi conto dei difetti del proprio titolo, il titolare ha con tale strumento la possibilità di anticipare una eventuale pronuncia di nullità parziale che, comportando la soccombenza in giudizio, influenzerebbe inoltre la decisione sulle spese di causa<sup>166</sup>. Altro incentivo ad avvalersi della limitazione si riscontra nell'interesse del titolare ad individuare da sé quale sarà il nuovo testo del brevetto mentre, qualora sopravvenisse una decisione giudiziale, egli sarebbe costretto a sottostare a quanto stabilito dalla sentenza<sup>167</sup>.

Tale riduzione dell'esclusiva brevettuale gioverà d'altra parte ai terzi, i quali vedranno ampliata la loro propria libertà di intervento su quegli elementi del trovato che esulano dalla protezione. Il fatto che la ridefinizione possa intervenire unicamente nel senso di una limitazione della portata del diritto di esclusiva, in sintonia con quanto previsto dal terzo comma dell'art. 123 CBE per cui «*Il brevetto europeo non può essere modificato in modo tale da estendere la protezione che conferisce*», soddisfa l'esigenza di tutela di terzi concorrenti che, se non contraffattori del

---

<sup>165</sup> G.FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, GIUFFRÈ, 2006, p. 335.

<sup>166</sup> Così G.FLORIDIA, *op. cit.*, p. 336.

<sup>167</sup> A.VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, Milano, GIUFFRÉ, 2013, p. 929.

brevetto così come originariamente concesso, non dovranno diventare contraffattori dello stesso per effetto di modifiche intervenute dopo la concessione<sup>168</sup>.

## 2.2. Evoluzione normativa.

La disposizione di cui si tratta è stata introdotta all'art. 59 *quater* l.i. dal d.P.R. n. 338 del 1979, su ispirazione dell'articolo 138,2 CBE<sup>169</sup>. Tale norma disponeva al primo comma che «*Il brevetto può essere limitato su istanza del titolare alla quale debbono unirsi la descrizione e i disegni modificati*».

Nel 2005 il CPI ha ripreso pressoché testualmente la previgente formulazione della norma, inserendola all'art. 79 e apportando modifiche più di forma che di sostanza. Successivamente il legislatore è intervenuto con il decreto correttivo d.lgs. 131 del 2010, precisamente all'art 40: da una parte ha lasciato intatta la procedura di limitazione amministrativa salvo una modifica del secondo comma in tema di ripubblicazione del brevetto e di pagamento dei relativi diritti, dall'altra parte ha introdotto delle novità non indifferenti al terzo comma in relazione alla possibilità di proporre un'istanza limitazione in pendenza di giudizio di nullità, prevedendo espressamente la limitazione giudiziale. È stato inoltre introdotto il comma 3 bis al fine di coordinare più procedure di limitazione, nazionale ed europea, sullo stesso brevetto. Tali modifiche si sono rese opportune per la necessità di allineare la normativa nazionale alla procedura di limitazione centralizzata prevista dagli articoli 105 *bis*, 105 *ter* e 105 *quater* della Convenzione sul Brevetto Europeo introdotti dalla revisione avvenuta nel 2000<sup>170</sup>.

In questa sede ci si vuole soffermare sulla procedura di limitazione amministrativa dinanzi all'UIBM, mentre le nuove modifiche in tema di limitazione giudiziale,

---

<sup>168</sup> In questo senso C.GALLI-M.GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Torino, UTET, 2011, p. 801.

<sup>169</sup> Cfr. V.DI CATALDO, *commento all'art 54-quater*, in P.MARCHETTI (a cura di), *Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti per invenzioni industriali in applicazione della legge delega di cui alla legge 26 maggio 1978, 260*, in *Nuove Leggi civ. comm.*, p. 817.

<sup>170</sup> L. UBERTAZZI, *op.cit.*, p. 374.

riformulazione delle rivendicazioni e procedura centralizzata europea verranno trattate approfonditamente nel prossimo capitolo.

Si ricordi che l'art. 79 CPI si applica, oltre che ai brevetti per invenzione, anche ai brevetti per modelli di utilità e ai brevetti per nuove varietà vegetali, in virtù dei rinvii operati rispettivamente dagli artt. 86 e 116 CPI<sup>171</sup>.

### 2.3. La procedura di limitazione nazionale.

Il procedimento di limitazione inizia con un istanza del titolare rivolta all'UIBM, la cui domanda deve contenere l'allegazione di una nuova documentazione brevettuale, consistente in «*descrizione, rivendicazioni e disegni modificati*», come previsto dal primo comma dell'art. 79 CPI. Tale allegazione costituisce una condizione di procedibilità, è da ritenersi dunque che in mancanza la procedura non possa essere avviata<sup>172</sup>.

Applicando quanto previsto dagli artt. 172 e 173 CPI per la definizione del testo originario del brevetto, viene instaurato un contraddittorio tra il titolare della privativa e l'UIBM, in virtù del quale l'Ufficio potrà invitare il richiedente ad operare sulla documentazione brevettuale allegata all'istanza di limitazione, così che questa possa essere accolta, mentre nel caso di inottemperanza l'istanza sarà rigettata con provvedimento adeguatamente motivato<sup>173</sup>.

In sostanza è possibile ritenere che l'istanza in questione possa essere trattata per quanto concerne la procedura come una domanda di brevetto, ma a differenza di quanto avviene con quest'ultima l'UIBM non provvederà al rilascio di un nuovo attestato di privativa, ma solamente alla pubblicazione in un nuovo testo. Inoltre, a differenza di quanto previsto nell'ipotesi della rinuncia, l'accoglimento dell'istanza

---

<sup>171</sup> L. UBERTAZZI, p. 374; nello stesso senso A.VANZETTI, *op. cit.*, p. 929.

<sup>172</sup> Cfr. V.DI CATALDO, *Revisione*, p. 817; da notare che l'art 59 *quater* prevedeva espressamente l'allegazione solo della descrizione e dei disegni, tuttavia lo stesso autore già riteneva che il richiedente dovesse presentare anche un nuovo testo delle rivendicazioni, che per definizione sono sempre toccate dalla limitazione: «*non avrebbe alcun senso, infatti, imporre una modifica dei documenti accessori e lasciare inalterato il documento principale*».

<sup>173</sup> Cfr. GIA.GUGLIEMMETTI, *Le invenzioni e i modelli industriali dopo la riforma del 1979*, Torino, UTET, 1982, p. 124. In giurisprudenza si veda Cass. 12 luglio 1990, n. 7218, in *Dejure*, per cui «*Qualora l'ufficio centrale brevetti ritenga insufficiente la documentazione relativa alle descrizioni o alle rivendicazioni, deve invitare l'istante a correggere ed integrare la domanda e, in caso di integrazione della documentazione, deve fornire adeguata motivazione qualora la ritenga comunque insufficiente*».

di limitazione non si tratta di un atto dovuto dall'ufficio, dovendo ricorrere determinati presupposti e requisiti per il suo accoglimento<sup>174</sup>.

Una volta che l'UIBM ha vagliato e accolto l'istanza di cui si tratta sarà onere del titolare provvedere agli adempimenti previsti dal secondo comma dell'art. 79 CPI, conformandosi «*alle disposizioni regolamentari relative alla ripubblicazione del brevetto e al pagamento dei relativi diritti, ove previsti*». Pur non essendo espressamente sanzionata l'inosservanza di tali formalità, pare che nel caso di mancato pagamento della tassa per la pubblicazione entro sei mesi dall'accoglimento dell'istanza possa intervenire l'istituto della decadenza del brevetto<sup>175</sup>.

Il procedimento si conclude con la pubblicazione sul Bollettino, da parte dell'UIBM, della notizia di avvenuta limitazione, come espressamente previsto al quarto comma dell'art. 79 CPI. È condiviso in dottrina che questa pubblicazione non condizioni in alcun modo gli effetti della limitazione, in quanto rappresenti una mera ipotesi di pubblicità notizia<sup>176</sup>.

#### 2.4. Il consenso degli aventi diritto: requisito ancora necessario?

Nella formulazione originaria del CPI la seconda parte terzo comma dell'art. 79 prevedeva che l'istanza di limitazione non potesse essere accolta «*in mancanza del consenso dei terzi che abbiano trascritto atti o sentenze che attribuiscono o accertino diritti patrimoniali o domande giudiziali con le quali si chiede l'attribuzione o l'accertamento di tali diritti*». Si trattava del consenso e degli stessi soggetti previsti dall'articolo 78,2 in tema di rinuncia, e si riteneva essere necessaria la forma scritta, anche se non espressamente previsto dalla norma<sup>177</sup>.

---

<sup>174</sup> In tal senso V.FRANCESCHELLI, *Brevetti, marchio, ditta, insegna*, Torino, UTET, 2003, I, p. 381.

<sup>175</sup> Cfr. V.DI CATALDO, *Revisione*, p. 818; così anche M.SCUFFI-M.FRANZOSI-M.FITANTE, *op.cit.*, p. 398.

<sup>176</sup> Tra i tanti si vedano A.VANZETTI, *op. cit.*, p. 930; L. UBERTAZZI, *op.cit.*, p. 375; già V.DI CATALDO, *Revisione*, p. 817.

<sup>177</sup> V.DI CATALDO, *Revisione*, p. 818; L.UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, CEDAM, 2007, p. 480; nello stesso senso V.FRANCESCHELLI, *op.cit.*, p.382.

Il decreto correttivo del 2010 ha eliminato il divieto di accoglimento dell'istanza in caso di mancanza di tale consenso, si è dunque rilevata una differenza rispetto alla disciplina della rinuncia che non trova riscontro nemmeno nella CBE, dove le norme a tutela dei proprietari diversi dal richiedente si applicano in modo identico all'istanza di limitazione e all'istanza di revoca<sup>178</sup>. Nonostante ciò i primi commentatori della nuova formulazione hanno ritenuto che questa discrasia apparisse superabile nella sostanza facendo riferimento alla giurisprudenza della Commissione dei ricorsi, ove è stato affermato il principio per cui nessun comportamento del non avente diritto (commissivo od omissivo: ad esempio, il mancato pagamento delle tasse o diritti) potesse ridondare in danno dell'avente diritto<sup>179</sup>.

Per quanto riguarda l'efficacia della limitazione, vi è chi ritiene che l'accoglimento dell'istanza, in quanto rinuncia parziale, produca i suoi effetti *ex nunc*, mentre secondo altri l'esigenza di coordinamento con la normativa europea applicabile ai brevetti europei con effetto in Italia determinerebbe anche il carattere retroattivo della limitazione sulla relativa domanda, in linea con quanto previsto dall'art. 68 CBE per cui «*Nella misura in cui il brevetto europeo è stato revocato o limitato in una procedura di opposizione, di limitazione o per nullità, la domanda e il brevetto che ne è risultato sono considerati fin dall'inizio privi degli effetti di cui agli articoli 64 e 67*»<sup>180</sup>.

## 2.5. Intervento limitativo: come operare su rivendicazioni e descrizione.

Affinché l'intervento sul brevetto abbia effetto limitativo è necessario che vada a intaccare quello che è l'oggetto del brevetto stesso, inteso come ambito di protezione ed espresso dalle rivendicazioni interpretate alla luce della descrizione e dei disegni, così come previsto dall'art. 52,2 CPI e 69 CBE. Detto questo, l'intervento limitativo può in primo luogo sostanziarsi nell'eliminazione di una o più rivendicazioni o di

---

<sup>178</sup> Regola 92 del Regolamento di attuazione.

<sup>179</sup> In questo senso C. GALLI, *Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*, Assago, IPSOA, 2010, p. 99 e N. BOTTERO, *La riforma del codice della proprietà industriale*, Milano, GIUFFRÈ, 2011, p. 156.

<sup>180</sup> per la tesi che sposa l'efficacia *ex nunc* si veda M. SCUFFI-M. FRANZOSI-M. FITTANTE, *op. cit.*, p. 397; *contra* si veda C. GALLI, *Codice della proprietà industriale*, p. 94 e 97.

parti di esse, oppure nella combinazione tra loro di più di rivendicazioni, o infine in una loro riformulazione riduttiva. Tuttavia tali operazioni non possono consistere in una qualsiasi eliminazione di parole, che potrebbe invece comportare un ampliamento della protezione. Non ogni emendamento è ammesso, infatti le modifiche nelle quali si concretizza la limitazione non devono portare a risultati che consistano in vantaggi sostanzialmente diversi da quelli oggetto della originaria richiesta di protezione<sup>181</sup>.

Se infatti viene eliminato dalla rivendicazione un particolare critico, o ritenuto tale dal richiedente, la rivendicazione diviene invalida, oppure viene ampliata al di là della volontà del titolare. Ad esempio se la rivendicazione riguarda «X caratterizzato da A+B+C» e la rivendicazione viene limitata come «X caratterizzata A+C», è stato eliminato l'elemento caratterizzante B, ma la rivendicazione è stata in realtà ampliata, poiché per riscontrare l'oggetto del brevetto non occorrono più A+B+C, bensì bastano A+C<sup>182</sup>.

È stato dunque sostenuto<sup>183</sup> che le uniche limitazioni legittime sarebbero quelle che eliminano rivendicazioni alternative<sup>184</sup> o facoltative<sup>185</sup> che avrebbero dovuto figurare in altre rivendicazioni, o quelle che eliminano una rivendicazione dipendente<sup>186</sup>.

---

<sup>181</sup> In questo senso M.SCUFFI-M.FRANZOSI-M.FITTANTE, *op. cit.*, p. 398; V.FRANCESCHELLI, *op.cit.*, p.381; comm. ric. 7 gennaio 1970 n. 69/69, in *riv. dir. ind.* 1973, II, 306, in un caso in cui l'istante richiedeva di sopprimere più di una rivendicazione sostenendo si trattasse di mere rettifiche formali volte a chiarire le caratteristiche inventive del brevetto, ha affermato che «*le modifiche riguardanti le rivendicazioni di un brevetto per invenzione industriale, e cioè i particolari risultati di cui si chiede la tutela, che vengono- oltre che ridotti- fatti consistere in vantaggi diversi, esorbitano dalle finalità e dai limiti di cui all'art 26 r.d. 5 febbraio 1940 n.244*».

<sup>182</sup> Così M. CARTELLA, *Il brevetto perfezionabile*, In *Riv. dir. ind* 2010, I, p. 102.

<sup>183</sup> Cfr. A.VANZETTI, *op. cit.*, p. 390; M.SCUFFI-M.FRANZOSI-M.FITTANTE, *op. cit.*, p. 398.

<sup>184</sup> Secondo l'esempio in M.SCUFFI-M.FRANZOSI-M.FITTANTE, *op. cit.*, p. 398, se la rivendicazione riguarda «autovettura dotata di motore a benzina o a energia solare», l'eliminazione dell'alternativa della benzina, che avrebbe dovuto figurare in una invenzione autonoma, ma invalida, è possibile.

<sup>185</sup> Secondo l'esempio in M.SCUFFI-M.FRANZOSI-M.FITTANTE, *op. cit.*, p. 398 se la rivendicazione riguarda «autovettura dotata di motore a energia solare, con la possibile aggiunta di motore a benzina», la rivendicazione dell'addizionale motore a benzina avrebbe dovuto figurare in una ulteriore rivendicazione. L'eliminazione dell'aggiunta equivale alla rinuncia a questa ipotetica ulteriore rivendicazione.

<sup>186</sup> Secondo l'esempio in M. CARTELLA, *op. cit.*, p.102, se il brevetto prevede due rivendicazioni, una A principale e una B dipendente da A, la combinazione in unica rivendicazione di A+B costituisce una limitazione, infatti la rivendicazione A diventando la somma delle due viene limitata dalle caratteristiche della ex rivendicazione dipendente B.

Tuttavia non è detto che l'operazione di limitazione si traduca sempre nella semplice eliminazione di alcune rivendicazioni o parti di esse, e se consistesse in ciò non dovrebbero infatti porsi problematiche particolari<sup>187</sup>.

La limitazione infatti non riguarda solo le rivendicazioni, ma può anche prevedere modifiche a disegni e descrizione. Una prima ipotesi riguarda quella limitazione delle rivendicazioni che comporta una modificazione della descrizione vera e propria, così come dei disegni, allo scopo della migliore intelligenza del nuovo e ridotto oggetto del brevetto; in una seconda ipotesi, in cui le rivendicazioni rimangono invece intoccate e la modifica riduttiva vada a incidere solo sulla descrizione e i disegni, la limitazione sarà suscettibile di operare in sede di interpretazione delle rivendicazioni, nel senso di un più ristretto ambito di esclusiva<sup>188</sup>.

## 2.6. Un breve sguardo alle novità apportate dal d.lgs. 131/2010.

Nella versione originaria del 2005 il CPI disponeva, nella prima parte del terzo comma dell'art. 79, che *«L'istanza di limitazione non può essere accolta se è pendente un giudizio di nullità del brevetto e finché non sia passata in giudicato la relativa sentenza»*. Questa formulazione si poneva nell'ottica del tentativo di coordinare la procedura amministrativa di limitazione con il giudizio di nullità del brevetto: la pendenza dell'ultimo determinava la sospensione del primo. La stessa preclusione è prevista in sede convenzionale in caso di procedura di opposizione, l'art. 105a CBE dispone infatti che la richiesta di limitazione o revoca *«non può essere presentata fintanto che è in corso una procedura di opposizione relativa al brevetto europeo»*.

La nuova formulazione del terzo comma dell'art. 79 CPI, introdotta dal d.lgs.131/2010, consente ora espressamente di proporre l'istanza di limitazione anche in pendenza del giudizio di nullità, permettendo al titolare di sottoporre al

---

<sup>187</sup> Così M.SCUFFI-M.FRANZOSI-M.FITANTE, *op. cit.*, p. 397; Comm. ric., 14 marzo 1969, n.20/69, in *Riv. dir. ind.* 1971, II, 388, in tema di modifiche della domanda successivamente al deposito, richiama il pericolo di lesione dei diritti di altro inventore che abbia depositato una domanda di brevetto per invenzione simile nell'intervallo tra il deposito e la rettifica del primo richiedente, sottolineando che *«quando vi sia semplice richiesta di radiazione di alcune rivendicazioni, tale pericolo non sussiste, trattandosi sostanzialmente di una riduzione dell'oggetto della domanda. Essa pertanto deve ritenersi ammissibile»*.

<sup>188</sup> Cfr. V.FRANCESCHELLI, *op.cit.*, p.382.

giudice una riformulazione delle rivendicazioni in ogni stato e grado del giudizio. Con questa novità il legislatore ha conformato la normativa italiana a quella europea, la quale con le modifiche di EPC 2000 ha previsto all'art 138,3 CBE che *«Nelle procedure concernenti la validità del brevetto europeo dinanzi al tribunale o all'autorità competente, il titolare del brevetto è autorizzato a limitare il brevetto modificando le rivendicazioni»*.

Il nuovo comma 3 *bis* dell'art. 79 CPI tiene conto del fatto che la procedura di limitazione centralizzata prevista dalla CBE è esperibile anche per un brevetto europeo con effetto in Italia per cui sia già intervenuta una limitazione secondo la procedura nazionale. Si preoccupa dunque di disciplinare il caso in cui uno stesso brevetto sia stato sottoposto a più procedure di limitazione, in ambito nazionale ed europeo, disponendo che in caso di cumulo tra limitazioni *«... , l'ambito di protezione conferito dal brevetto è determinato tenuto conto di ciascuna delle limitazioni avvenute»*. In sintonia con quanto previsto dall'art 123,3 CBE a tutela dei diritti dei terzi, per cui *«Il brevetto europeo non può essere modificato in modo tale da estendere la protezione che conferisce»*, si deve ritenere che, nell'ipotesi di più limitazioni, quella cronologicamente posteriore possa giocare unicamente un effetto ulteriormente limitativo, e mai di una ridefinizione estensiva nei confronti della limitazione anteriore, a prescindere dalla procedura, nazionale o europea, che ha condotto a tali limitazioni<sup>189</sup>.

#### 2.6.1. Rinvio.

Come accennato in precedenza, si è voluta differire la trattazione dei commi 3 e 3 *bis* dell'art. 79 CPI al terzo capitolo, al fine di illustrare compiutamente le novità introdotte dal decreto correttivo alla luce della normativa europea. Si cercherà di illustrare da un lato gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in tema di limitazione prima delle modifiche, dall'altro si vuole dare un panorama di quella che è la situazione di stallo attuale riguardo al tema della riformulazione delle

---

<sup>189</sup> Cfr. C.GALLI-M.GAMBINO, *op. cit.*, p. 801.

rivendicazioni in pendenza del giudizio di nullità, stando alle posizioni di alcuni autori e delle prime pronunce giurisprudenziali sul tema.

### 3. La rinuncia.

#### 3.1. Genesi della norma, ambito di applicazione e caratteristiche dell'atto di rinuncia.

La rinuncia è quella manifestazione espressa di volontà con la quale il titolare di un brevetto dichiara di sopersedere all'esclusiva brevettuale<sup>190</sup>. In questo modo viene meno il regime di monopolio sullo sfruttamento del trovato, e ciò che il brevetto insegna può essere liberamente attuato da chiunque.

Tale istituto integra un'ulteriore ipotesi di estinzione del brevetto ed è previsto dall'art. 78 CPI come atto unilaterale esercitabile dal titolare del brevetto, o dai titolari qualora più soggetti vantino diritti sullo stesso<sup>191</sup>. La formulazione attuale riprende pressoché testualmente l'art. 59 *ter* l.i. introdotto dal d.P.R. 338/1979.

In virtù dei rinvii operati dagli artt. 81 e 116 CPI è pacifica l'applicabilità della norma anche ai brevetti per modelli di utilità e ai brevetti per nuove varietà vegetali. È stata discussa in dottrina<sup>192</sup> la necessità di un'espressa previsione di questo istituto da parte del legislatore, infatti anche anteriormente all'introduzione di questa disposizione la rinuncia al brevetto era ipotizzabile sulla base dei principi generali<sup>193</sup>. Sarebbe inoltre conseguibile lo stesso effetto semplicemente omettendo di pagare i diritti, integrando in questo modo un'ipotesi di decadenza del brevetto, così come previsto dall'art. 75 CPI.

---

<sup>190</sup> M.SCUFFI-M.FRANZOSI-A.FITANTE, *Il codice della proprietà industriale*, Padova, CEDAM, 2005, p. 395.

<sup>191</sup> Cfr. V.FREDIANI, *Commentario al nuovo codice della proprietà industriale*, HALLEY, 2006, p.112

<sup>192</sup> Per un tentativo di risposta si veda V.DI CATALDO, *commento all'art 54-ter*, in P.MARCHETTI (a cura di), *Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti per invenzioni industriali in applicazione della legge delega di cui alla legge 26 maggio 1978, 260*, in *Nuove Leggi civ. comm.*, 1981, p. 816, ove l'autore giustifica l'introduzione esplicita della possibilità di una rinuncia nelle legislazioni moderne come *pendent* della progressiva limitazione dell'ambito di azione dell'istituto della decadenza.

<sup>193</sup> L. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Assago, CEDAM, 2012, p.78.

Con tale strumento il legislatore permette al titolare di un brevetto di ridurre o persino annullare eventuali oneri procedurali che potrebbero ricadere su di lui a seguito di una causa di nullità in cui egli stesso dovesse risultare soccombente.

Altra ipotesi prefigurabile dell'esercizio della facoltà di rinuncia potrebbe riguardare un accordo transattivo raggiunto a seguito di un'azione rivendica. In questo caso la rinuncia al brevetto da parte del soggetto usurpatore anticiperebbe il giudicato dell'azione di nullità promossa dal soggetto usurpato, sostituendosi ad esso.<sup>194</sup>

È pacifico che la rinuncia da parte del titolare possa essere solo totale, con riguardo al brevetto nella sua interezza.<sup>195</sup> L'ordinamento non consente infatti una rinuncia parziale e, qualora in concreto la si cercasse di porre in essere, dovrebbe esser qualificata come una limitazione del brevetto, di conseguenza soggetta alla diversa procedura dettata dall'art. 79 CPI.<sup>196</sup> Del pari si prevede che l'atto di rinuncia sia definitivo, non potendosi pensare ad una possibile revoca della dichiarazione abdicativa una volta che questa sia pervenuta all'UIBM<sup>197</sup>, sarebbe infatti inammissibile ammettere che l'ormai ex titolare del brevetto possa riappropriarsi dell'esclusiva in un momento in cui il trovato è caduto in pubblico dominio.

### 3.2. Formalità ed effetti della rinuncia.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali la norma prevede un atto presumibilmente scritto<sup>198</sup> del titolare del brevetto indirizzato all'UIBM, atto che dovrà essere annotato sul registro dei brevetti, così come specificato al primo comma dell'art 78. CPI. Tale annotazione è configurabile come atto dovuto da parte

---

<sup>194</sup> Cfr. C.GALLI-M.GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Torino, UTET, 2011, p.799, secondo cui altra ipotesi di possibile interesse alla rinuncia è il caso di un brevetto relativo ad un'applicazione tecnica considerata non etica, di cui il titolare potrebbe richiedere la revoca per evitare riflessi negativi sulla sua immagine.

<sup>195</sup> A tal proposito l'art 50 CBC disponeva al primo comma « *A Community patent may only be surrendered in its entirety*».

<sup>196</sup> Cfr. M.CARTELLA, in V.FRANCESCHELLI, *Brevetti, marchio, ditta, insegna*, I, 381; V.DI CATALDO, *ibidem*.

<sup>197</sup> DI CATALDO, *ibidem*.

<sup>198</sup> cfr. L.UBERTAZZI, *ibidem*, secondo il quale la rinuncia effettuata in modo diverso è da considerarsi inesistente.

dell'Ufficio e costituisce la condizione di efficacia della rinuncia, soluzione che pare coerente con il sistema di pubblicità brevettuale<sup>199</sup>. La giurisprudenza ha precisato che la rinuncia ha effetto *ex nunc* e dunque non retroattivo<sup>200</sup>. L'ex titolare potrà pertanto agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di contraffazioni precedenti, purché siano rispettati i termini di prescrizione.<sup>201</sup> Non sembra vi siano ostacoli ad ammettere la rinuncia anche in pendenza di un giudizio di nullità: in questo caso la domanda tesa al conseguimento della pronuncia di invalidità dovrà essere rigettata per carenza di interesse<sup>202</sup>.

Il secondo comma dell'art. 78 CPI prevede l'ipotesi in cui il registro menzioni atti privati, sentenze o domande giudiziali aventi ad oggetto diritti patrimoniali altrui sul brevetto. In questi casi è necessario temperare la volontà del titolare con l'esigenza di tutela dei diritti costituiti a favore dei terzi: per questo motivo l'efficacia della rinuncia è subordinata al consenso scritto di alcune categorie di soggetti: si tratta esclusivamente di quei terzi titolari di diritti patrimoniali risultanti da atti trascritti presso l'UIBM. Non sarà pertanto necessario ottenere il consenso alla rinuncia da parte di eventuali titolari di diritti morali né dei titolari di diritti patrimoniali derivanti da atti non trascritti<sup>203</sup>.

La facoltà di rinuncia è prevista anche in relazione al brevetto europeo, a seguito dell'introduzione dell'art. 105 bis CBE, nella versione riveduta a Monaco il 29 novembre 2000<sup>204</sup>. Il primo comma prevede la possibilità per il titolare di chiederne

---

<sup>199</sup> Così il secondo comma dell'art. 50 CBC: « *The surrender must be declared in writing to the European Patent Office by the proprietor entered in the Register of Community Patents. It shall not have effect until it is entered in the Register* »; in senso conforme si veda V.DI CATALDO, *ibidem*.

<sup>200</sup> App. Milano, 10 maggio 1957, in *Riv. prop. Int. Ind.*, 1957, p. 85.

<sup>201</sup> L.UBERTAZZI, *op. cit.*, p. 478; nello stesso senso M.CARTELLA, *ibidem*.

<sup>202</sup> App. Milano, 10 maggio 1957, *cit.*; in senso parzialmente diverso si veda Trib. Bologna, 12 settembre 2008, in *Dejure*, la cui massima recita: « *La rinuncia al brevetto depositata dal titolare della privativa nel corso del giudizio di nullità non esaurisce l'originario interesse ad agire della parte che chiede l'accertamento della nullità di esso(...)* ».

<sup>203</sup> L.UBERTAZZI, *ibidem*; nello stesso senso si veda V.DI CATALDO, *op. cit.*, 816, il quale estende la portata della regola a qualunque tipo di diritto patrimoniale, che abbia o meno natura reale, così da ricomprendere anche i contratti di licenza.

<sup>204</sup> Nelle *Guidelines* (D, X, 3, in [www.epo.org](http://www.epo.org)) viene specificato: « *If the request is for revocation, and is admissible, the Examining Division will revoke the patent and communicate this to the requester (Art. 105b(2) and Rule 95(1)). The decision takes effect on the date on which it is published* ».

la revoca, e dunque rinunciare al brevetto con effetto in tutti gli stati protetti dal brevetto stesso tramite un atto cui l'EPO dà immediata pubblicità<sup>205</sup>. Così come per la limitazione il secondo comma dello stesso articolo prevede che la richiesta di revoca non possa essere presentata nel caso sia pendente una procedura di opposizione relativa al brevetto europeo.

#### 4. La nullità parziale.

##### 4.1. Cenni sul giudizio di nullità.

L'efficacia del brevetto può venire meno in tutto o in parte, prima della scadenza del termine ventennale, a seguito di una sentenza di nullità totale o parziale emessa dal giudice ordinario su domanda di parte. Il nostro sistema infatti, pur in presenza di un esame preventivo, prevede un controllo eventuale della validità del brevetto che si svolge dopo il rilascio e viene affidato al giudice ordinario<sup>206</sup>.

Il giudizio di nullità prende avvio da una domanda presentata al giudice competente ex art. 122 CPI da chiunque vi abbia interesse, in via di azione o di domanda riconvenzionale<sup>207</sup>. Si deve escludere che il giudice possa rilevare d'ufficio la nullità del brevetto, in ogni caso la legge prevede all'art. 122 CPI, come meccanismo di rilevazione della nullità nell'interesse generale, la legittimazione del Pubblico Ministero all'azione di nullità<sup>208</sup>. Come previsto dalla stessa norma l'intervento del P.M. non è obbligatorio nei giudizi di nullità promossi da parte privata, in deroga all'art 70 c.p.c.. Il giudizio di nullità inoltre deve sempre svolgersi

---

*in the Bulletin (Art. 105b(3)). In accordance with Art. 68, the effect of the decision is that the patent is revoked ab initio, conferring no rights under Art. 64 or 67. As stated in Art. 105b(3), the decision applies to all Contracting States in respect of which the patent was granted. It is not possible for the patent to be revoked only for some Contracting States, and not for others».*

<sup>205</sup> Cfr. D.VISSER, *The annotated European patent convention*, VELDHOVEN, 2010, p. 244.

<sup>206</sup> Cfr. V.DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità: i disegni e modelli*. Artt. 2584-2594, Milano, GIUFFRÈ, 2012, p.30.

<sup>207</sup> La giurisprudenza riconosce l'esistenza dell'interesse ad agire in capo a qualunque imprenditore concorrente del titolare del brevetto. Secondo la formula ricorrente, si veda tra i tanti Trib. Roma, 1 luglio 1980, in *GADI*, 1981, n. 1389/1: «è legittimato all'esercizio dell'azione di nullità del brevetto chiunque possa essere ostacolato nella sua attività di produzione dall'esistenza del brevetto nullo o anche secondo App. Milano, 1 febbraio 1991, in *GADI*, n.2652:«qualsiasi imprenditore operante nel settore commerciale interessato».

<sup>208</sup> Anche se nella prassi non sono noti casi concreti in cui tale iniziativa sia stata presa.

nel contraddittorio di «*tutti coloro che risultano annotati nel Registro dei brevetti quali aventi diritto sul brevetto in quanto titolari di esso*» così come prevede il quarto comma dell'art. 122 CPI, si tratterebbe dunque di un litisconsorzio necessario dal quale sarebbe escluso l'inventore a seguito della modifica della norma introdotta dal d.lgs. 131/2010, che ha precisato «*in quanto titolari di esso*»<sup>209</sup>.

La sentenza di nullità ha effetto retroattivo, operando fin dalla data di rilascio del brevetto, tuttavia ai sensi dell'art. 77 CPI restano impregiudicati gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti, i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi prima del passaggio in giudicato della sentenza di nullità, nella misura in cui siano già stati eseguiti, e infine i pagamenti già effettuati ai sensi degli artt. 64 e 65 CPI a titolo di equo premio, canone o prezzo.

Non si ha un giudizio di nullità quando la questione di invalidità è sollevata tramite una mera eccezione; in tal caso infatti la sentenza che accoglie l'eccezione del convenuto si limiterà a rigettare la domanda dell'attore, ma non potrà dichiarare la nullità del brevetto, in quanto sulla questione di nullità si realizza solo un accertamento incidentale. In questo caso non vi sarà litisconsorzio necessario di tutti gli aventi diritto sul brevetto e la sentenza, efficace solo *inter partes*, non sarà soggetta a pubblicità.

L'art. 76 CPI elenca al primo comma quattro cause di nullità, richiamando i casi in cui: il trovato non possa costituire oggetto di brevetto o sia privo dei requisiti di novità, attività inventiva, liceità o industrialità; l'invenzione non sia sufficientemente descritta e non consenta di attuare l'invenzione; l'oggetto del brevetto venga esteso oltre il contenuto della domanda iniziale o la protezione venga estesa successivamente alla concessione; il brevetto sia stato concesso a chi non era legittimato e il titolare non si sia avvalso delle facoltà previste dall'art. 118 CPI.

---

<sup>209</sup> Cfr. V. DI CATALDO, *op cit.*, p. 33.

A seguito del verificarsi di questi vizi la nullità del brevetto può essere totale o parziale. Si parla di nullità parziale in quel caso in cui la causa di invalidità colpisce solo una parte dell'oggetto del brevetto, mentre la parte residua mantiene intatti i requisiti di validità<sup>210</sup>.

#### 4.2. L'istituto della nullità parziale: l'evoluzione normativa e giurisprudenziale.

##### 4.2.1. *Prima della riforma del 1979.*

Nel silenzio della legge n. 3731 del 1859 non vi erano particolari difficoltà ad ammettere la possibilità di una declaratoria di nullità parziale del brevetto; il fatto che una simile soluzione venisse presentata come pacifica, deve aver fatto sì che il legislatore del 1939 non si ponesse il problema e continuasse a tacere sul punto. In seguito però iniziava a prendere vigore il fronte di coloro che si opponevano all'ammissibilità della nullità parziale traendo proprio spunto dall'omissione normativa<sup>211</sup>. Tuttavia, al di là della fondatezza o meno di simili posizioni, l'ostacolo veniva aggirato con sentenze di interpretazione del brevetto con le quali le corti,

---

<sup>210</sup> Cfr. Cass. 4 settembre 1998, n. 8777, in *GADI*, 1998, p. 137 per cui «La nullità solo parziale di un brevetto per invenzione deve essere dichiarata quando il brevetto sia stato concesso anche riguardo a rivendicazioni sprovviste dei necessari requisiti per una autonoma proteggibilità».

<sup>211</sup> L. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Assago, CEDAM, 2012, p. 75-76; cfr. V. DI CATALDO, *commento all'art 54-quater*, in P. MARCHETTI (a cura di), *Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti per invenzioni industriali in applicazione della legge delega di cui alla legge 26 maggio 1978, 260*, in *Nuove Leggi civ. comm.*, p. 811; in giurisprudenza per l'ammissibilità della nullità parziale: si veda App. Bologna, 18 marzo 1972, in *GADI*, 1972, p.622 nella cui massima si legge: «Deve riconoscersi la parziale validità di un brevetto per invenzione qualora la macchina che ne costituisce l'oggetto, pur sfruttando nel suo complesso principi noti, contenga un particolare dispositivo meccanico nuovo ed originale. ...il brevetto è stato ritenuto valido limitatamente alle rivendicazioni concernenti tale meccanismo»; App. Firenze, 7 settembre 1972, in *GADI*, 1972, p. 1139; Trib. Milano, 20 settembre 1973, in *GADI*, 1973, p.1078; in senso contrario si veda App. Milano, 28 gennaio 1972, in *GADI* 1972, p. 410 per cui «L'invenzione deve essere valutata nel suo complesso ed il corrispondente brevetto è valido nella sua totalità anche se un solo elemento di cui l'invenzione si compone abbia il carattere della novità e della originalità» così che «l'intero trovato, in virtù di quella originale soluzione, acquista validità e va quindi esente, nella sua globalità, da qualsiasi eccezione di nullità, neppure parziale»; Trib. Milano, 10 aprile 1969, in *Riv. dir. Ind.*, 1969, II, p.118, per cui «posta la natura di atto amministrativo unitario del brevetto, è inammissibile la dichiarazione di nullità parziale del brevetto stesso»; conforme Trib. Milano, 20 novembre 1969, in *Riv. Dir ind.* 1971,II, p. 277, la cui massima recita «non è concepibile una dichiarazione di nullità parziale di un brevetto essendo il brevetto per invenzione unitariamente considerato dalla legge».

accertata la prevalenza della parte valida su quella invalida, limitavano l'ambito della protezione assicurata dal brevetto stesso<sup>212</sup>.

#### 4.2.2. Dopo la riforma.

Il punto di svolta si è avuto con la riforma del 1979, con la quale il legislatore è andato a prevedere espressamente l'ipotesi della nullità parziale all'art. 59,2 l.i. ponendo fine da un lato alle questioni sulla sua ammissibilità e accendendo dall'altro ulteriori problematiche. La norma così disponeva: «*se le cause di nullità... colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso*». Con tale formulazione il legislatore si è voluto adeguare a quanto previsto in sede convenzionale dall'art. 138,2 CBE, anche se a differenza di questa norma l'art 59 l.i. non ha riportava la precisazione per cui la limitazione conseguente poteva essere effettuata sotto forma di modifica delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni. E poiché tale possibilità era già prevista dall'art 138,2 CBE dalla proposizione «*se la legislazione nazionale lo ammette*», se ne poteva dedurre che in mancanza di un'espressa disposizione in tal senso nella legge italiana, l'eventuale pronuncia di nullità parziale non potesse eseguirsi mediante ordine di modificare rivendicazioni, descrizioni o disegni. Nonostante ciò vi era chi, commentando la norma in esame, riteneva che la pronuncia di nullità, dovendo necessariamente distinguere la parte valida da quella nulla, si sarebbe manifestata presumibilmente attraverso un riferimento al testo brevettuale, contenendo per forza di cosa un ordine di modificare oltre alle rivendicazioni anche la descrizione e i disegni<sup>213</sup>.

---

<sup>212</sup> Si vedano in proposito App. Milano, 24 dicembre 1976, in *GADI*, 1976, p. 811 per cui «*nell'interpretazione del brevetto occorre applicare il principio di conservazione degli atti fino a riconoscere al brevetto la massima area di utilizzazione possibile e ad evitare che l'invalidità di una parte dell'invenzione travolga tutta l'invenzione, se questa è considerabile tale negli altri suoi aspetti*»; Trib. Milano, 20 novembre 1969, *cit*; Trib. Milano, 24 maggio 1976, in *GADI*, 1976, p. 498.

<sup>213</sup> Cfr. GIA.GUGLIEMMETTI, *Le invenzioni e i modelli industriali dopo la riforma del 1979*, Torino, UTET, 1982, p. 123 e ss. L'autore specifica che la modifica alle sole rivendicazioni non sarebbe stata considerata sufficiente da quella dottrina che interpretava il brevetto come l'insieme di quanto deducibile da tutte le componenti, e cioè anche descrizioni e disegni, nonché il titolo e il riassunto; contra App. Milano, 6 dicembre 1996, in *GADI*, 1997, p.450.

La giurisprudenza successiva all'introduzione dell'art. 59,2 l.i. sembrava però restia a far uso della nuova normativa, infatti non solo ha escluso che tale istituto fosse applicabile a brevetti rilasciati anteriormente al 1979<sup>214</sup>, ma ha assunto anche un atteggiamento di chiusura nei confronti della fattispecie stessa, interpretandola in modo restrittivo<sup>215</sup>. Nella prassi è comunque possibile affermare che il terreno su cui la nullità parziale è stata più spesso dichiarata è quello dei brevetti chimici di formula generale, relativamente ai composti non adeguatamente individuati e descritti<sup>216</sup>.

Il codice di proprietà industriale emanato nel 2005 ha riconfermato l'istituto di cui all'art 59,2 l.i., mantenendo la stessa formulazione e inserendolo al secondo comma dell'art 76 CPI in tema di nullità.

#### 4.2.3. *Le ragioni dell'istituto.*

È possibile rinvenire il fondamento dell'istituto della nullità parziale nel fatto che, pur dovendo ogni domanda di brevetto avere ad oggetto una sola invenzione, può ben accadere che tale domanda si presenti come un complesso di più elementi inventivi talvolta oggetto di plurime rivendicazioni, così come espressamente consentito dalla legge; in tal caso, qualora una brevettazione sia stata concessa anche riguardo a rivendicazioni sprovviste dei necessari requisiti per un'autonoma proteggibilità, la nullità parziale del brevetto provvede all'esigenza di conservare

---

<sup>214</sup> Per tale orientamento si veda Cass., 4 novembre 1987, n. 8099, in *GADI*, 1987, p.89, per cui «Un brevetto concesso prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 338 del 1979 resta assoggettato alla previgente disciplina del testo non novellato dell'art 59 d.P.R. n. 1127 del 1939 e non se ne può pertanto dichiarare la nullità parziale... .»; in senso conforme App. Milano, 10 settembre 1996, in *GADI*, 1996 p. 975; *contra* si veda A.RAPISARDI, *Commento all'art. 83 del d.P.R. 22 giugno 1979*, n. 338, in P.MARCHETTI, *Revisione*, p. 841, al cui avviso non si era di fronte ad una disciplina delle cause di nullità, per cui si sarebbe applicato il principio della irretroattività della nuova legge, bensì si tratterebbe in questo caso di una regolamentazione processuale degli effetti della nullità, che ben può essere disciplinata dalla nuova legge.

<sup>215</sup> In via esemplificativa si veda Trib. Milano, 20 dicembre 1993, in *GADI*, 1994, n. p. 585, il quale ha escluso che ricorresse nullità parziale in un caso in cui la domanda di brevetto aveva descritto, ma non rivendicato, alcuni elementi.

<sup>216</sup> Sempre in giurisprudenza si veda Cass., 1 settembre 1997, n. 8324, in *GADI*, 1997, n.3574 e Cass., 16 novembre 1990, n. 11094, in *GADI*, 1990, n.24784, per cui «si ha nullità parziale del brevetto e non nullità totale, quando almeno una parte dei composti rientranti nella formula generale risulta adeguatamente individuata e descritta, mentre si ha carenza di descrizione con riferimento ad altri composti».

validità alle altre concorrenti rivendicazioni che presentino i requisiti di legge per la brevettazione<sup>217</sup>.

Da un altro punto di vista il riconoscimento di tale istituto può rappresentare una conferma della riconducibilità dell'invalidità brevettuale al più ampio *genus* di quella negoziale, ispirandosi al principio della conservazione degli atti giuridici. Chi<sup>218</sup> propende per questa impostazione osserva che il giudice per poter accertare il contenuto del brevetto debba in via preliminare interpretarlo, e che tale attività interpretativa, rivolgendosi ad un atto di autonomia privata, dovrà fare applicazione di alcuni principi fondamentali, tra cui quello di conservazione disciplinato dall'art. 1367 c.c. per cui «*Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno*».

Tramite questo criterio il giudice può andare ad interpretare le rivendicazioni nel loro massimo significato utile, escludendo tutte quelle possibili estensioni o generalizzazioni che porterebbero l'ambito delle stesse oltre i limiti della vera e propria invenzione e indurrebbero quindi a ritenere nullo il brevetto. Il principio di conservazione imporrebbe in questo caso di integrare la volontà del richiedente, limitando le rivendicazioni e dunque l'ambito del brevetto, per assicurarne la validità.

In realtà sino a che il problema si pone in questi termini si rimane sempre nell'ambito dell'interpretazione, mentre l'art. 76,2 CPI prevede espressamente che «*la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto*», cosicché facendo applicazione del principio *utile per inutile non vitiatur*, sarà possibile una vera e propria limitazione del contenuto delle rivendicazioni e quindi del brevetto. Bisogna tenere conto che, seguendo questo modo di procedere, tra tutti i casi in cui un brevetto si riveli in via potenziale parzialmente nullo, solo in poche ipotesi il giudice si pronuncerebbe con una declaratoria di nullità parziale,

---

<sup>217</sup> C.GALLI-M.GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Torino, UTET, 2011, p. 785; App. Firenze, 7 settembre 1972, in *GADI*, 1972, p.1139 per cui «*è legittima la pronuncia di nullità parziale di un brevetto per invenzione che consiste in più idee inventive di cui soltanto alcune vengono riconosciute brevettabili*».

<sup>218</sup> Cfr. G.SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Milano, GIUFFRÈ, 2011, p. 294; L.UBERTAZZI, *op. cit.*, p. 365;

utilizzando per la maggior parte lo strumento della sentenza interpretativa, seppur in via limitativa del brevetto.<sup>219</sup>

### 4.3. Il giudizio di nullità parziale.

#### 4.3.1. *Oggetto della nullità.*

Sembra pacifico ritenere che oggetto della nullità parziale possano essere solo le rivendicazioni, infatti si può parlare di nullità solo a proposito di ciò che è oggetto del brevetto, e non pure di quanto, pur facendo parte del contenuto, non ne costituisce oggetto, sicché «non può essere dichiarata la nullità, neppure parziale..., in relazione ad elementi descritti ma non rivendicati»<sup>220</sup>. Quella parte della descrizione che non descrive in modo corretto l'invenzione andrà semplicemente eliminata, salvo il caso in cui il vizio colpisca il brevetto nella sua interezza, integrando l'ipotesi di nullità prevista dall'art. 76,1,b) per insufficienza della descrizione<sup>221</sup>.

#### 4.3.2. *Eliminare o riformulare le rivendicazioni?*

Preso atto che una volta riscontrata la parziale nullità del brevetto l'intervento del giudice verterà perlopiù sulle rivendicazioni, occorre individuare con quali tecniche egli può agire su di esse, andando a ridefinire la portata dell'esclusiva brevettuale, delimitandola, sulla base di quelle rivendicazioni ancora valide.

Secondo alcuna parte della dottrina e della giurisprudenza dalla pronuncia di nullità parziale può derivare solo la semplice eliminazione di una o più rivendicazioni invalide<sup>222</sup>. Seguendo questa linea di pensiero sarebbe opportuno che

---

<sup>219</sup> in questo secondo senso, Trib. Modena, 5 marzo, 1990, in *GADI*, 1990, p. 426 per cui «la nullità parziale del brevetto relativo alla prima rivendicazione, comporta la limitazione del brevetto alle altre rivendicazioni».

<sup>220</sup> Trib. Milano, 20 dicembre 1993, *cit.*; V.FRANCESCHELLI, *Brevetti, marchio, ditta, insegna*, Torino, UTET, 2003, p. 347.

<sup>221</sup> Cfr. M.SCUFFI-M.FRANZOSI-A.FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, Padova, CEDAM, 2005, p. 389; L.UBERTAZZI, *op. cit.*, p. 365.

<sup>222</sup> In questo senso in dottrina A.SIROTTI GAUDENZI, *Codice della proprietà industriale*, Santarcangelo di Romagna, MAGGIOLI, 2005, p.210; G.DRAGOTTI, *Le invenzioni*, in *Trattato di diritto privato* (diretto da P.Rescigno), 18, p. 268 ; in giurisprudenza si veda Trib. Modena, 5 marzo 1990, *cit.*, e Trib. Bologna, 19 luglio 2005, in *DeJure*.

il titolare formulasse le rivendicazioni secondo una struttura c.d. ad albero, ovvero a cerchi concentrici secondo un criterio di dipendenza, di modo che sia possibile per l'interprete individuare un ambito di esclusiva che vada progressivamente a restringersi senza dover invalidare tutto il brevetto<sup>223</sup>.

Secondo un altro orientamento oltre alla mera eliminazione delle rivendicazioni sarebbe possibile, qualora nella rivendicazione siano contenute delle proposizioni viziate da nullità, procedere con una riformulazione delle stesse, incidendo così sul testo brevettuale<sup>224</sup>.

Nella prassi è possibile riscontrare due diverse modalità di intervento, entrambe volte ad estrarre dalle rivendicazioni la parte non sana per lasciar sopravvivere la parte sana.

In un primo caso non sembrano esserci obiezioni a quell'operazione con cui il giudice provvede a rimuovere dalla rivendicazione le soluzioni addizionali, ossia quelle aggiunte dal titolare come possibilità oltre alla soluzione base: ad esempio una rivendicazione così formulata: «procedimento caratterizzato dalla combinazione A e B, con la possibile aggiunta di C». In sostanza tale rivendicazione avrebbe dovuto essere divisa in due formulazioni distinte, una principale senza le soluzioni aggiunte: «procedimento caratterizzato dalle rivendicazioni A e B», ed una dipendente con le aggiunte: «procedimento come dalla rivendicazione precedente, ulteriormente caratterizzato dall'aggiunta di C». In pratica così facendo l'eliminazione delle aggiunte si risolve nella eliminazione della rivendicazione dipendente.

Più problematica risulta un altro tipo di operazione, ovvero quella consistente nel togliere dalla rivendicazione un elemento che si presenta come essenziale per ottenere il risultato. Non sembrerebbe ammissibile un intervento di tale portata, in

---

<sup>223</sup>G.DRAGOTTI, *op. cit.*, p. 250.

<sup>224</sup> Cfr. GIA.GUGLIELMETTI, *Le invenzioni e i modelli industriali dopo la riforma del 1979*, p. 123, già citato in precedenza, riteneva che la pronuncia di nullità parziale «si manifesterà presumibilmente attraverso un riferimento al testo brevettuale». Questo orientamento venne seguito di lì a poco da Trib. Modena, 12 maggio 1984, in *GADI*, 1984, p.475, il quale dichiara, inserendola testualmente nel dispositivo della sentenza, la parte nulla del brevetto e allo stesso tempo riprecisa l'ambito di protezione del brevetto; in dottrina si veda N.ABRIANI-G.COTTINO, in N.ABRIANI-G.COTTINO-M.RICOLFI, *Diritto Industriale*, Padova, CEDAM, 2001, p. 237.

quanto l'eliminazione dell'elemento si risolverebbe in un indebito allargamento della protezione, inaccettabile nei confronti dei terzi nonché nei confronti del titolare, che rischierebbe di vedersi invalidato tutto il brevetto per eccessiva ampiezza della rivendicazione<sup>225</sup>.

#### 4.3.3. *Uno sguardo alle novità del d.lgs. 131/2010.*

A seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 131/2010 il secondo comma dell'art. 76 CPI, oltre a prevedere che la sentenza di nullità parziale comporti una corrispondente limitazione del brevetto, aggiunge ora che la stessa sentenza, «*nel caso previsto dall'art. 79, comma 3, stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione*». In virtù del nuovo testo dell'art. 79,3 CPI infatti il titolare del brevetto può sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio di nullità, una riformulazione delle rivendicazioni nei limiti del contenuto della domanda iniziale e che non estenda la protezione conferita dal brevetto stesso.

Di questa recente novità in tema di limitazione nonché dei dubbi interpretativi a riguardo si tratterà in modo più approfondito nel prossimo capitolo, tuttavia sono qui opportune alcune considerazioni in merito.

Si tratta infatti di una facoltà a dir poco vantaggiosa per il titolare del brevetto, il quale nel corso di un giudizio di nullità in cui rischierebbe di vedersi invalidato l'intero titolo, può provvedere a riformulare il testo delle proprie rivendicazioni in modo da limitare egli stesso l'ambito di protezione. Tale limitazione, ancorché derivante dalla volontà del titolare, non potrà che tradursi in una decisione di nullità parziale da parte del giudice<sup>226</sup>, il quale recepirà nella relativa sentenza, se accolte, le nuove rivendicazioni così come formulate dal richiedente. Vi è chi interpreta estensivamente tale potere del giudice, ritenendo che questi possa sempre, oltre il caso dell'art. 79,3 e anche nell'inerzia del titolare del brevetto, procedere con la sentenza di nullità parziale alla ristesura delle rivendicazioni, eventualmente dopo aver sentito un consulente tecnico<sup>227</sup>

---

<sup>225</sup> Esempi in M.SCUFFI-M.FRANZOSI-M.FITTANTE, *op. cit.*, p. 389.

<sup>226</sup> Così G.SENA, *op. cit.*, p.295.

<sup>227</sup> Propone questa lettura V.DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità*, p. 38.

#### 4.4. L'efficacia erga omnes della sentenza di nullità parziale.

Così come per la nullità totale, ai sensi dell'art. 123 CPI anche la sentenza di nullità parziale è retroattiva ed ha efficacia *erga omnes* dal momento in cui si forma il giudicato su di essa.

Secondo i principi generali del diritto processuale, più precisamente ai sensi dell'art. 2909 c.c. «L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa».

Senonché il diritto italiano dei brevetti ha sempre costituito un'eccezione al principio dei limiti soggettivi del giudicato<sup>228</sup>. Prima della riforma del 1979 l'ambito di efficacia del giudicato di nullità era disciplinato dal primo comma dell'art. 79 l.i. ai sensi del quale «Le decadenze o le nullità di un brevetto d'invenzione hanno valore assoluto e perentorio quando siano dichiarate con sentenze passate in giudicato, in seguito ad azione promossa dal Pubblico Ministero...». La dottrina e la giurisprudenza maggioritaria avevano interpretato la norma nel senso di far dipendere l'efficacia *erga omnes* del giudicato di nullità dalle conclusioni del Pubblico Ministero: in particolare, se la nullità veniva pronunciata su conforme richiesta del P.M. in via di azione ai sensi dell'art. 78 l.i. o in via di intervento su azione del privato, la sentenza avrebbe avuto efficacia *erga omnes*; se invece l'azione veniva promossa solo su iniziativa della parte privata, o nel caso in cui il P.M. interveniente concludeva per la validità del brevetto, l'eventuale sentenza di nullità avrebbe avuto valore *inter partes*<sup>229</sup>. Minoritaria rimase l'opinione secondo cui l'efficacia assoluta della sentenza di nullità si produceva solo nel caso in cui l'azione di nullità fosse stata promossa e

---

<sup>228</sup> E.MICHELINI, *Nullità parziale e validità residua*, in *Il dir. Ind.*, 1994, I, p. 323.

<sup>229</sup> Una pronuncia conforme alla tesi maggioritaria viene espressa da un'ordinanza di Trib. Milano, 28 giugno 1976, in *GADI*, 1976, p. 569 ss. per cui «ha efficacia erga omnes la sentenza che dichiara nullo un brevetto, accogliendo la conforme domanda del pubblico ministero attore in nullità o interveniente in un giudizio di nullità promosso da un privato»; si veda nello stesso senso App. Milano, 17 dicembre 1971, in *GADI*, 1972, p. 311, per cui: «la nullità di un brevetto per invenzione, dichiarata con sentenza passata in giudicato, ha valore assoluto e perentorio tanto se consegua a domanda del P.M. Agente quanto se consegua a domanda di parte privata fatta propria dal P.M. interveniente».

iniziata dal P.M. e non anche quando quest'ultimo interveniva nel giudizio promosso da parte privata<sup>230</sup>.

Non mancava tra gli autori chi propendeva per la tesi della efficacia sempre assoluta della sentenza di nullità, tesi che non ha trovato però alcun seguito nella giurisprudenza di quegli anni<sup>231</sup>.

Successivamente il nuovo testo dell'art. 79 l.i. introdotto con la riforma del 1979 ha superato tutti i dubbi interpretativi sorti in precedenza, statuendo che «*le decadenze o le nullità anche parziali di un brevetto di invenzione hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenze passate in giudicato*». Questo cambiamento venne giustificato nella relazione al d.P.R. in questione con l'osservazione che «*le azioni giudiziarie, essendo a tutti gli effetti sostitutive dei mezzi esperibili nel regime convenzionale, non possono non avere come questi lo stesso effetto di radiazione di un brevetto*».

Quasi la stessa formulazione è stata ripresa nell'art. 123 CPI rubricato "*Efficacia erga omnes*". L'efficacia *ultra partes* contraddistingue ora tutte le sentenze, passate in giudicato, che pronunciano la decadenza o la nullità totale o parziale di un titolo di proprietà industriale.

La declaratoria di nullità parziale del brevetto, se passata in giudicato, farà dunque stato *erga omnes*, mentre il giudizio sulla validità residua del brevetto, interpretando la norma a contrario, farà stato solo tra le parti del giudizio. Differenti dalle sentenze di nullità parziale sono le c.d. sentenze interpretative, nelle quali il giudice assegna al brevetto una portata inferiore rispetto a quella vantata. Tali sentenze infatti fanno

---

<sup>230</sup> Così App. Milano, 12 ottobre 1971, in *GADI*, 1972, p. 197; App. milano, 18 giugno 1974, in *GADI*, 1974, p. 846, per cui «*Il valore di giudicato assoluto e perentorio è proprio ex art. 79 l.i. delle sole sentenze pronunciate in seguito ad azione promossa d'ufficio dal P.M., non anche di quelle in cui il P.M. sia solo intervenuto*».

<sup>231</sup> Tesi sostenuta da G.SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Milano, GIUFFRÈ, 1976, p. 374-375, il quale giustificava l'efficacia *erga omnes* del giudicato di nullità del brevetto, indipendentemente dalle conclusioni del Pubblico Ministero con la natura pubblica dell'interesse in gioco, cosicché la presenza del P.M. rivestiva carattere meramente strumentale rispetto all'esigenza di assicurare alla collettività la libera utilizzazione dei progressi della tecnica; così anche F.CARPI, *Ancora sulla efficacia della sentenza di nullità del brevetto*, in *Giur.it.*, 1977, I, 2, p. 22 ss.

stato solo tra le parti e non sono opponibili ai terzi qualora si dovesse presentare una questione di diritto analoga<sup>232</sup>.

#### 4.5. Conseguenze dell'efficacia *erga omnes*.

##### 4.5.1. *Necessità del contraddittorio.*

Il riconoscimento dell'efficacia *erga omnes* per le sentenze di nullità parziale comporta in primo luogo che, pur nel silenzio della legge, la domanda di nullità parziale sia avanzata nel contraddittorio pieno di tutti coloro che risultano annotati nel registro dei brevetti quali aventi diritto sul brevetto, applicando in tal modo il quarto comma dell'art. 122 CPI<sup>233</sup>.

##### 4.5.2. *Annotazione della sentenza nel Registro: formalità sufficiente a tutelare i terzi?*

Il quinto comma dello stesso articolo prevede che le sentenze che dichiarano la nullità vengano annotate nel registro da parte dell'UIBM. Sorge spontaneo chiedersi se sia sufficiente provvedere a questa formalità per assicurare un'adeguata tutela ai terzi, o sia invece più opportuno che si proceda con un adeguamento del fascicolo brevettuale alle nuove rivendicazioni.

Questo problema si era immediatamente posto a seguito dell'introduzione della nullità parziale con la riforma del 1979, l'art. 79 della l.i. prevedeva infatti al secondo comma che le sentenze di nullità parziale fossero soggette ad annotazione sul registro da parte dell'Ufficio centrale brevetti, una volta ricevuta copia di esse ai sensi dell'art. 80,3 l.i.. Veniva sottolineato<sup>234</sup> il fatto che questa annotazione comportasse una pubblicità non costitutiva, e per questa via si sarebbe realizzata un'informazione del pubblico alquanto imprecisa, poiché sarebbe stato onere dei terzi

---

<sup>232</sup> Cfr. C.GALLI-M.GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, cit p. 785; Cfr. V.DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità: i disegni e modelli*. Milano, GIUFFRÈ, 2012, p. 38; già V.DI CATALDO, *Revisione*, p. 811.

<sup>233</sup> Cfr. V.DI CATALDO, *I brevetti per invenzione*, p. 38; già V.DI CATALDO, *Revisione*, p. 825.

<sup>234</sup> Cfr. V.DI CATALDO, *Revisione*, p. 811; lo stesso autore ripropone la necessità di un adeguamento del fascicolo brevettuale anche in ID, *I brevetti per invenzione*, cit. p.38.

interessati confrontare l'estensione originaria del brevetto con le risultanze della pronuncia di nullità parziale. Il rischio era che ciascuno si sarebbe potuto fare una propria idea di ciò che fosse rimasto dell'altrui privativa.

Eppure il legislatore aveva in mente i pericoli che questa soluzione poteva comportare: li aveva avvertiti ed evitati nell'ipotesi della limitazione, anch'essa di nuova introduzione e prevista, come già trattato in precedenza, all'art. 59 *quater*. Il primo comma di questo articolo<sup>235</sup> imponeva infatti a chi avviava una procedura di limitazione, di presentare una documentazione modificata, che sarebbe stata soggetta a pubblicazione.

I primi commentatori ravvisavano una sorta di assimilazione tra l'istituto della limitazione e quello della nullità parziale, partendo dalla lettera della norma laddove all'art. 59, 2 l.i. prevedeva che la sentenza di nullità parziale «*comporta una corrispondente limitazione del brevetto*». Inoltre non sembrava che la sentenza di nullità parziale giustificasse una regola meno garantista per i terzi, di quella disposta per la procedura di cui all'art. 59 *quater*. Del resto anche il sistema convenzionale dettava regole analoghe per le due ipotesi, imponendo al titolare del brevetto la pubblicazione di un nuovo fascicolo sia dopo una decisione di annullamento parziale all'art. 103 CBE, sia dopo una decisione di limitazione agli artt. 54 e 55 CBC.

Da queste premesse si giustificava la possibilità, nel sistema italiano, di estendere in via analogica le norme dettate espressamente in tema di limitazione alla disciplina della nullità parziale. Chi <sup>236</sup>proponeva questo passaggio interpretativo concludeva che sarebbe dovuto imporsi al titolare, anche nell'ipotesi di nullità parziale, l'obbligo di provvedere ad una modifica della documentazione a suo tempo depositata e pubblicata; sarebbe spettato poi all'Ufficio Brevetti controllare la coincidenza tra il nuovo testo del brevetto e il disposto della sentenza di nullità parziale. Lo stesso commentatore proponeva che in caso di mancata presentazione della nuova documentazione, il titolare sarebbe stato sanzionato con la decadenza, totale, del brevetto.

---

<sup>235</sup> Così disponeva l'art. 59 *quater*, 1: «*il brevetto può essere limitato su istanza del titolare alla quale debbono unirsi la descrizione e i disegni modificati*».

<sup>236</sup> Cfr. V. DI CATALDO, *Ibidem*.

Pervenendo alla stessa conclusione sulla necessità dell'adeguamento del fascicolo brevettuale alle risultanze delle nuove rivendicazioni vi è chi<sup>237</sup> propone di applicare in via analogica, per la nullità parziale, quanto previsto nell'ultima parte del terzo comma dell'art. 76 CPI , in tema di conversione del brevetto nullo<sup>238</sup>, per cui «*Il titolare del brevetto convertito, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione, presenta domanda di correzione del testo del brevetto. L'Ufficio, verificata la corrispondenza del testo alla sentenza, lo rende accessibile al pubblico.*

---

<sup>237</sup>Cfr. A.VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, Milano, GIUFFRÉ, 2013, p.918; viene evidenziata la chiara analogia tra l'istituto della conversione ex art. 76,3 CPI e l'ipotesi di limitazione per nullità parziale del brevetto ex art.76, 2 in G.SENA, *Prime note al Codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, I, p. 303.

<sup>238</sup>Istituto introdotto nel nostro ordinamento con la l. 60/1987.

## CAPITOLO TERZO

### LA POSSIBILITÀ DI RIFORMULARE LE RIVENDICAZIONI IN UN GIUDIZIO DI NULLITÀ

#### SOMMARIO.

1. Premessa. – 2. Introduzione al tema: il decreto correttivo e la nuova formulazione dell'art. 79,3 CPI. – 3. La ratio e le ragioni della nuova norma. – 3.1. Confronto con la recente normativa. – 3.2. Confronto con la normativa europea: la necessità di adeguamento a EPC2000. – 3.3. Portata realmente innovativa dell'art. 79,3 CPI? I precedenti giurisprudenziali. – 4. Rapporto tra nullità parziale e limitazione del brevetto in corso di causa. – 4.1. Effetti delle pronunce giudiziali. – 4.2. Ambito di applicazione. – 4.3. Confronto con l'ipotesi di limitazione amministrativa ex art. 79,1 CPI. – 5. Questioni di ordine sostanziale: l'operazione di riformulazione. – 5.1. Premessa. – 5.2. L'accorpamento di rivendicazioni finalizzato alla pronuncia di nullità parziale. – 5.3. L'individuazione dell'oggetto dell'istanza di limitazione. – 5.4. Riformulazione delle rivendicazioni in senso limitativo dell'area di privativa: rimozione o inserimento di caratteristiche? – 5.5. Il doppio limite sostanziale. – 5.6. Il ruolo della descrizione. – 5.6.1. Scopo dell'analisi. – 5.6.2. Il limitato ruolo della descrizione nella fase di interpretazione del brevetto. – 5.6.3. Differenza tra interpretazione e riformulazione: il "ripescaggio" dalla descrizione. 5.7. Uno sguardo alla prassi dell'Ufficio Europeo. – 5.7.1. Il limite del contenuto della domanda: il "gold standard" e il "novelty test". – 5.7.2. Descrizione come "serbatoio" di informazioni? L'intermediate generalisation e i limiti al "ripescaggio" di materia. – 5.7.3. Il limite dell'oggetto della protezione originaria. – 6. Riformulazione e tutela dell'affidamento. – 6.1. Prime critiche all'art. 79,3 CPI: alterazione del bilanciamento di interessi tra titolare e terzi. – 6.2. Ma è veramente così? Un'ulteriore riflessione. – 6.3. Spunti per un corretto bilanciamento. – 7. Questioni di ordine processuale. – 7.1. Premessa: un corretto inquadramento. – 7.2. Applicabilità della norma alle cause pendenti. – 7.2.1. Il quesito. – 7.2.2. La prima presa di posizione. – 7.2.3. Il successivo cambio di rotta. – 7.3. La sottoposizione della riformulazione «in un giudizio di nullità». – 7.4. «In ogni stato e grado»: rilettura della norma all'interno della disciplina del processo civile. – 7.4.1. La proponibilità in ogni grado di giudizio. – 7.4.2. In ogni stato di giudizio: allegazioni e preclusioni. – 7.4.3. La CTU come sede preferibile per la presentazione del set di rivendicazioni riformulate. – 7.4.4. Altre soluzioni: uno sguardo al di là delle Alpi. – 7.5. La sorte del contraffattore in seguito alla limitazione. – 7.5.1. L'orientamento prevalente. – 7.5.2. Critica. – 7.5.3. Proposta per una corretta lettura sistematica.

## **1. Premessa.**

Nei capitoli precedenti si è voluto esporre uno studio sulle rivendicazioni, focalizzando in particolare l'attenzione sul ruolo che queste rivestono all'interno della domanda di brevetto e sull'evoluzione storica che le ha portate ad essere elemento principe nella definizione dell'ambito di protezione; dal punto di vista dinamico si è trattato della loro interpretazione e del rapporto con gli altri elementi della domanda, passando poi ad analizzare tutti gli strumenti con cui il nostro ordinamento permette al titolare o al giudice di modificarle, sia nella fase di domanda sia dopo la concessione del brevetto da parte dell'Ufficio.

Quanto esposto fino ad ora permette di avere uno sguardo integrale su tale elemento del brevetto, poiché si è andati in primo luogo ad analizzare la disciplina nazionale e convenzionale a riguardo, e in via più approfondita e critica si è andati ad illustrare le posizioni della dottrina e della giurisprudenza sia recente che risalente nel tempo, cercando di far emergere quelle che sono le problematiche di maggior rilievo su cui sia gli autori che i giudici hanno posto la loro attenzione.

Ma questo studio di carattere illustrativo non vuole essere fine a sé stesso, aspira anzi ad essere propedeutico rispetto a quanto verrà trattato in quest'ultimo capitolo: tutto quanto studiato ed esposto fino ad ora sarà infatti allo stesso tempo strumento di analisi e di critica. Di seguito verrà infatti affrontato un argomento nuovo nel sistema brevettuale, e data la sua recente introduzione poco si è detto finora tra gli autori e quasi nulla tra i giudici. Sarà dunque inevitabile scontrarsi con questioni ancora non ben definite, con cautela e senza pretese, con la voglia di imparare a ragionare e senza paura di sbagliare.

## **2. Introduzione al tema: il decreto correttivo e la nuova formulazione dell'art. 79, 3 CPI.**

Come si è già appurato in precedenza, il legislatore ha condotto un'ampia revisione del Codice della proprietà industriale emanando il d.lgs. 131/2010, correttivo della versione originaria del 2005. Tale riforma da un lato ha messo a punto la nuova disciplina alla luce dell'esperienza guadagnata nei primi anni della sua

applicazione, dall'altro ha adeguato la normativa interna a quelle che sono le più recenti evoluzioni del quadro legislativo comunitario ed internazionale intervenute nella materia.

La modifica che sarà oggetto del presente capitolo riguarda l'istituto della limitazione del brevetto concesso, disciplinato dall'art. 79 CPI, di cui si è già trattata la fase amministrativa davanti all'UIBM prevista dal primo comma<sup>239</sup>. Il legislatore infatti, oltre ad introdurre il nuovo comma 3 *bis*, ha sostituito il comma 3 che in precedenza recitava, in relazione alla limitazione in sede amministrativa, che *«l'istanza di limitazione non può essere accolta se è pendente un giudizio di nullità del brevetto e finché non sia passata in giudicato la relativa sentenza»*, con la nuova formulazione che così recita: *«In un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha 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»*.

Risulta in modo esplicito dal testo del nuovo comma terzo che è stata introdotta nel nostro ordinamento la possibilità di limitare le rivendicazioni in sede giudiziale, possibilità che in precedenza in sede di giudizio di nullità non era contemplata, veniva anzi preclusa la possibilità di limitazione prevista dall'art. 79,1 dinanzi all'UIBM qualora fosse pendente un giudizio di nullità sul medesimo titolo. L'innovazione apportata, come emergerà nel prosieguo della trattazione, ha risvolti di grandissima importanza sia sul piano sostanziale della definizione dell'ambito di tutela che sul piano processuale nei rapporti tra titolare e concorrente o contraffattore.

Nell'analizzare questa nuova norma si vuole innanzitutto capire quali siano le ragioni che hanno portato il legislatore a tale modifica, e si anticipa che queste vanno ricercate nella necessità di adeguamento a quanto previsto in sede convenzionale da EPC 2000 e sul piano interno da quanto già auspicato da parte della dottrina e della giurisprudenza.

In seguito, dopo aver appreso la *ratio* dell'istituto, si affronteranno i problemi salienti che derivano dall'introduzione di questo nel nostro sistema: sul piano

---

<sup>239</sup> Si veda Il capitolo, parte II, par. I.

sostanziale ovvero in cosa consista l'operazione di riformulazione, quale ruolo possa giocare la descrizione e quali siano i limiti entro cui può avvenire; sul piano processuale invece le questioni più spinose riguarderanno la possibilità di presentare al giudice la limitazione «*in ogni stato e grado*» del giudizio. È bene chiarire fin da subito che gli interessi in gioco sono gli stessi per cui è nata l'esigenza di uno strumento di privativa come il brevetto che li contemperasse, ossia quello del titolare ad avere una tutela effettiva dell'esclusiva sul proprio trovato e quello dei terzi concorrenti all'innovazione e al non veder tutelati monopoli ingiustificati: ed è avendo presenti questi due interessi che si vuole procedere a commentare quanto previsto dal nuovo comma.

### **3. La *ratio* e le ragioni dell'art. 79,3 CPI.**

#### **3.1. Confronto con la recente normativa.**

Nella seconda parte del precedente capitolo sono stati analizzati due istituti che permettono la modifica in senso limitativo del brevetto anche dopo la concessione da parte dell'UIBM: uno di questi è la limitazione amministrativa prevista dall'art. 79,1 CPI proponibile dal titolare direttamente all'Ufficio, l'altro è quello della nullità parziale, con cui il giudice tramite sentenza mantiene valida quella parte del brevetto non affetta da invalidità, riducendo l'ambito di protezione conferito al titolare.

In particolare la procedura di limitazione dinanzi all'UIBM permette al titolare di autoridurre l'area della propria privativa, ed è uno strumento di fondamentale importanza quando questi venga a conoscenza di documenti di arte anteriore non conosciuti al momento del deposito del brevetto, anteriorità che limiterebbero la soluzione proteggibile solo ad alcuni aspetti dell'invenzione originaria, invalidando potenzialmente parte delle rivendicazioni. Procedendo in tal modo il titolare riduce, se non azzerava, il rischio di incorrere in cause di nullità promosse in via diretta da concorrenti e in via di domanda riconvenzionale da parte di contraffattori, nelle quali rischierebbe di vedere invalidato il proprio brevetto o modificato parzialmente a discrezione del giudice adito.

Questi meccanismi, salvaguardando l'interesse del titolare a veder tutelato nel tempo il proprio brevetto, tutelano anche la promozione dell'innovazione attraverso l'esclusiva sull'invenzione, la quale sarebbe gravemente pregiudicata qualora l'inventore venisse sanzionato con la perdita della protezione ogniqualvolta per errore venissero ricomprese nella privativa specifiche realizzazioni della soluzione brevettata prive dei requisiti di validità, a causa di anteriorità invalidanti non conosciute al momento del deposito e non segnalate in fase di esame dall'Ufficio. Una sanzione che, oltre ad essere iniqua a causa della normale impossibilità per l'inventore di possedere una conoscenza completa dello stato dell'arte anteriore, porterebbe ad ingenerare nei titolari notevoli incertezze sulla resistenza della protezione<sup>240</sup>.

La stessa *ratio* sottostà alla nuova possibilità codificata nel 2010 per il titolare di procedere ad una limitazione del brevetto in sede di giudizio di nullità, mediante una riformulazione delle rivendicazioni. Si è in un' ipotesi nella quale il titolare non ha promosso la procedura di limitazione centralizzata a causa della mancata conoscenza di anteriorità invalidanti, o magari la procedura è stata attivata e completata con successo, ma vi sono altre anteriorità potenzialmente invalidanti di cui il titolare era totalmente ignaro. Può dunque succedere che un terzo concorrente, avendo rinvenuto documenti di arte anteriore, agisca in giudizio chiedendo la nullità di quel brevetto, totale o parziale.

Prima del decreto correttivo in un'ipotesi del genere il titolare non aveva scampo, se le anteriorità erano verificate poteva al massimo sperare in una declaratoria di nullità parziale, che gli avrebbe consentito di mantenere in vita la privativa seppure per una parte residuale, mentre il resto sarebbe diventato di dominio pubblico. La stessa conclusione si verificava nel caso in cui ad agire fosse il titolare in via principale chiedendo di accertare la contraffazione da parte del convenuto, e questi in via riconvenzionale chiedesse di accertare che il brevetto fosse nullo e dunque che la domanda proposta dal titolare venisse rigettata.

Questa era la situazione, poiché il terzo comma non permetteva di attivare la procedura amministrativa di limitazione qualora fosse pendente un giudizio di

---

<sup>240</sup> Cfr. R. FRUSCALZO, *La limitazione del brevetto dopo il decreto correttivo*, in *Il dir.ind.*, 2011, p. 320.

nullità e fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. Con tale disposizione il legislatore tentava di coordinare il procedimento amministrativo con quello giudiziale, disponendo l'improcedibilità del primo in pendenza del secondo. Sulla base del principio di economia processuale veniva data dunque prevalenza all'eventuale giudicato di nullità e, nel caso di dichiarazione di nullità parziale, considerando efficace la limitazione solo se relativa ad una parte del brevetto diversa da quella dichiarata nulla dal giudice<sup>241</sup>. Questo principio di prevalenza del procedimento giurisdizionale su quello amministrativo risultava pacifico tra gli autori e in giurisprudenza, ove si affermava che «una volta che la cognizione sulla validità del brevetto sia devoluta al giudice ordinario, resta preclusa qualunque iniziativa tendente a modificare la portata della privativa in sede amministrativa».<sup>242</sup>

Se prima dunque il titolare che non avesse limitato in tempo il proprio brevetto rischiava fortemente di soccombere qualora fosse stata contestata in giudizio la validità del proprio titolo, oggi lo stesso soggetto ha qualche possibilità in più di salvare il salvabile, proponendo nel corso del giudizio una riformulazione in senso limitativo delle rivendicazioni originarie. Orbene, tale possibilità non va vista come mera alternativa giudiziale alla limitazione amministrativa, bensì come strumento utile in termini di qualità ed efficienza del giudizio, in funzione della pronuncia di nullità parziale. Sotto questa prospettiva è innegabile che l'esercizio della facoltà del titolare del brevetto di formulare nuove rivendicazioni più limitate rappresenta il presupposto indispensabile per consentire al giudice di valutare l'eventuale validità residua del brevetto sulla scorta di un supporto tecnico adeguato, senza dover per forza procedere in prima persona ad un intervento diretto sulla rivendicazione. Ma anche per il titolare questo è un grande vantaggio, poiché egli può mantenere il controllo sul testo della privativa, evitando che una ridefinizione da parte del CTU e la pronuncia di nullità parziale da parte del giudice possano determinare una

---

<sup>241</sup> Cfr. D.BRAMBILLA, *Riflessioni in materia di limitazione di brevetto*, in *Il dir.ind.*, 2009, p. 307.

<sup>242</sup> Trib. Tortona, 29 agosto 1996, in *GADI*, 1997, p.301; tra gli autori V.Di CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità: i disegni e modelli*, in P.SCHLESINGER, *Il codice civile, Commentario, Artt. 2584-2594*, Milano, GIUFFRÈ, 2000, p.35; L.UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, CEDAM, 2007, p.479; M.CARTELLA in V.FRANCESCHELLI, *Brevetti, marchio, ditta, insegna*. Torino, UTET, 2003, p.382 per cui la ragione della prevalenza della pronuncia giudiziale sulla procedura amministrativa andava ravvisata nella diversa decorrenza temporale degli effetti della limitazione: *ex tunc* per la prima rispetto a quelli *ex nunc* per la seconda.

modificazione delle rivendicazioni che non corrisponde al suo interesse. Ovviamente la possibilità di riformulare le rivendicazioni non sarà sempre ancora di salvezza per il titolare, rimanendo nelle mani del giudice il potere di dichiarare la nullità anche integrale del brevetto come ridefinito nel caso in cui non sia provvisto dei requisiti di validità o oltrepassi i limiti di cui all'art. 76,1,c), limiti di cui si parlerà più avanti<sup>243</sup>.

### 3.2. Confronto con la normativa europea: la necessità di adeguamento a EPC 2000.

Dopo aver dato un primo sguardo generale a questo nuovo terzo comma dell'art. 79, occorre chiarire quali siano i motivi che abbiano spinto il nostro legislatore ad introdurlo con il decreto correttivo, e per fare ciò bisogna fare riferimento sul piano interno alla giurisprudenza e alla dottrina italiana precedente a tale riforma, sul piano convenzionale alle modifiche in tema di limitazione del brevetto apportate alla Convenzione sul brevetto europeo.

Guardando la disciplina prevista dalla CBE, revisionata nel 2000 al fine di allinearsi ad alcuni importanti trattati internazionali quali l'accordo TRIPS e il Patent Law Treaty, si nota come siano state introdotte novità volte a semplificare l'accesso alla protezione brevettuale e a rendere le procedure dinanzi all'EPO più agevoli per i richiedenti e i titolari. Una di queste, che merita il nostro interesse, è la previsione di una procedura di limitazione centralizzata dinanzi all'EPO, disciplinata dagli artt. 105a, 105b e 105c CBE con l'intento di ridurre se non evitare una pluralità di controversie nazionali in materia di validità di brevetti europei, nonché per rimediare l'eventuale nullità a seguito della loro concessione, e di concorrere ad una maggior certezza del diritto grazie ad una misura centralizzata. Prima di EPC 2000 infatti non era prevista la possibilità di limitare il brevetto a livello europeo

---

<sup>243</sup> Per alcuni in cui casi in cui è stata pronunciata nullità integrale nonostante la sottoposizione di una riformulazione delle rivendicazione si vedano Trib. Milano, 23 giugno 2011 in *app.darts-ip.com*, Trib. Milano, 14 luglio 2011, in *app.darts-ip.com*, Trib. Milano, 13 ottobre 2011 in *app.darts-ip.com*, Trib. Brescia, 24 luglio 2013, in *app.darts-ip.com*.

dopo la sua concessione, così che il titolare doveva rivolgersi ai singoli Uffici Brevetti degli stati nazionali in cui aveva depositato il titolo brevettuale<sup>244</sup>.

Oggi invece l'art. 105a,1 CBE prevede espressamente che «*Il brevetto europeo può essere revocato o limitato modificando le rivendicazioni, su domanda del titolare del brevetto*», offrendo al titolare oltre che un sicuro vantaggio in termini economici nel sostenere un'unica procedura, anche la possibilità di limitare il brevetto concesso in quei paesi della CBE che non prevedono la possibilità di limitarlo<sup>245</sup>. Come è stato affermato tale procedura «*may be useful where relevant prior art is discovered after grant of the patent, the patent contains unclarities, or the patent is granted with too broad a scope*»<sup>246</sup>.

Altre modifiche degne di rilievo sono quelle apportate all'art. 138 CBE, di cui il secondo comma in tema di nullità parziale ha subito un emendamento solo formale, disponendo oggi «*se i motivi di nullità si riferiscono solo a parte del brevetto europeo, questo viene limitato modificando in corrispondenza le rivendicazioni e viene dichiarato parzialmente nullo*», mentre è stato introdotto un terzo comma, il quale prevede che «*nelle procedure concernenti la validità del brevetto europeo dinanzi al tribunale o all'autorità competente, il titolare del brevetto è autorizzato a limitare il brevetto modificando le rivendicazioni. Il brevetto in tale testo limitato funge da base per la procedura*». Tale norma impone agli stati contraenti di consentire al titolare di un

---

<sup>244</sup> L'impossibilità della c.d. "self opposition" era stata affermata dalla Enlarged Board of Appeal, nella decisione G 9/93 in [www.epo.org](http://www.epo.org), per cui «*a European patent cannot be opposed by its own proprietor*».

<sup>245</sup> Si tratta di una procedura che può essere attivata per tutta la durata del brevetto e, non essendo previste preclusioni di alcun genere, può essere reiterata sia nel caso l'istanza non venga accolta, sia qualora venga accolta ma si voglia ridurre nuovamente il perimetro di protezione. Unico limite previsto per la proposizione della domanda è quello esplicitato dal secondo comma dell'art. 105a, per cui «*La richiesta non può essere presentata fintanto che è in corso una procedura di opposizione relativa al brevetto europeo*». L'istanza deve essere proposta dal titolare, il quale deve depositare una richiesta scritta unitamente all'elenco dei Paesi designati in cui il brevetto è entrato in vigore, allegando inoltre le correzioni e, qualora queste non risultassero così evidenti, ha facoltà di inserire una dichiarazione in cui spiega i motivi della richiesta di limitazione. La procedura si svolge in contraddittorio tra la Divisione d'Esame dell'EPO e il titolare del brevetto che presenta l'istanza, ai terzi è comunque permesso depositare eventuali osservazioni.

La Divisione d'Esame ha il compito di verificare in via preliminare che la correzione presentata sia effettivamente limitativa dell'ambito di protezione del brevetto, le nuove rivendicazioni dovranno perciò rispettare il requisito previsto dall'art. 84 CBE, ai sensi del quali devono essere «*chiare e concise e fondarsi sulla descrizione*», nonché i requisiti ex art. 123, commi 2 e 3 CBE, per cui il brevetto europeo non può essere modificato «*in modo tale che il suo oggetto si estenda oltre il contenuto della domanda nel testo depositato in principio*», né «*in modo tale da estendere la protezione che conferisce*».

<sup>246</sup> Così D.VISSER, *The annotated European patent convention*, VELDHOVEN, 2011, p.246.

brevetto europeo di procedere ad una “*self-opposition*”, nel corso di un procedimento di fronte ad un’ autorità nazionale avente per oggetto la validità del brevetto stesso, limitandolo mediante un emendamento delle rivendicazioni. Conseguenza dell’ introduzione della procedura di limitazione centralizzata ai sensi degli artt. 105a e ss. è l’ inserimento di una nuova causa di nullità alla lettera d) del primo comma dello stesso articolo 138, per cui il titolo può essere dichiarato nullo se, una volta effettuata la l’ apparente limitazione, in realtà «*la protezione conferita dal brevetto è stata estesa*».

A detta di un autore<sup>247</sup> l’ inserimento di questa disposizione consente di accrescere l’ armonizzazione fra le disposizioni nazionali degli Stati contraenti in materia di azioni di nullità e infatti, così come già si auspicava in dottrina<sup>248</sup>, tale norma era destinata ad incidere anche sul nostro ordinamento, che ammetteva all’ art. 79,1 CPI la possibilità della limitazione del brevetto ad istanza del titolare solo in via amministrativa avanti all’ Ufficio. Proprio per conformarsi a tale normativa il legislatore è intervenuto nel 2010 andando a sostituire il terzo comma dell’ art. 79 CPI, prevenendo la possibilità di modificare le rivendicazioni in senso limitativo nel corso di un giudizio relativo alla nullità del brevetto. È stata in tal modo colmata una lacuna che metteva il nostro sistema in posizione di netto sfavore rispetto al panorama europeo, inoltre l’ ipotetica continuata negazione di tale possibilità a livello di prassi giudiziale nazionale sarebbe stata in ogni caso esposta da un lato ad un facile aggiramento tramite il ricorso, per il titolare del brevetto europeo per l’ Italia, alla procedura di limitazione centralizzata di cui agli articoli 105a ss. che può essere attuata indipendentemente dalla pendenza di eventuali procedimenti giudiziari o amministrativi nazionali aventi ad oggetto lo stesso brevetto; mentre dall’ altro lato il titolare del brevetto nazionale italiano si sarebbe trovato in una situazione di evidente discriminazione, essendo a questi preclusa la stessa ipotesi di aggiramento tramite la procedura centralizzata dinanzi all’ EPO<sup>249</sup>. Nessuna ragione

---

<sup>247</sup> D.VISSER, *op. cit.*, p. 344.

<sup>248</sup> Così P.FRASSI-S.GIUDICI, *EPC 2000: una prima lettura*, in *Riv.dir.ind.*, 2007, I, p. 210 e M.CARTELLA, *Il brevetto perfettibile*, in *Riv. dir. ind* 2010, I, p.103.

<sup>249</sup> Cfr. C. GALLI, *Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*. Assago, IPSOA, 2010, p. 96; nello stesso senso N.BOTTERO, *La riforma del codice della proprietà industriale*, Milano, GIUFFRÈ, 2011, p.154.

sussisteva infatti per prevedere due distinte discipline di coordinamento tra giudizio civile e procedura amministrativa di limitazione, a seconda che oggetto del giudizio fosse un brevetto nazionale o un brevetto europeo.

### 3.3. Portata realmente innovativa dell'art. 79,3 CPI? I precedenti giurisprudenziali.

L'adeguamento alla normativa europea risulta essere dunque la principale motivazione per il legislatore nell'aver adottato la disposizione di cui all'art. 79,3 CPI, ma questo non toglie che la nuova norma sia anche il punto di arrivo di una serie di pronunce giurisprudenziali italiane, anche anteriori all'entrata in vigore di EPC 2000.

Sulla possibilità poter esperire una limitazione in sede giudiziale si era infatti espresso il Tribunale di Tortona, rilevando che la preclusione di cui al vecchio art. 59 *quater*,<sup>3</sup> l.i. (art. 79,3 nella formulazione del Codice del 2005) riguardava la possibilità di esperire in sede di giudizio di nullità la limitazione in via amministrativa mentre «*non frappon(e)va) nessun impedimento alla possibilità di modificare, limitandola, la domanda in sede giurisdizionale*»<sup>250</sup>.

Sul tema si sono pronunciati più volte i giudici milanesi, affermando che «*non contrasta con l'art. 8.3 della convenzione di Strasburgo una riformulazione mediante accorpamento di certe rivendicazioni ove essa, lungi dall'estendere l'ambito di protezione del brevetto, miri soltanto a meglio esprimere l'intenzione del brevettante e a delineare con maggiore chiarezza i più ristretti confini della tutela*»<sup>251</sup>, e ancora sulla possibilità di riscrivere le rivendicazioni, solo però per mano del giudice, è stato affermato che «*L'ambito di protezione di un brevetto per invenzione può essere rideterminato dal giudice anche attraverso una riscrittura delle rivendicazioni originarie che non le alteri nella sostanza, così come restringendo tale ambito al trovato che risulti dall'insieme delle rivendicazioni o di alcune di esse*»<sup>252</sup>.

---

<sup>250</sup> Trib. Tortona, 29 agosto 1996, in *GADI*, 1997, p.301.

<sup>251</sup> Trib. Milano, 27 marzo 2004, in *GADI*, 2004, p. 972.

<sup>252</sup> App. Milano, 26 luglio 2002, in *GADI*, 2004, p. 254 e Trib. Milano, 8 marzo 2008, in *GADI*, 2007, p. 731; nello stesso senso si veda Trib. Bergamo, 22 marzo 2002, in *GADI*, 2002, p.754. Trib. Venezia, 16 febbraio 2006, in *GADI*, 2007, p.194, per cui «*È possibile che nel corso del giudizio si*

Altre pronunce della Corte d'appello di Milano sono andate ad escludere che nel caso concreto fosse possibile una ridefinizione dell'ambito di privativa, senza però negare in toto questo tipo di operazione. Si è infatti affermato che *«La validità del brevetto non può essere accertata sulla base di una riformulazione delle rivendicazioni la quale, nell'intento di restringere e delimitare la parte originale e quindi tutelabile del modello, descrive la configurazione di detta parte ed il relativo funzionamento con modalità non idonee a consentire di riconoscere, nel trovato descritto, l'oggetto o parte dell'oggetto delle originarie rivendicazioni così come individuabile in base alle espressioni adottate»*<sup>253</sup>.

La mancanza di una disposizione come quella prevista oggi dall'art. 79,3 CPI e dall'art. 138,3 CBE era sentita, tanto da affermare *«Non è possibile la modificazione delle rivendicazioni di un brevetto europeo in corso di causa davanti al giudice nazionale, poiché la convenzione sul brevetto europeo prevede che a ciò si possa procedere solo in fase di concessione o in fase di opposizione amministrativa e in tale ultimo caso solo in riduzione, e rinvia quanto alla possibilità di una modificazione delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni nel corso del procedimento di nullità alle specifiche previsioni delle legislazioni nazionali, nel caso italiano inesistenti»*<sup>254</sup>.

#### **4. Rapporto tra nullità parziale e limitazione del brevetto in corso di causa.**

##### **4.1. Effetti delle pronunce giudiziali.**

Innanzitutto occorre chiarire quali rapporti, affinità e divergenze intercorrano tra due istituti, ovvero quello della limitazione in corso di causa, di nuova

---

*pervenga ad una formulazione più limitata delle rivendicazioni brevettuali, ottenuta per esempio dalla rivendicazione principale con una o più delle rivendicazioni secondarie, così da realizzare un ambito di protezione più ristretto rispetto a quello originario».*

<sup>253</sup> Così App. Milano, 6 dicembre 1996, in *GADI*, 1997, p.450 e in *Il.dir.ind.*,1997,1,p. 379, con nota critica di M.LAMANDINI, *Le rivendicazioni brevettuali come formule sacramentali*; nello stesso senso App. Milano, 19 gennaio 2001, in *Riv.dir.ind.*, 2002, p.273; contro ogni tipo di riformulazione si veda App. Milano, 18 gennaio 2000, in *Riv.dir.ind* 2000, II, p.227, con nota di M.FRANZOSI, *Accorpare, integrare, riscrivere le rivendicazioni*, per cui *«La portata del brevetto è determinata unicamente dalle rivendicazioni, sia pure interpretate tramite la descrizione e i disegni; non è dunque lecito integrare, accorpare, riscrivere le rivendicazioni»*; nello stesso senso App. Milano, 11 luglio 2000, in *Riv.dir.ind*, 2000, II, p. 455.

<sup>254</sup> Così Trib. Torino, 9 giugno 1999, in *GADI*, 1999, p. 1191; la stessa preoccupazione è condivisa in dottrina da M.SCUFFI-M.FRANZOSI-M.FITANTE, *Il codice della proprietà industriale*. Padova, CEDAM, 2005, p. 399.

codificazione, e quello della nullità parziale, già consolidatosi da tempo nel nostro ordinamento.

La fattispecie della nullità parziale è stata trattata nella sua interezza nel precedente capitolo<sup>255</sup>, tuttavia si vuole in questa sede ricordare che si tratta di quell'ipotesi in cui il giudice, chiamato a decidere sulla nullità di un brevetto, rilevi in giudizio che il titolo non risulti invalido nella sua totalità ma solo per una parte, mentre la parte residua possieda i requisiti di validità; dati questi presupposti la sentenza che ne segue concerne una declaratoria di nullità parziale, volta a escludere la privativa sulla parte del brevetto non sana e mantenere valida quella restante, limitando in tal modo l'ambito di protezione del brevetto rispetto a come era stato concesso. Si è visto sempre in precedenza come, per fare sì che una parte del titolo rimanga valida, il giudice spesso proceda ad un accorpamento delle rivendicazioni sane o talvolta alla loro riscrittura. Per quanto riguarda dunque l'effetto della decisione di nullità parziale, è possibile affermare che quello che ne risulta è un brevetto emendato in senso limitativo, così come previsto dall'art. 76, per cui *«Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso...»*. Quel che interessa per la nostra analisi di comparazione è il fatto che lo stesso risultato è quello che consegue una volta sottoposta al giudice la riformulazione delle rivendicazioni da parte del titolare del brevetto, ai sensi dell'art 79,3 CPI, infatti qualora il testo brevettuale così come limitato venga accolto dal giudice, coadiuvato eventualmente dal consulente tecnico d'ufficio, è pacifico che la sentenza che ne consegue sarà sempre una declaratoria di nullità parziale<sup>256</sup> che farà salve le rivendicazioni come modificate, dichiarando invalide quelle restanti o comunque la parte non emendata che non possiede i requisiti di validità. Così dispone anche la stessa norma di cui all'art. 76,2 in tema di nullità parziale, per cui *«nel caso previsto dall'articolo 79, comma 3, stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione»*.

---

<sup>255</sup> Si veda capitolo II, parte II, par. 3.

<sup>256</sup> Così G.SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Milano, GIUFFRÈ, 2011, p.295; N.BOTTERO, *op. cit.*, p. 158; R. FRUSCALZO, *op. cit.*, p. 325; C. GALLI, *op. cit.*, p. 98.

#### 4.2. Ambito di applicazione.

Avendo appurato che sul piano degli effetti i due istituti in questione portano al medesimo risultato consistente nella modifica limitativa del testo originario del brevetto ed anzi uno, cioè la riformulazione, non può che confluire nell'altro, cioè la nullità parziale, occorre prendere in considerazione la base su cui questi due fenomeni operano, evidenziandone i soggetti coinvolti e le motivazioni sottostanti.

La sede in cui esperire i due rimedi è sempre quella del giudizio di nullità, ma è evidente come nel caso della riformulazione ex art. 79,3 CPI, questa possa provenire solo ed esclusivamente da parte del titolare del brevetto, e anche la norma non lascia dubbi interpretativi a riguardo nel momento in cui esplica che «*il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre...*». Sarà dunque nell'interesse di tale soggetto l'adoperarsi per presentare in giudizio delle rivendicazioni modificate, si tratta infatti di una limitazione puramente volontaria, a piena discrezione del titolare sul proporla o meno e su quale modifiche apportare al proprio brevetto nell'intento di salvarne una parte limitata. È una scelta che l'inventore o il suo avente causa deve ponderare adeguatamente: sarà infatti mossa inevitabile nel momento in cui, viste le anteriorità allegare dalla controparte, ci si rende conto che sono molto alte le possibilità di una pronuncia di invalidità da parte del giudice, e non resta che rischiare il tutto per tutto nella speranza che la parte riformulata non confligga con i documenti d'arte anteriore inducendo il giudice ad una declaratoria di nullità parziale; nel caso invece in cui le anteriorità non sembrano confliggere con gli insegnamenti del proprio titolo o comunque ci sono validi motivi per escludere l'accoglimento della domanda proposta dalla controparte, la sottoposizione al giudice di una riformulazione limitativa delle rivendicazioni potrebbe risultare una manovra alquanto controproducente, portando il titolare ad autolimitare la propria protezione in modo irreversibile, tanto è vero che ai sensi dell'art. 76,2 CPI il giudice, se accoglie la riformulazione, non potrà far altro che statuire le nuove rivendicazioni così come limitate dal proponente. Il rischio in questo caso è che la limitazione proposta volontariamente possa comportare inoltre una restrizione dell'ambito di privativa maggiore di quello che sarebbe derivato da una pronuncia di nullità parziale su discrezione del giudice in mancanza della riformulazione.

Come si evince da questi casi ipotetici si tratta di trovare volta per volta la strategia adeguata, valutando i rischi che potrebbero conseguire nel prendere la decisione di modificare il testo brevettuale, e quali se si decidesse di lasciare tutto com'è. Nel dubbio, una scelta ragionata dovrebbe far propendere per la soluzione più prudente, senza fare troppo affidamento su quello che il giudice si pensa possa giungere a statuire, nel caso infatti tale affidamento risultasse deluso, irrimediabili ne sarebbero le conseguenze e i relativi danni soprattutto sul piano economico.

#### 4.3. Confronto con l'ipotesi di limitazione amministrativa ex art. 79,1 CPI.

È bene sottolineare come la limitazione volontaria di cui si è appena parlato non sia completamente sovrapponibile alla procedura di limitazione esperibile in via amministrativa dinanzi all'UIBM, nonostante sia lo stesso soggetto a poterle proporre. Pur essendo il risultato il medesimo, ovvero l'emendamento di un brevetto limitato rispetto a quello originario per mano in un caso dell'Ufficio e nell'altro del giudice, completamente differente è la libertà del titolare nel decidere l'ampiezza e modalità della limitazione: mentre nel caso previsto dall'art. 79,3 CPI la domanda del titolare ha un contenuto molto circoscritto, se non obbligato, volto solo a contestare la domanda dell'attore facendo in modo che il brevetto non interferisca con le anteriorità allegate, nel caso di limitazione amministrativa la presentazione di un certo testo modificato sarà espressione di interessi diversi da quelli coinvolti nel giudizio di nullità<sup>257</sup>, è il titolare infatti ad adire l'Ufficio ed anche se la finalità è quella proprio di evitare in futuro giudizi sulla validità del proprio brevetto, diverso è il contesto e la sua libertà di scelta, che potrà propendere per una limitazione fatta su sua misura, magari anche non troppo restrittiva, a maggior ragione oggi sapendo che anche in giudizio potrà essere proposta una versione del testo ancor più limitata.

---

<sup>257</sup> Quest'osservazione viene fatta, seppur in un diverso contesto e prima dell'emanazione del d.lgs. 131/2010, da A.VANZETTI, *Considerazioni marginali sulla limitazione del brevetto*, in *Notiziario Ordine Consulenti in P.I.*, giugno 2006, p.20.

Mentre questi due tipi di limitazione si profilano come strumento di ulteriore perfezionamento della dichiarazione di volontà espressa dall'inventore all'atto del deposito del brevetto, l'istituto della nullità parziale oltre a provenire dall'iniziativa di un altro soggetto quale il giudicante una volta promosso un giudizio sulla validità del brevetto, sottostà a quelli che sono interessi che in parte differiscono da quelli del titolare del brevetto. Qualora infatti non sia proposta una riformulazione in giudizio e il giudice rilevasse che solo una parte del brevetto presenti autonomi requisiti di validità mentre la restante risultasse invalida, al fine di statuire una sentenza di nullità parziale egli dovrà provvedere, se necessario, ad accorpare le rivendicazioni, a integrarle con elementi della descrizione, o a riscriverle, e nel fare queste operazioni non potrà sapere, e non gli è richiesto, quali siano gli interessi del titolare nel ridefinire in un modo piuttosto che in un altro l'ambito di protezione del proprio brevetto. Il giudice avrà il solo ed unico scopo di fare in modo che quella parte ancora sana possa sopravvivere, e che le eventuali nuove rivendicazioni come da lui modificate rispettino tutti i requisiti di validità e siano inoltre atte ad esprimere con chiarezza ai terzi quali siano i nuovi confini dell'ambito di protezione del brevetto.

## **5. Questioni di ordine sostanziale: l'operazione di riformulazione.**

### **5.1. Premessa.**

Una questione di fondamentale importanza riguarda la modifica sostanziale che il titolare richiede di apportare al proprio brevetto nel momento in cui sottopone al giudice una "riformulazione" delle rivendicazioni, al fine di salvaguardare la validità del titolo almeno in parte.

Occorre dunque capire in cosa consista tale tipo di operazione, come si distingua da altri emendamenti possibili, entro quali limiti possa avvenire e che ruolo abbia in questa fattispecie la descrizione. Tutto ciò va valutato tenendo presente la posizione dei terzi e sulla tutela del loro affidamento rispetto agli insegnamenti del brevetto così come originariamente depositato.

## 5.2. L'accorpamento di rivendicazioni finalizzato alla pronuncia di nullità parziale.

La pratica più spesso utilizzata prima del decreto correttivo per emendare le rivendicazioni era quella operata dal giudice e finalizzata a pronunciare la nullità parziale del brevetto: essa consisteva il più delle volte nell'accorpare tra loro le rivendicazioni nulle in quanto anticipate dallo stato della tecnica con le rivendicazioni dipendenti invece valide.

Un esempio pratico può essere d'aiuto. Ipotizziamo che un brevetto relativo ad una bicicletta sia corredato da queste rivendicazioni<sup>258</sup>:

1. Veicolo autopropulso con almeno due ruote
2. Veicolo secondo la riv. 1, ove l'autopropulsione è con pedivella e trasmissione a catena.
3. Veicolo secondo la riv. 2, con almeno un deragliatore.
4. Veicolo secondo la riv. 3, con due deragliatori, davanti e dietro.

Una siffatta formulazione viene denominata "ad albero" in quanto si sviluppa a cerchi concentrici secondo criteri di dipendenza, e nel nostro caso è funzionale nel mostrare come è possibile restringere l'area di privativa. Qualora infatti, una volta promosso un giudizio volto ad accertare la nullità del brevetto, il giudice rilevi che le rivendicazioni 1, 2 e 3 sono nulle mentre la 4 è valida, potrà limitare il brevetto semplicemente accorpendo quest'ultima rivendicazione alla prima, inserendo ovviamente le due intermedie senza la quale la numero 4 non avrebbe senso logico. L'effetto della limitazione lo si rinviene nel fatto che mentre prima i terzi non potevano, sulla scorta dell'esempio appena fatto, attuare un «veicolo autopropulso con almeno due ruote», dopo l'accorpamento risulta palese l'ampliamento del loro margine di movimento, poiché non sarà loro possibile riprodurre solo un «veicolo autopropulso con almeno due ruote, dove l'autopropulsione è con pedivella e trasmissione a catena, e con due deragliatori, davanti e dietro».

---

<sup>258</sup> Esempio tratto da L.BOSOTTI, *L'interpretazione del brevetto nella giurisprudenza dell'EPO e dopo EPC 2000*, in *Il dir.ind.*, 2010, p.110.

Non è mai stata ipotizzabile però per il giudice la possibilità di andare a modificare il testo delle rivendicazioni cambiandone la formulazione, al massimo si è ritenuto ammissibile l'inserimento di connettori testuali che permettessero di legare tra loro le frasi accorpate, dando loro senso compiuto e una più facile leggibilità, senza però andarne a mutare la sostanza concettuale.

Ancora oggi questa possibilità di modifica senza intervento diretto sul testo brevettuale è ammessa, e in una fattispecie del genere il giudice potrà dichiarare la nullità parziale anche senza il previo deposito da parte del titolare di uno o più set di rivendicazioni limitate.

### 5.3. Individuazione dell'oggetto dell'istanza di limitazione.

L'operazione di limitazione è tecnicamente più complicata se la nullità parziale può essere pronunciata solo attraverso una modificazione testuale delle rivendicazioni esistenti. Tale possibilità, come abbiamo visto, è ora espressamente prevista dall'art. 79,3 CPI, dando la facoltà al titolare di sottoporre al giudice una riformulazione delle rivendicazioni del proprio brevetto.

Occorre in via preliminare definire l'oggetto dell'istanza di limitazione operata in giudizio. Poiché lo scopo della limitazione consiste nella riduzione dell'ambito di protezione del brevetto ed essendo quest'ultimo definito dalle rivendicazioni (seppur interpretate alla luce della descrizione e i disegni), si deve ritenere che non sia possibile procedere ad una limitazione operando solo sui disegni e sulla descrizione<sup>259</sup>. Dunque la limitazione deve incidere necessariamente sull'oggetto del brevetto e cioè sulle rivendicazioni brevettuali, del resto lo stesso art. 79,3 CPI prevede che ad essere riformulate siano solamente le rivendicazioni. Tuttavia potrà essere eventualmente opportuno un adeguamento dei disegni e della descrizione: una previsione del genere è espressa dal primo comma dell'art. 79 CPI in relazione alla specifica ipotesi di limitazione amministrativa, ma non dovrebbero esserci

---

<sup>259</sup> In questo senso si esprime D.BRAMBILLA, *op. cit.*, p. 306, per cui una limitazione relativa solamente a descrizione e/o disegni sarebbe suscettibile di operare in sede di interpretazione; nello stesso senso R. FRUSCALZO, *op. cit.*, p. 323; *contra* si veda N.BOTTERO, *op. cit.*, p. 152, secondo il quale è ipotizzabile che la limitazione non implichi necessariamente un emendamento delle rivendicazioni, potendo questa intervenire per effetto di una modifica della sola descrizione.

ostacoli nell'applicare lo stesso criterio nell'ipotesi di proposizione di rivendicazioni limitate in funzione della pronuncia di nullità parziale ai sensi del terzo comma dello stesso articolo<sup>260</sup>.

#### 5.4. Riformulazione delle rivendicazioni in senso limitativo dell'area di privativa: rimozione o inserimento di caratteristiche?

Non sempre dunque è possibile eliminare o accorpare alcune rivendicazioni per poter ridefinire in via limitativa un brevetto, in questi casi l'unico modo per emendare il titolo consiste nell'operare direttamente sul testo delle rivendicazioni, presentando al giudice una riscrittura di esse rispetto alla versione originariamente concessa dall'UIBM. Occorre dunque fare attenzione all'intervento da porre in essere sul testo brevettuale: potrebbe infatti a prima vista sembrare ovvio che per limitare l'ambito di protezione sia necessario procedere con l'eliminazione di frasi o parole dalle rivendicazioni, mentre un'aggiunta di caratteristiche potrebbe essere intesa come un ampliamento della protezione. È facile confondersi, ma nell'affrontare questa tematica è fondamentale avere le idee chiare. Come già detto e ripetuto la portata della tutela brevettuale è oggi determinata dalle rivendicazioni, per questo motivo più una rivendicazione è specifica nel prevedere su quali elementi è richiesta la protezione, più alta sarà la libertà di movimento dei terzi, e quindi più basso il grado di astensione richiesto; viceversa più una rivendicazione è formulata in modo generale, più difficile sarà per i concorrenti non interferire con il brevetto del titolare. Da questa prospettiva tutto si capovolge: se la rivendicazione originaria richiede protezione sul «trovato X, caratterizzato da A+B+C», significa che i terzi si troveranno ad essere contraffattori solo quando riprodurranno l'invenzione X insieme a tutti gli elementi A+B+C. Alla luce di quanto appena detto, se il titolare vuole riformulare tale testo in via limitativa non potrà ad esempio elidere l'elemento C, questo porterebbe infatti ad ampliare il suo ambito di privativa, poiché ai terzi basterà riprodurre X caratterizzato solamente da A+B per essere in contraffazione. Ne consegue che per operare correttamente una limitazione sarà necessario aggiungere elementi, rendere sempre più specifica la rivendicazione:

---

<sup>260</sup> Così R. FRUSCALZO, *op. cit.*, p. 323; N. BOTTERO, *op. cit.*, p. 159; C. GALLI, *op. cit.*, p. 99.

se infatti viene aggiunto alla rivendicazione originaria un elemento D, questo non andrà ad ampliare l'ambito dell'esclusiva, bensì a restringerlo dal momento che, perché il trovato dei terzi sia interferente con il brevetto, non basterà più che riproduca X caratterizzato da A+B+C che dunque sarà lecito attuare, sarà invece necessario che la soluzione X sia caratterizzata dall'insieme degli elementi A+B+C+D.

Possiamo concludere che l'aggiunta di caratteristiche non dovrebbe portare ad un ampliamento della protezione, in quanto assoggettando l'esclusiva a condizioni aggiuntive va da un lato a restringere il perimetro di esclusiva riservato al titolare, dall'altro a dilatare l'area di astensione concessa ai terzi concorrenti.

#### 5.5. Il doppio limite sostanziale.

Chiarito che per limitare una rivendicazione operando sul dato testuale occorra aggiungerne degli elementi più specifici, resta da capire da dove possano provenire tali informazioni aggiuntive e quali siano i limiti da rispettare affinché un'apparente limitazione non si trasformi in una indebita estensione della privativa.

A tale proposito è lo stesso art. 79,3 CPI a prevedere i margini di emendamento che la riformulazione non può superare, prevedendo che essa «rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso».

Come si evince dalla lettera della norma è presente un doppio limite da rispettare: il primo riguarda la sorgente da cui attingere le informazioni per integrare le rivendicazioni e si identifica nel contenuto della domanda iniziale, precludendo così la possibilità di aggiungere materia totalmente nuova; il secondo limite riguarda invece l'oggetto del brevetto, di cui si è già parlato e che consiste nell'ambito di protezione conferito dalle rivendicazioni originarie.

Da notare come in questo istituto vengano combinati due limiti che sono già previsti in modo autonomo in due momenti della vita del brevetto.

Il primo è lo stesso confine entro cui è possibile modificare il titolo quando è ancora allo stato di domanda, previsto in sede nazionale dall'art. 76,1,c) CPI e dalla CBE all'art. 123,2, come a sottolineare che la riformulazione operata sul brevetto dopo che è stato concesso sia identificabile in quell'iniziale manifestazione di volontà espressa con il deposito della domanda originaria e come sua ulteriore precisazione. Per cui così come era possibile per il richiedente modificare le rivendicazioni fino al momento della concessione del brevetto avvalendosi anche in via integrativa di tutto ciò che era già compreso in tutti gli allegati della domanda ex art. 172 CPI<sup>261</sup>, la stessa opportunità è offerta oggi al titolare del brevetto concesso in sede di giudizio di nullità. È possibile così rispondere al quesito posto poco sopra, sul presupposto che per limitare le rivendicazioni occorre aggiungere elementi, è possibile affermare che tali elementi possono provenire solo ed esclusivamente dal contenuto della domanda come originariamente depositata, e presumibilmente le informazioni più idonee allo scopo saranno rinvenibili negli allegati della descrizione e dei disegni.

Il secondo limite riguarda direttamente l'ambito di protezione del brevetto una volta concesso e viene fissato per evitare che a seguito della riformulazione scaturisca un'esclusiva più ampia rispetto a quella definita dalle rivendicazioni originarie, il che vorrebbe dire che sia avvenuta un'estensione della privativa sotto un'apparente limitazione, con conseguente indebito vantaggio per il titolare e pregiudizio per quei terzi che diverrebbero contraffattori in seguito alla modifica o vedrebbero in ogni caso ridotta la propria area di libertà. Per tale motivo questa ipotesi è stata aggiunta nel 2010 alle cause di nullità all'art. 76,1,c) per cui il brevetto è nullo nel caso in cui « *la protezione... è stata estesa*», adeguando il nostro ordinamento a quanto previsto per il brevetto europeo dagli articoli 123,3 e 138,1,d) CBE.

---

<sup>261</sup> Per la trattazione completa della disposizione si veda il II capitolo, parte I, par. 2.2.

## 5.6. Il ruolo della descrizione.

### 5.6.1. *Scopo dell'analisi.*

Dunque: se riformulare le rivendicazioni significa operare sul loro testo, se limitarle significa integrarle aggiungendo elementi caratterizzanti più specifici, se tali elementi vanno obbligatoriamente rinvenuti nel contenuto della domanda come originariamente depositata, ne consegue che il titolare potrebbe usufruire di tutte quelle informazioni tecniche e illustrative contenute principalmente nella descrizione, ed eventualmente anche nei disegni.

Facendo riferimento sempre all'esempio della bicicletta, tenendo ferme le quattro rivendicazioni di cui in precedenza, ipotizziamo che nella descrizione venga illustrato nello specifico come è strutturato il manubrio e che il cambio posteriore possieda cinque rapporti, ma queste caratteristiche non sono state indicate nelle rivendicazioni.

Occorre chiedersi se in un caso del genere, qualora le caratteristiche rivendicate dal richiedente confliggano con anteriorità allegate in giudizio da un concorrente che agisca per farne dichiarare la nullità, sia possibile per il titolare "ri pescare" dalla descrizione alcuni elementi, come nell'esempio il cambio posteriore a cinque rapporti, e farli transitare nelle rivendicazioni al fine di restringere l'ambito di privativa rendendolo più specifico in modo da esulare dalle anteriorità invalidanti. Nell'esempio della bicicletta la nuova rivendicazione come riformulata reciterebbe: «veicolo autopropulso con almeno due ruote, dove l'autopropulsione è con pedivella e trasmissione a catena, e con due deragliatori, davanti e dietro, di cui quello posteriore avente almeno cinque rapporti».

### 5.6.2. *Il limitato ruolo della descrizione nella fase di interpretazione del brevetto.*

Sul rapporto tra descrizione e rivendicazioni si è già parlato nel primo capitolo<sup>262</sup>, ove si è appurato che la prima può servire insieme ai disegni per interpretare le seconde, senza però possibilità di apportare aggiunte o integrazioni. Bisogna

---

<sup>262</sup> Si veda il capitolo I, par. 3.5.

considerare che questa visione riguarda esclusivamente l'attività di interpretazione del brevetto, e cioè quel momento in cui chi si trova ad esaminare il titolo brevettuale, che sia un terzo, un consulente o un giudice, per determinare l'area di privativa conferita dal brevetto deve rifarsi principalmente a quanto specificamente rivendicato dal titolare, usufruendo della descrizione per comprendere meglio la soluzione inventiva e le sue caratteristiche. Questa regola, giova ripeterlo, è espressa dall'art. 69 CBE, dal Protocollo interpretativo ad esso relativo e dal nostro attuale art. 52 CPI, per cui è pacifico che in sede di individuazione dell'ambito di esclusiva ciò che conta è quanto espresso nelle rivendicazioni e trova supporto nella descrizione e disegni, mentre non sarà possibile tutelare quanto descritto ma non specificamente rivendicato.

5.6.3. *Differenza tra interpretazione e riformulazione: il "ripescaggio" dalla descrizione.*

Con l'avvento dell'art. 79,3 CPI occorre tenere distinte le due questioni, una cosa infatti è l'interpretazione dell'oggetto del brevetto, ben diversa è invece la possibilità di modificarlo, seppure in via limitativa, mediante una riformulazione delle rivendicazioni.

Traslando le due operazioni nel corso di un giudizio concernente un brevetto per invenzione le differenze sono nette.

Nel primo caso le rivendicazioni su cui il giudice deve effettuare la valutazione sono quelle originarie, e l'ambito di protezione potrà essere determinato nel caso concreto avvalendosi della descrizione solo per meglio interpretare quanto rivendicato e non per integrare quanto mancante nelle rivendicazioni<sup>263</sup>. Ne risulta che una lettura

---

<sup>263</sup> Lo ripete una sentenza del Tribunale di Milano del 30 giugno 2011, in *Dejure*, affermando che non può pretendersi «di utilizzare la descrizione per includere nella tutela brevettuale quanto non è stato rivendicato. Se è vero infatti che la descrizione e i disegni servono a interpretare le rivendicazioni, il testo del secondo comma dell'art. 52 CRI. (come pure l'art. 69 primo comma CBE) è chiaro nell'indicare che i limiti della protezione sono indicati dalle rivendicazioni». Nel caso di specie veniva rivendicato un dispositivo, e solo nella descrizione veniva illustrata la conformazione "a tasca" dello stesso meccanismo. Dal momento che tale conformazione non risultava indicata nella rivendicazione, ne conseguiva l'impossibilità di ricomprenderla nell'ambito di protezione, afferma infatti il giudicante che «Seppure l'ipotesi del meccanismo a tasca di cui alla descrizione fosse un esempio di attuazione, si deve concludere che lo stesso non è compreso nelle rivendicazioni, cosicché

limitativa dell'oggetto del brevetto possa in questa sede essere fondata unicamente su materia già presente nelle rivendicazioni, escludendo la possibilità di riferirsi a materia desunta dalla domanda originaria. Dal punto di vista degli effetti la pronuncia che segue a tale tipo di operazione è una sentenza interpretativa con la quale il giudice va a definire nel caso di esame il perimetro di estensione dell'esclusiva brevettuale, e come tale non può che avere effetto meramente *inter partes*. Questa efficacia limitata alle sole parti del giudizio trova ragione nel fatto che il testo del brevetto è rimasto lo stesso, semplicemente il giudice ha dato nella singola fattispecie una certa interpretazione dell'oggetto del brevetto in esame per dirimere la controversia, senza mutare le caratteristiche del titolo. Se paradossalmente la pronuncia avesse effetti *erga omnes* sarebbero fortemente pregiudicati i diritti dei terzi, i quali anche dopo la sentenza porrebbero comunque il loro affidamento sullo stesso testo che risulta sin dall'inizio pubblicato dall'UIBM, così che sarebbe troppo oneroso richiedere a costoro di rinvenire l'ambito di protezione di un brevetto sulla base di tutte le sentenze interpretative dei giudici, che possono del resto essere ben diverse tra loro.

Totalmente diverso è il caso della sentenza di nullità parziale conseguente ad una riformulazione operata ex art. 79,3 CPI. In questo caso si esula dalla mera interpretazione, in quanto si procede a modificare il testo brevettuale ridefinendo esplicitamente l'oggetto del brevetto, andando a sostituire la vecchia formulazione: l'emendamento operato sulle rivendicazioni ha immediata efficacia tra le parti nel corso del procedimento, come infatti previsto per il brevetto europeo all'art. 138,3 CBE, nel giudizio di validità «*Il brevetto in tale testo limitato funge da base per la procedura*», inoltre qualora il giudice ritenga di ritenere valido il titolo così come modificato, ai sensi dell'art. 76,2 CPI nel pronunciare la declaratoria di nullità parziale «*stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione*».

A differenza della sentenza interpretativa questa pronuncia del giudice avrà efficacia *erga omnes*, così è infatti previsto dallo stesso CPI all'art 123, ove dispone che «*le nullità anche parziali di un titolo di proprietà industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato*». Ne consegue

---

*il brevetto non è idoneo a proteggere l'esempio dato e lo stesso non può essere invocato ai fini della valutazione della contraffazione*».

che il testo su cui i terzi dovranno fare affidamento da quel momento in poi sarà quello delle rivendicazioni come riformulate dal titolare e accolte dal giudice.

Chiarita questa differenza fondamentale, si capisce che in sede di riformulazione non valga più la regola per cui la descrizione non può aggiungere nulla alla rivendicazione, in questo caso infatti il brevetto viene riscritto e, come già detto, è come se si desse al titolare la possibilità di poter correggere in quel momento ciò che non ha potuto correggere quando il titolo era ancora in forma di domanda. Anche il dato testuale non lascia spazio ad altre interpretazioni quando prevede che la riformulazione debba rimanere entro i limiti del contenuto della domanda, con ciò prevedendo implicitamente la possibilità di andare a “ripescare” quegli elementi contenuti originariamente nella descrizione.

#### 5.7. Uno sguardo alla prassi dell'Ufficio Europeo.

Una presa di posizione contraria a quanto appena esposto sarebbe in primo luogo contrastante con quanto disposto dalla norma, ma ancor prima si porrebbe in contrasto con quanto previsto dalla Convenzione sul Brevetto europeo e con la prassi seguita dall'EPO relativamente alla procedura di limitazione centralizzata, le cui condizioni di esperibilità sono dati unicamente dall'esigenza di rimanere entro i margini del contenuto della domanda di brevetto senza aggiunta di materia nuova, e dal fatto che la protezione conferita originariamente non venga estesa.

##### 5.7.1. *Il limite del contenuto della domanda: il “gold standard” e il “novelty test”.*

Osservando in primo luogo come opera l'Ufficio Europeo in relazione al contenuto della domanda, occorre evidenziare come lo stesso abbia più volte autorizzato la possibilità di integrare le rivendicazioni con l'aggiunta di elementi provenienti dalla descrizione e dai disegni adottando il criterio del *novelty test*, per cui tale operazione risulterebbe ammissibile a condizione che l'oggetto della rivendicazione così come riformulata possa esser desunto in modo diretto e non ambiguo dalla descrizione stessa, e deve inoltre essere chiaro all'esperto del ramo che tale elemento concorra a risolvere il problema tecnico già individuato; in tal modo sarà inoltre rispettato quel

“gold standard” che l’EPO richiede per tutte le modifiche concernenti il brevetto europeo<sup>264</sup>. In caso contrario oltre a non essere rispettato il requisito di cui all’art. 123,2 CBE, sarà integrata quell’ipotesi di nullità consistente nel fatto che «l’oggetto del brevetto europeo si estende oltre il contenuto della domanda nel testo depositato in principio» come previsto dall’art. 138,1,c CBE.

È stato così affermato dalla Board of Appeal<sup>265</sup> che «An amendment of a claim by the introduction of a technical feature taken in isolation from the description of a specific embodiment is not allowable under Article 123(2) EPC if it is not clear beyond any doubt for a skilled reader from the application documents as filed that the subject-matter of the claim thus amended provides a complete solution to a technical problem unambiguously recognizable from the application».

#### 5.7.2. Descrizione come “serbatoio” di informazioni? L’intermediate generalisation e i limiti al “ripescaggio” di materia.

Ammessa in linea di principio la possibilità di riformulare in via limitativa le rivendicazioni tramite materia tratta dalla descrizione, la Divisione di esame si preoccupa inoltre di valutare che tale operazione non si tramuti in un indebita “intermediate generalisation”.

Questo fenomeno è stato così definito dalla Board of Appeal<sup>266</sup>: «Subject-matter as amended is a generalisation of a particular embodiment (originally disclosed), which is at an intermediate point between that particular embodiment and the definition in general terms of the invention as originally disclosed».

---

<sup>264</sup> Tale standard prevede che «any amendment to the parts of a European patent application or of a European patent relating to the disclosure (the description, claims and drawings) is subject to the mandatory prohibition on extension laid down in Article 123(2) EPC and can therefore, irrespective of the context of the amendment made, only be made within the limits of what a skilled person would derive directly and unambiguously, using common general knowledge, and seen objectively and relative to the date of filing, from the whole of these documents as filed...». In questo senso depono la decisione della Board of Appeal T 248/12 in [www.epo.org](http://www.epo.org); nello stesso senso si vedano T 1206/01, T 731/03, T 1407/06 e T 1772/06, in [www.epo.org](http://www.epo.org).

<sup>265</sup> Si veda la decisione T 284/94 in [www.epo.org](http://www.epo.org); nello stesso senso, riguardanti la presentazione di una domanda divisionale, depongono le decisioni T 402/00 in [www.epo.org](http://www.epo.org) e T 423/03, in [www.epo.org](http://www.epo.org) per cui «the subject-matter claimed in the divisional application has to be compared with the content of the earlier (parent) application as filed, whereby the content of an application comprises the whole disclosure, express or implied, that is directly and unambiguously derivable from the application including information which is implicit and immediately and unambiguously apparent to a person skilled in the art reading the application».

<sup>266</sup> Si veda la decisione T 461/05 in [www.epo.org](http://www.epo.org)

Affinché sia rispettato il requisito di cui all'art. 123,2 CBE per cui l'oggetto del brevetto modificato non deve andare oltre il contenuto della domanda iniziale, le linee guida dell'EPO<sup>267</sup>, premettendo che *«the content of the application as filed must not be considered to be a reservoir from which individual features pertaining to separate embodiments can be combined in order to artificially create a particular combination»*, prevedono che, qualora una caratteristica venga presa da una forma di realizzazione solo descritta e aggiunta ad una rivendicazione, deve essere accertato che:

*« – the feature is not related or inextricably linked to the other features of that embodiment. and*

*– the removal of the omitted features from the embodiment passes the three-point or essentiality test described in H-V, 3.1<sup>268</sup> above, and*

*– the overall disclosure justifies the generalising isolation of the feature and its introduction into the claim».*

Applicando tali regole si vuole evitare che qualsiasi elemento compreso nella descrizione possa essere trasferito isolatamente nelle rivendicazioni. Passando in rassegna varie decisioni relative a brevetti europei è stato possibile constatare casi in cui *l'intermediate generalisation* è stata ammessa e casi in cui quest'operazione è stata respinta in quanto contrastante con quanto disposto dall'art. 123,2 CBE.

Partendo da un semplice esempio è possibile illustrare entrambi i casi.

Ipotizziamo che la rivendicazione originaria richieda la protezione di «A+B», mentre la descrizione illustri il trovato tramite gli elementi «A+B+C+D+E». Essendo la rivendicazione molto generale, per ovviare ad una possibile mancanza di novità o attività inventiva il titolare richiede di modificare in via limitativa la rivendicazione

---

<sup>267</sup> Guidelines EPO ed. 2012 (Parte H, V – 3.2.1) in [www.epo.org](http://www.epo.org)

<sup>268</sup> L'«*essentially test*» consiste nel verificare che l'aggiunta o la rimozione di una caratteristica dalle rivendicazioni non violi l'art. 123,2 CBE, e ciò accade se la persona esperta del ramo è capace di riconoscere in modo diretto e non ambiguo che:  
*«(i) the feature was not explained as essential in the disclosure;*  
*(ii) the feature is not, as such, indispensable for the function of the invention in the light of the technical problem the invention serves to solve; and*  
*(iii) the replacement or removal requires no real modification of other features to compensate for the change».*

inserendo l'elemento «C» di modo che la nuova protezione ricada in modo più specifico su «A+B+C».

Dato l'esempio di base è possibile rilevare che l'ammissibilità o meno della *intermediate generalisation* o *intermediate restriction* dipenda nella maggior parte dei casi dal rapporto che intercorre tra l'elemento inserito nella rivendicazione emendata e gli altri elementi presenti nella descrizione, non trasposti nell'ambito di protezione: nei casi in cui si è osservato che gli elementi descritti «A+B+C+D+E» fossero tra loro collegati inscindibilmente sia dal punto di vista funzionale che strutturale, di modo che una persona esperta del ramo non avrebbe saputo trovare un significato inventivo di un singolo elemento fuori dal contesto in cui era stato descritto, l'aggiunta isolata dell'elemento «C» nella rivendicazione è stata giudicata inammissibile; nei casi invece in cui ognuno degli elementi ricompresi nella descrizione risultasse capace di produrre autonomamente un effetto tecnico senza necessariamente essere combinato con gli altri, la trasposizione di uno di essi nella rivendicazione è stata ritenuta ammissibile qualora per l'esperto del ramo fosse senza dubbio riconoscibile che ad esempio la combinazione «A+B+C» potesse esplicare funzionalità tecniche a prescindere dall'unione con «D+E»<sup>269</sup>.

### 5.7.3. Il limite dell'oggetto della protezione originaria.

Un ulteriore limite all'introduzione nelle rivendicazioni di elementi tecnici estratti dalla domanda lo si trova sempre espresso nelle linee guida dell'EPO<sup>270</sup>, le quali dichiarano inaccoglibili quelle istanze di limitazione in cui l'aggiunta di materia tenda a trasformare l'oggetto del brevetto in un *aliud* differente rispetto quello risultante dal deposito effettuato in origine. È comprensibile dunque che,

---

<sup>269</sup> Per le decisioni in cui la Board of Appeal ha ritenuto non ammissibile una "*intermediate generalisation*" si vedano in [www.epo.org](http://www.epo.org): T 1164/04, T 200/04, T 166/04, T 264/03, T 25/03; per le decisioni in cui invece tale operazione è stata ritenuta valida si vedano T 300/06, T 461/05, T188/05, T70/99, T 425/06, T 879/09 sempre in [www.epo.org](http://www.epo.org).

<sup>270</sup> In particolare la Rule 95 (2) prevede che la Divisione d'esame, nel corso della procedura centralizzata di limitazione, «*shall examine whether the amended claims constitute a limitation vis-à-vis the claims as granted or amended in opposition or limitation proceedings*», mentre le Guidelines EPO ed. 2012 (Parte D, X – 4.3) in [www.epo.org](http://www.epo.org) esplicitano che «*The term "limitation" is to be interpreted as meaning a reduction in the extent of protection conferred by the claims. Mere clarifications or changes made to protect a different subject ("aliud") are not to be considered as limitations*»

prendendo in considerazione l'esempio della bicicletta, se in una rivendicazione viene aggiunta al veicolo la caratteristica di un «motore elettrico», l'oggetto "bicicletta" verrebbe trasformato nell'oggetto "motocicletta". In questo caso oltre a mutare l'oggetto del brevetto, il rischio è quello di incorrere nella causa di nullità prevista nell'ipotesi in cui la protezione del brevetto è stata estesa, disciplinata sia dall'art. 138,1,c).

Sulla base di quanto appena descritto, per cui in sede di emendamento delle rivendicazioni l'Ufficio Europeo permette, seppur con alcuni limiti, il "ripescaggio" di elementi contenuti dalla descrizione, non sembrano porsi particolari problemi nell'accettare che tale pratica possa affermarsi oggi nel nostro ordinamento, dal momento che i limiti cui è sottoposta l'istanza di limitazione italiana sono gli stessi previsti in sede di modifica e di limitazione centralizzata dalla Convenzione sul brevetto europeo. Occorre dunque fare tesoro degli insegnamenti, criteri e test elaborati dall'EPO, poiché questi non possono che giovare alla corretta applicazione dell'istituto in questione nel nostro sistema.

## **6. Riformulazione e tutela dell'affidamento.**

Un'altra problematica con cui deve scontrarsi la possibilità di riformulare le rivendicazioni in corso di causa riguarda la tutela dei terzi: si tratta di valutare se le modifiche apportate alle rivendicazioni anche tramite il recupero di elementi contenuti nella descrizione, pur consistendo in una limitazione dell'ambito di privativa, possano pregiudicare i diritti dei terzi concorrenti ed in particolare ledere il loro affidamento sull'oggetto del brevetto come delineato dalle rivendicazioni originarie.

### 6.1. Prime critiche all'art. 79,3 CPI: alterazione del bilanciamento di interessi tra titolare e terzi?

Sul punto i primi commentatori hanno mosso varie critiche alla facoltà concessa oggi dall'art. 79,3 CPI, sostenendo con varie argomentazioni che una siffatta operazione sposterebbe la linea del bilanciamento di interessi, che il brevetto

dovrebbe contemperare, verso un indebito vantaggio per il titolare del brevetto, con conseguenti effetti altrettanto sfavorevoli per i terzi, a partire dal soggetto che in giudizio si vede “cambiate le carte in tavola”.

Una prima considerazione ha riguardato la qualità del dovere di astensione cui è sottoposto il terzo.

È stato infatti affermato che il requisito per cui la rivendicazione debba indicare specificamente ciò che si intende debba formare oggetto di tutela sarebbe funzionale all'esigenza di assicurare ai terzi una ragionevole sicurezza sulla misura del loro dovere di astensione. Perché sia perseguito tale scopo sarebbe necessario che la specificità dell'indicazione costituisca un requisito perdurante della pretesa di tutela, nel senso che l'esclusione originaria e volontaria di una caratteristica dall'ambito di protezione richiesta, seppur descritta, dovrebbe determinare il correlativo diritto del terzo di attuare ciò che il titolare non ha specificamente incluso nella sua ambizione di tutela.

Secondo un commentatore<sup>271</sup> il fatto che la riformulazione vada a limitare la portata dell'ambito di tutela ha poca importanza: conta il fatto che si rinfacci al terzo un dovere di astensione riferito a qualcosa di “diverso” rispetto a ciò che originariamente emergeva dalle rivendicazioni. La circostanza che al terzo competerà un dovere di astensione più attenuato non sarebbe appagante, a suo dire, poiché il presupposto della rivendicazione risiederebbe nell'invalidità originaria della rivendicazione, integrata dall'assenza della caratteristica supplementare, solo descritta e non specificamente rivendicata.

Di conseguenza enorme sarebbe lo scarto tra il vantaggio del titolare e quello dei terzi concorrenti a seguito della riformulazione: i primi vedrebbero salvato e tutelato, seppur in via parziale, ciò che era illegittimamente rivendicato, e quindi invalido *ab origine*, mentre i secondi vedrebbero solamente ampliata la loro libertà di attuazione, nulla in confronto al fatto che quanto rivendicato originariamente

---

<sup>271</sup> I.M.PRADO, *La nuova disciplina delle rivendicazioni*, in *Il dir. ind.*, 2010, p. 533; ID. *Riformulazione*, *op. cit.*, p. 435; ID. *Brevi note in tema di «interpretazione delle rivendicazioni»*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, I, p.132.

avrebbe dovuto essere escluso dalla protezione brevettuale, e dunque lasciato ad intera disposizione della collettività, mentre la lacuna che causava l'invalidità è stata colmata grazie al recupero di una caratteristica inserita solamente nella descrizione.

## 6.2. Ma è veramente così? Un'ulteriore riflessione.

La critica appena esposta si basa sul fatto che i terzi vedrebbero ancora tutelata un'invenzione che sin dall'inizio avrebbe dovuto non essere protetta in quanto invalida, e questa circostanza non sarebbe controbilanciata dall'attenuazione del dovere di astensione che ad essi compete, poiché quest'ultimo non sarebbe riferito a qualcosa di limitato, bensì a qualcosa di *diverso* da quanto specificamente rivendicato in origine.

A parere di chi scrive queste considerazioni non sono da condividere poiché fondate su un presupposto scorretto.

Occorre sottolineare una questione fondamentale: il fatto che una o più rivendicazioni siano prive dei requisiti di validità non significa che il brevetto sia nullo *ipso facto*<sup>272</sup>. Il titolo è infatti valido dal momento in cui è concesso dall'Ufficio Italiano Brevetti, mentre diventa invalido solo nel momento in cui la nullità dello stesso sia stata dichiarata dal giudice con sentenza passata in giudicato. Di conseguenza il terzo che stimi le rivendicazioni di un certo brevetto essere prive dei requisiti di validità avrà modo di proporre un'azione di nullità affinché il giudice la dichiari, beneficiando poi della efficacia *ex tunc* dell'eventuale sentenza di nullità, ma fino a quel momento non potrà comportarsi come se il brevetto non esistesse. Chiarito questo punto si capisce che la critica di cui sopra non sussiste: il terzo non è svantaggiato dal fatto che un brevetto nullo diventi brevetto parzialmente valido in seguito alla riformulazione, perché il brevetto non è affatto nullo, ma potenzialmente invalidabile. La riformulazione non fa in alcun modo rivivere un brevetto nullo, ne ridefinisce solo l'ambito di esclusiva, con la rinuncia, da parte del titolare, all'ambito più ampio di protezione definito dalle rivendicazioni originarie.

---

<sup>272</sup> Cfr. N.BOTTERO, *op. cit.*, p. 149; L.BOSOTTI, *op. cit.*, p. 111.

### 6.3. Spunti per un corretto bilanciamento.

Questo non sta a significare che l'affidamento dei terzi non vada preso in considerazione, occorre infatti fare attenzione affinché sotto un'apparente limitazione si nasconda un'indebita estensione della protezione. Sul punto non dovrebbero esserci particolari problemi, si è visto sopra come già il codice preveda il doppio limite del contenuto della domanda e della protezione conferita originariamente, in aggiunta si potrebbero recepire i criteri di valutazione e i rigorosi test praticati dall'Ufficio Europeo ed esposti in precedenza. In questo modo non viene ad esistere il problema di una diversità del dovere di astensione, si è sottolineata infatti l'inammissibilità di una riformulazione che porti alla determinazione di un *aliud* rispetto all'oggetto del brevetto come definito in origine.

Un semplice test per salvaguardare i diritti dei terzi consiste nel verificare che chi non era contraffattore del brevetto come inizialmente concesso non lo diventi per effetto di una modifica intervenuta dopo la concessione. Se dunque il titolare rivendicava «A+B+C» e il concorrente attuando «A+B» non integrava contraffazione, non la integrerà nemmeno quando la rivendicazione sarà limitata con l'aggiunta di un elemento che la renderà più specifica ad esempio «A+B+C+D», da quel momento in poi anzi il dovere di astensione del terzo vien ridotto, potendo egli attuare liberamente «A+B+C»<sup>273</sup>.

Ecco perché la limitazione, se è tale ovviamente, non incide sui diritti dei terzi se non estendendone la portata. Ancora una volta vengono contemperati gli interessi del titolare e dei concorrenti in ambito brevettuale: gli uni vedendo sopravvivere in parte la tutela sul proprio trovato, gli altri vedendo ampliato il proprio margine di

---

<sup>273</sup> Si tratta ovviamente di un caso molto semplice e non è detto che il risultato cui si pervenga sia sempre quello illustrato: basti pensare ad un complesso brevetto chimico sui cui il titolare rivendichi «A+B+C» mentre il concorrente successivamente attui «A+B+C+D» ove «D» sia elemento idoneo ad escludere qualsiasi rapporto di dipendenza, e dunque di contraffazione, con l'invenzione rivendicata in quanto idoneo a mutare radicalmente la soluzione inventiva. In questo caso cosa succede se il titolare del primo brevetto recupera l'elemento «D» dalla descrizione e lo trasla nelle rivendicazioni proteggendo «A+B+C+D»? Risulterebbe che il concorrente che prima non era contraffattore lo diventi dopo la riformulazione, si può ancora parlare di limitazione?

libertà e vedendo consegnati alla collettività elementi che prima erano oggetto di monopolio.

## **7. Questioni di ordine processuale.**

### **7.1. Premessa: un corretto inquadramento.**

Se in relazione alle questioni di ordine sostanziale non vi sono particolari obiezioni e problematiche, in particolare nell'ammettere una riformulazione delle rivendicazioni nei modi e limiti appena esaminati, lo stesso non si può dire per i rilievi processuali che l'art. 79,3 CPI introduce nel nostro sistema. Il procedimento su titoli di proprietà industriale è infatti regolato sia dalle norme del codice di procedura civile sia dalle norme processuali del codice di proprietà industriale e deve necessariamente svolgersi nel rispetto di tali disposizioni. Si tratta dunque di capire come questa inedita facoltà prevista in favore del titolare di emendare il proprio titolo nel corso di un giudizio possa trovare spazio in un sistema processuale come quello civilistico, poco flessibile e ricco di preclusioni e scadenze, nel rispetto inoltre dei principi espressi dalla costituzione e in particolare dall'art. 111 che regola il "giusto processo", tra cui l'esigenza di una ragionevole durata del processo e la garanzia del contraddittorio tra le parti.

Le difficoltà nel dare delle risposte sicure sorgono in primo luogo dal fatto che l'art. 79,3 CPI discende da quanto previsto da EPC2000, normativa che prevede la stessa facoltà per il titolare ma in un procedimento di opposizione dinanzi all'EPO, che è un procedimento strutturalmente diverso dal nostro giudizio civile, essendo per molti aspetti assimilabile ad un procedimento amministrativo; in secondo luogo dal fatto che la giurisprudenza italiana non ha ancora preso posizione in merito, né tanto meno ha dato delle direttive che i giudici possano seguire.

Segno evidente della confusione che regna in materia lo si riscontra nel fatto che negli ultimi mesi sono stati organizzati due convegni<sup>274</sup> in cui giudici, avvocati, consulenti e mandatari, sia italiani che europei, hanno avuto la possibilità di confrontarsi tra loro e, collaborando, provare ad elaborare delle linee-guida uniformi. Chi scrive ha seguito entrambi gli incontri, il primo in via differita e il secondo partecipandovi, e l'impressione che ne è scaturita è riassumibile nel confronto tra la reazione del nostro sistema e quella degli altri ordinamenti europei: i secondi sembrano aver preso atto della necessità di attuare la nuova norma prevista dalla CBE e, seppur con modi diversi, hanno tentato di introdurla nelle regole dei propri procedimenti nazionali; in Italia invece pare che tra i giudici e gli avvocati ci sia una certa resistenza nell'accettare che tali cambiamenti possano trovare spazio e la norma viene letta con molta diffidenza, come uno strumento che potrebbe stravolgere un sistema ormai solidificato da anni.

Date queste premesse lo scopo delle pagine seguenti non sarà quello di dare risposte esaurienti e definitive bensì quello, da un parte, di illustrare le problematiche salienti che sono sorte tra gli esperti della materia e, dall'altra, di valutare quelle che possono essere le soluzioni più congeniali affinché la norma in questione riesca a trovare applicazione nel modo più efficiente. A tal fine saranno molto utili gli spunti formulati nei convegni sopra citati, così come sarà interessante dare uno sguardo a quelle che sono le soluzioni ideate negli altri ordinamenti. Poche sono le certezze, molte le domande, diverse le possibili proposte di soluzione: sarà dunque inevitabile, nonché doveroso, prendere posizione in merito alle molteplici alternative che saranno prospettate.

Prima di addentrarsi nelle tematiche di ordine processuale, occorre avere nuovamente ben chiaro quale sia la *ratio* della disposizione introdotta con il d.lgs

---

<sup>274</sup> Si tratta, per il primo, della Tavola Rotonda sul tema "*Limitazione delle rivendicazioni in corso di causa*", organizzata dal Collegio dei Consulenti in Proprietà Industriale e tenutasi il 21 febbraio 2014 presso il Palazzo delle Stelline a Milano, Sala Toscanini; il secondo dal titolo "*Brevetto di invenzione: un titolo a geometria variabile? la modifica del brevetto e delle domande giudiziali*", è stato organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura - struttura territoriale di formazione decentrata del distretto di Milano, e si è tenuto nei giorni 27 e 28 giugno 2014 presso l'Aula Magna "Emilio Alessandrini e Guido Galli" del Palazzo di Giustizia di Milano.

131 del 2010: il nostro sistema prevede un esame preventivo del titolo brevettuale al momento del deposito della domanda, disciplinato dall'art. 170 CPI e finalizzato ad accertare da una parte i requisiti legali di brevettabilità, dall'altra quelli relativi alla novità ed altezza inventiva, grazie all'attribuzione delle ricerche di anteriorità all'EPO avvenuta con il D.M. 27 giugno 2008. Tuttavia l'esame delle anteriorità, per quanto approfondito possa essere, non è mai esaustivo ed è dunque possibile che il titolo venga concesso nonostante vi siano documenti d'arte anteriore non rinvenuti al momento dell'esame. Preso atto di ciò, l'art. 79,3 CPI permette oggi al titolare del brevetto di emendare le proprie rivendicazioni in senso limitativo qualora il proprio titolo venga contestato in sede di giudizio di nullità a causa della presunta interferenza con anteriorità invalidanti allegate dalla controparte, anche se non rinvenute al momento del deposito. Da una parte la previsione di tale facoltà esprime un *favor* per la conservazione del brevetto, evitando che il titolare perda *in toto* il proprio diritto di privativa a causa di anteriorità che se avesse conosciuto al momento della domanda avrebbe provveduto ad ovviare; dall'altra parte questa concessione viene controbilanciata dalla norma prevedendo un beneficio anche a favore dei terzi, poiché la modifica apportabile dal titolare sarà solo in senso limitativo della propria esclusiva, così che a seguito della sentenza di nullità parziale alcune caratteristiche del trovato torneranno ad essere di disponibilità della collettività.

## 7.2. Applicabilità della norma alle cause pendenti.

### 7.2.1. *Il quesito.*

La prima difficoltà che i giudicanti hanno dovuto affrontare nell'attuare la norma introdotta dal decreto correttivo ha riguardato la sua applicabilità o meno alle cause pendenti al momento della sua entrata in vigore. La scelta di una soluzione piuttosto che un'altra avrebbe portato ad esiti non indifferenti: nel caso infatti si fosse ritenuto immediatamente applicabile il nuovo terzo comma dell'art. 79 CPI il titolare avrebbe potuto limitare il proprio brevetto, con buone probabilità di salvaguardare parte del titolo qualora ne fosse contestata la validità; nel caso opposto invece, continuando ad applicare il vecchio terzo comma, tale possibilità

avrebbe continuato a rimanere preclusa con probabile soccombenza integrale del titolare e del proprio titolo nel giudizio di nullità. Sul punto si vuole illustrare il repentino cambio di orientamento avvenuto a distanza di pochi anni nello stesso tribunale, attraverso la breve analisi di due decisioni.

#### 7.2.2. *La prima presa di posizione.*

Inizialmente la questione sull'applicabilità dell' art. 79,3 CPI ai giudizi pendenti è stata esaminata dal Tribunale di Milano<sup>275</sup>, meno di un anno dopo l'emanazione del d.lgs. 131/2010.

Nella fattispecie il titolare di un brevetto aveva esperito un'azione in contraffazione, allegando una violazione riferita al corpo di rivendicazioni risultante dal testo originariamente concesso dall'UIBM. Una volta però che la CTU della causa di merito aveva ritenuto che il prodotto commercializzato dal convenuto non interferiva con gli insegnamenti del brevetto del titolare, quest'ultimo, dopo aver proceduto a ridefinire il testo di una rivendicazione tramite istanza di limitazione in via amministrativa dinanzi all'Ufficio, sulla base dello stesso nuovo testo presentato all'Ufficio depositava in corso di causa un ricorso cautelare, assumendo l'interferenza del prodotto del concorrente rispetto alla nuova rivendicazione così come modificata, facendo affidamento sul nuovo art. 79,3 CPI.

Sul punto il giudicante aveva però ritenuto che si dovesse escludere che alla nuova norma potesse essere attribuita una mera incidenza sul piano esclusivamente processuale, circostanza che ne avrebbe consentito l'immediata applicabilità anche alle cause di nullità già pendenti, secondo il principio del *tempus regit actum*. A suo parere infatti la possibilità per il titolare del brevetto di sottoporre al giudice una riformulazione delle rivendicazioni «*non può ritenersi circoscritta ai soli effetti processuali conseguenti all'introduzione in ogni stato e grado del giudizio di una facoltà che prima non era contemplata o regolata dalla legge, ma esplica i suoi effetti principalmente sul piano sostanziale nella misura in cui consente una possibilità di intervento sull'ampiezza di protezione del brevetto mediante la modifica -sia pure in senso riduttivo- del testo delle sue*

---

<sup>275</sup> Si tratta di Trib. Milano, ordinanza 7 luglio 2011, Giud. Marangoni, tra le parti Colibrì System S.p.a. c. Ri.Plast. S.r.l., in *Il dir. ind.*, 2011, p. 433, con commento di I.M.PRADO, *Riformulazione delle rivendicazioni in sede giurisdizionale e giudizio di contraffazione*.

*rivendicazioni destinata ad influire direttamente sulle posizioni dei terzi, tenuto conto del valore da attribuire alle rivendicazioni stesse quale limite per i terzi allo svolgimento della loro attività economica», tale norma infatti «consente ciò che prima era espressamente escluso e cioè che l'ambito di protezione del brevetto possa modificarsi anche dopo che sia stata proposta in via giudiziale una domanda di nullità del brevetto stesso, incidendo dunque direttamente sul diritto sostanziale dedotto in giudizio nel senso di modificarne i contorni e l'ambito di efficacia sostanziale della privativa stessa».*

A seguito di tali motivazioni il giudice andava a statuire che la fattispecie in esame continuasse ad essere regolata dal previgente art. 79 CPI, ai sensi del quale non sarebbe stata possibile alcuna modificazione da parte del titolare sul testo delle rivendicazioni in corso di causa, nonché la possibilità di avvalersi della limitazione in via amministrativa, per tutta la durata del giudizio<sup>276</sup>. Ne conseguiva il rigetto della domanda del titolare.

### 7.2.3. *Il successivo cambio di rotta.*

Questa presa di posizione restrittiva nei confronti della nuova norma venne recepita nei giudizi successivi<sup>277</sup>, tuttavia di recente, con una sentenza del giugno 2014, lo stesso foro milanese sembra aver mutato radicalmente il proprio orientamento<sup>278</sup>.

Si trattava in questo caso di una controversia che vedeva contrapposte due importanti società italiane attive da anni nella produzione e nel commercio di ferramenta. La prima aveva convenuto in giudizio la seconda per sentire dichiarare la nullità di tre brevetti e di due domande di brevetto italiani della concorrente e per l'accertamento di non interferenza di un proprio prodotto con i suddetti titoli. La parte convenuta, costituendosi, ha dato atto dell'estraneità dei prodotti dell'attrice a tre delle privative oggetto di azione di nullità ed ha, invece, eccepito l'interferenza dei prodotti avversari con i residui due titoli, in relazione ai quali ha svolto domanda riconvenzionale di contraffazione, risarcimento del danno ed inibitoria

---

<sup>276</sup> Propendeva invece sin da subito per l'applicabilità dell'art. 79,3 CPI alle cause pendenti N.BOTTERO, *op. cit.*, p. 158.

<sup>277</sup> Si veda Trib. Bologna, 10 novembre 2012, in *app.darts-ip.com*; Trib. Milano, 14 luglio 2011, in *app.darts-ip.com*.

<sup>278</sup> Si tratta della sentenza del Tribunale di Milano n. 7708/2014 pubblicata l'11 giugno 2014, non ancora passata in giudicato.

assistita da penale. Durante la CTU, la seconda società ha depositato un'istanza di limitazione per i due brevetti interessati dalle contrapposte domande di nullità e contraffazione, sottoponendo un set di nuove rivendicazioni per ciascun titolo.

In questo caso il collegio, pur riconoscendo che la disciplina della riformulazione in corso di causa delle rivendicazioni producesse effetti sul piano sostanziale, costituendo una rinuncia parziale all'ambito di protezione del brevetto e concretandosi per tale via nella «limitazione del perimetro del diritto soggettivo», ha tuttavia rigettato l'eccezione di inapplicabilità dell'art. 79,3 CPI alle cause pendenti. Ribaltando l'orientamento formatosi in principio, ha affermato che la norma in questione ha chiara natura processuale, poiché regola e disciplina «una facoltà -già prevista in sede amministrativa- estendendola alla sede contenziosa e fornendo precise indicazioni sul tipo di processo nel quale tale rimedio può essere esperito - “nel giudizio di nullità”- sui termini per il tempestivo esercizio dello stesso - “in ogni stato e grado”- e sul soggetto processuale al quale la relativa istanza va rivolta -“il giudice”-. Dalla natura processuale della norma discende, secondo il Collegio, la sua applicabilità ai processi già pendenti alla data della sua entrata in vigore. Nel merito delle proposte di riformulazione avanzate dalla convenuta, il Collegio ha inoltre ritenuto che, per entrambi i titoli, le rivendicazioni come riformulate rimanessero entro i limiti della domanda depositata, non estendendo la protezione conferita dalla relativa privativa, e fossero perciò accoglibili.

### 7.3. La sottoposizione della riformulazione «in un giudizio di nullità».

L'art. 79,3 CPI esordisce disponendo che la facoltà del titolare di sottoporre una riformulazione delle rivendicazioni debba essere formulata «in un giudizio di nullità», e se si ha in mente l'obiettivo della norma, risulta evidente che non poteva essere previsto in modo diverso.

In primo luogo occorre ricordare che la sede privilegiata per effettuare una limitazione del proprio brevetto è quella amministrativa dinanzi all'UIBM, come previsto dall'art. 79,1 CPI. Questa è dunque la “regola”: se il titolare si rende conto di aver redatto le rivendicazioni in modo troppo generico o si accorge dell'esistenza di anteriorità che potrebbero invalidare il proprio titolo, potrà provvedere a limitare

di sua volontà il brevetto davanti all'Ufficio onde evitare successive controversie in merito alla validità di quest'ultimo. A tale regola è stata prevista una eccezione prima preclusa, qualora infatti venga promosso un giudizio diretto ad accertare la validità del brevetto e il titolare non avesse in precedenza provveduto alla limitazione amministrativa ad esempio perché non conosceva le anteriorità allegare dalla controparte, egli avrà *in extremis* la possibilità di emendare le rivendicazioni nel corso del giudizio, al solo e unico fine di scampare ad una declaratoria di nullità integrale della privativa.

Sarà dunque proponibile la riformulazione nel caso in cui la domanda di nullità sia proposta in via principale dall'attore, sia nel caso in cui questa venga proposta in via riconvenzionale dal convenuto, a seguito di un giudizio di contraffazione promosso dal titolare del brevetto. Sorge spontaneo chiedersi se la stessa facoltà possa essere esercitata qualora l'accertamento dell'invalidità del titolo sia richiesto mediante una mera eccezione, ma la risposta a codesto quesito pare dover essere chiaramente negativa, per il semplice fatto che in questo caso la riformulazione che dovrebbe scaturire dalla sentenza di nullità parziale non avrebbe efficacia *erga omnes*, efficacia che invece promana qualora la domanda di nullità sia proposta in via principale o in via riconvenzionale, formandosi su di essa il giudicato.<sup>279</sup>

Del pari va data risposta negativa a chi si chieda se la riformulazione possa essere proposta nel corso di un giudizio di contraffazione, e ciò sia per una ragione letterale che per una sistematica. In primo luogo infatti è la norma stessa ad esplicitare la necessità del giudizio di nullità come sede di proposizione della limitazione, in secondo luogo, stando alla *ratio* proposta in precedenza, la facoltà di riformulazione viene concessa con l'unico fine di evitare l'accertamento integrale dell'invalidità del titolo, ed è questo l'interesse che l'ordinamento vuole tutelare e che giustifica tale disciplina. Non è giustificato invece quell'interesse che porterebbe il titolare a modificare le rivendicazioni col fine di "inseguire il contraffattore", plasmando il proprio titolo fino a che non sia riscontrabile l'interferenza tra il prodotto del convenuto e il suo brevetto, proprio perché la riformulazione deve

---

<sup>279</sup> In questo senso I.M.PRADO, *La nuova disciplina delle rivendicazioni*, cit.

servire solamente come strumento di difesa ultima per il titolare e non come principale arma d'attacco. Oltre a non essere questo lo scopo della norma, un risultato del genere non sarebbe nemmeno possibile, poiché se solo a seguito della modifica il convenuto diverrebbe contraffattore, questo significherebbe che vi è stato un ampliamento della protezione, come tale inammissibile sia ai sensi dell'art. 79,3 CPI sia da quanto previsto dall'art 76,1,c. In un caso di azione in contraffazione al quale non venga opposta in via riconvenzionale la nullità del titolo la soluzione è semplice: dato che un'eventuale riformulazione nel corso del giudizio non sarebbe ammissibile e in ogni caso non porterebbe nessun vantaggio al titolare, se è suo interesse emendare il titolo egli potrà presentarsi anche successivamente dinanzi all'UIBM e proporre la limitazione del proprio brevetto ex art. 79,1 CPI.

#### 7.4. «In ogni stato e grado»: rilettura della norma all'interno della disciplina del processo civile.

##### 7.4.1. *La proponibilità in ogni grado di giudizio.*

Un'ulteriore questione che emerge dalla lettura della norma riguarda la fase processuale entro cui la riformulazione può essere proposta. Pacifico che si debba trattare di un giudizio di nullità, l'art. 79,3 CPI sembra troppo permissivo nella parte in cui dispone che la sottoposizione della limitazione possa avere luogo «*in ogni stato e grado*», si tratta dunque di individuare i corretti termini di applicazione, rispettando il più possibile l'iter processuale scandito dal codice di rito.

Per quanto riguarda i gradi di giudizio, pare potersi desumere che la riformulazione possa essere proposta in primo grado così come in Appello, e lo stesso dovrebbe valere per il giudizio in Cassazione. Qualche obiezione sorge su quest'ultimo grado di giudizio, è consolidato infatti il principio per cui la Suprema Corte possa esaminare solo la *quaestio iuris*, rimanendo invece intangibile la *quaestio facti*, così che i fatti storici diversi da quelle allegati nelle precedenti fasi di merito non saranno presi in considerazione<sup>280</sup>. In Italia la valutazione su novità e altezza inventiva di un brevetto sembra concretizzarsi il più delle volte in una questione di fatto, in questi

---

<sup>280</sup> Cfr. F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, II, GIUFFRÈ, Milano, 2011, p. 419.

casi dunque se la situazione di fatto risultasse differente la Cassazione non potrebbe fare altro che rimettere la causa al giudice di merito. Diversamente, in Germania, questa circostanza non comporterebbe problemi, dato che la decisione su novità e altezza inventiva viene considerato un giudizio di diritto, su cui il *Bundesgerichtshof* può ben statuire. Non essendo precluso a priori un cambio di atteggiamento anche nel nostro sistema, si preferisce in questa sede non approfondire la questione, nell'attesa che la Suprema Corte si pronunci in merito a questo nuovo terzo comma dell'art. 79 CPI.

#### 7.4.2. *In ogni stato di giudizio: allegazioni e preclusioni.*

Più problematica potrebbe sembrare la possibilità di presentare la riformulazione delle rivendicazioni in ogni stato del giudizio, tuttavia sul punto è emersa tra gli esperti una posizione condivisa.

È evidente infatti che, o si sostiene che il processo industriale sia completamente speciale rispetto a quello civilistico e dunque ogni deroga sarebbe giustificata, così che stando alla lettera della norma il titolare potrebbe limitare il brevetto anche appena prima che il collegio si riunisca in camera di consiglio, oppure percorrendo una via meno impervia e logicamente più sistematica occorre traslare la norma all'interno del procedimento regolato dal codice di rito civile, ridefinendone la portata. Siffatta seconda strada è quella percorsa in via unanime e condivisa in questa sede, per cui la trattazione che segue sarà a questa dedicata.

Come sappiamo l'attore attraverso l'atto di citazione ex art. 163 c.p.c. va a definire l'oggetto del processo individuando la *causa petendi* e il *petitum*, mentre il convenuto attraverso la comparsa di risposta ex art. 167 c.p.c. propone le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda. In entrambi gli atti è previsto inoltre che le parti indichino gli specifici mezzi di prova di cui intendono valersi. Nella prima udienza sono possibili acquisizioni ulteriori rispetto al contenuto degli atti introduttivi, in primo luogo l'art. 183,5 c.p.c. *prima parte* prevede quelle che discendono dall'attuazione del contraddittorio in replica all'esercizio dei poteri processuali altrui, mentre la *seconda parte* prevede quelle nuove acquisizioni che configurano il c.d. *ius poenitendi*, finalizzate alla precisazione

delle domande, allegazioni e conclusioni già formulate. In secondo luogo, ai sensi dell'art. 183,6 c.p.c., qualora venga richiesto dalle parti, il giudice concede in aggiunta a quest'ultime tre termini perentori per lo scambio di ulteriori memorie e repliche, limitate alle sole precisazioni modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, nonché utili per l'indicazione dei mezzi di prova e delle produzioni documentali.

Con questa prima fase di trattazione si compie dunque quel principio di preclusione che caratterizza il procedimento civile, per cui non saranno in linea di massima ammissibili ulteriori allegazioni e richieste istruttorie oltre quelle disciplinate dai commi 5 e 6 dell'art 183 c.p.c., salvo i casi di sopravvenienze in fatto o in diritto e di tardiva attuazione del contraddittorio. Dopo l'istruzione probatoria l'ultima attività esercitabile dalle parti prima che la causa sia decisa è quella prevista dall'art. 189 c.p.c., ovvero la precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio: queste conclusioni consistono nell'ultima possibilità per le parti di sottoporre alla decisione questioni di rito, di merito, o istruttorie. È importante in primo luogo che tali richieste abbiano ad oggetto la situazione sostanziale della quale si chiede la tutela, in secondo luogo non devono andare oltre il *thema decidendum* formatosi negli atti introduttivi e cristallizzatosi successivamente a norma dell'art. 183 c.p.c.. Infine, dopo lo scambio di eventuali comparse conclusionali e delle rispettive memorie di replica, il collegio provvede ad emettere la decisione.

Esaminato in breve l'iter che caratterizza il procedimento ordinario di cognizione è possibile ritenere che l'ultimo momento per poter proporre istanza di riformulazione sia in sede di precisazione delle conclusioni, ovviamente come già detto sopra tale istanza non deve varcare i limiti preclusivi dell'art. 183 c.p.c.. D'altronde, qualora si permettesse al titolare di proporre per la prima volta la limitazione in udienza collegiale, verrebbe senz'altro violato il principio del contraddittorio, per il fatto che la controparte non avrebbe la possibilità di presentare osservazioni né controbattere al testo del brevetto come modificato dal titolare.

7.4.3. *La CTU come sede preferibile per la presentazione del set di rivendicazioni riformulate.*

Si auspica tuttavia che l'istanza di riformulazione venga proposta il prima possibile dal titolare, magari già con la comparsa di risposta nel caso in cui sia stata avanzato un giudizio di nullità in via principale, così che già all'udienza di comparizione tutte le carte in gioco saranno scoperte. Ma verosimilmente è dubitabile che il titolare vada a limitare la propria privativa già costituendosi in giudizio, essendo più probabile che questa scelta venga effettuata in sede di consulenza tecnica.

Nelle controversie in materia di proprietà industriale la CTU riveste una funzione probatoria fondamentale, in particolare nelle cause brevettuali si può affermare che il documento rappresenta spesso l'unico strumento per accertare lo stato della tecnica e rispondere all'interrogativo circa la sussistenza dei requisiti della novità e altezza inventiva. Proprio l'alto tasso di tecnicismo e l'eterogeneità dei settori scientifici ai quali attengono le svariate fattispecie oggetto di brevetto sembrano imporre l'impiego di conoscenze specialistiche al fine di effettuare verifiche indispensabili per la risoluzione delle relative controversie<sup>281</sup>.

Proprio per questo motivo, e considerando inoltre che il processo industrialistico mal si sposava con scadenze precostituite, il legislatore aveva introdotto l'art. 77 l.i., oggi art. 121,5 CPI, per cui «*consulente tecnico d'ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti*<sup>282</sup>». Questa norma è da porsi in rapporto di specialità, quale deroga, al regime delle preclusioni sancito dagli artt. 183 e 184 c.p.c., poiché consente di depositare

---

<sup>281</sup> V.ANSANELLI, *La C.T.U. nelle liti IP*, in A. GIUSSANI, *Il processo industriale*, Torino, GIAPPICHELLI, 2012, p. 267.

<sup>282</sup> Norma introdotta con il d.l.gs 198/1996; in merito la Relazione redatta da G.Floridia, pubblicata in *Il dir. ind.*, 1996, 5, p.431, osservava come la disposizione si giustificasse «*in considerazione del fatto che nel nostro ordinamento i brevetti vengono concessi senza esame preventivo dei requisiti di validità, sicché tale esame viene postergato in sede giudiziaria ed attuato con l'unico mezzo a disposizione del giudice che è quello della consulenza tecnica. Occorreva pertanto che la consulenza tecnica si potesse svolgere senza gli ostacoli delle preclusioni processuali che avrebbero potuto falsare il suo risultato, con la gravissima conseguenza di un giudizio di validità del brevetto non conforme ad una valutazione rapportata alla sua reale collocazione nel contesto della tecnica nota*».

documenti nuovi direttamente a mani del consulente nel corso della consulenza stessa, anziché produrli in giudizio nei termini perentori fissati dal giudice. Come si evince dalla lettera della norma il rispetto del principio del contraddittorio resta comunque garantito, infatti il consulente tecnico deve rendere noti i nuovi documenti a tutte le parti processuali affinché queste possano esprimersi prima del deposito della relazione peritale. Questa deroga non va intesa nel senso di permettere alle parti di agire «*ad libitum*» e «*sine die*», in primo luogo infatti i documenti devono essere inerenti ai quesiti formulati dal giudice e dunque correlati alle domande ed eccezioni sulle quali questi ultimi si innestano, non essendo consentita una *mutatio libelli*; in secondo luogo deve essere sempre garantita la ragionevole durata del giudizio, per cui sarà necessario che il CTU fissi egli stesso uno o più termini finali per le produzioni documentali in corso di consulenza, oppure proponga la questione al giudice perché stabilisca un termine perentorio.

In ogni caso, in qualsiasi momento venga proposta l'istanza di limitazione prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, questa dovrà essere trattata all'interno della consulenza tecnica. Di regola infatti questa viene disposta quando viene richiesto di valutare la validità di un trovato o la contraffazione, e la presentazione di un diverso testo del brevetto può ben cambiare gli esiti peritali.

La CTU appare dunque la sede più congeniale affinché il titolare possa "trattare" con il consulente affinché i suoi emendamenti vengano approvati, comportamento che non potrebbe aver luogo dinanzi al giudice, il quale non può intervenire nella fase di formazione del titolo potendo solamente accogliere o rigettare il set di rivendicazioni riformulato.

Non si vedono in tal proposito particolari obiezioni nell'ammettere che l'istante presenti uno o più set di rivendicazioni riformulate tra loro subordinati, per due tipi di ragioni: in primo luogo è bene che sia il titolare a redigere le nuove rivendicazioni e non lasci l'intero compito nelle mani del consulente tecnico, questo è previsto dello

stesso art. 79,3 per cui «*il titolare ha facoltà di sottoporre...*»<sup>283</sup> proponendosi di evitare nello stesso tempo un aggravio del lavoro del CTU e lungaggini peritali; in secondo luogo, affinché sia sempre garantito il contraddittorio ex art 101 c.p.c., la controparte potrà, avendo davanti agli occhi le possibili limitazioni che il consulente tecnico potrebbe approvare, reperire ulteriori anteriorità da controbattere. Sarebbe meglio che la presentazione del set di rivendicazioni da parte del titolare, il deposito dei documenti di arte anteriore ad opera della controparte e le relative repliche abbiano luogo appena prima dell'inizio della vera e propria CTU, così che nel corso di quest'ultima il consulente d'ufficio abbia a sua disposizione tutta la documentazione necessaria e possa effettuare la propria perizia senza che le parti producano ulteriori modifiche o anteriorità<sup>284</sup>.

È bene poi dunque distinguere il ruolo del CTU e quello del giudice: il primo ha il compito di verificare che la riformulazione proposta dal titolare sia in primo luogo ammissibile, assicurandosi che si tratti di una limitazione e che rispetti i requisiti previsti dagli artt. 76 e 79 CPI, in secondo luogo deve accertare che il nuovo set di

---

<sup>283</sup>In ogni caso sembra preclusa ogni possibilità per il consulente tecnico di proporre una riformulazione del testo brevettuale senza previa istanza del titolare, si veda in merito la decisione presa da Trib. Roma, 18 luglio 2011, in *app.darts-ip.com*, per cui «*il c.t.u ha esteso la sua relazione oltre i limiti del quesito, spingendosi ad accertare la validità delle rivendicazioni più limitate*» mentre «*il convenuto non ha nemmeno formulato una domanda in tal senso, sicché una riformulazione delle rivendicazioni eseguita d'ufficio risulta inammissibile anche sotto il profilo meramente processuale*»; diversamente di recente è stato ammesso un suo intervento autonomo nel caso di mero accorpamento di rivendicazioni, si veda in proposito Trib. Milano, 17 maggio 2012, in *app.darts-ip.com*.

<sup>284</sup> Soluzione proposta da S.ERCOLANI, *Criticità dell'applicazione dell'art. 79.3 CPI*, in *Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in P.I.*, ottobre 2013, p. 29; nello stesso senso anche R. FRUSCALZO, *op.cit.*, p. 326; diversamente è stato deciso da Trib. Milano, 15 novembre 2012, in *Riv. dir. ind.*, 2014, II, p. 87, con nota di F.BOSCARIOL DE ROBERTO, *Limitazione del brevetto in corso di causa: il foro milanese ha statuito infatti che la facoltà del titolare di sottoporre una limitazione in corso di causa «si deve risolvere in una istanza contenente una riformulazione precisa in ogni suo punto e non in una proposta di alternative diverse che varrebbero a rimettere al giudice (o al CTU), anziché alla parte, la scelta della formulazione corretta delle rivendicazioni, fino a raggiungere l'effetto della validità della brevettazione*». La nota in commento alla sentenza appoggia quanto disposto nella massima, individuando come da una parte sia lo stesso dato letterale a prevedere la sottoposizione di «*una riformulazione*» e che inoltre tale lettura restrittiva sia controbilanciata dalla facoltà di sottoporre al giudicante un nuovo set in ogni grado del giudizio, per cui sarebbe possibile la presentazione di un set per la prima volta anche in appello. Una diversa interpretazione della norma, intesa come lettura estensiva della stessa, potrebbe portare secondo l'autore ad un "abuso del processo", consistente in un vizio di sviamento della funzione della funzione che si realizza quando un diritto o una facoltà processuale vengono esercitate per scopi diversi da quelli per i quali l'ordinamento processuale astrattamente li riconosce.

rivendicazioni possegga i requisiti di validità e non confligga con le anteriorità presentate dalla controparte, potendo eventualmente proporre correzioni. Solo dopo aver svolto questi passaggi il consulente tecnico potrà presentarsi al giudice, avendo in mano un testo definitivo. Il giudicante ha infatti il solo compito di accogliere o meno il testo definitivo, come formulato dal titolare ed eventualmente corretto dal consulente d'ufficio, non potendo partecipare alla formazione del titolo: qualora decida di conformarsi al risultato peritale pronuncerà sentenza di nullità parziale, con la quale andrà inoltre a stabilire le nuove rivendicazioni, così come statuisce l'art. 76,2 CPI; qualora invece ritenga di non accogliere il nuovo testo brevettuale emetterà, dopo aver adeguatamente motivato la sua discordanza con i risultati della CTU, sentenza di nullità integrale.

#### 7.4.4. *Altre soluzioni: uno sguardo al di là delle Alpi.*

Interessante è la soluzione individuata dalle corti tedesche dopo il recepimento della normativa europea avvenuto nel 2010<sup>285</sup>. In precedenza non vi erano regole uniformi in tema di limitazione del brevetto, di conseguenza l'accoglimento delle modifiche e l'esito del giudizio erano soggetti a totale discrezione del giudice di turno, con evidenti difficoltà in termini di certezza del diritto.

In seguito vennero formulate delle regole ben precise consistenti nel circoscrivere l'eventuale proposta di riformulazione delle rivendicazioni in una fase preliminare al giudizio vero e proprio, con lo scopo di ridurre notevolmente i tempi processuali.

In breve, è stato previsto che il tribunale, dopo la regolare costituzione delle parti, effettui una notificazione per iscritto a quest'ultime con la quale esprima una valutazione preliminare del collegio sul caso; assieme alla notificazione deve essere inoltre fissato un termine di tempo tassativo affinché le parti possano reagire alle osservazioni effettuate dalla corte. Ad esempio, se un concorrente promuove un giudizio di nullità su un brevetto e costituendosi allega delle anteriorità potenzialmente invalidanti, il collegio attraverso la notifica contenente il proprio

---

<sup>285</sup> Si riporta qui di seguito quanto esposto al convegno "*Brevetto: titolo a geometria variabile?*" da Klaus Bacher, Giudice della Corte Federale Tedesca, e dall'Avv. Thornsten Bausch in merito all'esperienza tedesca sulla limitazione del brevetto.

parere permetterà al titolare del brevetto di capire quali sono le effettive probabilità che il suo titolo sopravviva. Sarà dunque questo il momento per il titolare, entro un termine ben preciso, di formulare un nuovo set di rivendicazioni che possa superare il vaglio di validità. Una sola notifica, un sola *chance*. Decorso il termine fissato infatti il titolare avrà parecchie difficoltà nel modificare il proprio brevetto, essendo questa possibilità consentita solo in alcuni casi eccezionali: dovrà dimostrare o che la controparte ha la possibilità di reagire alla modifica senza che sia necessario rinviare l'udienza, o che in ogni caso ci siano delle forti ragioni affinché l'udienza venga rinviata; un'altra eccezione riguarda il caso in cui il collegio stravolga in corso di giudizio l'orientamento espresso nella valutazione preliminare, in questo caso infatti verrà concessa al titolare la possibilità di reagire entro un certo termine di tempo.

#### 7.5. La sorte del contraffattore in seguito alla limitazione.

##### 7.5.1. *L'orientamento prevalente.*

Un'ulteriore tematica emersa e discussa nei convegni citati poc'anzi ha riguardato la responsabilità del presunto contraffattore dopo l'accoglimento della limitazione proposta dal titolare del brevetto.

Ci si è chiesti in particolare se la riformulazione delle rivendicazioni proposta nel corso del giudizio possa giustificare un affievolimento della responsabilità imputabile a colui che risulti contraffattore sulla base del brevetto come modificato, o addirittura una esclusione della colpa *in toto*, per cui questi non sarebbe tenuto al risarcimento dei danni e alla restituzione degli utili. In merito sono emersi tre orientamenti.

Secondo un'opinione isolata dopo la limitazione in ogni caso il presunto contraffattore non sarebbe più responsabile, in quanto verrebbe a cambiare il titolo rispetto a quello dedotto in giudizio, mentre chi sposa il parere opposto sostiene invece che, se nonostante la limitazione chi era contraffattore lo rimane, dovrà rispondere per l'intero.

La posizione più accreditata<sup>286</sup> è parsa quella di coloro che hanno proposto di valutare caso per caso, prendendo come parametro di giudizio l'onere di diligenza imputabile al terzo: qualora dunque il terzo avrebbe potuto sapere che il brevetto come depositato avrebbe potuto subire una limitazione di quel genere, e del pari leggendo il titolo sarebbe stato in grado di capire che alcuni elementi presenti nelle descrizioni o nei disegni avrebbero potuto essere inseriti nelle rivendicazioni, allora non potrà essere esonerato da colpa e, se risulterà contraffattore, sarà tenuto al risarcimento dei danni; qualora invece al terzo non possa essere rimproverato tale onere di diligenza a causa di una riformulazione inimmaginabile *ex ante*, ad esempio perché si è trattato di un'aggiunta di materia non rinvenibile dal contenuto della domanda iniziale, allora sarebbe troppo gravoso addossare una responsabilità per colpa al terzo, per cui in questo caso egli non risponderà risultando la sua contraffazione incolpevole.

#### 7.5.2. Critica.

A parere di chi scrive quest'ultimo orientamento, nonostante risulti il più diffuso tra gli esperti della materia, non è condivisibile. Ancora una volta si vuole qui di seguito illustrare come, applicando con completezza e rigore la norma in questione, non si pongono problemi di sorta e nessun interesse viene pregiudicato a favore di un altro.

In primo luogo è doveroso sottolineare e ripetere che, in linea di massima, chi non era contraffattore prima della limitazione, non lo sarà neppure a maggior ragione dopo in quanto l'ambito di protezione viene ridotto. Chi era salvo prima lo sarà ancora, se così non fosse vorrebbe dire che l'area di privativa anziché esser stata ristretta è stata indebitamente allargata, ma il terzo è già tutelato in quanto la limitazione proposta non sarebbe ammissibile, contrastando con il precetto per cui il brevetto è nullo «*se la protezione è stata estesa*». Lo stesso discorso non vale però per chi era contraffattore prima della limitazione, non è detto infatti che il prodotto che inizialmente interferiva con le rivendicazioni originarie dopo la riformulazione non

---

<sup>286</sup> In particolare esposta e sostenuta dal Giud. Marangoni nei convegni "*Limitazione delle rivendicazioni in corso di causa*" e "*Brevetto di invenzione: titolo a geometria variabile?*" sopracitati.

interferisca più<sup>287</sup>. Ad esempio se il titolare ad esempio rivendicava «A+B+C» e dopo la limitazione la protezione ricade su «A+B+D», il terzo che attuava «A+B+C» era contraffattore letterale prima e in seguito sarà sempre contraffattore, seppure per equivalenti, qualora risulti che i due trovati svolgano comunque la stessa funzione, nello stesso modo, e con lo stesso risultato.

Una volta tenuti presente questi due punti fermi non dovrebbero sorgere ulteriori questioni.

### 7.5.3. *Proposta per una corretta lettura sistematica.*

L'orientamento maggioritario suesposto non trova consenso in questa sede in quanto si basa sul presupposto, erroneo, che la limitazione possa far divenire contraffattore chi non lo era prima. Avendo già risolto questo *misunderstanding* poche righe più indietro, si vuole ora dimostrare come anche le restanti proposte riguardanti l'esonero di responsabilità per colpa del contravventore siano frutto di uno scorretto approccio alla fattispecie, che non tiene conto della disciplina nel suo complesso.

Si è detto infatti che al terzo non dovrebbe essere addossata la responsabilità per colpa e il conseguente obbligo di risarcimento danni qualora egli non avrebbe potuto sapere, con la normale diligenza, che il brevetto sarebbe stato riformulato in quel modo, o che certa materia non presente nella domanda sarebbe stata inserita nelle rivendicazioni. Tuttavia nessuno ha specificato in cosa consista tale onere di diligenza e come vada parametrato.

La verità è che tutto ciò è già regolato dalle norme vigenti e non vi è bisogno di trovare dei rimedi altrove, il terzo è infatti già compiutamente tutelato. In primo luogo la possibilità che il brevetto fosse modificato in giudizio era già possibile, grazie ad un accorpamento per mano del giudice con conseguente declaratoria di nullità parziale, e non si capisce perché mentre prima non erano sorti problemi, solo ora che è stato aggiunto il termine "riformulazione" questa limitazione dovrebbe

---

<sup>287</sup> Per un caso in cui il contraffattore è rimasto tale anche dopo la limitazione si veda la recente sentenza del Tribunale di Torino, 3 dicembre 2013, in *app.darts-ip.com*.

aggravare la situazione dei concorrenti. In secondo luogo la possibilità di riscrivere il brevetto è, come si è già illustrato, attenuata da limiti ben precisi. Al fine di rendere più specifico il *claim* non potrà essere aggiunta materia che l'esperto del ramo non possa dedurre in modo diretto ed non ambiguo dal contenuto della domanda secondo il criterio del "*gold standard*", e dunque sarà questo l'onere di diligenza che si chiederà ai terzi di attuare: ad essi si chiede di leggere attentamente il testo soffermandosi non solo sul dato letterale, e ciò non è nuovo, essendo altrettanto elevato il livello di attenzione che essi devono prestare per non incorrere nell'ipotesi di contraffazione per equivalenti. Nel divieto di aggiunta di materia nuova sta dunque l'onere di consapevolezza del terzo. Ne consegue che se il terzo non poteva in alcun modo conoscere quegli elementi che sono stati aggiunti alle rivendicazioni, significa che tali elementi sorgono dall'aggiunta di materia nuova non rinvenibile dalla domanda originaria, e non vi è bisogno di parlare di contraffazione incolpevole o cercare altri *escamotage* per liberare il terzo da responsabilità, poiché è già previsto dall'ordinamento che questo caso di "*added matter*" sia colpito da nullità, e dunque una limitazione di tal genere sarebbe in ogni caso inaccoglibile.

Al contrario, se la limitazione viene effettuata correttamente rispettando le condizioni poste dagli artt. 76 e 79 CPI, allora *nulla quaestio*: se il prodotto del concorrente continua ad interferire con l'area di privativa nonostante questa sia stata ridotta, non vi sarà nessuna scusante, il soggetto resterà contraffattore e dovrà rispondere per colpa della sua violazione, con obbligo di risarcimento danni. La stessa sorte segue anche l'eventuale restituzione degli utili, qualora venga richiesta ex art. 125,3 CPI. Egli non è stato colto di sorpresa, poiché il brevetto così come limitato era già contenuto nella versione originaria dell'esclusiva. Tutto torna, poiché se così non fosse vorrebbe dire che a seguito di un'apparente limitazione la protezione è stata estesa, ma anche in questo caso non vi sono problemi, poiché il brevetto sarebbe colpito da nullità.

## CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto lungo il corso del lavoro di tesi, pare opportuno soffermarsi su alcuni punti fermi, emersi e sostenuti durante la trattazione, fondamentali poiché attraverso questi passa quel *fil rouge* razionale e sistematico che ha permesso all'autore di sostenere una posizione piuttosto che un'altra. Del pari, come punto di arrivo di questo percorso, si vuole illustrare quella proposta di lettura sulla riformulazione delle rivendicazioni in giudizio già auspicata nell'introduzione al lavoro e costruita passo passo nell'ultimo capitolo.

Per quanto riguarda le rivendicazioni brevettuali, è possibile oggi affermare che, se dal punto di vista "formalistico" e burocratico queste hanno lo stesso valore degli altri allegati in quanto tutti previsti dalla legge come atti necessari affinché la domanda di brevetto possa essere esaminata e accolta, lo stesso concetto non è più sostenibile per quanto riguarda la definizione dell'ambito di privativa. È dunque di fondamentale importanza la distinzione operata da G. Sena tra contenuto della domanda ed oggetto del brevetto. Quest'ultimo infatti è, alla luce del percorso normativo intrapreso dalla CBE e tardivamente seguito dal legislatore italiano, determinato unicamente dalle rivendicazioni, che pacificamente rivestono il ruolo di protagoniste in tale sede, seppur sussidiariamente coadiuvate dagli elementi compresi nella descrizione e nei disegni, i quali possono solamente favorire alla loro miglior interpretazione, senza poter aggiungere ciò che il titolare ha ommesso di rivendicare. Questa rilevanza centrale delle rivendicazioni comporta conseguenze di un certo spessore: innanzitutto si richiede un onere di diligenza e un rigore maggiore al titolare di un brevetto, poiché dovrà stare attento a far sì che quanto indicato nelle rivendicazioni sia il più possibile completo e supportato dalla descrizione, identificando l'invenzione in tutti i suoi aspetti più importanti e preziosi. Di converso, e sempre a seguito dell'affermarsi del "*claim system*", a suo favore si è sviluppata la teoria degli equivalenti che, richiedendo questa volta una maggior attenzione da parte dei terzi concorrenti, colpisce quegli elementi altrui che pur non interferendo letteralmente con quanto rivendicato dal titolare, integrano

ipotesi di contraffazione in quanto sostituzioni irrilevanti rispetto alle caratteristiche protette dal brevetto, e dunque ad esse equivalenti.

Tuttavia, se è vero che le rivendicazioni ricoprono oggi un ruolo fondamentale nella definizione dell'area di privativa, questo non sta a significare che non possano essere modificate.

Si è visto come, in relazione al brevetto allo stato di domanda, l'ordinamento sia più lascivo nel permettere al titolare di emendare il proprio titolo concedendogli la possibilità di correggere, integrare o limitare le rivendicazioni così come la descrizione ed i disegni, con il solo limite che i risultati di tali variazioni rientrino nel contenuto della domanda come originariamente depositata. In questo caso, e lo stesso vale per l'istituto della priorità interna, non vi è da tutelare l'affidamento dei terzi sul testo brevettuale, poiché questo non è ancora stato concesso, e in ogni caso costoro vedranno salvaguardati i propri diritti dal momento che, con il limite del contenuto della domanda, il sistema vuole evitare che un soggetto depositi il prima possibile una domanda su un trovato non ancora perfezionato al solo fine di anticipare gli altri concorrenti prevalendo così nel tempo rispetto a questi, proponendosi di aggiungere nuova materia rinvenuta e perfezionata solo successivamente e avere così una tutela completa.

Per quanto riguarda invece la possibilità di modificare il titolo dopo la concessione, viene in rilievo l'ipotesi della limitazione del brevetto. Per quanto riguarda quella proposta in via amministrativa non sorgono particolari problemi, risolvendosi nel fatto che questa non può in alcun modo estendere la portata della protezione oltre quella conferita, e che l'UIBM provvederà a pubblicare il nuovo testo come limitato.

Passando ora alla riformulazione delle rivendicazioni in corso di giudizio, fattispecie introdotta dal nuovo terzo comma dell'art. 79 CPI, si vuole trarre in questa sede alcuni spunti conclusivi.

Occorre prima di tutto prendere atto che questa norma esiste, è stata introdotta con un decreto legislativo e deriva dal recepimento della normativa europea a cui il nostro paese ha aderito, dunque va considerata in tutta la sua portata e applicata nel

migliore dei modi. Si è notato che l'ordinamento italiano, per voce di legislatore, magistrati e dottrina, è stato, come in questo caso, spesso restio ad accogliere le novità, soprattutto quando si tratta di istituti e principi che provengono da un ordinamento sovranazionale e a cui l'Italia deve conformarsi. Questo lavoro di tesi ha voluto dunque partire dal presupposto che questo art. 79,3 CPI possa ben essere integrato nel nostro ordinamento sostanziale e processuale, e per far ciò ha dovuto confrontarsi ed affrontare quello che al momento sembra essere l'orientamento maggioritario, per cui questa norma oltre ad essere scritta male non troverebbe correttamente spazio nel nostro sistema, comportando perlopiù problematiche di difficile risoluzione. Questo approccio diffidente trova supporto nel fatto che la fattispecie della limitazione giudiziale sarebbe troppo diversa dai nostri istituti tradizionali, provocando inoltre un indebito vantaggio per il titolare del brevetto non contemperato da altrettanti vantaggi per i terzi concorrenti.

L'autore ha voluto in questo scritto andare contro corrente, cercando di dimostrare come non occorranza sforzi disumani affinché la norma in questione riesca a combaciare con le regole vigenti, e di come sia invece necessario partire dalle fondamenta, comprendendo prima la *ratio* della fattispecie e degli interessi che vuole tutelare, procedendo poi, con un pizzico di flessibilità, ad applicarla al caso concreto.

Molti criticano la possibilità di salvare il brevetto *in extremis* nel corso del giudizio preoccupandosi del fatto che questa facoltà potrebbe trasformarsi in abuso da parte del titolare, il quale finirebbe per proporla ogniqualvolta ne sentisse il bisogno e anche più volte nel corso del giudizio.

Tuttavia si vuole qui sottolineare nuovamente come l'ipotesi di cui al terzo comma dell'art 79 CPI è da intendere come eccezione alla regola posta dal primo comma: l'istituto della limitazione ha dunque come sede naturale quella amministrativa dinanzi all'UIBM, a cui il titolare può rivolgersi volontariamente in ogni momento del perdurare della privativa; tuttavia, qualora tale procedura non sia stata esperita in tempo, l'unica ipotesi di applicazione della limitazione giudiziale è quella di un giudizio di nullità, e l'interesse tutelato dalla norma è solo quello difensivo del

titolare che rischia di vedersi invalidata totalmente la propria privativa, non quello di colui che modifica il titolo al solo e vano fine di inseguire il contraffattore.

Detto questo, sicuramente l'ipotesi della riformulazione offre un grandissimo vantaggio al titolare del brevetto, dal momento che una eventuale declaratoria di invalidità totale lo priverebbe di godere dell'esclusiva per gli anni rimanenti, con ingenti danni in termini economici. Non bisogna però fermarsi a questo dato di fatto, occorre infatti assicurarsi da un lato, che tale facoltà sia sì esercitabile, ma con limiti stringenti e precisi sia sul piano sostanziale che processuale, dall'altro, che questo vantaggio del titolare sia controbilanciato da altrettanti vantaggi di egual valore a favore dei terzi.

È stato in tal proposito obiettato che a seguito della riformulazione sarebbe addebitabile ai terzi un diverso, se non maggiore, onere di astensione rispetto a quello originario, con evidente pregiudizio nei confronti dei loro diritti.

Nulla di più scorretto agli occhi di chi scrive. Una volta per tutte è necessario chiarire che ci sono limiti ben precisi alla portata dell'emendamento operabile sulle rivendicazioni, e se applicati correttamente quello che ne risulterà sarà anche un vantaggio per i concorrenti, i quali vedranno una parte del titolo prima soggetta a monopolio completamente a disposizione della collettività. Premesso che di riformulazione limitativa si debba trattare, e che questa possa essere raggiunta mediante l'inserimento di caratteristiche nelle rivendicazioni, il divieto di aggiunta di materia nuova, cioè non compresa nella descrizione e i disegni, fa sì che i terzi non possano essere colti di sorpresa, dovendo anche in precedenza interpretare quanto rivendicato alla luce di quanto descritto o disegnato. E questo è un grande limite per il titolare, che si trova "imprigionato" in quella che viene denominata *inescapable trap*, per cui ciò che non era compreso negli allegati originari non potrà essere ripescato e utilizzato nelle rivendicazioni al fine di renderle più specifiche. Questo primo limite, applicato in modo rigoroso dall'EPO attraverso i parametri del *gold standard* del *novelty test*, e dei cui insegnamenti occorre fare tesoro, è accompagnato da un secondo divieto, per cui a seguito della limitazione l'ambito di protezione non può essere esteso oltre quello originariamente conferito. Conseguenza evidente di ciò è che l'emendamento apportato dovrà, per poter essere

ammissibile, consistere in una riduzione dell'area di protezione relativa al trovato e nel conseguente ampliamento della sfera libertà dei concorrenti. Del pari, anche il rimprovero che si tratti di un onere di astensione "diverso" non trova condivisione da parte dell'autore, il quale osserva che, se fosse realmente differente, questo significherebbe che è mutato l'oggetto del brevetto, mentre come si è visto questo si è solo ridotto e non trasformato in quell'*aliud* che avrebbe altrimenti integrato ipotesi di nullità e dunque non sarebbe stato accoglibile. I terzi si vedranno "regalata" una parte dell'invenzione, ed è questo il vantaggio che spetta loro, e non sarà loro diritto lamentarsi sul presupposto che un brevetto nullo è stato "resuscitato", poiché il brevetto non è nullo *ipso facto* per il fatto che manchino i requisiti di validità, infatti qualora concesso diventerà invalido, seppur retroattivamente, solo a seguito di una sentenza passata in giudicato.

Se dunque la riformulazione, a causa dei limiti sostanziali che la accompagnano, non può avere come conseguenza l'estensione dell'ambito di protezione, non si vede come la controparte possa divenire contraffattrice a seguito della presentazione di un nuovo set di rivendicazioni in giudizio. Nel più sta il meno, se la controparte era contraffattrice sulla base del testo originario potrà esserlo anche dopo la limitazione, se non lo era prima non potrà divenirlo in seguito, altrimenti si tratterebbe di una riformulazione non ammissibile. Non ha senso dunque parlare di contraffazione incolpevole, al fine di scagionare dal risarcimento danni quel concorrente che si vedrebbe cambiate le "carte in tavola" rimanendone vittima. Concludendo: la limitazione è ammissibile se riduce l'ambito di protezione, e qualora nonostante il nuovo testo ci fosse ancora interferenza, si tratterebbe sempre di contraffazione colpevole; di converso se l'emendamento risultasse ampliare l'oggetto del brevetto di modo che la controparte prima non contraffattrice lo diverrebbe in seguito, la limitazione proposta non verrebbe nemmeno accolta dal giudice, per questo motivo il problema di tutelare *ex post* la controparte con uno sgravio della pena non ha senso di essere posto.

Analizzati gli stringenti limiti sostanziali, è possibile osservare come anche sul piano processuale la facoltà di cui all'art. 79,3 CPI debba essere ben arginata, onde evitare

che il vantaggio già assegnato al titolare si tramuti nell'“asso nella manica” da utilizzare a suo piacimento in ogni momento di necessità.

Premesso che si debba trattare di un giudizio di nullità, si è proposta come sede funzionale in cui esperire la limitazione quella della consulenza tecnica, e in proposito due paiono le soluzioni ottimali, alternative tra loro, che rispettino le esigenze della ragionevole durata del processo e del contraddittorio tra le parti: da un lato la soluzione proposta è quella, poco prima della CTU, per il titolare di poter presentare un'unica volta più set di rivendicazioni riformulate tra loro subordinati, e per la controparte di presentare in risposta altre anteriorità ritenute invalidanti, di modo che successivamente il consulente tecnico possa, avendo in mano tutti i documenti necessari, effettuare una volta per tutte le proprie valutazioni e identificare il set più corretto tra quelli prospettati dal titolare e nell'ordine prestabilito, senza possibilità per le parti di presentare ulteriori allegazioni; l'altra soluzione, più aderente al dato letterale, consisterebbe nella facoltà per il titolare di presentare solamente «una riformulazione», sulla base della quale si svolgeranno, in termini temporali prestabiliti, uno scambio di memorie e repliche con le quali la controparte potrà presentare eventuali anteriorità, mentre lo stesso titolare potrà correggere il set presentato, fino a che, scaduti i termini, un set definitivo sarà presentato al consulente tecnico e su questo sarà effettuata la valutazione di validità.

Alla luce di quanto esposto non risulta del tutto corretto sostenere che a seguito di questa norma il brevetto sia oggi un titolo “a geometria variabile”, si è visto infatti che l'oggetto del brevetto possa essere sì modificato, ma solo in riduzione e nel rispetto di precisi margini sostanziali e processuali. Ed è proprio attraverso l'applicazione di questi limiti che si rinviene la possibilità di attuare la norma in questione nel nostro ordinamento nel modo più efficace possibile, permettendole di esplicare al meglio i propri effetti e contemperando in via egualitaria i due interessi da sempre contrapposti nel sistema brevettuale: quello del titolare alla salvaguardia del proprio titolo, e quello dei concorrenti a non vedere tutelati monopoli ingiustificati su certe soluzioni che dovrebbero invece spettare all'intera collettività.

Da ultimo, non possono trascurarsi le conseguenze che tale istituto introduce nella fase di redazione e di interpretazione del brevetto.

In primo luogo, in relazione al titolare, sulla base di quanto appena esposto risulta evidente che più un brevetto è scritto correttamente, minori sono le possibilità che venga invalidato successivamente. Per questo motivo si richiede al titolare di investire maggiormente nella scrittura del titolo, redigendo rivendicazioni il più complete possibile, e in ogni caso che tutti gli elementi su cui si vuole estendere la protezione siano ben supportati nella descrizione e nei disegni, così che, se ne dovesse ricorrere l'eventualità, ci si possa avvalere della facoltà di cui all'art. 79,3 CPI senza incorrere nel divieto di aggiunta di materia nuova.

Di converso, in relazione ai terzi concorrenti si richiede un maggior onere di attenzione nella lettura del testo brevettuale, sia nell'attuare un certo prodotto che nell'intentare un giudizio sulla validità di un brevetto altrui: da un lato non soffermandosi solo sul senso letterale delle rivendicazioni e dall'altro provvedendo a leggere e confrontare minuziosamente quanto contenuto negli altri allegati della domanda, della cui materia il titolare potrebbe servirsi al fine di salvaguardare in via limitativa il proprio titolo.

## BIBLIOGRAFIA

### INDICE ALFABETICO DEGLI AUTORI:

**ABRIANI N.- COTTINO G.- RICOLFI M.**, *Diritto Industriale*, Padova, CEDAM, 2001.

**AMMENDOLA M.**, *La brevettabilità nella convenzione di Monaco*, Milano, GIUFFRÉ, 1981.

**AMMENDOLA M.**, *Priorità unionista e priorità interna e brevettazione del non avente diritto*, in *Studi in Onore di Remo Franceschelli*, Milano, GIUFFRÉ 1983.

**ANDREOLINI M.**, *L'interpretazione delle rivendicazioni alla luce della recente giurisprudenza*, in *Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in P.I.*, giugno 2007.

**BARBUTO M.**, *Il ruolo centrale delle rivendicazioni nel sistema brevettuale europeo e nazionale*, in *Studi di diritto industriale in onore di A. Vanzetti*, I.

**BOSOTTI L.- MAURO M.-MODIANO M.**, *EPC 2000 alcuni interessanti commenti*, in *Notiziario Ordine Consulenti in P.I.*, maggio 2008.

**BOSOTTI L.**, *L'interpretazione del brevetto nella giurisprudenza dell'EPO e dopo EPC 2000*, in *Il dir. ind.*, 2010.

**BOTTERO N.**, *La riforma del codice della proprietà industriale*, Milano, GIUFFRÉ, 2011.

**BRAMBILLA D.**, *Riflessioni in materia di limitazione di brevetto*, in *Il dir. ind.*, 2009.

**CARPI F.**, *Ancora sulla efficacia della sentenza di nullità del brevetto*, in *Giur.it.*, 1977, I, 2.

**CARTELLA M.**, *Il brevetto perfettibile*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, I.

**CARTELLA M.**, *L'implementazione della domanda di brevetto tra vecchie e nuove norme*, in *Il dir. ind.*, 2010.

**CARTELLA M.**, *La conversione del brevetto nullo*, Milano, GIUFFRÈ, 1993.

**DI CATALDO V.**, *commento all'art. 69*, in *Convenzione sul brevetto europeo-Commentario*, a cura di P.MARCHETTI, in *Nuove Leggi Civili*, 1980.

**DI CATALDO V.**, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità: i disegni e modelli*, in P.SCHLESINGER, *Il codice civile, Commentario, Artt. 2584-2594*, Milano, GIUFFRÈ, 2000.

**DI CATALDO V.**, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità: i disegni e modelli*, in SCHLESINGER P., *Il codice civile, Commentario, Artt. 2584-2594*, Milano, GIUFFRÈ, 2012.

**DI CATALDO V.**, *L'originalità dell'invenzione*, Milano, GIUFFRÈ, 1983.

**DI CATALDO V.**, *Revisone della legislazione nazionale in materia di brevetti per invenzioni in applicazione alla delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n.260*, (a cura di MARCHETTI P.), in *Le nuove leggi civili commentate*, 1981.

**DRAGOTTI G.**, *L'interpretazione dell'ambito di esclusiva ed il regime delle preclusioni nelle cause brevettuali*, in *Riv. dir. ind.*, 2002.

**DRAGOTTI G.**, *Le invenzioni*, in *Trattato di diritto privato* (diretto da RESCIGNO P.), 18.

**ERCOLANI S.**, *Criticità dell'applicazione dell'art. 79.3 CPI*, in *Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in P.I.*, ottobre 2013.

**FAELLI T.**, *La produzione di nuovi documenti in sede di consulenza tecnica brevettuale*, in *Studi in onore di A. Vanzetti*, 2004, I.

- FERRARI G., *L'interpretazione della descrizione del brevetto*, in *Riv. dir. ind.*, 1956, I.
- FLORIDIA G., *I brevetti per invenzione e per modello. Codice della riforma nazionale*, Milano, GIUFFRÈ, 1980.
- FLORIDIA G., *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, GIUFFRÈ, 2006.
- FLORIDIA G., *La conversione del brevetto nullo*, in *Riv.dir.ind.*, 1986,I.
- FLORIDIA G., *La miniriforma della proprietà industriale secondo il disegno di legge n.1195*, in *Il dir. ind.*, 2009.
- FRANCESCHELLI V., *Brevetti, marchio, ditta, insegna*. Torino, UTET, 2003.
- FRANZOSI M., *L'invenzione*, Milano, GIUFFRÈ, 1970.
- FRANZOSI M., *La consulenza tecnica e l'interpretazione del brevetto*, in *Notiziario Ordine Consulenti in P.I.*, 2001, n.2
- FRANZOSI M., *Accorpare, integrare, riscrivere le rivendicazioni?* in *Riv. dir. ind.*, 2000, II.
- FRANZOSI M., *Come si legge un brevetto*, in *Notiziario Ordine Consulenti in P.I.*, 2004, II.
- FRANZOSI M., *Il brevetto: quale tutela?*, Milano, GIUFFRÈ, 1996.
- FRANZOSI M., *L'interpretazione delle rivendicazioni*, in *Riv.dir.ind.*, 2005, I.
- FRANZOSI M., *La determinazione dell'ambito di protezione del brevetto*, in *Il dir. ind.*, 1996.
- FRASSI P.- GIUDICI S., *EPC 2000: una prima lettura*, in *Riv. dir. ind.*, 2007, I.

- FREDIANI V., *Commentario al nuovo codice della proprietà industriale*. HALLEY, 2006.
- FRUSCALZO R., *La limitazione del brevetto dopo il decreto correttivo*, in *Il dir. ind.*, 2011.
- GALLI C.- GAMBINO M., *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Torino, UTET, 2011.
- GALLI C., *Codice della proprietà industriale : la riforma 2010*. Assago, IPSOA, 2010.
- GALLI C., *Per un approccio realistico al diritto dei brevetti*, in *Il dir. ind.*, 2010.
- GHIDINI G.- DE BENEDETTI F., *Codice della proprietà industriale*, Milano, IL SOLE 24 Ore, 2006.
- GIAMBROCONO A. - ANDREOLINI M., *Brevetti e proprietà industriale*, Milano, PIROLA, 1987.
- GIUDICI S., *Brevi note sulle procedure di concessione dei titoli di proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, I.
- GIUDICI S., *Le nuove norme in materia civile*, Relazione tenuta nel corso del Seminario sulle novità IP della legge 99/2009 e d.l. 135/2009, organizzato da AIPPI il 5 febbraio 2010.
- GIUSSANI A., *Il processo industriale*, Torino, GIAPPICHELLI, 2012.
- GRECO P.- VERCELLONE P., *Le invenzioni e I modelli industriali*, Torino, UTET, 1968.
- GUGLIELMETTI G., *Note su alcune questioni in materia di brevetto chimico*, in *Riv. dir. ind.*, 1990, II.

**GUGLIELMETTI GIA.**, *Le invenzioni e i modelli industriali dopo la riforma del 1979*, Torino, UTET, 1982.

**GUGLIELMETTI GIO.**, *La contraffazione del brevetto per equivalenti*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, I.

**GUGLIELMETTI GIO.**, *Priorità unionista e priorità interna*, in *Studi in onore di Paola A. E. Frassi*. Milano, GIUFFRÉ, 2010.

**LAMANDINI M.**, *Le rivendicazioni brevettuali come formule sacramentali*, in *Il dir. ind.*, 1997, I.

**LANDER W.- POSNER R.**, *An Economic Analysis of Copyright Law*, in *Journal of Legal Studies*, 1989, 18.

**LIUZZO L.**, *L'interpretazione del brevetto dopo EPC 2000*, in *Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in P.I.*, dicembre 2007.

**LUISO F.P.**, *Diritto processuale civile, II*, GIUFFRÈ, Milano, 2011.

**LUZZATTO E.**, *Teoria e tecnica dei brevetti d'invenzione*, Milano, ISTITUTO EDITORIALE CISALPINO, 1960.

**MANGINI V.**, *Delle invenzioni industriali, dei modelli di utilità e dei disegno ornamentali*, Bologna, ZANICHELLI, 1987.

**MARCHETTI P.**, *Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti per invenzioni industriali in applicazione della legge delega di cui alla legge 26 maggio 1978, 260*. Nuove Leggi civ. comm., 1981.

**MARESCA G.**, *Estensione della tutela brevettuale in Studi in onore di Remo Franceschelli*.  
Milano, GIUFFRÈ 1983.

**MARESCA G.**, *Limiti alla tutela del diritto di privativa*, Napoli, GIANNINI, 1983.

**MARTUCCI D.**, in *La file history estoppel quale fonte di interpretazione del Brevetto*, in *Notiziario Ordine Consulenti in P.I.*, 2012, I.

**MICHELINI E.**, *Nullità parziale e validità residua*, in *Il dir. Ind.*, 1994, I.

**PALLINI D.**, *EPC2000: una breve guida ai cambiamenti*, in *Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale*, giugno 2007.

**PRADO I.M.**, *Brevi note in tema di «interpretazione delle rivendicazioni*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, I.

**PRADO I.M.**, *La nuova disciplina delle rivendicazioni*, in *Il dir. ind.*, 2010.

**PRADO I.M.**, *Riformulazione delle rivendicazioni in sede giurisdizionale e giudizio di contraffazione*, in *Il dir. ind.*, 2011.

**ROSSI F.**, *Teoria degli «equivalenti» ed «element by element approach» in EPC2000 e nel nuovo art. 52, comma 3-bis, c.p.i.*, in *Riv. dir. ind.*, 2010.

**SCOTTI U.**, *Produzione di documenti durante le operazioni del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'art 77, comma 4, R.D. 29 giugno 1939, n. 1127*, in *Riv. dir. ind.*, 1999, I.

**SCUFFI M.-FRANZOSI M.**, *Diritto industriale italiano: Diritto sostanziale-Diritto procedimentale e processuale*, II, Assago, CEDAM, 2014.

**SCUFFI M.-FRANZOSI M.-FITTANTE M.**, *Il codice della proprietà industriale*. Padova, CEDAM, 2005.

**SENA G.**, *Contenuto della domanda e oggetto del brevetto*, in *Studi in onore di Remo Franceschelli*. Milano, GIUFFRÈ 1983.

**SENA G.**, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Milano, GIUFFRÈ, 2011.

**SENA G.**, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Milano, GIUFFRÈ, 1990.

**SENA G.**, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Milano, GIUFFRÈ, 1976.

**SENA G.**, *L'esame preventivo di brevettabilità: invenzioni e modelli*, in *Studi in memoria di P. Frassi*. Milano, GIUFFRÈ, 2010.

**SENA G.**, *L'interpretazione del brevetto*, Milano, GIUFFRÈ, 1955.

**SENA G.**, *Prime note al Codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, I.

**SENA G.**, *Problemi di interpretazione di brevetto*, in *Riv. dir. ind.*, 1955, II.

**SIROTTI GAUDENZI A.**, *Codice della proprietà industriale*, Santarcangelo di Romagna, MAGGIOLI, 2005.

**SORDELLI L.**, *Il paradigma della «persona esperta del ramo» nella legge sulle invenzioni*, in *Studi in onore di Remo Franceschelli*, Milano, GIUFFRÈ, 1983.

**UBERTAZZI L.**, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Assago, CEDAM, 2012.

**UBERTAZZI L.**, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, CEDAM, 2007.

**UBERTAZZI L.**, *Modificazioni della domanda e conversione del brevetto nullo*, in *Riv. dir. ind.*, 1988.

**VANZETTI A.- DI CATALDO V.**, *Manuale di diritto industriale*, Milano, GIUFFRÈ, 2009.

**VANZETTI A.- DI CATALDO V.**, *Manuale di diritto industriale*, Milano, GIUFFRÈ, 2012.

**VANZETTI A.**, *Codice della proprietà industriale*, Milano, GIUFFRÈ, 2013.

**VANZETTI A.**, *Considerazioni marginali sulla limitazione del brevetto*, in *Notiziario Ordine Consulenti in P.I.*, giugno 2006.

**VISSER D.**, *The annotated European patent convention*, VELDHOVEN, 2011.

**VISSER D.**, *The annotated European patent convention*. VELDHOVEN, 2010.

CONVEGNI:

*“Brevetto di invenzione: un titolo a geometria variabile? la modifica del brevetto e delle domande giudiziali”*, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura - struttura territoriale di formazione decentrata del distretto di Milano, 27 e 28 giugno 2014 presso l’Aula Magna “Emilio Alessandrini e Guido Galli” del Palazzo di Giustizia di Milano.

*Seminario sulle novità IP della legge 99/2009 e d.l. 135/2009*, organizzato da AIPPI il 5 febbraio 2010.

Tavola Rotonda sul tema *“Limitazione delle rivendicazioni in corso di causa”*,  
organizzata dal Collegio dei Consulenti in Proprietà Industriale e tenutasi il 21  
febbraio 2014 presso il Palazzo delle Stelline a Milano, Sala Toscanini.

BANCHE DATI ONLINE:

[www.app.darts-ip.com](http://www.app.darts-ip.com)

[www.dejure.it](http://www.dejure.it)

[www.epo.org](http://www.epo.org)

[www.foroitaliano.it](http://www.foroitaliano.it)

[www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it)