



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Dottorato di ricerca in “Diritto Commerciale: proprietà intellettuale e concorrenza”

Ciclo XXVII

La tutela brevettuale:  
dalle modificazioni in sede di esame alle limitazioni del  
titolo concesso

Coordinatore:

Chiar.mo Prof. Pietro VAGLIASINDI

Tutor:

Dott. di ricerca Avv. Mariangela BOGNI

Dottoranda: Alecsia PAGANI



INTRODUZIONE .....	7
1. LA DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI PROTEZIONE DEL BREVETTO: LA CENTRALITÀ DELLE RIVENDICAZIONI . .....	10
1.1. La funzione del brevetto e l'importanza di individuarne l'ambito di protezione.....	10
1.2. Da elemento del riassunto a ruolo centrale nella definizione dell'ambito di esclusiva: l'evoluzione storica delle rivendicazioni....	15
1.2.1. Il ruolo marginale delle rivendicazioni nel Regolamento Invenzioni .....	15
1.2.2. La presa di posizione in ambito internazionale: la rilevanza del “tenore delle rivendicazioni” nella Convenzione di Strasburgo...	18
1.2.3. La conferma europea: l'articolo 69 della Convenzione sul Brevetto Europeo e il relativo Protocollo Interpretativo .....	19
1.2.4. La debole reazione legislativa italiana rispetto al sistema convenzionale .....	21
1.3. Rivendicazioni e ambito di protezione: l'emanazione del Codice di Proprietà Industriale e le novità introdotte dal D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 131 .....	25
1.4. L'interpretazione del brevetto: il rapporto delle rivendicazioni con la descrizione.....	28
1.4.1. L'interpretazione del brevetto alla luce del Protocollo Interpretativo dell'articolo 69 CBE .....	28
1.4.2. La funzione di descrizione e rivendicazioni nel testo brevettuale e il principio per cui è tutelato solo quanto contemporaneamente rivendicato e descritto.....	30
1.4.3. Descrizione: da mero strumento di interpretazione a “serbatoio” cui attingere per la riformulazione delle rivendicazioni..	34
1.4.4. La rilevanza della <i>file history</i> nell'interpretazione del brevetto .....	40

1.5. Conclusioni .....	43
2. LE MODIFICHE AL TESTO DELLA DOMANDA BREVETTUALE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DI BREVETTAZIONE: IL LIMITE DEL «CONTENUTO DELLA DOMANDA».....	48
2.1. Premessa.....	48
2.2. I profili della rilevanza di una corretta redazione del testo della domanda di brevetto.....	50
2.3. Il limite del «contenuto della domanda brevettuale».....	55
2.4. La procedura di brevettazione nazionale .....	58
2.4.1. La procedura di deposito e di rilascio del brevetto italiano: uno sguardo alle tempistiche .....	58
2.4.2. Il procedimento davanti all’UIBM: semplificazione e modelli europei per adattare le procedure alle esigenze pratiche .....	60
2.5. Modifiche, correzioni, integrazioni e limitazioni della domanda di brevetto nel corso del procedimento di brevettazione ....	67
2.5.1. La (iniziale) carenza di descrizione e la descrizione “provvisoria”.....	67
2.5.2. La ricerca di anteriorità e i suoi riflessi sul testo della domanda: l’articolo 5 D.M. 27 giugno 2008 .....	70
2.5.3. La modificazione della domanda ex articolo 172, comma 2, C.P.I. ....	74
2.5.3.1. Evoluzione storica della disciplina.....	75
2.5.3.2. Gli «aspetti non sostanziali»: l’apparente contraddizione .....	78
2.5.3.2.1. Il coordinamento delle facoltà di cui all’articolo 172, comma 2, C.P.I. con quelle di cui all’articolo 5 D.M. 27 giugno 2008 .....	79
2.5.3.2.2. L’analisi del testo dell’articolo 172, comma 2, C.P.I.: un’ulteriore conferma della portata innovativa della norma anziché regressiva .....	82

2.5.3.3.	La possibilità di integrare le rivendicazioni .....	85
2.6.	Modifiche alla domanda nel corso del procedimento di brevettazione europeo .....	91
2.6.1.	Il procedimento europeo di brevettazione .....	91
2.6.2.	Le modifiche apportabili alla domanda nel corso del procedimento europeo di brevettazione: i momenti e le modalità di intervento .....	97
2.6.3.	Le correzioni apportabili alla domanda di brevetto europeo .. .....	100
2.6.4.	Gli «emendamenti» apportabili alla domanda di brevetto e il limite endogeno del «contenuto della domanda» .....	102
2.6.4.1.	La cancellazione di una caratteristica rivendicata e il relativo rischio di «generalizzazione» .....	104
2.6.4.2.	La cosiddetta «unescapable trap».....	112
2.7.	Il minimo comune denominatore delle modifiche pre- concessione: il limite del “contenuto della domanda” di brevetto. Riflessioni conclusive.....	113
3.	LE MODIFICHE AL TITOLO CONCESSO: LA LIMITAZIONE DEL BREVETTO.....	124
3.1.	Premessa.....	124
3.2.	La limitazione del brevetto prima di EPC 2000.....	126
3.2.1.	Uno sguardo al panorama europeo antecedente alla revisione della CBE. ....	129
3.2.2.	Il panorama nazionale.....	132
3.2.2.1.	La limitazione amministrativa. La procedura nazionale avanti l’UIBM .....	133
3.2.3.	La nullità parziale .....	136
3.2.3.1.	Il rispetto del limite del «contenuto della domanda». Eliminare o riformulare le rivendicazioni?.....	140

3.2.3.2.	La limitazione amministrativa e la nullità del brevetto: il rapporto intercorrente tra i due istituti.....	141
3.3.	La revisione della Convenzione sul Brevetto Europeo e i riflessi di EPC 2000 sulla normativa nazionale .....	144
3.3.1.	EPC 2000: le novità introdotte a livello europeo in punto di limitazione .....	145
3.3.2.	I riflessi di EPC 2000 sul sistema nazionale brevettuale: le novità introdotte dal D. Lgs. 131/2010 .....	151
3.4.	La limitazione del brevetto in corso di causa.....	156
3.4.1.	La limitazione in corso di causa e la nullità parziale.....	157
3.4.2.	Applicazione dell'articolo 79, comma 3, C.P.I. ai giudizi iniziati prima della sua entrata in vigore. La natura sostanziale e/o processuale della norma.....	163
3.4.3.	La natura della limitazione quale “rinuncia parziale all’ambito di protezione del brevetto” e quale “atto personale della parte” .....	168
3.4.4.	Effetti <i>ex tunc</i> o <i>ex nunc</i> della limitazione.....	171
3.4.5.	I presupposti di ammissibilità della limitazione come strumento di tutela dei terzi .....	178
3.4.5.1.	<i>Le possibili tecniche di intervento delle rivendicazioni. Lo stretto legame tra descrizione e rivendicazioni.</i> .....	181
3.4.6.	Quando proporre la limitazione: «in ogni stato e grado del giudizio» .....	188
3.4.7.	Richieste reiterate di limitazione e set alternativi: rischio di abuso del diritto e/o di incostituzionalità? .....	191
3.4.8.	La sorte del contraffattore a seguito dell'accoglimento della limitazione ex articolo 79, comma 3, C.P.I .....	196
3.4.9.	Conclusioni .....	198
	BIBLIOGRAFIA .....	203

## INTRODUZIONE

La limitazione del brevetto è un istituto destinato a trovare applicazione là dove il titolare ritenga utile ridefinire i termini del suo diritto di esclusiva, ad esempio per tenere in conto tecnica nota non individuata in precedenza come rilevante, rimediando in tal modo ad una formulazione delle rivendicazioni che si è verificata essere eccessivamente ampia e, dunque, esposta a possibili contestazioni di validità.

L'istituto della limitazione è stato protagonista di un profondo rinnovamento in occasione del D. Lgs. 131/2010, resosi necessario al fine di allineare, per quanto possibile, il sistema brevettuale interno a quello europeo.

Anteriormente all'introduzione del Decreto correttivo, la limitazione aveva un raggio di applicazione assai ristretto e, in particolare, essa non poteva essere esperita in pendenza di un giudizio di nullità e finché non fosse passata in giudicato la relativa sentenza, come espressamente previsto dall'originaria formulazione dell'articolo 79, comma 3 del Codice della Proprietà Industriale del 2005.

A fronte dell'introduzione a livello europeo, con EPC 2000, di una procedura di limitazione centralizzata, che offriva la possibilità al titolare del brevetto europeo di limitare il proprio titolo anche successivamente alla sua concessione, e della nuova formulazione dell'articolo 138 CBE per il quale *«nelle procedure dinanzi ai tribunali o all'amministrazione competente, concernenti la validità del brevetto europeo il titolare del brevetto può limitare il brevetto modificando le rivendicazioni»*, non era più pensabile mantenere inalterata la ridotta portata applicativa della limitazione nazionale.

Con il D. Lgs. 131/2010, quindi, il legislatore ha provveduto alla riformulazione della norma dedicata alla limitazione, cioè l'articolo 79 C.P.I., sostituendo i precedenti commi 2 e 3 e introducendo un nuovo comma 3-*bis*: la disposizione normativa è stata, in altre parole,

protagonista di una radicale riscrittura, che risulta assorbente di buona parte degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che si erano affermati in relazione all'istituto della limitazione nazionale così come delineato prima della riforma del 2010.

In particolare, il terzo comma dell'articolo 79 C.P.I. ha ampliato le facoltà del titolare del brevetto di limitare la sua privativa, ammettendo espressamente la possibilità di presentare un'istanza di limitazione anche in pendenza di una causa giudiziale, purché nel rispetto del limite del contenuto della domanda così come depositata e del divieto di estensione della protezione conferita al brevetto come concesso.

La limitazione del brevetto in corso di causa è uno dei temi più caldi ed attuali del contenzioso brevettuale: tale norma, infatti, ha sollevato molteplici interrogativi, sia di carattere sostanziale sia di natura prettamente processualcivilistica.

Il presente elaborato è volto ad approfondire le problematiche che l'introduzione della limitazione in corso di causa ha sollevato e sta sollevando tuttora e, nel tentativo di darvi una risposta, si renderà necessario analizzare con più ampio respiro sia il ruolo proprio delle rivendicazioni, quale elemento centrale nella delimitazione dell'esclusiva, sia le modifiche che l'inventore può apportare al testo brevettuale anteriormente alla concessione del titolo, posto che l'oggetto del brevetto che sarà concesso, così come delineato dalle rivendicazioni, sarà anche il risultato degli interventi che il richiedente il brevetto ha posto in essere nel corso del procedimento di brevettazione, che ha dunque una vera e propria funzione costitutiva del diritto di esclusiva concesso dall'Ordinamento.

Tutto ciò, al fine di comprendere al meglio non solo cosa debba intendersi per "limitazione" del brevetto, ma anche quali limiti l'articolo 79, comma 3 abbia espressamente previsto per l'attuazione di una simile procedura, e dunque la definizione di «contenuto della domanda iniziale» e di «oggetto» del brevetto.

Nel primo capitolo dell'elaborato, si procederà quindi ad uno studio approfondito del ruolo che le rivendicazioni svolgono in relazione alla determinazione dell'ambito di esclusiva, ovvero ciò che si identifica con l'«oggetto» del brevetto, e il loro rapporto con la descrizione, che non può essere considerata un mero strumento interpretativo dei *claims*, ma anzi una vera e propria fonte da cui il titolare può attingere per modulare il testo brevettuale al fine di perfezionarlo e di ovviare ad eventuali contestazioni alla validità del titolo sollevate da terzi.

Il secondo capitolo sarà, invece, volto a comprendere cosa debba intendersi per «contenuto della domanda» e ciò si tradurrà anche nell'occasione per analizzare la rosa di modifiche che l'ordinamento nazionale e quello europeo mettono a disposizione dell'inventore per perfezionare la propria domanda di brevetto.

Da ultimo, il terzo capitolo, a fronte di tutto quanto emerso nei primi due, si occuperà della limitazione del brevetto, con particolare attenzione alla limitazione in corso di causa, di cui all'articolo 79, comma 3, C.P.I.

# **1. LA DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI PROTEZIONE DEL BREVETTO: LA CENTRALITÀ DELLE RIVENDICAZIONI**

*Sommario: 1.1. La funzione del brevetto e l'importanza di individuarne l'ambito di protezione. - 1.2. Da elemento del riassunto a ruolo centrale nella definizione dell'ambito di esclusiva: l'evoluzione storica delle rivendicazioni. - 1.2.1. Il ruolo marginale delle rivendicazioni nel Regolamento Invenzioni. - 1.2.2. La presa di posizione in ambito internazionale: la rilevanza del "tenore delle rivendicazioni" nella Convenzione di Strasburgo. - 1.2.3. La conferma europea: l'art. 69 della Convenzione sul Brevetto Europeo e il relativo Protocollo Interpretativo. - 1.2.4. La debole reazione legislativa italiana rispetto al sistema convenzionale. - 1.3. Rivendicazioni e ambito di protezione: l'emanazione del Codice di Proprietà Industriale e le novità introdotte dal D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 131. - 1.4. L'interpretazione del brevetto: il rapporto delle rivendicazioni con la descrizione. - 1.4.1. L'interpretazione del brevetto alla luce del Protocollo Interpretativo dell'articolo 69 C.B.E. - 1.4.2. La funzione di descrizione e rivendicazioni nel testo brevettuale e il principio per cui è tutelato solo quanto contemporaneamente rivendicato e descritto. - 1.4.3. Descrizione: da mero strumento di interpretazione a "serbatoio" cui attingere per la riformulazione delle rivendicazioni. - 1.4.4. La rilevanza della file history nell'interpretazione del brevetto. - 1.5. Conclusioni.*

## **1.1. La funzione del brevetto e l'importanza di individuarne l'ambito di protezione**

La *ratio* che muove l'intero sistema dei brevetti è garantire l'equilibrio tra esclusiva e concorrenza: la protezione riservata al titolare, dunque,

non deve rappresentare un ostacolo, ma bensì costituire un incentivo al progresso tecnico.<sup>1</sup>

Ciò che occorre evitare, quindi, è che un'eccessiva dilatazione dell'ambito di esclusiva finisca per tradire la logica di fondo dell'intero sistema brevettuale<sup>2</sup>, le cui norme sono inequivocabilmente ispirate all'esigenza di far sì che «*l'invenzione, ancorché brevettata, entri al più presto nel patrimonio dei dati tecnico-scientifici a tutti accessibili*»<sup>3</sup>, senza sminuire il fatto che il brevetto svolge una funzione fondamentale nel favorire l'innovazione.

La funzione del brevetto, quindi, si compendia, come evidenziato 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 due momenti siano tradizionalmente considerati come i termini sinallagmatici di una sorta di contratto sociale fra inventore e collettività*».<sup>4</sup>

D'altra parte, non si deve e non si può prescindere dalla circostanza che 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 sostenuti: sicché l'unico strumento compatibile con un sistema economico di mercato per arrivare a questo risultato è appunto quello della concessione di

---

<sup>1</sup> GALLI, *Per un approccio realistico al diritto dei brevetti*, in *Il Diritto Industriale*, 2010, II, pag. 133 e ss..

<sup>2</sup> GALLI-BOGNI, *Commento all'articolo 52 C.P.I.*, in GALLI-GAMBINO, *Codice Commentato della Proprietà Industriale e Intellettuale*, Utet, 2011, pag. 629 ss.

<sup>3</sup> MARCHETTI, *Commento all'articolo 1 l. invenzioni*, in AA.VV., *Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti per invenzioni industriali in applicazione della delega di cui alla legge 26 maggio 1978 n. 260. Commentario* in *NLCC*, 1981, pag. 677. Più ampiamente, GALLI, *L'uso sperimentale dell'altrui invenzione brevettata*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1998, I, pag. 17 e ss., dove si richiama anche la considerazione dei valori di rango costituzionale in gioco, ed in particolare di quello della promozione della «*ricerca scientifica e tecnica*» di cui «*la Corte Costituzionale giudicò illegittimo e fece quindi venir meno il divieto di brevettazione dei farmaci: Corte Cost., 20 marzo 1978, n. 20, in Riv. Dir. Ind., 1978, II, pag. 3 e ss.*

<sup>4</sup> SENA, *Contenuto della domanda e oggetto del brevetto*, in *Studi in onore di Remo Franceschelli*, Milano, 1983, pag. 6, nota 11.

un'esclusiva, ovvero l'istituzione di un diritto di proprietà intellettuale.<sup>5</sup>

Ben conscia di questi due interessi contrapposti, la nostra dottrina ha opportunamente messo in evidenza che *«l'esigenza del terzo di non trovarsi di fronte ad ostacoli non (facilmente) identificabili è un'esigenza primaria. L'economia non potrebbe altrimenti svilupparsi. Il brevetto non è solo uno strumento che consente all'inventore di monopolizzare una soluzione tecnologica, ma una pubblicazione che insegna ai terzi certe soluzioni. Infatti i terzi possono non solo riprodurre l'invenzione alla scadenza del brevetto, ma anche fin dalla data di pubblicazione del titolo acquisire quelle nozioni e procedere a proprie ideazioni, con un'attività di designing around. Il contenuto normativo del brevetto è riservato all'inventore, ma il contributo scientifico è posto a disposizione di tutti. Quindi è ragionevole porre a carico del brevettante l'onere di parlare chiaro, più che ai terzi di comprendere lo scuro. E quindi se una soluzione poteva essere prevista dall'inventore, e lo stesso non l'ha menzionata, si deve pensare che lo stesso non abbia voluto o saputo o non si sia dato pena di rivendicarla»*.<sup>6</sup>

In altre parole, il diritto di esclusiva di qualsiasi creazione intellettuale ha un'estensione che dipende concretamente dal contenuto della creazione stessa.

Ecco perché diventa di fondamentale importanza rilevare la misurazione dell'ambito di protezione conferita dal brevetto, ovvero individuare il nucleo tutelabile della privativa in funzione delle

---

<sup>5</sup> In argomento si veda la classica analisi svolta da LANDES-POSNER, *An Economic Analysis of Copyright Law*, in *Jornal of Legal Studies*, 1989, 18, pag. 325 e ss., dove si osserva – a proposito dei diritti d'autore, ma con considerazioni almeno in parte estensibili anche ad altri diritti di proprietà intellettuale, anzitutto a quelli relativi alle innovazioni tecniche – *“For a new work to be created the expected return – typically, and we shall assume exclusively, from the sale of copies – must exceed the expected costs”*; per le obiezioni che sono state mosse a questa impostazione, si veda GALLI, *Introduzione*, in AA.VV., *La proprietà (intellettuale) è un furto? Riflessioni su un diritto per il futuro*, Treviglio-Soveria Mannelli, 2007.

<sup>6</sup> FRANZOSI, *Il concetto di equivalenza*, in *Il Dir, Ind.*, 2005, 3, pag. 253.

dichiarazioni che esprimono la volontà del titolare di ricevere la protezione adeguata al suo oggetto.<sup>7</sup>

Viene, dunque, sin da ora in rilievo il principio della centralità delle rivendicazioni, cui spetta, in qualità di vere e proprie manifestazioni di volontà<sup>8</sup> - in complementarietà con la descrizione, quale dichiarazione di scienza - il compito di identificare l'ambito di protezione del brevetto.<sup>9</sup>

Esse, in particolare, nei moderni sistemi brevettuali, sia nazionali, sia internazionali:

- a) individuano il nucleo esatto dell'invenzione;
- b) circoscrivono in termini precisi l'estensione della privativa;
- c) assolvono ad una funzione decisiva nel processo interpretativo della descrizione e
- d) contemperano i contrapposti interessi propri del titolare della privativa brevettuale e dei terzi.<sup>10</sup>

Il principio della centralità delle rivendicazioni, in un'ottica di bilanciamento di interessi, *«s'inquadra in una prospettiva che potremmo definire economica, o pro-concorrenziale, ma che almeno sino ad un certo punto può anche dirsi di diritto naturale, essendo*

---

<sup>7</sup> FLORIDIA, *Il diritto di brevetto*, in AUTERI-FLORIDIA-MANGINI-OLIVIERI-RICOLFI-SPADA, *Diritto Industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, ed. 4°, 2012, pag. 238-239.

<sup>8</sup> Si vedano per tutti, GRECO-VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli*, Torino, 1968, pag. 158 e SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, in *Trattato Cicu – Messineo*, Milano, 1990, pag. 268, per il quale se la descrizione ha la funzione di consentire ai terzi di conoscere il trovato ed è finalizzata a dimostrare inequivocabilmente l'esistenza dell'invenzione e a renderla di pubblico dominio, anche ai fini della sua libera realizzabilità al termine del periodo di esclusiva, essa è quindi una dichiarazione di scienza e di verità; le rivendicazioni hanno la funzione di definire l'oggetto dell'esclusiva sono finalizzate a rendere circoscritti e ben definiti i limiti dell'invenzione stessa ed il diritto derivante dal brevetto, costituendo, dunque, una dichiarazione di volontà. In giurisprudenza, si veda Cass., 1 settembre 1997, n. 8324, in *GADI*, 1997, 3574, secondo la quale *“la rivendicazione costituisce una vera e propria manifestazione di volontà giuridica, tendente all'identificazione della specifica protezione che si pretende”*.

<sup>9</sup> DRAGOTTI G., *L'interpretazione dell'ambito dell'esclusiva ed il regime delle preclusioni nelle cause brevettuali*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, III, pag. 280 e ss..

<sup>10</sup> BARBUTO, *Il ruolo centrale delle rivendicazioni nel sistema brevettuale europeo e nazionale*, in *Studi di Diritto Industriale in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, Tomo I, pag. 87 e ss..

*rivolta a commisurare la protezione dei diritti di proprietà industriale alla portata che essi concretamente assolvono nel “mondo della vita”».*<sup>11</sup>

Quanto sin qui rilevato consente di aprire la strada ai temi che saranno ampiamente analizzati nei prossimi paragrafi.

La logica vuole, infatti, che prima di sviscerare il margine di manovra che il nostro sistema brevettuale riconosce al titolare di un brevetto per renderlo il più solido e perfetto possibile, oltre che immune da eventuali attacchi ad opera di terzi, occorra individuare la “materia” sulla quale il titolare della privativa può intervenire in termini di modifica e limitazione e conseguentemente l’ambito di protezione del brevetto stesso, poiché è bene tenere a mente sin da ora che, in ogni caso, il titolare non potrà mai estendere la protezione conferita dal brevetto così come concesso.

Nei prossimi paragrafi, pertanto, si ripercorrerà l’*excursus* storico di cui le rivendicazioni sono state protagoniste, al fine soprattutto di mettere in risalto come è cambiato nel tempo il modo di intendere il loro rapporto con l’altro elemento fondamentale di cui un brevetto si compone, ovvero la descrizione, che da mero strumento interpretativo è diventato, a seguito della riforma del 2010, quello che può definirsi un vero e proprio “serbatoio” cui il titolare può attingere per la riformulazione delle rivendicazioni.

Inoltre, poiché, come detto, l’intero sistema brevettuale è strutturato in maniera tale da assicurare un equo bilanciamento degli interessi in gioco in relazione ad un brevetto, si tenterà di far luce sull’operazione di interpretazione di una privativa, soffermandoci anche sulle implicazioni di cui all’articolo 52, comma 3, C.P.I., che prevede che l’interpretazione debba “*garantire nel contempo un’equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi*”: questo principio cardine, infatti, avrà una diretta rilevanza per la migliore comprensione della limitazione del brevetto, in quanto esso ci

---

<sup>11</sup> GALLI-BOGNI, *cit.*, pag. 630.

consentirà di controbattere ad alcune critiche che vengono rivolte a tale operazione.

## **1.2. Da elemento del riassunto a ruolo centrale nella definizione dell'ambito di esclusiva: l'evoluzione storica delle rivendicazioni**

### 1.2.1. Il ruolo marginale delle rivendicazioni nel Regolamento Invenzioni

Nel vigore della legge invenzioni, l'unica disposizione nel sistema italiano che si riferiva espressamente alle rivendicazioni era l'articolo 5 del regolamento R.D. 244/1940, che nel suo testo ante riforma del 1979<sup>12</sup> prevedeva che *«la descrizione [...] deve concludersi con un riassunto costituito da una più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto»*.

Dunque le rivendicazioni erano considerate come una mera parte accessoria - una sorte di appendice - della descrizione.

L'articolo 5 non prevedeva peraltro che quanto non fosse indicato nelle rivendicazioni, ma contenuto in altre parti del brevetto, non potesse essere tutelato. Conseguentemente, un nutrito filone giurisprudenziale riteneva che l'ambito di protezione di un brevetto andasse delineato guardando complessivamente al brevetto stesso, ovvero a tutte le sue parti, e dunque, oltre alle rivendicazioni, anche al titolo, alla descrizione e ai disegni.

---

<sup>12</sup> Riforma introdotta dal D.P.R. 22 giugno 1979 n. 388, a seguito di delega contenuta nelle 26 maggio 1978 n. 260 (di ratifica della Convenzione di Monaco e di altre importanti convenzioni internazionali), finalizzata essenzialmente ad armonizzare la disciplina interna con la Convenzione sul Brevetto Europeo.

Secondo tale filone, quindi, non vi era alcuna gerarchia tra le varie parti di cui il brevetto si compone: tutte concorrevano, integrandosi, alla determinazione dell'ambito di estensione del diritto di esclusiva.<sup>13</sup>

Anche in dottrina predominava questo approccio interpretativo dell'ambito di protezione di un brevetto per invenzione: 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>14</sup> e che, in tema di rilascio del brevetto, «*alla domanda [...] verranno allegati la descrizione [...] dell'invenzione, che si chiuderà con un riassunto nel quale (c.d. rivendicazioni) verranno specificamente indicati i nuovi apporti dovuti all'invenzione stessa*»<sup>15</sup>.

Alla base di tale modo di intendere l'esclusiva vi era anzitutto la preoccupazione di tutelare il titolare di un brevetto italiano, che otteneva il rilascio di un titolo brevettuale senza un preventivo esame di validità che gli avrebbe consentito di mettere bene a fuoco, anche alla luce di eventuali anteriorità, le caratteristiche del proprio trovato da indicare nelle rivendicazioni: egli, pertanto, avrebbe potuto affrontare un contraddittorio in merito al contenuto del proprio brevetto soltanto in sede giudiziale.<sup>16</sup>

Al contempo, a salvaguardia dei terzi, si evidenziava che, poiché il trovato veniva fatto conoscere al pubblico tramite la pubblicazione del titolo, descrizione, disegni e rivendicazioni, tutti questi elementi insieme «*enunciando l'invenzione, enunciano anche le attività vietate*

---

<sup>13</sup> Si vedano, Trib. Milano, 10 aprile 1972, in *GADI*, 1972, pag. 719 e ss, ove si legge: «*l'oggetto del brevetto deve essere ricostruito avvalendosi simultaneamente del testo della descrizione, delle rivendicazioni, e della parte grafico-visiva dell'attestato*»; Trib. Milano, 22 marzo 1973, in *GADI*, 1973, pag. 526; Trib. Vicenza, 15 marzo 1974, in *GADI*, 1974, pag. 515, per cui «*descrizione, grafici e rivendicazione contenute in un brevetto per invenzione industriale costituiscono un tutto inscindibile, che deve essere interpretato unitariamente ai fini dell'individuazione del trovato proposto dall'inventore*»; Trib. Milano, 10 marzo 1975, in *GADI*, 1975, pag. 243; Trib. Milano, 26 giugno, 1975, in *GADI*, 1975, pag. 505.

<sup>14</sup> FRANZOSI, *L'invenzione*, Milano, 1970, pag. 217.

<sup>15</sup> ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di diritto industriale*, Milano, 1960, pag. 575.

<sup>16</sup> VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, pag. 629.

*ai terzi; di conseguenza tutte queste parti del brevetto, e non già le sole rivendicazioni, hanno funzione precettiva»<sup>17</sup>.*

Un altro minoritario orientamento giurisprudenziale<sup>18</sup>, invece, già allora attribuiva alle rivendicazioni un valore limitativo dell'estensione della privativa, con la conseguenza che l'ambito di tutela di un brevetto avrebbe dovuto essere determinato sulla scorta delle rivendicazioni, seppure interpretate alla luce di disegni e descrizione.

Per quanto più severo nei confronti del titolare del brevetto, tale orientamento era approvato e sostenuto da autorevole dottrina, che criticava il filone dottrinale e giurisprudenziale dominante poiché tendeva a risolvere il problema dell'interpretazione del brevetto in termini di bilanciamento di interessi anziché in termini strettamente giuridici.

In particolare, la dottrina in parola<sup>19</sup> riteneva non fosse possibile determinare il contenuto di un brevetto integrando la descrizione con le rivendicazioni, in considerazione della loro diversa funzione e del fatto che tali elementi sono «*atti giuridici autonomi e distinti*», essendo l'una 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*», le altre dirette «*a determinare l'invenzione della quale si rivendica l'esclusiva affinché siano definiti e circoscritti i limiti dell'invenzione stessa e il diritto derivante dal brevetto*».

In ogni caso, i due elementi, per quanto «*autonomi e distinti*», erano da ritenersi entrambi «*necessariamente concorrenti alla formazione del brevetto*»<sup>20</sup> per renderlo completo, ed in effetti si notava come «*la efficacia delle rivendicazioni sia subordinata alla descrizione, [...] ma la soluzione non può mutare neppure nel caso opposto, non può*

---

<sup>17</sup> FRANZOSI, *L'invenzione*, pag. 219.

<sup>18</sup> App. Milano, 8 aprile 1977, in *GADI*, 1977, pag. 442 e ss.; App. Milano, 24 dicembre 1976, in *GADI*, 1976, pag. 811 e ss.; App. Milano

<sup>19</sup> SENA, *L'interpretazione del brevetto*, Milano, 1955, pag. 129.

<sup>20</sup> SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, cit., pag. 267.

*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>21</sup>.*

### 1.2.2. 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'introduzione nell'articolo 8 della Convenzione di Strasburgo del 27 novembre 1967 «sull'unificazione di alcuni principi della legislazione sui brevetti d'invenzione» di un terzo comma, che precisava che *«i limiti della protezione conferita al brevetto sono determinati dal tenore delle rivendicazioni. Tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni»*.

Questa norma mirava ad armonizzare le diverse prassi giurisprudenziali interne ai Paesi aderenti alla stessa Convenzione e la sua formulazione - in particolare, il «*tuttavia*» - rappresentava il risultato di uno sforzo di coordinamento tra le allora due prevalenti tesi in punto di interpretazione del brevetto: quella di stampo anglosassone, che affidava esclusivamente al tenore delle rivendicazioni il ruolo di delimitare l'esclusiva brevettuale, e quella di matrice tedesca, secondo cui l'idea di soluzione di un brevetto andava desunta dal combinato disposto di rivendicazioni, descrizione e disegni.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> SENA, *L'interpretazione del brevetto*, Milano, 1955, pag. 129.

<sup>22</sup> VANZETTI, *cit.*, pag. 698.

### 1.2.3. La conferma europea: l'articolo 69 della Convenzione sul Brevetto Europeo e il relativo Protocollo Interpretativo

L'importanza del contenuto precettivo dell'articolo 8.3 della Convenzione di Strasburgo veniva confermata dalla circostanza che, qualche anno dopo, nel 1973, la Convenzione sul Brevetto Europeo provvedeva ad adottare all'articolo 69 il medesimo principio per la determinazione dell'ambito di protezione di un brevetto europeo. Inoltre, vi affiancava un'ulteriore previsione normativa, l'articolo 84 CBE, per la quale *«le rivendicazioni definiscono l'oggetto della protezione richiesta. Esse devono essere chiare e concise e fondarsi sulla descrizione»*.

L'introduzione nella Convenzione sul Brevetto Europeo dell'articolo 69, se portò alcuni ad osservare che *«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>23</sup>, condusse altri, in particolare i sostenitori della tesi di matrice tedesca di cui sopra, a sollevare resistenze e, al contempo, a incoraggiare un *«approccio più contenutistico»* nell'operazione di interpretazione delle rivendicazioni.<sup>24</sup>

Inoltre, problematica si rivelò la traduzione dell'espressione *«tenore delle rivendicazioni»* nelle varie lingue nazionali dei Paesi aderenti alla Convenzione, fatto che consentì agli Stati di adottare ognuno un approccio diverso alla lettura e conseguente messa in pratica dell'articolo 69 CBE.

Al fine quindi di favorire un'interpretazione il più possibile omogenea, venne emanato il cosiddetto "Protocollo Interpretativo" della norma convenzionale in questione, vincolante per gli Stati membri in quanto parte integrante della Convenzione ai sensi dell'articolo 164 CBE, che nella sua versione originaria recitava:

---

<sup>23</sup> DI CATALDO, *Commento all'articolo 69*, in *Convenzione sul Brevetto Europeo – Commentario*, a cura di MARCHETTI, in *NLCC*, 1980, pag. 450.

<sup>24</sup> DI CATALDO, *cit.*, pag. 451.

*«L'articolo 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'articolo 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 certo mancate le critiche al Protocollo in analisi: taluno ha, infatti, affermato che *«è di tutta evidenza che il Protocollo interpretativo annacqua notevolmente il principio dell'articolo 8.3 della Convenzione di Strasburgo come riprodotto dall'articolo 69 CBE. Soprattutto, non fornisce un criterio di decisione sicuro proprio nei casi che la norma dovrebbe regolare, e cioè nei casi dubbi»*<sup>25</sup>.

Altri, invece, hanno riconosciuto a tale documento il merito di aver individuato *«in maniera esplicita i contrapposti interessi in gioco»* nella materia brevettuale, raggiungendo la consapevolezza che *«entrambi siano protetti»*, al fine di cercare una mediazione fra una “equa” protezione del titolare e una “ragionevole” sicurezza per i terzi.<sup>26</sup>

Vi è stato, inoltre, chi, commentando il Protocollo in questione, ne ha tratto alcuni punti fermi in tema di interpretazione del brevetto, vale a dire: il fatto che l'interpretazione debba essere effettuata *«tenendo presente, come modello operativo, il tecnico medio del ramo»*, con la conseguenza che nella valutazione di un brevetto si deve tener necessariamente conto della *prior art* del settore di riferimento, in quanto parte integrante del bagaglio di conoscenze del tecnico medio;

---

<sup>25</sup> Nota di commento a App. Torino, 20 marzo 1986, in *GADI*, 1987, pag. 144.

<sup>26</sup> GUGLIELMETTI, *Le invenzioni e i modelli industriali dopo la riforma del 1979*, Torino, 1982, p. 699.

«il rifiuto di un'interpretazione puramente letterale delle rivendicazioni», rendendosi in ogni caso necessaria l'analisi dei disegni e soprattutto della descrizione e l'uguale rifiuto di assegnare alle rivendicazioni un ruolo di mera "linea direttrice", in quanto ciò avrebbe implicato il divieto di «aggiungere qualcosa al contenuto delle rivendicazioni», che avrebbero dovuto essere «in sostanza [...] interpretate ma non [...] integrate»<sup>27</sup>.

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

In Italia, a seguito della Convenzione di Strasburgo e della Convenzione sul Brevetto Europeo, il legislatore ha tentato di adeguare la normativa interna a quella convenzionale con la riforma del 1979, introdotta dal D.P.R. 22 giugno 1979 n. 338, in occasione della quale l'articolo 5 della legge invenzioni veniva così riformulato: «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».

Le rivendicazioni, dunque, vengono ad acquisire più autonomia che in passato, pur restando strettamente connesse alla descrizione. Tuttavia, non viene riconosciuto loro un rilievo pari a quello comunitario.

Il legislatore italiano, infatti, aveva preferito non recepire formalmente il principio ermeneutico di cui all'articolo 8.3 della Convenzione di Strasburgo e all'articolo 69 della Convenzione sul Brevetto Europeo.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> DICATALDO, *cit.*, pag. 451; VANZETTI, *cit.*, pag. 699.

<sup>28</sup> La *ratio* di tale decisione è rinvenibile nei lavori preparatori della riforma del 1979. Nel corso di essi, infatti, era stato sollevato il problema se fosse opportuno o meno modificare l'articolo 28 della legge invenzioni in tema di domanda brevettuale e limitare, dunque, la portata del brevetto alle sole rivendicazioni. Sul punto si osservò che una simile modifica avrebbe comportato anche la riforma dell'intero sistema di esame ai fini del rilascio di un brevetto, in quanto la possibilità di limitare la portata del brevetto a ciò che risultava dalle rivendicazioni avrebbe postulato, come mette in risalto FLORIDIA, *I brevetti per invenzione e modello. Codice della riforma nazionale*, Milano, 1980, pag. 84, un «esame preventivo

Di tale importante omissione è possibile rinvenire la *ratio* nelle sedute dei lavori preparatori della riforma del 1979. Nel corso di tali sedute era infatti sorto un dibattito in merito all'opportunità di modificare l'articolo 28 l.i. in tema di domanda brevettuale e di limitare la portata del brevetto alle sole rivendicazioni: poiché una simile riforma avrebbe portato inevitabilmente ad affrontare il più vasto problema del sistema d'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>29</sup>, per tali motivi la Commissione si convinse a non riformare anche l'articolo 28 l.i..

Ciò nonostante, parte della dottrina sosteneva che quel principio avrebbe dovuto comunque essere applicato dai giudici nell'interpretazione di un brevetto italiano, dato che la Convenzione di Strasburgo, ratificata in Italia con la legge 26 maggio 1978, n. 260, era entrata a far parte dell'ordinamento italiano sin dal deposito dei relativi strumenti di ratifica, avvenuto il 17 febbraio 1981.

Si era, in particolare, osservato che, in considerazione del fatto che «*i trattati internazionali ratificati e resi esecutivi con la legge dello stato sono fonte di norme di immediata applicazione allorché il loro contenuto sia sufficientemente determinato*», l'articolo 8.3 della Convenzione di Strasburgo fosse norma “*self-executing*” e che potesse, dunque, essere applicata direttamente ai brevetti italiani.<sup>30</sup>

Inoltre, alla medesima disposizione si sarebbe potuto comunque riconoscere «*un valore interpretativo della disciplina nazionale*», non

---

*nel corso del quale, in contraddittorio fra il richiedente e l'Ufficio, si perviene ad una riformulazione delle rivendicazioni capace di assumere un particolare rilievo*». Per tali motivi la Commissione coinvolta nei lavori di riforma decise di non riformare il citato articolo 28.

<sup>29</sup> FLORDIA, *I brevetti per invenzione e per modello. Codice della riforma nazionale*, Milano, 1980, pag. 84.

<sup>30</sup> FRANZOSI, *La determinazione dell'ambito di protezione del brevetto*, in *Il Dir. Ind.*, 1996, pag. 21.

solo in base al principio secondo cui la legge interna deve essere interpretata in conformità ai trattati internazionali ratificati, ma anche in base a quello secondo cui una legge delegata (quale era la legge invenzioni riformata nel 1979) deve essere interpretata in coerenza con la relativa legge delega: vale a dire con il D. P.R. 26 maggio 1978, n. 260, che, nel delegare il Governo a riformare la legge invenzioni, lo incaricava espressamente di adeguare le norme interne alle convenzioni ratificate, tra cui anche la Convenzione di Strasburgo, e menzionava, poi, fra i suoi principi fondamentali, la garanzia di parità di trattamento tra il brevetto nazionale e il brevetto comunitario, *«parità che deve valere evidentemente anche per quel che concerne l'ampiezza della tutela»*.<sup>31</sup>

Ancora, a favore dell'applicazione del principio ermeneutico convenzionale anche ai brevetti italiani, la dottrina aveva richiamato l'attenzione sulla circostanza che la motivazione addotta dalla Commissione incaricata della revisione della legge invenzioni ai fini della riforma del 1979 per giustificare il mancato recepimento del predetto principio nella normativa riformata – ovvero la mancanza in Italia di un esame preventivo per il brevetto italiano e quindi l'inidoneità della formulazione delle rivendicazioni di quel brevetto ad assumere *“un particolare rilievo”* anche a causa dell'assenza di contraddittorio con l'esaminatore<sup>32</sup> - non pareva affatto convincente, poiché limitativa: sul punto, sarebbe bastato *«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'articolo 59 l.i.»*<sup>33</sup>.

Se ne deduceva, quindi, che *«dall'insieme di queste norme sembra chiaro che anche in Italia, nonostante l'assenza di procedimento*

---

<sup>31</sup> GUGLIELMETTI G., *cit.*, pag. 113-114; VANZETTI, *cit.*, pag. 700.

<sup>32</sup> Si veda anche nota n. 26.

<sup>33</sup> Nota di commento a App. Torino, 20 marzo 1986, *cit.*, pag. 144.

*d'esame, il testo delle rivendicazioni non è affatto immutabile e ben può assumere quel "particolare rilievo" negato dalla Commissione»<sup>34</sup>.*

In ogni caso, a prescindere dalle considerazioni della dottrina e della mancanza di un'espressa ed univoca presa di posizione da parte della giurisprudenza su quale efficacia giuridica dovesse attribuirsi in Italia all'articolo 8.3 della Convenzione di Strasburgo, è comunque certo che a seguito della stipulazione della stessa e in forza del fatto che il suo contenuto fosse stato ripreso alla lettera all'articolo 69 della Convenzione sul Brevetto Europeo, quello che fino a quel momento era stato l'orientamento giurisprudenziale dominante divenne minoritario<sup>35</sup> e la medesima inversione si poté facilmente registrare anche in dottrina.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Nota di commento a App. Torino, 20 marzo 1986, *cit.*, pag. 144.

<sup>35</sup> In giurisprudenza continuarono a sostenere il vecchio orientamento dominante, Trib. Torino, 3 febbraio 1995, in [www.foroitaliano.it](http://www.foroitaliano.it), ove si legge "poiché la legislazione italiana non si è adeguata alle disposizioni di cui all'articolo 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 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 [www.foroitaliano.it](http://www.foroitaliano.it), ove si afferma che "il contenuto del brevetto, e quindi la sua validità, va valutato con riferimento alla descrizione, alle rivendicazioni e ai disegni, elementi tutti concorrenti alla individuazione delle caratteristiche del trovato e delle sue eventuali peculiarità"; Trib. Roma, 28 febbraio 1984, in [www.foroitaliano.it](http://www.foroitaliano.it). Contra, App. Torino, 20 marzo 1986, in *GADI*, 1987, pag. 141, ove si legge "A norma dell'articolo 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 sul punto, si veda VANZETTI, *op. cit.*, pag. 701.

<sup>36</sup> Solamente un autore ha continuato ad affermare che «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», così MARESCA, *Estensione della tutela brevettuale*, in *Studi in Onore di Remo Franceschelli*, Milano, 1983, pag. 124.

### **1.3. Rivendicazioni e ambito di protezione: l’emanazione del Codice di Proprietà Industriale e le novità introdotte dal D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 131**

Le discussioni e i contrasti tra dottrina e giurisprudenza circa l’applicabilità al sistema italiano del principio contenuto negli articoli 8.3 della Convenzione di Strasburgo e 69 CBE, vengono meno a seguito dell’emanazione del Codice della Proprietà Industriale – entrato in vigore nel marzo del 2005 -, il cui articolo 52 prevedeva al primo comma che *«la descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto»*, mentre al comma successivo specifica che *«i limiti della protezione sono determinati dal tenore delle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni»*.

Non era dunque più possibile dubitare che anche per i brevetti italiani oggetto e ambito di protezione avrebbero dovuto essere determinati e ricostruiti sulla base del contenuto delle rivendicazioni, con la conseguenza che a descrizione e disegni sarebbe stato riconosciuto il ruolo subalterno di strumenti di interpretazione delle rivendicazioni stesse.

Già in un’ordinanza del Tribunale di Roma dell’anno 2006 si leggeva *«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>37</sup>.

Il citato articolo 52 C.P.I. è stato poi protagonista di una seconda modifica in occasione della riforma del Codice della Proprietà Industriale realizzata con il D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 131, che ha

---

<sup>37</sup> Trib. Roma, 9 febbraio 2006 (ord.), in [www.foroitaliano.it](http://www.foroitaliano.it).

introdotto cambiamenti improntati all'esigenza di affermare una volta per tutte la centralità delle rivendicazioni nel sistema brevettuale e il loro essere la "misura" del brevetto al fine anzitutto di individuare la delimitazione dell'area dell'esclusiva.

La versione del 2005 è stata infatti sostituita dall'attuale formulazione che si riferisce solamente alle rivendicazioni e prevede al primo comma che «*nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto*», così da rimarcare a chiare lettere il ruolo autonomo e primario delle rivendicazioni nell'individuazione dello specifico oggetto della protezione richiesta, con la conseguenza che alla dichiarazione viene demandato unicamente il compito di fornire le informazioni necessarie per attuare il trovato e di chiarire eventuali ambiguità reperite nel testo delle rivendicazioni medesime, intese, come si è già avuto modo di evidenziare, quali vere e proprie "dichiarazioni di volontà" del titolare della privativa.<sup>38</sup>

Anche il secondo comma della norma in commento è stata cambiato con il decreto correttivo del C.P.I.: con esso, infatti, il riferimento al «*tenore*» delle rivendicazioni è stato espunto, sicché oggi si legge «*i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni*». Con questa modifica il legislatore italiano si è allineato al testo attuale dell'articolo 69 della Convenzione sul Brevetto Europeo, nel quale, a seguito della riforma operata con EPC 2000 (ratificata in Italia il 6 dicembre 2007), è stata appunto cancellata l'espressione "tenore" delle rivendicazioni, al fine, come già detto, di evitare eventuali equivoci sull'interpretazione della norma e favorire l'armonizzazione delle legislazioni e delle prassi giurisprudenziali dei Paesi aderenti alla Convenzione in parola.<sup>39</sup>

Il decreto correttivo ha altresì introdotto il comma 3-bis, che disciplina in modo esplicito la fattispecie della contraffazione per equivalenti,

---

<sup>38</sup> GALLI-BOGNI, *cit.*, pag. 629.

<sup>39</sup> VANZETTI, *cit.*, pag. 703.

mutuando la regola di cui al Protocollo Interpretativo dell'articolo 69 CBE, che dispone, appunto, che *«per determinare l'ambito di protezione conferito dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni»*, ribadendo ancora una volta, dunque, che il termine cardine di riferimento per la misurazione della portata del brevetto sono le rivendicazioni.

Da ultimo, la riforma ha messo mano a tutti gli articoli del Codice in cui si faceva riferimento alle rivendicazioni – in particolare, gli articoli 51, 52, 53, 160, 186 e 198 - in maniera tale che esse vi fossero menzionate in modo autonomo e non più, com'era tradizione, quale parte terminale della descrizione.

In conclusione, dal quadro degli interventi apportati dal legislatore alle disposizioni aventi ad oggetto le rivendicazioni, ne esce confermata la centralità delle rivendicazioni nella valutazione dei brevetti, centralità che riguarda sì la fase dell'accertamento della contraffazione ma, prima ancora, quella della valutazione dei requisiti di brevettabilità, ed anzitutto dell'attività inventiva, dal momento che solo caratteristiche effettivamente rivendicate possono essere prese in considerazione per stabilire le differenze tra il brevetto e l'arte nota.

Senza contare che le modifiche apportate con il D. Lgs. 131/2010 appaiono ispirate alla scelta del nostro legislatore di porre il brevetto interno su di un piano di assoluta parità con il brevetto europeo.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Ha affermato che tutte le modifiche introdotte con il decreto correttivo del C.P.I. (fra le quali vi è l'inserimento nell'articolo 52 C.P.I. del comma 3-bis sulla tutela degli equivalenti) sono *“ispirate alla scelta di fondo del nostro legislatore di porre il brevetto interno su un piede di assoluta parità con il brevetto europeo”*, GALLI, *L'adeguamento a EPC 2000 e il nuovo approccio “realistico” alla tutela dell'innovazione*, in ID. (a cura di), *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, Milano, 2010, e GALLI, *Il rilievo delle rivendicazioni e l'equivalenza*, in ID. (a cura di), *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, Milano, 2010, pag. 75-76 e 85 e ss..

#### **1.4. L'interpretazione del brevetto: il rapporto delle rivendicazioni con la descrizione**

A fronte dell'evoluzione normativa di cui le rivendicazioni sono state protagoniste, oggi possiamo affermare senza dubbio alcuno che esse sono il punto di riferimento centrale e ineludibile dell'analisi brevettuale.

Ne consegue che l'interpretazione del brevetto consiste, di fatto, nell'interpretazione delle rivendicazioni.

Non bisogna, tuttavia, dimenticare che l'articolo 52 C.P.I., dopo aver precisato che «*i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni*», prevede espressamente che «*tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni*».

Ciò significa che, al fine di determinare l'ambito e il limite della protezione di cui al brevetto in gioco, le rivendicazioni sono senz'altro il punto di partenza dell'analisi brevettuale; tuttavia, esse sono anche oggetto di interpretazione e gli strumenti cui ricorrere per effettuare l'operazione interpretativa sono la descrizione e i disegni.

##### 1.4.1. L'interpretazione del brevetto alla luce del Protocollo Interpretativo dell'articolo 69 CBE

Come abbiamo avuto modo di evidenziare nei paragrafi precedenti, quando si parla di brevetto occorre tenere a mente due interessi tra loro contrapposti: da un lato, l'interesse del titolare ad ottenere un'idonea tutela per la propria invenzione, dall'altro, quello dei terzi ad avere a tempo debito la piena disposizione della soluzione tecnologica oggetto di privativa e, prima della scadenza del titolo, ad essere posti nella condizione di intendere senza equivoci i confini precisi dell'estensione dell'esclusiva per evitarne la violazione.

Queste due tipologie di interessi, proprio in quanto la *ratio* del sistema brevettuale è quella di garantire l'equilibrio tra esclusiva e

concorrenza, devono essere tenuti in debito conto anche in fase di interpretazione del brevetto.

L'articolo 52, comma 3, C.P.I., infatti, prevede espressamente che il secondo comma dell'articolo in parola, ovvero la disposizione che dispone inequivocabilmente che i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni, *«deve essere inteso in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi»*.

Per cercare di comprendere l'esatto significato di quello che potremmo definire il "Protocollo Interpretativo Nazionale" occorre fare riferimento al "Protocollo Interpretativo Europeo", nella sua versione successiva a EPC 2000, la cui prima parte, non ripresa dal nostro legislatore, dispone che l'articolo 69 CBE *«non deve essere interpretato secondo il significato che la portata della protezione conferita dal brevetto è determinata secondo l'accezione rigorosa e letterale del testo delle rivendicazioni e che la descrizione e i disegni servono solo a dissipare le ambiguità eventualmente celate nelle rivendicazioni. Non deve essere neppure interpretato nel senso di significare che tali rivendicazioni fungono solo da linea direttiva e che la protezione si estende anche a tutto ciò che – secondo un esperto del mestiere che abbia esaminato la descrizione ed i disegni – il titolare del brevetto ha inteso proteggere»*.

Alla luce di questa norma, si potrebbe dunque sostenere, da un lato, che l'*«equa protezione del titolare»* prevista dal "Protocollo Nazionale" stia a significare che per l'interpretazione di un brevetto non ci si dovrebbe limitare a considerare *«l'accezione rigorosa e letterale del testo delle rivendicazioni»*, ma occorrerebbe ricostruirne il pieno significato aiutandosi con la descrizione e i disegni; dall'altro, che la *«ragionevole sicurezza giuridica ai terzi»*, prevista dal medesimo "Protocollo Nazionale", debba essere interpretata nel senso che l'ambito di protezione di un brevetto non dovrebbe mai ricomprendere quanto *«secondo un esperto del mestiere che abbia*

*esaminato la descrizione e i disegni», il titolare avrebbe “inteso proteggere” pur non avendolo poi introdotto nelle rivendicazioni.*<sup>41</sup>

Così intesa, 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>42</sup>, rappresentando, conseguentemente, per l'interprete le coordinate base del giudizio teso a definire l'ambito di tutela del brevetto, giudizio che deve necessariamente portare ad una soluzione che sia idonea a contemperare i due interessi in questione, evitando di preferire in termini di tutela l'uno piuttosto che l'altro.

#### 1.4.2. La funzione di descrizione e rivendicazioni nel testo brevettuale e il principio per cui è tutelato solo quanto contemporaneamente rivendicato e descritto

Tenendo bene a mente quanto dettato dal Protocollo Interpretativo, occorre ora precisare meglio la funzione di rivendicazioni e descrizione, al fine di bene intendere il rapporto che lega questi due elementi nel processo interpretativo del brevetto.

In termini molto semplicistici, potremmo dire che «la descrizione insegna; le rivendicazioni rivendicano».<sup>43</sup>

Più nel dettaglio, «*la descrizione svolge la funzione di dimostrazione tecnica della sussistenza di una invenzione ed altresì di divulgazione della stessa (...); la rivendicazione costituisce una vera e propria manifestazione di volontà giuridica, tendente alla identificazione della specifica protezione che si pretende*»<sup>44</sup>.

Quindi,

---

<sup>41</sup> VANZETTI, *Codice della Proprietà Industriale*, cit., pag. 705.

<sup>42</sup> GUGLIELMETTI, *La contraffazione del brevetto per equivalenti*, cit., pag. 114.

<sup>43</sup> FRANZOSI, *L'interpretazione delle rivendicazioni*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, I, pag. 75.

<sup>44</sup> Cass., 1 settembre 1997, n. 8324, in [www.foroitaliano.it](http://www.foroitaliano.it)

- 1) la descrizione ha la funzione di consentire ai terzi di conoscere il trovato ed è finalizzata a dimostrare inequivocabilmente l'esistenza dell'invenzione e a renderla di pubblico dominio, anche ai fini della sua libera realizzabilità al termine del periodo di esclusiva: essa è quindi una "*dichiarazione di scienza e di verità*";
- 2) le rivendicazioni definiscono l'oggetto dell'esclusiva e sono finalizzate a rendere circoscritti e ben definiti i limiti dell'invenzione stessa ed il diritto derivante dal brevetto: esse costituiscono, quindi, una "*dichiarazione di volontà*"<sup>45</sup>.

Ebbene, se il ruolo delle rivendicazioni è quello di definire l'oggetto dell'esclusiva e non certo quello di descrivere l'invenzione in modo che i terzi possano poi attuarla, avviene assai spesso che *«l'invenzione risultante dalla descrizione non coincida del tutto con ciò che si rivendica, sia perché la descrizione è più ampia, sia al contrario, perché si rivendica un qualche aspetto dell'invenzione che non risulta descritto»*.

Le due evenienze patologiche – maggiore ampiezza della descrizione rispetto alle rivendicazioni, da un lato, assenza nella descrizione di tutto ciò che è rivendicato, dall'altro – dovrebbero trovare le seguenti soluzioni:

- a) nelle ipotesi di maggiore ampiezza della descrizione rispetto alle rivendicazioni, l'esclusiva sarà limitata solo alle rivendicazioni enunciate e, di conseguenza, essa non riguarderà quelle non enunciate;
- b) *a contrario*, nell'ipotesi di maggiore ampiezza delle rivendicazioni rispetto alla descrizione, l'esclusiva sarà limitata solo a quelle specifiche rivendicazioni che risultino anche descritte e, quindi, essa non terrà conto di quelle che, benché enunciate, non risultino parimenti descritte<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> Così, BARBUTO, *cit.*, pag. 93.

<sup>46</sup> *Ivi.*, pag. 94.

Stante la diversità di funzione delle due componenti del brevetto e della loro autonomia, d'altra parte, la soluzione in caso di divergenza non può che essere una: perché sorga il diritto di esclusiva è necessario il concorso di entrambe. «*E' necessario cioè che l'oggetto dell'esclusiva risulti contemporaneamente descritto e rivendicato*»<sup>47</sup>, con la conseguenza che «*nel caso la descrizione abbia un'ampiezza maggiore delle rivendicazioni, l'esclusiva dovrà ritenersi limitata a ciò che apparirà contemporaneamente descritto e rivendicato e dovrà quindi essere circoscritta alle rivendicazioni; nel caso contrario, che le rivendicazioni comprendano aspetti della invenzione non sufficientemente descritti, l'esclusiva verrà limitata a quanto apparirà descritto e rivendicato e sarà quindi ridotta nell'ambito della descrizione*»<sup>48</sup>.

Ciò è stato rilevato anche dalla Suprema Corte, che, partendo dal presupposto che «*il contenuto di una domanda di brevetto per invenzione è qualitativamente, prima ancora che quantitativamente, diverso dall'oggetto del brevetto, giacché consente, oltre all'identificazione della zona di protezione esclusiva dell'idea inventiva, la conoscenza completa dell'idea (...) non dovendo essere necessariamente rivendicato tutto il contenuto di una domanda di brevetto ma semplicemente il contenuto suscettibile di precisare l'esclusiva*»<sup>49</sup>, ha precisato che «*l'oggetto di una domanda di brevetto per invenzione è costituito da quanto è contestualmente descritto e rivendicato*»<sup>50 51</sup>.

---

<sup>47</sup> *Ibidem*.

<sup>48</sup> SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, cit, pag. 262-264. Nel medesimo senso, VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 400, ove si legge 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, della descrizione e dei disegni*».

<sup>49</sup> Cass., 3 giugno 1998, n. 5445, in *GADI*, 1998, pag. 86 ss.

<sup>50</sup> Cass., 8 febbraio 1999, n. 1072, in [www.foroitaliano.it](http://www.foroitaliano.it). In tale occasione il Tribunale di Milano, in riferimento ad una invenzione nel settore della biotecnologia, ha dato un'applicazione concreta al principio della rilevanza e prevalenza delle rivendicazioni rispetto alla descrizione. Ha dichiarato, infatti, la nullità parziale di un brevetto europeo – ovviamente per la sola frazione italiana – avuto riguardo a due rivendicazioni (ritenute integralmente invalide), nonché ad altre sei rivendicazioni (ritenute invalide esclusivamente nella parte in cui omettevano il riferimento ad una certa sequenza presente in una figura

Ne deriva che *«attraverso l'interpretazione non è possibile introdurre nelle rivendicazioni elementi (oggetti) non facenti parte del contenuto della domanda e quindi non descritti (oltre che non già rivendicati), né l'interpretazione della descrizione può condurre ad un ampliamento del contenuto della domanda iniziale e quindi a rinvenire nella descrizione ciò che invece non è descritto, per*

---

allegata alla descrizione). Questa la massima: *«In un brevetto biotecnologico avente per oggetto i nucleotidi suscettibili di immediata applicazione industriale derivanti dalla scoperta del virus HCV sono sufficientemente descritte unicamente le sequenze che risultano dall'apposita figura contenuta nel brevetto, con la conseguenza che, a causa della correlativa maggiore ampiezza della rivendicazione rispetto al descritto, è necessario apportare un emendamento limitativo sicuramente ammissibile, sia oppure o no riconducibile nell'istituto della nullità parziale».*

<sup>51</sup> Nella giurisprudenza di merito si vedano: App. Milano, 19 gennaio 2001, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, II, pag. 273, ove si afferma che *«Ai fini dell'identificazione del nucleo tutelabile di un'invenzione occorre far esclusivo riferimento al contenuto della rivendicazione, che costituisce una vera e propria manifestazione di volontà giuridica con la quale il richiedente identifica lo specifico oggetto della protezione che pretende: il rapporto di complementarietà fra la rivendicazione e la descrizione non si accompagna ad una loro necessaria congruità poiché (...) l'oggetto della rivendicazione può essere circoscritto a determinati aspetti della parte della domanda»;* App. Bologna, 8 marzo 2001, in *GADI*, 2001, pag. 684 ss, secondo cui *«mentre la descrizione svolge una funzione di dimostrazione tecnica della sussistenza di una invenzione, le rivendicazioni costituiscono una vera e propria manifestazione di volontà giuridica, tendente all'identificazione della specifica protezione che si pretende. Poiché la descrizione e le rivendicazioni sono dunque atti giuridici fra loro complementari, ne consegue che non può essere brevettato quanto non sia contestualmente descritto e rivendicato»;* Trib. Roma, 12 febbraio 2003, in *GADI*, 2005, pag. 146 ss., ove si legge che *«Gli elementi essenziali del trovato ed i limiti della protezione conferita dal brevetto devono essere rigorosamente determinati dal tenore letterale delle rivendicazioni (...); una rivendicazione ampia 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 (...) in materia di brevetto europeo, sia con la Convenzione di Strasburgo del 27 novembre 1963, resa esecutiva in Italia con la L. n. 260/1978, sull'unificazione di alcuni principi della normativa brevettuale, che evidenziano il ruolo centrale delle rivendicazioni ai fini dell'individuazione del nucleo tutelabile ed il ruolo di mero strumento interpretativo della descrizione e dei disegni»;* Trib. Milano, 29 marzo 2007, in *GADI*, 5963, 1, secondo cui le rivendicazioni costituiscono *«una vera e propria dichiarazione di volontà che, secondo la tesi prevalente, mutuata dal disposto dell'art. 8, Convenzione di Strasburgo, ha la funzione di limitare l'estensione dell'esclusiva, anche se è suscettibile di interpretazione alla luce della descrizione, sicché la tutela brevettuale va circoscritta a ciò che risulta contemporaneamente rivendicato e descritto»;* Trib. Torino, 30 maggio 2006, in *GADI*, 5091/1, che afferma che *«la portata del brevetto è determinata unicamente dalle rivendicazioni, sia pure interpretate tramite descrizione e disegni».*

*supportare una rivendicazione che non trova base nella descrizione»<sup>52</sup>.*

Ciò si spiega anche alla luce del fatto che il limite che in ogni caso si impone nell'interpretazione del brevetto è quello dettato dall'articolo 76, comma 1, lett. c), per il quale l'oggetto del brevetto non può estendersi oltre il contenuto della domanda iniziale.

#### 1.4.3. Descrizione: da mero strumento di interpretazione a “serbatoio” cui attingere per la riformulazione delle rivendicazioni

Quanto sin qui detto, ci consente di affrontare finalmente il tema caldo in punto di interpretazione del brevetto: ovvero in che termini deve essere inteso e declinato il rapporto intercorrente tra descrizione e rivendicazioni.

In particolare, occorre stabilire se la descrizione debba essere intesa quale mero strumento di interpretazione, volto a meglio chiarire la portata delle rivendicazioni, oppure se essa abbia anche una “*funzione integrativa*” volta in qualche modo a sopperire a quanto ritenuto assente, o perlomeno non espresso in termini chiari e incontestabili, nelle rivendicazioni.

Prima del decreto correttivo del 2010, a fronte dell'assenza nel nostro sistema brevettuale di una norma volta a consentire la modifica delle rivendicazioni in un momento successivo alla concessione del brevetto, l'esclusiva, una volta rilasciata, si saldava nei propri contenuti, con la conseguente cristallizzazione delle rivendicazioni.

Una simile situazione normativa aveva portato sia la giurisprudenza sia la dottrina, a fronte dell'ormai consolidato principio della centralità delle rivendicazioni nella definizione dell'esclusiva brevettuale, ad attribuire alla descrizione – e ai disegni – un ruolo di mero strumento

---

<sup>52</sup> CARTELLA, *Il brevetto perfezionabile: modifica della domanda e del brevetto, priorità interna, altri rimedi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2010, 1.

interpretativo, volto a delineare con maggiore chiarezza l'ambito di tutela delineato dal titolare della privativa attraverso le rivendicazioni.

La giurisprudenza, in particolare, affermava che la descrizione mirava a «meglio esprimere l'intenzione del brevettante e a delineare con maggiore chiarezza i più ristretti limiti della tutela»<sup>53</sup> e «a consentire una migliore interpretazione del brevetto»<sup>54</sup>, fermo restando che «i limiti della tutela brevettuale vanno colti con riferimento alle sole rivendicazioni, che la descrizione e i disegni possono unicamente chiarire»<sup>55</sup>: in altri termini, descrizione e disegni non potevano integrare le rivendicazioni, né «aggiungere alle stesse in via integrativa significati che esse non posseggono, ma solo interpretarne e chiarirne adeguatamente il contenuto»<sup>56</sup> e non potevano «consentire di ampliare l'oggetto del brevetto, giungendo ad attribuire protezione anche a quanto non rivendicato»<sup>57</sup>.

La dottrina, dal canto suo, affermava che «è evidente che descrizione e disegni non possono portare a stravolgere il senso della rivendicazione, o aggiungere o sottrarre elementi alla stessa. Non si possono importare ampliamenti o limitazioni alle rivendicazioni, traendoli da descrizione e disegni. Questi ultimi chiariscono il significato oscuro delle rivendicazioni (...) e confermano il significato chiaro. Essi non possono mutare un significato chiaro, né dare significato a un testo che non ne abbia»<sup>58</sup>.

Ciò comportava che «l'interpretazione del brevetto deve necessariamente essere condotta secondo un procedimento che, in primo luogo, tenga anche in conto il tenore delle rivendicazioni, le

---

<sup>53</sup> Così Trib. Milano, 27 marzo 2004, in *GADI* 2004, pag. 972 e ss.

<sup>54</sup> Così Trib. Milano, 25 giugno 2002, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, II, pag. 334, con nota di FRANZOSI, *Ancora sul rapporto tra rivendicazioni e descrizione*, il quale critica fortemente la possibilità di le rivendicazioni tramite la descrizione, osservando come negli altri Paesi «nessuno ritiene che sia possibile andar a ripescare soluzioni descritte ma non rivendicate. Una tale operazione di ripescaggio, oltre che giuridicamente infondata (...), ha effetti molto negativi sulla certezza della protezione brevettuale. Affida la materia alla sorte. L'abilità del consulente o dell'avvocato decidono sulla portata del diritto».

<sup>55</sup> Così Trib. Bologna, 19 febbraio 2003, in [www.foroitaliano.it](http://www.foroitaliano.it)

<sup>56</sup> Così Trib. Venezia, 30 settembre 2009, in [www.foroitaliano.it](http://www.foroitaliano.it)

<sup>57</sup> Così Trib. Venezia, 16 febbraio 2006, in *GADI*, 2007, pag. 194 ss.

<sup>58</sup> FRANZOSI, *L'interpretazione delle rivendicazioni*, cit., pag. 79.

*quali costituiscono i limiti della protezione; in secondo luogo, e solo in caso di difficoltà ad interpretare il testo, l'interprete può fare riferimento e tenere in considerazione il contenuto della descrizione»<sup>59</sup> .<sup>60</sup>*

Queste decisioni lasciano trasparire la tendenza di giudici e autorevoli esponenti della dottrina ad attribuire alla descrizione una funzione estremamente restrittiva: in particolare, essa fungerebbe da mero strumento di interpretazione, cui fare ricorso soprattutto ove il tenore

---

<sup>59</sup> Così Trib. Bologna, 19 giugno 2009, in *GADI*, 2009, pag. 996 ss.; in termini analoghi, Trib. Bologna, 25 settembre 2009 in *GADI*, 2009, pag. 1173 ss., secondo cui «*la descrizione ed i disegni possono aiutare ad interpretare le rivendicazioni (quando tale esigenza interpretativa appare necessaria) ma non le possono integrare*».

<sup>60</sup> Sempre sul punto, si vedano Trib. Bologna, 25 settembre 2009 in *GADI*, 2009, pag. 1173 ss., che ha affermato che «*l'oggetto dell'esclusiva comprende solo ciò che sia ad un tempo rivendicato e descritto, cosicché la descrizione e i disegni possono aiutare ad interpretare le rivendicazioni (quanto tale esigenza interpretativa si renda necessaria) ma non le possono integrare*»; Trib. Venezia, 16 febbraio 2006 in *GADI*, 2007, pag. 194 ss., che ha ritenuto che, ai fini della validità del brevetto rispetto alle anteriorità, le rivendicazioni non potessero essere integrate con un elemento visibile nei disegni che «*non corrispondono alla rivendicazione (...) e di conseguenza sono del tutto inidonei a interpretarne il significato*», in quanto «*L'estensione dell'esclusiva scaturisce (...) soltanto dalle rivendicazioni lette alla luce della descrizione e degli altri elementi brevettuali (disegni e titolo) i quali non possono aggiungere significati che le prime non posseggono*»; Trib. Torino, 30 maggio 2006, in *GADI*, 5091/1 che ha ritenuto non legittima, sempre ai fini della valutazione della validità, la riformulazione delle rivendicazioni proposta in sede di consulenza in quanto la stessa comportava la «*inclusione nell'ambito della protezione brevettuale di caratteristiche non presenti in alcun modo nelle originarie rivendicazioni e tendenti a delineare un tipo di invenzione diversa da quella rivendicata, con una riformulazione delle rivendicazioni tendente ad integrare quelle originarie con elementi non già desumibili da esse, neppure per via di interpretazione*»; Trib. Bologna, 20 maggio 2004, *GADI*, 2004, pag. 1114 ss. ove si legge che «*la validità del brevetto deve essere accertata sulla base delle rivendicazioni originarie, non essendo possibile reinterpretare od ampliare l'oggetto delle stesse con riferimento alla descrizione ed ai disegni*»; App. Milano, 11 luglio 2000, *Riv. Dir. Ind.* 2000, II, pag. 455 ss, ove si legge che «*I limiti della protezione del brevetto devono essere rigorosamente determinati dal tenore letterale delle rivendicazioni, senza possibilità di integrazioni o aggiunte*»; App. Milano, 6 dicembre 1996 in *Il Dir. Ind.*, 1997, pag. 379 ss, secondo cui «*le rivendicazioni formulate dal titolare delimitano l'ampiezza dell'esclusiva, per cui ogni elemento non specificamente richiamato nelle stesse deve considerarsi estraneo alla relativa tutela*».

letterale delle rivendicazioni potesse dare adito a incertezze ed ambiguità.<sup>61</sup>

Ebbene, una siffatta declinazione del ruolo della descrizione, che comporta la traduzione del rapporto della stessa con le rivendicazioni in termini meramente interpretativi, è da respingere in favore di una funzione di maggior rilievo da attribuire alla descrizione: ed in effetti oggi la descrizione, oltre che quale supporto interpretativo dei *claims*, viene in considerazione soprattutto al fine di “recuperare” dalla medesima – o dai disegni – «*caratteristiche del trovato non espressamente rivendicate, che consentano di “differenziare” l’oggetto originario della protezione da eventuali anteriorità invalidanti reperite in corso di causa, al fine di evitare una pronuncia di nullità*»<sup>62</sup>, purché l’integrazione e l’accorpamento di caratteristiche avvengano in senso limitativo e senza aggiungere materia nuova, cioè non desumibile in modo diretto e non equivoco dalla descrizione e dai disegni.

Un’apertura in tal senso iniziava a registrarsi in alcune pronunce di merito quale quella con la quale il Tribunale di Milano ha affermato che «*una riformulazione delle rivendicazioni che non determina alcuna estensione dell’ambito di tutela riconoscibile al titolo brevettuale ma mira soltanto a meglio esprimere l’intenzione del brevettante e delineare con maggior chiarezza i (più ristretti) limiti della protezione non appare in contrasto con l’articolo 8.3 della Convenzione di Strasburgo, poi ripreso dall’articolo 69 della Convenzione di Monaco*»<sup>63</sup>.

---

<sup>61</sup> GALLI-BOGNI, *Commento all’articolo 52, cit.*, pag. 635.

<sup>62</sup> GALLI-BOGNI, *Commento all’articolo 52, cit.*, pag. 636.

<sup>63</sup> Così, Trib. Milano, 27 marzo 2004, in *GADI* 2004, pag. 972 e ss.. Nello stesso senso, si vedano A. Milano, 25 giugno 2002, secondo cui «è legittimo definire l’ambito di protezione del brevetto semplicemente ponendo in relazione fra di loro due delle rivendicazioni, articolate separatamente nel testo del brevetto, perché una simile operazione non potrà certo valere ad ampliare l’ambito di protezione, bensì semmai a restringerlo, in quanto non sarà più consentito ritenere l’operatività della protezione per l’una o per l’altra delle rivendicazioni formulate, bensì sarà necessario verificare la sussistenza di tutti gli elementi contenuti nell’una e nell’altra rivendicazione originaria al fine di definire l’ambito di protezione di quella privativa, come pure sarà necessario verificare che l’oggetto che si assume rappresentare contraffazione di quel brevetto riproduca gli elementi del medesimo

Un cambio di rotta pressoché definitivo, e il seguente superamento dei dubbi sollevati da giurisprudenza e dottrina sul punto, è stato possibile a seguito dell'introduzione nel nostro sistema brevettuale dell'articolo 79, comma 3, C.P.I., ovvero della previsione secondo cui «*in un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha la facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione del brevetto concesso*».

Con tale norma, infatti, la riformulazione e l'integrazione delle rivendicazioni con l'aggiunta di elementi tratti dalla descrizione e dai disegni paiono aver finalmente trovato un proprio fondamento positivo, a condizione che l'oggetto della rivendicazione riformulata possa essere desunto in modo diretto e non ambiguo dalla descrizione stessa e non superi dunque la portata originaria del brevetto, andando oltre il contenuto della domanda così come originariamente presentata dal titolare della privativa.<sup>64</sup>

L'articolo 79, comma 3, C.P.I., dunque, si pone in perfetta linea con il principio cardine per il quale l'ambito della tutela si estende soltanto a

---

*come definiti dalla rivendicazione così combinata»; Trib. Bergamo, 22 marzo 2002, in GADI, 2002, pag. 754 ss., ove si legge che «È lecito definire in giudizio l'ambito di valida protezione di un brevetto per invenzione industriale e limitarlo nei confronti dell'originaria domanda, proponendo una riformulazione della rivendicazione principale integrata dalle caratteristiche desumibili dalle altre rivendicazioni»; Trib. Milano, 6 dicembre 1999, ined., citata in GALLI-BOGNI, *Commento all'articolo 52*, in GALLI-GAMBINO, *Codice Commentato della Proprietà Industriale e Intellettuale*, Utet, 2011, pag. 638, che ha affermato che «È erronea l'affermazione da parte del CTU della validità di un brevetto che si basi su una riformulazione delle rivendicazioni che, nell'intento di restringere e delimitare la parte originale del trovato, ne descriva la composizione 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, sia pure sottoposte a interpretazione» (il che sembra indicare a contrario che, ove questi limiti non fossero stati superati, l'operazione sarebbe stata ammissibile)». In senso contrario, Trib. Varese, 10 ottobre 2002, in GADI, 2003, pag. 508 ss., secondo cui «i limiti della protezione conferita dal brevetto devono essere rigorosamente determinati dal tenore delle rivendicazioni, senza la possibilità di integrazioni e di aggiunte; la portata del brevetto è determinata unicamente dalle rivendicazioni sia pure interpretate tramite la descrizione ed i disegni: non dunque lecito integrare, accorpate e riscrivere le rivendicazioni».*

<sup>64</sup> GALLI-BOGNI, *Commento all'articolo 52*, cit., pag. 637.

quanto contemporaneamente rivendicato e descritto e, soprattutto, con il divieto di estendere l'oggetto della privativa oltre il contenuto della domanda originale: in altri termini, la riformulazione delle rivendicazioni attraverso l'integrazione, l'accorpamento e la riscrittura delle medesime, attuata con l'ausilio di elementi "derivati" dalla descrizione, è un'operazione ammessa soltanto nel rispetto del duplice limite per cui l'oggetto della protezione definito a seguito della medesima non ampli l'ambito di tutela e che lo stesso sia desumibile in modo diretto e non ambiguo della descrizione.<sup>65</sup>

Tanto è vero che, *«ove si fuoriesca dal caso dell'aggiunta alle rivendicazioni di caratteristiche che ne limitino l'ambito di protezione, l'introduzione nelle medesime di insegnamenti prima assenti, seppur desumibili in modo diretto e non ambiguo dalla descrizione, è preclusa dopo la concessione del brevetto e anche in sede di giudizio di nullità, dal momento che l' art. 79, 3° co., c.p.i. contiene, oltre al limite legato al "contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata", anche quello per cui la riformulazione dei claims non può estendere l'ambito di protezione della privativa, conformemente a quanto prevedono al riguardo anche le norme relative alla procedura di limitazione centralizzata introdotta in sede europea da EPC 2000 ( artt. 105 bis, 105 ter, 105 quater CBE)»*<sup>66</sup>.

D'altra parte, una simile intesa del rapporto tra descrizione e rivendicazioni si pone in perfetta sintonia con quanto già espressamente previsto dall'articolo 138, comma 3, della EPC 2000, oltre che con la prassi seguita dall'Ufficio Europeo a livello di procedura centralizzata di limitazione: sostenere il contrario, ovvero perseverare nell'attribuzione di un ruolo di mero strumento interpretativo alla descrizione, *«indurrebbe il titolare del brevetto europeo per l'Italia ad aggirare il sistema interno tramite il ricorso alla procedura di limitazione centralizzata presso l'EPO, con una evidente situazione discriminazione nei confronti del titolare del*

---

<sup>65</sup> *Ibidem.*

<sup>66</sup> GALLI-BOGNI, *Commento all'articolo 52, cit.*, pag. 637.

*brevetto nazionale italiano, cui questa ipotesi di aggiramento sarebbe preclusa»<sup>67</sup>.*

#### 1.4.4. La rilevanza della *file history* nell'interpretazione del brevetto

Nel quadro dell'attività di interpretazione del brevetto si colloca la questione della rilevanza della *file history*, ossia la rilevanza delle dichiarazioni fatte dal titolare del brevetto nel corso della procedura di brevettazione al fine di chiarire l'oggetto della protezione richiesta.

Mentre nella prassi processuale statunitense le affermazioni rese dal richiedente nel corso della procedura di esame della domanda sono *intrinsic evidences* e hanno la stessa rilevanza di descrizione e disegni nell'interpretazione del brevetto, in Europa si sono sempre registrati atteggiamenti alquanto restrittivi, nonostante nei lavori preparatori di EPC 2000 fosse stata avanzata l'ipotesi di introdurre nell'ordinamento brevettuale il concetto di "*file wrapper estoppel*".

Anche in Italia si è sempre rinvenuto il medesimo orientamento restrittivo, risultando prevalente la tesi 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 correnti rationes a cui è ispirato l'insieme delle norme sui brevetti»<sup>68</sup>.*

Tale approccio alle *file history* è sempre stato giustificato a fronte dell'assenza nell'articolo 52 C.P.I. di qualsiasi riferimento alla documentazione del fascicolo della domanda di brevetto quale "fonte" cui attingere per l'interpretazione del brevetto.

---

<sup>67</sup> BOSOTTI, *L'interpretazione del brevetto*, cit., pag. 112.

<sup>68</sup> Così, Trib. Roma, 9 febbraio 2006, in *GADI*, 2006, pag. 638 e Trib. Roma, 28 luglio 2008, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

Si tendeva, in altre parole, ad esaltare al massimo il sistema del “*claim system*”, affermando conseguentemente la totale irrilevanza di tutte quelle dichiarazioni e comunicazioni contrassegnanti i rapporti tra il richiedente e l’Ufficio in sede di rilascio dell’attestato brevettuale,<sup>69</sup> in quanto esse erano da classificarsi quali asserzioni tese ad avviare un procedimento amministrativo e non quindi quali dichiarazioni di volontà vere e proprie del futuro titolare del brevetto.

Solo di recente si è sviluppato un orientamento teso a dare importanza alla *file history* quale elemento cui fare riferimento in sede di interpretazione del brevetto, prendendo 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 le obiezioni dell’esaminatore, ottenendo in tal modo la concessione della privativa, non sarebbe corretto che in una fase successiva egli possa pretendere di sfruttare l’intero ambito di protezione originario della domanda per l’accertamento della contraffazione.<sup>70</sup>

Il Tribunale di Torino ha di recente affermato che «*Nell’individuazione dell’ambito di protezione di una privativa brevettuale si deve tener conto, ove necessario, dei disegni e della descrizione, trattandosi di elementi di ricostruzione dell’invenzione ricavabili dallo stesso documento brevettuale, e si deve anche dare la dovuta rilevanza alle limitazioni consapevoli della protezione risultanti dalla file history del brevetto. Pertanto, un parametro consapevolmente individuato in un determinato valore nelle rivendicazioni del brevetto (nella specie, un range di purezza ottica di una sostanza uguale o maggiore di 99,8%) non può essere “rideterminato” applicando regole tecniche non richiamate nel documento brevettuale, poiché così facendo si opererebbe un’interpretazione delle rivendicazioni non idonea a garantire una ragionevole tutela giuridica dei terzi che per stabilire che cosa sia o*

---

<sup>69</sup> SCUFFI, *Diritto Processuale della proprietà industriale e intellettuale*, Giuffrè, 2009, pag. 446.

<sup>70</sup> Trib. Torino, 11 aprile 2011, in *GADI*, 2011, pag. 962.

*non sia compreso nella privativa non possono essere tenuti ad effettuare particolari ipotesi interpretative che non siano giustificate e strettamente collegate al contenuto oggettivo del documento»<sup>71</sup>.*

In un'altra pronuncia, il Tribunale di Milano ha ritenuto rilevante ai fini dell'interpretazione del brevetto «*la limitazione volontariamente introdotta dal titolare del brevetto HT innanzi all'esaminatore europeo, in quanto espressione chiara ed incontrovertibile della volontà dell'inventore medesimo*», arrivando a sostenere che «*in questa prospettiva la condotta della convenuta si configurerebbe come un file wrapper estoppel, concetto di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale secondo il quale non possono considerarsi equivalenti tecnici rispetto a quelli rivendicati le caratteristiche intenzionalmente escluse dal richiedente allo scopo di distinguere il brevetto dall'arte nota e nessun addebito di contraffazione potrebbe pertanto essere ascritto alla responsabilità di WLP*»<sup>72</sup>.

Nelle decisioni citate si è data piena rilevanza ermeneutica alle dichiarazioni del richiedente al fine di valorizzare l'interpretazione “autentica” della volontà del titolare del brevetto, anche al fine di impedire, come si diceva poco sopra, che il richiedente che abbia ristretto l'ambito di protezione della propria invenzione per superare le obiezioni dell'esaminatore tenti poi di recuperare “per equivalenza” l'ampiezza originaria in sede di valutazione della contraffazione.

La *file history*, quale “ulteriore” fonte di interpretazione del brevetto, può consentire altresì di dare rilievo al giusto temperamento degli interessi, in modo da garantire un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi. L'equa protezione del titolare deriva dalla corretta interpretazione del titolo, anche con l'ausilio, se necessario, delle dichiarazioni di volontà del richiedente che in sede di concessione del brevetto abbia volontariamente limitato l'ambito di

---

<sup>71</sup> Trib. Torino, 11 aprile 2011, *Massima Redazionale*, in BONILINI – CONFORTINI, *Codice Commentato della Proprietà Industriale e Intellettuale*, Utet, 2011, 633.

<sup>72</sup> Trib. Milano, 27 luglio 2011, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com). Nei medesimi termini, Trib. Milano, 20 settembre 2011, (ined.), ove si legge che «*Tale apprezzamento è rafforzato alla luce delle argomentazioni sottoposte dal richiedente all'esaminatore in sede di procedura europea ai fini della concessione del titolo*».

protezione del proprio brevetto; la ragionevole sicurezza dei terzi risiede nella tutela dell'altrettanto ragionevole affidamento di coloro che abbiano esaminato la *file history* del brevetto e fatto affidamento sulle dichiarazioni del richiedente per modellare il proprio comportamento.<sup>73</sup>

A fronte di quanto sopra, si può dire che la più recente giurisprudenza sembra ammettere la rilevanza della *file history*, seppur l'articolo 52 C.P.I. così come l'articolo 69 CBE non la contemplano tra le fonti di interpretazione del brevetto.

## **1.5. Conclusioni**

In passato si discuteva se la portata della protezione brevettuale fosse determinata dalle sole rivendicazioni o invece anche rilevabile da altre parti del brevetto, non menzionate nelle rivendicazioni.

La giurisprudenza dominante seguiva la seconda tesi, soprattutto per l'argomento che, non essendovi in Italia l'esame preventivo, era impossibile per l'inventore identificare esattamente il contenuto del brevetto.

Questa tesi non è più sostenibile dopo la ratifica effettuata dall'Italia della Convenzione di Strasburgo prima, il cui articolo 8, comma 3 prevede che i limiti della protezione conferita dal brevetto sono determinati dal tenore delle rivendicazioni, con la precisazione che descrizione e disegni servono ad interpretare le rivendicazioni, e della Convenzione sul Brevetto Europeo poi, il cui articolo 69 riprende il precetto dettato in tema di interpretazione del brevetto dalla Convenzione del 1963.

Poiché a seguito della ratifica di Strasburgo, il legislatore, in occasione della riforma del 1979, non ha provveduto ad inserire nel nostro sistema brevettuale una norma a ricalco dell'articolo 8, comma

---

<sup>73</sup> MARTUCCI, *La file history estoppel quale fonte di interpretazione del brevetto*, in *Notiziario Ordine Consulenti in P.I.*, 2012, I, pag. 21.

3, alcuni autori hanno continuato a sostenere che la portata del citato articolo non sarebbe stata vincolante o per lo meno non così strettamente vincolante per il brevetto nazionale.

Questa conclusione, tuttavia, è stata ben presto sorpassata dall'inevitabile considerazione che i trattati internazionali, una volta ratificati e resi esecutivi con la legge dello Stato, divengono fonte di norme di immediata applicazione allorché il loro contenuto sia sufficientemente articolato, quale era senz'altro quello dell'articolo 8, comma 3 della Convenzione di Strasburgo.

Dopo un iniziale periodo di esitazione, quindi, anche la giurisprudenza italiana si è indirizzata nel senso di reperire il contenuto, e dunque l'ambito di protezione, del brevetto nelle rivendicazioni e di non consentire una libera ricostruzione della portata precettiva dell'esclusiva andandola a rilevare in altre parti del brevetto.

Un simile cambiamento di rotta è stato facilitato anche dall'emanazione nel frattempo del Protocollo Interpretativo dell'articolo 69 CBE, volto a tentare di superare le diverse letture che i vari Stati aderenti alla Convenzioni davano della statuizione del citato articolo.

Tale documento, cui il legislatore doveva senza dubbio rifarsi, anche per garantire al brevetto nazionale un trattamento eguale a quello del brevetto europeo, dettava quelle che si potrebbero definire le *golden rules* in punto di interpretazione del brevetto, stabilendo sì la centralità delle rivendicazioni, ma in termini tali da garantire nel contempo un'equa protezione al richiedente ed una sicurezza giuridica ai terzi.

I residui dubbi circa la primaria rilevanza delle rivendicazioni al fine di individuare la misurazione della portata della privativa, in ogni caso, sono stati spazzati via dall'adozione del Codice della Proprietà Industriale e soprattutto dal successivo decreto correttivo del 2010 n. 131, che, con la riformulazione dell'articolo 52 C.P.I. ha cristallizzato la centralità delle rivendicazioni statuendo che i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni.

Ciò comporta che l'interpretazione del brevetto si traduce di fatto nell'interpretazione delle rivendicazioni, che, a loro volta, devono essere lette alla luce della descrizione e dei disegni, come espressamente previsto dal secondo comma dell'articolo 52 C.P.I..

Tale disposizione è stata al centro di un acceso dibattito circa la funzione della descrizione e conseguentemente del rapporto intercorrente tra descrizione e rivendicazioni, anche al fine di garantire il rispetto del principio cardine secondo cui la protezione va riconosciuta a ciò che è contemporaneamente rivendicato e descritto.

Se, infatti, alcuni autori e parte della giurisprudenza ritengono che alla descrizione vada riconosciuto un mero ruolo interpretativo, altri invece respingono una posizione così restrittiva in favore di un'attribuzione di una funzione più pregnante da assegnare alla descrizione: certamente essa è uno strumento interpretativo, ma anche un "serbatoio", cui il titolare del brevetto può attingere al fine di provvedere alla riformulazione delle rivendicazioni "distillando" elementi presenti nella descrizione, ma non espressi nelle rivendicazioni.

Il tutto in termini restrittivi, in quanto, il limite che sovraordina l'interpretazione resta comunque quello dettato dall'articolo 76, comma 1, lett. c) per il quale l'oggetto del brevetto non può estendersi oltre il contenuto della domanda iniziale.

Una siffatta intesa del rapporto intercorrente tra descrizione e rivendicazioni d'altro canto pare inevitabile a fronte dell'introduzione nel nostro Codice dell'articolo 79, comma 3, che riconosce al titolare di un brevetto sotto accusa di nullità di riformulare in senso limitativo le rivendicazioni. Ciò è possibile soltanto ammettendo che tra descrizione e rivendicazioni sussiste sì un rapporto che si declina in termini di reciproco supporto ai fini dell'interpretazione del brevetto, ma anche necessariamente in un rapporto di complementarità tale per cui, proprio a fronte del diverso ruolo che i due elementi rivestono all'interno del brevetto, il titolare della privativa possa attingere

all'una per specificare le altre, senza violare il principio cardine di cui all'articolo 76 C.P.I..

Il principio della centralità delle rivendicazioni, in ogni caso, non deve essere estremizzato, ma declinato tenendo conto della *ratio* sulla quale è stato costruito l'intero sistema brevettuale, ovvero la garanzia dell'equilibrio tra esclusiva e concorrenza: è per questo che il legislatore, nel riformulare l'articolo 52, ha introdotto al terzo comma quello che potremmo definire il Protocollo Interpretativo Interno, per il quale la determinazione dell'ambito di esclusiva deve essere individuata in modo da garantire al contempo un'equa protezione al titolare e una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

Un simile precetto ha portato dottrina e giurisprudenza a chiedersi se fosse opportuno, ai fini interpretativi, tenere in conto le eventuali dichiarazioni in senso limitativo rilasciate dal titolare in sede di concessione del brevetto, oppure escludere una loro rilevanza posto che né l'articolo 52 C.P.I. né l'articolo 69 CBE fanno riferimento a fonti esterne al brevetto o perlomeno diverse dalle rivendicazioni che non siano descrizione e disegni.

La più recente giurisprudenza sembra propendere per la tesi per cui le dichiarazioni del richiedente il brevetto relative ad eventuali limitazioni dell'ambito di protezione della concedenda privata contenute nella *file history* possano essere utilizzate per l'interpretazione del brevetto.

In caso contrario, il richiedente, una volta concesso il brevetto, potrebbe tentare di far entrare dalla finestra ciò che in fase di esame di rilascio ha lasciato uscire dalla porta per ottenere la concessione dell'esclusiva.

Senza contare che, attribuendo rilevanza alla *file history*, si garantirebbe anche il preteso temperamento degli interessi contrapposti in gioco in relazione ad un brevetto, in quanto se da un lato si riconoscerebbe il valore di manifestazione di volontà alle dichiarazioni effettuate dal richiedente in sede di brevettazione, anziché di mere dichiarazioni amministrative, dall'altro si

tutelerebbero i terzi che hanno declinato il loro comportamento alla luce del contenuto della *file history*.

D'altra parte, escludere rilevanza alla *file history* significherebbe non attribuire importanza a tutta la fase precedente al rilascio del brevetto, durante la quale il richiedente ha un certo margine di manovra per modificare e integrare la domanda così come depositata al fine di ottenere la concessione di un brevetto il più solido possibile, come sarà illustrato nel prossimo capitolo.

## **2. LE MODIFICHE AL TESTO DELLA DOMANDA BREVETTUALE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DI BREVETTAZIONE: IL LIMITE DEL «CONTENUTO DELLA DOMANDA»**

*Sommario: 2.1. Premessa – 2.2. I profili della rilevanza di una corretta redazione del testo della domanda di brevetto - 2.3. Il limite del «contenuto della domanda brevettuale» - 2.4. La procedura di brevettazione nazionale 2.4.1. La procedura di deposito e di rilascio del brevetto italiano: uno sguardo alle tempistiche - 2.4.2. Il procedimento davanti all'UIBM: semplificazione e modelli europei per adattare le procedure alle esigenze pratiche - 2.5. Modifiche, correzioni, integrazioni e limitazioni della domanda di brevetto nel corso del procedimento di brevettazione - 2.5.1. La (iniziale) carenza di descrizione e la descrizione «provvisoria» - 2.5.2. La ricerca di anteriorità e i suoi riflessi sul testo della domanda - 2.5.3. La modificazione della domanda ex articolo 172, comma 2, C.P.I. - 2.5.3.1. Evoluzione storica della disciplina - 2.5.3.2. Gli «aspetti non sostanziali»: l'apparente contraddizione - 2.5.3.2.1. Il coordinamento delle facoltà di cui all'articolo 172, comma 2, C.P.I. con quelle di cui all'articolo 5 D.M. 27 giugno 2008 - 2.5.3.2.2. L'analisi del testo dell'articolo 172, comma 2, C.P.I.: un'ulteriore conferma della portata innovativa della norma anziché regressiva - 2.5.3.3. La possibilità di integrare le rivendicazioni - 2.6. Modifiche alla domanda nel corso del procedimento di brevettazione europeo - 2.6.1. Il procedimento europeo di brevettazione - 2.6.2. Le modifiche apportabili alla domanda nel corso del procedimento europeo di brevettazione: i momenti e le modalità di intervento - 2.6.3. Le correzioni apportabili alla domanda di brevetto europeo - 2.6.4. Gli «emendamenti» apportabili alla domanda di brevetto e il limite endogeno del «contenuto della domanda» - 2.6.4.1. La cancellazione di una caratteristica rivendicata e il relativo rischio di «generalizzazione» - 2.6.4.2. La cosiddetta «unescapable trap» - 2.7. Il minimo comune denominatore delle modifiche pre-concessione: il limite del “contenuto della domanda” di brevetto. Riflessioni conclusive.*

### **2.1. Premessa**

Nel corso del primo capitolo è emersa la centralità delle rivendicazioni al fine di determinare l'ambito della protezione brevettuale; e si è esaminato quale “apporto” la descrizione può offrire

all'interpretazione delle rivendicazioni e alla realizzazione del bilanciamento di interessi previsto dall'art. 52 CPI (e dall'art. 69 CBE), ovvero alla realizzazione sia di un'equa protezione del titolare sia, al contempo, di una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

Nel prosieguo di questa tesi si evidenzierà tuttavia come il brevetto sia una realtà che può modificarsi, rispetto alla domanda così come depositata e anche (ancorché, in questo caso, solo in termini di limitazione dell'ambito dell'esclusiva) rispetto al titolo così come concesso. In questa prospettiva, il ruolo della descrizione è quello di supportare tali modifiche in modo che ogni operazione di modifica delle rivendicazioni (anche, lo ribadiamo, in senso limitativo) non travalichi i limiti di cui all'art. 76, comma 1, lett. c) CPI (e del corrispondente art. 138 CBE) per il quale l'oggetto del brevetto non può mai estendersi oltre il contenuto della domanda originaria, così come la protezione riconosciuta al titolo concesso non può in alcun caso essere estesa, pena la nullità del titolo.

Al fine di comprendere come il brevetto sia una “realtà mobile”, seppure entro i precisati limiti, si rende *in primis* necessario approfondire cosa debba intendersi per “contenuto della domanda” di brevetto: ciò ci consentirà, infatti, di individuare e focalizzare al meglio il margine di manovra che l'ordinamento riconosce al richiedente prima, e al titolare della privativa, poi - pur con l'aggiunta, in questo secondo caso, dell'ulteriore divieto di estendere la protezione del titolo così come concesso – per attuare le modificazioni alla domanda e al brevetto.

Un simile approfondimento si tradurrà, pertanto, anche nell'occasione per analizzare le modificazioni che il richiedente il brevetto può apportare alla propria domanda per perfezionarla in vista della concessione, al fine di ottenere un ambito di protezione che rispecchi integralmente il reale contenuto inventivo del brevetto, e quindi al titolo ottenuto, in vista del suo mantenimento, per tutelarlo a fronte di

contestazioni di nullità che talvolta sono superabili con la riduzione dell'ambito di tutela<sup>74</sup>.

## **2.2. I profili della rilevanza di una corretta redazione del testo della domanda di brevetto**

La redazione di un buon testo brevettuale è compito non facile, ma di notevole importanza, tanto sul piano giuridico, quanto su quello economico.

Non basta che l'invenzione così come concepita possieda intrinsecamente i requisiti per una valida protezione brevettuale ad assicurare che l'inventore potrà effettivamente godere di una "buona" e piena esclusiva: il valore dell'invenzione, inteso sia quale valore intrinseco, sia quale valore di scambio, è infatti condizionato dal grado di efficienza con cui il brevetto, e in particolare le sue rivendicazioni, sono state scritte.

Non è infrequente che il brevetto nasca imperfetto.

Le rivendicazioni possono, ad esempio, non rispecchiare integralmente gli aspetti inventivi del trovato<sup>75</sup>; o, ancora, la descrizione può risultare incompleta, oscura ovvero – cosa che accade in particolare nel campo farmaceutico – non dimostrare in modo sufficiente che il trovato risolve effettivamente il problema tecnico (ad esempio, con la dimostrazione dell'attività terapeutica rivendicata)<sup>76</sup>.

In linea di principio, come vedremo, il primo problema può essere risolto ove la descrizione contenga materia idonea a supportare una

---

<sup>74</sup> Così, già GRECO-VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, Torino, 1968, pag. 157, per i quali, ai fini di garantirsi un'efficace tutela dell'invenzione, occorre che si possa «impedire che i terzi la sfruttino per le altre applicazioni non precisate nel brevetto o [...] evitare comunque questioni e contestazioni sulla esatta portata di quest'ultimo, o, come si dice, sulla sua interpretazione».

<sup>75</sup> VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, ed. 7<sup>a</sup>, Milano, 2012, pag. 148.

<sup>76</sup> CARTELLA, *op. cit.*, pag. 114, o ve si legge che, in tale situazione, «il testo brevettuale è spesso carente nella descrizione dell'invenzione, vista nell'ottica di questo più ampio o parzialmente diverso profilo applicativo».

riformulazione delle rivendicazioni che avvicinino l'ambito di protezione al reale oggetto del trovato; i deficit della descrizione – che tra l'altro possono ridondare in una causa di nullità del brevetto, se la descrizione stessa non è tale da consentire all'esperto del settore di attuare l'invenzione - sono invece “curabili” entro limiti ristretti, essenzialmente sul piano di esplicitare o confermare ciò che era contenuto nella o già desumibile senza sforzo dalla stessa, e ciò in quanto, come si diceva, la possibilità di operare sul brevetto sconta il limite del divieto di aggiunta di materia nuova (con l'integrazione della descrizione in modo tale che consenta di supportare rivendicazioni che, viceversa, non avrebbero trovato sostegno nella domanda così come depositata o, più precisamente, nel suo contenuto).

Quando si verifica una delle ipotesi di cui sopra, la tendenza primaria dell'ordinamento è nel senso di porre a disposizione del futuro titolare di un brevetto gli strumenti necessari per emendare l'imperfezione.

Il legislatore, infatti, non può certo trascurare che l'attuazione di un'invenzione comporta ingenti investimenti, sia nella fase prodromica della ricerca, sia nella successiva fase di ingegnerizzazione, così come in quella di creazione dell'organizzazione produttiva.

Sarebbe, quindi, eccessivamente gravoso per l'inventore se il quadro normativo prevedesse la cristallizzazione della tutela sulla base della domanda così come depositata, poiché il basso grado di efficienza scaturente dalla privativa brevettuale (e che verrà prima o poi riscontrato) non consentirebbe al titolare né di recuperare gli investimenti sostenuti né tantomeno di conseguire una remunerazione adeguata alla originalità e alla utilità della propria invenzione<sup>77</sup>.

---

<sup>77</sup> In un prospettiva opposta, la cristallizzazione della tutela brevettuale sulla base della domanda così come depositata comporterebbe il rischio del generarsi di privative apparenti, con il conseguente infittirsi di quella selva di esclusive in cui già oggi l'attività di ricerca e sviluppo deve districarsi, e renderebbe pressoché inevitabile, prima del deposito di una domanda di brevetto, lo svolgimento di approfondite ricerche private, con tutto ciò che ne consegue in termini di ostacoli alla ricerca.

Una simile penalizzazione, in poche parole, andrebbe contro l'idea di brevetto come premio per l'inventore e, al contempo, come incentivo alla ricerca.

Queste osservazioni valgono a spiegare l'importanza di una idonea ed efficace stesura della domanda di brevetto, *«che la renda tale da rappresentare in modo chiaro e corretto il (e da corrispondere effettivamente al) trovato brevettando e alle sue potenzialità; e, quindi, valgono a spiegare l'interesse ad intervenire sul testo brevettuale, finché la domanda di brevetto è in progress, al fine di farsi sì che il testo concesso corrisponda a tali obiettivi»*<sup>78</sup>.

Al riguardo, è appena il caso di notare che le possibilità e le modalità di intervento sul testo brevettuale sono diverse, secondo che il brevetto sia ancora allo stato di domanda, oppure esso sia già stato concesso.

Nel primo caso, lo spazio di intervento sarà più ampio, poiché, non essendo ancora stato rilasciato il titolo, minore è l'esigenza di tutela dei terzi.

Il titolare, quindi, potrà muoversi nell'ambito del «contenuto della domanda» di brevetto così come depositata, da intendersi quale soglia invalicabile in fase di apporto di eventuali modifiche.

Ciò non toglie che occorrerà comunque evitare che la domanda di brevetto possa servire quale sorta di prenotazione per future coperture brevettuali relative a trovati non ancora individuati al momento del suo deposito.<sup>79</sup>

In particolare, bisogna fare attenzione a che l'inventore, attraverso la proposizione di modifiche alla domanda originaria, non riesca nell'intento di retrodatare l'individuazione di un nuovo trovato, autonomamente brevettabile, alla data del primo deposito, pregiudicando in tal modo eventuali terzi inventori che siano arrivati

---

<sup>78</sup> CARTELLA, *op. cit.*, pag. 115.

<sup>79</sup> GHIDINI-DE BENEDETTI, *Codice della Proprietà industriale, Il Sole 24 Ore*, Milano, pag. 211.

alla stessa invenzione nell'intervallo di tempo tra il deposito della prima domanda e la sua successiva modifica.

A brevetto concesso, invece, come avremo modo di mettere in evidenza nel terzo capitolo, la necessità di garantire l'affidamento dei terzi su quanto specificamente individuato dal titolare nel brevetto si fa più stringente.

I terzi, infatti, devono, da un lato, poter conoscere con precisione quali elementi del trovato risultano essere coperti da esclusiva brevettuale, in modo da poter evitare di incorrere in ipotesi di contraffazione e, dall'altro, poter contare sulla circostanza che tutto ciò che non è espressamente rivendicato, per quanto interpretato alla luce di descrizione e disegni, sia di pubblico dominio.

In tale ipotesi, pertanto, il margine di modifica che l'ordinamento riconosce al titolare del brevetto risulta più ristretto: l'inventore, infatti, dovrà scontare non solo il precetto di dover rimanere nell'ambito del «contenuto della domanda» iniziale, ma anche il limite di non estendere la protezione conferita dal brevetto concesso, pena la nullità del brevetto stesso ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lett. b) C.P.I..

In altre parole, in un momento successivo alla concessione, il titolare della privativa brevettuale potrà agire sul brevetto modificandolo in termini di limitazione con il doppio limite del «contenuto della domanda iniziale» e dell'«oggetto» del brevetto per non incappare in una delle ipotesi tassative di nullità del titolo espressamente previste dal legislatore all'articolo 76 C.P.I..

Sì perché «contenuto della domanda» e «oggetto» del brevetto sono due concetti ben distinti e, in più di un caso, l'uno – desumibile prevalentemente dalla descrizione, corredata dai relativi disegni – ha una rilevanza autonoma rispetto all'altro – definito dalle rivendicazioni.

In particolare, se per «oggetto» del brevetto deve intendersi tutto ciò che è contemporaneamente rivendicato e descritto, per «contenuto

della domanda» iniziale, tutti gli elementi desumibili dalla domanda, anche se non completamente rivendicati.<sup>80</sup>

La determinazione del «contenuto della domanda», e la sua relazione con l'«oggetto» del brevetto, pongono interessanti problemi, anche con riferimento alle possibili variazioni e integrazioni della domanda stessa durante il procedimento di brevettazione.

Questo capitolo sarà, dunque, volto, come accennato in premessa, ad analizzare le possibilità di intervento che il nostro ordinamento mette a disposizione del richiedente per tentare di rendere la propria concedenda privativa la più solida possibile e al contempo difficilmente aggirabile dai terzi *pro futuro*.

Ciò consentirà di prendere coscienza non solo del fatto che il procedimento di brevettazione ha una sua fondamentale rilevanza nella fattispecie costitutiva del diritto di esclusiva, ma anche, e soprattutto, della circostanza che il «contenuto della domanda» è un concetto del tutto differente da quello di «oggetto» del brevetto.

Nelle pagine che seguono si percorreranno contemporaneamente due sentieri diversi, ma che inevitabilmente si intersecano tra loro: la natura costitutiva della brevettazione e il panorama completo di intervento del richiedente nella fase di pre-concessione del titolo.

Quanto sarà messo in evidenza nelle pagine che seguono, ci permetterà di avere le idee chiare al momento della trattazione della limitazione del brevetto a seguito della sua concessione, che, come abbiamo detto, incontra sia il limite del «contenuto della domanda» come originariamente depositata, sia il divieto di estendere l'«oggetto» del brevetto oltre la protezione conferita alla privativa rilasciata.

Chiuderà il capitolo una doverosa approfondita analisi della Convenzione sul Brevetto Europeo, al fine di mettere in luce le affinità e le eventuali differenze con la disciplina nazionale.

---

<sup>80</sup> GIUDICI, *Brevi note sulle procedure di concessione dei titoli di proprietà industriale*, in *Il Dir. Ind.*, 2005, pag. 334.

### **2.3. Il limite del «contenuto della domanda brevettuale»**

Da quanto si è detto, si sarà compreso come la chiave di volta per la definizione dei margini di intervento del richiedente sul testo della propria domanda brevettuale – così come, per la verità, anche del titolare della privativa concessa, in combinato con l’ulteriore divieto di estendere la protezione conferita al brevetto – è la corretta individuazione del «contenuto della domanda» stessa.

Si potrebbe tentare di dire che, con il deposito della domanda di brevetto, il richiedente “ha giocato le sue carte” e, in tutta la fase successiva non possa fare altro che selezionarle, ordinarle, “rimescolarle”: la questione, naturalmente, non è così semplice.

Il testo di un brevetto, infatti, vive in bilico tra le esigenze di insegnamento, di sintesi e, non ultimo, di coordinamento con le privative preesistenti: queste esigenze portano l’inventore a chiedersi, al momento di tradurre l’invenzione in lettere, se sia meglio redigere un testo brevettuale il più completo ed esauriente possibile, ad esempio con l’inserimento di esempi tesi a meglio spiegare l’invenzione, oppure introdurre definizioni e riferimenti, limitazioni o eccezioni (es. l’apparato X opera immerso in un qualsiasi fluido, purché di densità non superiore a Y), al fine di renderlo specifico e tecnico.

Ebbene, tutto ciò che l’inventore sceglierà di inserire nel testo brevettuale rappresenterà il panorama del «contenuto della domanda», la cui interpretazione è operazione tutt’altro che banale.

La questione, benché centrale, non ha trovato terreno favorevole nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale italiano, ma si è sviluppata in ambito comunitario. In particolare, lo stesso EPO ha elaborato delle “linee guida”<sup>81</sup> sull’argomento, cui converrà dunque affidarsi.

---

<sup>81</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, Nordlingen, 2015, reperibile al sito [www.epo.org](http://www.epo.org).

La *ratio* che regola l'interpretazione della domanda brevettuale al fine di individuarne il confine è stata così efficacemente espressa: “*the applicant shall not be allowed to improve his position by adding subject-matter not disclosed in the application as filed, which would give him an unwarranted advantage and could be damaging to the legal security of third parties relying on the content of the original application*”<sup>82</sup>.

Ma quando la modifica al brevetto andrà a “migliorare” la posizione giuridica del richiedente?

Al riguardo, la genericità dell'espressione “*to improve his position*” è significativa: i “miglioramenti” che si intendono evitare, infatti, non riguardano soltanto l'ampiezza della tutela che scaturirà a seguito della concessione del brevetto (rispetto alla quale, d'altra parte, esiste il diverso limite dell'«oggetto» del brevetto così come conferito), ma anche quelli che potrebbero risolversi in una manipolazione sostanziale dell'invenzione come inizialmente descritta.

Esemplificando, se la domanda originale include una formula chimica che identifica la sostanza brevettata, e questa formula risultasse *ex post* errata, essa non potrebbe essere corretta, nemmeno se l'oggetto della formula fosse il risultato inevitabile del metodo descritto nella domanda di brevetto<sup>83</sup>. O in altre parole: il brevetto avente ad oggetto un procedimento innovativo, ma di cui il titolare non conosca (o non sia in grado di esprimere) gli esiti inventivi in modo corretto o comprensibile, non potrà essere emendato in corso di esame integrando un'informazione, che non era ricompresa nella domanda brevettuale, o che non fosse da questa direttamente desumibile e in modo non equivoco dall'esperto del settore.

Sul punto, le *Guidelines* dell'EPO sono ferme: “*Under Art. 123(2), it is impermissible to add to a European application subject-matter which the skilled person cannot derive directly and unambiguously,*

---

<sup>82</sup> *Guidelines for Examination in the European Patent Office*, cit., H-IV-2.1, nonché VISSER, *The Annotated European Patent Convention*, 2011, p. 307, entrambi citando EPO Enlarged Board of Appeals G 1/93.

<sup>83</sup> EPO Board of Appeal T 552/91.

*using common general knowledge, from the disclosure of the invention as filed, also taking into account any features implicit to a person skilled in the art in what is expressly mentioned in the document”<sup>84</sup>.*

Riassumendo: il «contenuto della domanda» di brevetto si compone di tutte quelle informazioni e caratteristiche che il modello ideale dell’esperto del settore aggiornato sullo stato dell’arte può desumere in modo diretto e non equivoco dalla lettura della domanda<sup>85</sup>, incluse le informazioni scontate per un esperto del settore che devono ritenersi implicitamente richiamate nelle espressioni utilizzate dal richiedente<sup>86</sup>.

Su tale base l’EPO ha sviluppato il c.d. “*disclosure test*”, per il quale “*an amendment is not allowable if the overall change in content of the application results in the skilled person being presented with information which is not directly and unambiguously derivable, seen objectively and relative to the date of filing, from the whole content of the application as filed, even when account is taken of matter which is implicit to a person skilled in the art using common general knowledge*”<sup>87</sup>.

Così chiarito il limite invalicabile del «contenuto della domanda», entro il quale è possibile operare sul testo brevettuale in corso di brevettazione, occorrerà tenerlo presente per tutte le pagine che seguono quale la campana di vetro al di sotto della quale tutto quello che è contenuto può essere oggetto di modifica, più o meno incisiva a seconda che si tratti di descrizione o di rivendicazioni, purché nel

---

<sup>84</sup> *Guidelines for Examination in the European Patent Office*, cit., H-IV-2.2.

<sup>85</sup> È appena il caso di ricordare che la domanda di brevetto si compone di descrizione, rivendicazioni e disegni e che tutti questi elementi sono rilevanti ai fini della definizione del contenuto della domanda. Sul punto *ex multis* EPO Board of Appeal G 11/91; G 295; T 382/94.

<sup>86</sup> Le Guidelines sono molto chiare nel definire i limiti delle *implicit disclosures*: “*The term "implicit disclosure" means no more than the clear and unambiguous consequence of what is explicitly mentioned in the application as filed. Thus, the common general knowledge must be taken into account in deciding what is clearly and unambiguously implied by the explicit disclosure of a document. However, the question of what may be rendered obvious by that disclosure in the light of common general knowledge is not relevant to the assessment of what is implicitly disclosed by that document (T 823/96)*”. *Ibidem*.

<sup>87</sup> VISSER, *The Annotated European Patent Convention*, 2011, p. 307, citando EPO Enlarged Board of Appeals G 3/98; G 2/10.

rispetto delle regole e dei limiti tracciati dal legislatore, sia a livello nazionale sia a livello europeo.

In particolare, per quanto riguarda le modifiche che il richiedente può apportare al brevetto nazionale allo stato di domanda, esse dovranno essere comprese avendo sempre e comunque un occhio rivolto al sistema europeo, in quanto il limite del «contenuto della domanda» e le sue regole di interpretazione sono di matrice europea, di cui però ci si occuperà nella seconda parte del presente capitolo, avendo ritenuto opportuno dare la priorità al sistema interno.

## **2.4. La procedura di brevettazione nazionale**

### **2.4.1. La procedura di deposito e di rilascio del brevetto italiano: uno sguardo alle tempistiche**

Il brevetto per invenzione industriale italiano viene rilasciato a seguito di un procedimento amministrativo svolto dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) attivato da una domanda proposta dall'interessato legittimato a presentarla<sup>88</sup>.

---

<sup>88</sup> A norma dell'art. 63 comma 2 C.P.I. il diritto di richiedere la tutela brevettuale di un'invenzione spetta, *in primis*, all'autore dell'invenzione stessa e ai suoi aventi causa. Si tratta di un principio diffuso nell'ambito della tutela della proprietà intellettuale, che tende ad attribuire il dominio sul risultato dell'opera intellettuale al suo autore piuttosto che ai soggetti che abbiano eventualmente apprestato le risorse finanziarie e organizzative impiegate per lo svolgimento della ricerca inventiva. Sul punto, si vedano, FLORIDIA, *Il Diritto al Brevetto*, in AA.VV., *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, IV ed., Torino, 2012, p. 245-259; SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, in Tratt. CICU, MESSINEO, 4<sup>a</sup> ed., Milano, 2011, 173. Come autorevolmente rilevato, tuttavia, "la normativa vigente delinea la titolarità dei diritti sulle invenzioni tenendo presente una struttura della ricerca affidata ad operatori individuali indipendenti", piuttosto che secondo un paradigma di tipo industriale, mostrando dunque di "credere che ancora le invenzioni derivino, come per secoli, prima dell'ottocento, dalla sperimentazione occasionale di operatori solitari, che utilizzino proprie risorse finanziarie. Il panorama invece è molto cambiato (ex multis VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*, VII ed., Milano 2012, p. 425). Come la prospettiva del legislatore storico è ormai superata dall'evoluzione della tecnica e delle metodologie di ricerca, così il principio in parola trova applicazione in via solo residuale, mentre il cuore della disciplina si è ormai spostato verso l'art. 64 C.P.I., che disciplina le invenzioni dei dipendenti prevedendo, in buona sostanza,

Il rilascio del brevetto è un diritto del richiedente<sup>89</sup> laddove sussistano i requisiti stabiliti dalla legge: esso, quindi, non è subordinato a decisioni discrezionali dell'Amministrazione, che è anzi tenuta solamente ad accertare la ricorrenza delle condizioni in assenza delle quali la privativa non può venire concessa.

Il deposito della domanda di brevetto<sup>90</sup> determina formalmente la data di concepimento dell'invenzione, quindi esso risolve l'eventuale conflitto tra più inventori che siano eventualmente giunti al medesimo risultato: il brevetto, in altri termini, spetterà non al primo che è materialmente giunto all'invenzione, ma al primo che ha depositato la domanda.

Dalla data di deposito della domanda decorre altresì il termine ventennale di validità del brevetto; gli effetti dello stesso, ovvero la possibilità di opporlo a terzi e di bloccare gli utilizzi non autorizzati dell'invenzione, si produrranno invece a partite dal momento in cui la domanda sarà resa accessibile al pubblico.

La domanda al momento del deposito rimane, infatti, segreta. Solo dopo 18 mesi verrà pubblicata e quindi consultabile dai terzi.

Questo intervallo di tempo consente al richiedente il brevetto, che solitamente ha molta fretta di depositare la domanda per non essere

---

l'attribuzione a titolo originario (sul punto si veda PICCARRETA, TERRANO, *Il nuovo diritto industriale*, Milano, 2005, 195) al datore di lavoro del diritto al brevetto rispetto a quelle invenzioni che siano state concepite nell'esecuzione dell'attività lavorativa, e ciò a prescindere dal fatto che l'attività inventiva sia specificamente retribuita o meno.

<sup>89</sup> Nonostante la concessione della privativa brevettuale avvenga all'esito di un procedimento di natura amministrativa, l'interesse del legittimato al suo ottenimento non costituisce un semplice interesse legittimo, ma un vero e proprio diritto soggettivo, in quanto al ricorrere dei requisiti previsti dagli artt. 45 ss. C.P.I. la concessione del brevetto costituisce atto dovuto e non soggetto ad alcuna discrezionalità. Sul punto, si vedano FRANZOSI-SCUFFI, *Diritto Industriale Italiano*, Padova 2014, p. 990; al riguardo si vedano anche UBERTAZZI, *Profili soggettivi del brevetto*, Milano 1985, pp. 43 ss.; GUIDI, *Art. 63 C.P.I.* in MARCHETTI-UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, V ed. Padova, 2012; in giurisprudenza Cass. Civ. 8 agosto 1989, n. 3657 in *Riv. Dir. Ind.* 1989, II, 224 ss.; Trib. Milano, 26 giugno 1975, in *GADI*, 1975, 495.

<sup>90</sup> Tutte le domande possono essere depositate presso l'UIBM o presso le Camere di Commercio, nonché presso gli Uffici o Enti pubblici determinati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Tali soggetti redigono un verbale di deposito che identifica il richiedente o il suo mandatario, l'invenzione e la data di deposito. I depositi possono essere effettuati in formato cartaceo oppure in formato telematico.

anticipato da eventuali altri inventori che siano giunti contemporaneamente al trovato, di vagliare l'effettivo valore dell'invenzione e la sua validità, allo scopo di decidere se proseguire con il procedimento di brevettazione – apportando, ove lo ritenga necessario o ove gli venga segnalata l'opportunità, modifiche migliorative al testo originario – oppure ritirare la domanda.

Quanto alle modifiche apportabili al testo brevettuale in corso di brevettazione, come vedremo, l'articolo 172, comma 2, C.P.I. consente al richiedente di correggere, integrare e limitare la domanda: tali interventi possono essere eseguiti sino alla concessione del brevetto.

Il titolare può anche chiedere la pubblicazione anticipata della domanda, che verrà messa a disposizione del pubblico 3 mesi dopo il deposito, divenendo così efficace nei confronti di tutti; il titolare potrà altresì notificare la domanda di brevetto (completa di descrizione, disegni e rivendicazioni), rendendo in tal modo opponibile il brevetto al soggetto che riceve la notificazione (art. 73, comma 4, C.P.I.).

Infine, dalla data di deposito decorre anche il termine di 12 mesi per rivendicare il diritto di priorità di cui all'articolo 4 C.P.I. al fine di estendere la domanda di brevetto all'estero oppure il diritto di depositare una ulteriore domanda in Italia, rivendicante la priorità della prima, come espressamente previsto dall'articolo 47, comma 3-bis, C.P.I., cui si fa rinvio.

#### 2.4.2. Il procedimento davanti all'UIBM: semplificazione e modelli europei per adattare le procedure alle esigenze pratiche

La revisione del Codice dell'anno 2010 ha interessato in modo molto ampio anche le disposizioni relative alle procedure che si svolgono davanti all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

In questo caso, molte delle modifiche apportate sono state dirette ad eliminare o attenuare gli inevitabili difetti di coordinamento che si

erano determinati con il varo del Codice, nel quale erano confluite le molteplici disposizioni settoriali preesistenti, particolarmente disomogenee proprio sotto questo profilo.<sup>91</sup>

Tuttavia, anche qui, la revisione non si è limitata ad una semplice correzione, ma ha inciso pure sulla sostanza di molte disposizioni, ispirandosi, da un lato, al modello delle corrispondenti procedure che si svolgono davanti all'UAMI e all'Ufficio Europeo dei Brevetti, naturalmente nei limiti in cui queste erano compatibili con il nostro sistema, e, dall'altro lato, ad un'esigenza di semplificazione, che rendesse più agevole per gli utenti rapportarsi con l'Ufficio e per quest'ultimo assolvere i propri compiti.<sup>92</sup>

In tale occasione, le modalità di deposito e le regole sulla ricevibilità e sull'integrazione delle domande e quelle in materia di rilievi, ricorsi e osservazioni dei terzi sono state razionalizzate e semplificate per quanto possibile.

Né vanno dimenticate l'introduzione espressa della possibilità di depositare spontaneamente domande divisionali di brevetto<sup>93</sup>, sul

---

<sup>91</sup> GALLI, *Semplificazione e modelli europei per adattare le procedure alle esigenze della pratica*, in *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, Milanofiori Assago, 2010, pag. 189.

<sup>92</sup> GALLI, *op. cit.*, pag. 189.

<sup>93</sup> A norma dell'art. 161 C.P.I. per salvaguardare l'unicità dell'invenzione oggetto del brevetto (v. *infra*) l'Ufficio può invitare il richiedente a limitare la propria domanda ad una sola delle invenzioni inizialmente contemplate, con facoltà di presentare nuove domande per le invenzioni così escluse (appunto, le "domande divisionali") che godranno della stessa data di deposito della domanda originaria. In forza dell'art. 80 del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 131, il richiedente ha inoltre facoltà di proporre domande divisionali anche in mancanza dell'invito dell'UIBM, purché prima che il brevetto sia definitivamente concesso (in ciò differenziandosi dal modello comunitario, che concede la possibilità di presentare domande divisionali volontarie solo in una finestra di 24 mesi dalla prima comunicazione riguardante la domanda originale). Qui è opportuno ricordare che la domanda divisionale trova il proprio limite nel contenuto dell'originaria domanda di brevetto, rispetto alla quale non deve introdurre materia nuova pena, la nullità del titolo eventualmente conseguito: la domanda divisionale dovrà dunque essere sottoposta a un esame analogo a quello di novità, dovendo chiedersi se "l'esperto del ramo sia in grado di ricavare, [...] in maniera non ambigua, l'insegnamento che forma oggetto del brevetto considerato" (GALLI, *Per un approccio realistico al diritto dei brevetti*, in *Dir. Ind.* 2010, 138). Il tema è poco esplorato nella giurisprudenza italiana, ma assai approfondito in quella comunitaria che, su tematica in tutto analoga, ha più volte affermato che "*It has to be established whether technical information has been introduced into that divisional application which a skilled person would not have objectively and unambiguously derived from the earlier application as*

modello di quanto previsto dalla Convenzione sul Brevetto Europeo, che offre ai richiedenti un'importante occasione di rimeditare il contenuto delle proprie domande, specialmente a seguito dei risultati del rapporto di ricerca; e le nuove regole previste in materia di esercizio del diritto di priorità interna<sup>94</sup>, dirette a favorirne l'esercizio,

---

*filed*" (EPO Board of Appeal, T 402/00, T 423/03); o ancora, "*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 art. 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*" Board of Appeal, T 284/94).

<sup>94</sup> L'istituto della priorità interna, già noto a diverse legislazioni estere, è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 19 comma 1 della l. 23 luglio 2009, n. 99. Il nuovo comma 3bis dell'art. 47 C.P.I. prevede oggi che le domande italiane di brevetto per invenzione o modello di utilità diano luogo a diritto di priorità rispetto a una successiva domanda nazionale, e ciò in relazione e nel limite degli elementi già contenuti nella domanda anteriore. La norma allinea la normativa italiana ai principali modelli esteri e presenta indubbi vantaggi rispetto agli strumenti preesistenti: da un lato, infatti, la rivendicazione di una priorità interna consente di estendere la durata della protezione dell'invenzione, per quanto nel limite degli insegnamenti già ricompresi nella domanda anteriore (così come già avviene in tema di brevetto europeo con priorità italiana che designi l'Italia); dall'altro, il medesimo risultato non potrebbe essere conseguito con una separata domanda, avente un ambito di protezione autonomo, rispetto alla quale gli insegnamenti della domanda anteriore potrebbero operare come anteriorità invalidanti. La norma in commento, invece, risponde alle esigenze proprie di uno sviluppo progressivo dell'invenzione (per la verità gestite in altri ordinamenti tramite istituti diversi, quali il *certificat d'addition* francese, il *Zusatzpatent* tedesco e la *continuation in part* statunitense) consentendo, entro l'anno dal primo deposito, di richiedere la tutela brevettuale dell'evoluzione della medesima invenzione senza perdere la data di priorità della prima e senza sollevare schizofrenie nell'ambito della ricerca di anteriorità (coerente con tale *ratio* è la collocazione della norma tra le "divulgazioni non opponibili"). Problema di rilievo è dato dall'esatta interpretazione del termine "elementi già contenuti nella domanda", onde comprendere se la priorità si riferisca a elementi dell'invenzione nel suo complesso, e dunque a specifiche configurazioni dell'invenzione suscettibili di autonoma priorità, o si riferisca alle caratteristiche delle rivendicazioni, e dunque consenta di avere diverse date di priorità per le diverse caratteristiche di un'unica invenzione. La possibile soluzione del problema emerge esemplificando: qualora il brevetto primitivo abbia ad oggetto l'insegnamento A, e la relativa evoluzione l'insegnamento A+B, secondo la prima teorizzazione l'insegnamento A+B non godrebbe di priorità, essendo una configurazione dell'invenzione A non inclusa nella prima domanda. Diversamente, ammettendo la priorità "per caratteristiche" l'invenzione A+B avrebbe due distinte date di priorità: ma tale soluzione è evidentemente illogica, dal momento che la data di priorità l'effetto sostanziale di anticipare la data rilevante per la determinazione dello stato dell'arte anteriore rilevante e tale esame deve essere compiuto tenendo in considerazione la soluzione tecnica nel suo complesso, e non singole caratteristiche della stessa; inoltre, ciò comporterebbe seri imbarazzi rispetto al rapporto tra la domanda primitiva e una eventuale domanda di brevetto A+B presentata *medio tempore* da un terzo, rispetto alla quale non c'è dubbio che l'esame di novità non possa riguardare la sola caratteristica A, pena la chiusura di ogni futura evoluzione della tecnica nota. Così come non vi è alcun dubbio che tale domanda intermedia costituirebbe

anche tardivo, sempre con il limite della compatibilità con i diritti dei terzi, anche qui ispirandosi a quanto previsto a livello di Convenzioni internazionali.

Entrando ora nel merito del procedimento davanti all'UIBM, come noto, esso si apre con il deposito della domanda da parte del titolare del diritto al brevetto.

Le modalità di compilazione e di deposito della domanda sono regolate dagli articoli 147 e seguenti C.P.I., 160, comma 1, C.P.I. e dagli articoli 1-8 e 21, comma 1, del Regolamento di Attuazione, cui si rinvia.

Redatto il verbale di deposito a seguito di una fase preliminare volta ad accertare la ricevibilità della domanda, a verificarne la regolarità formale per unicità di invenzione<sup>95</sup>, a controllare la corrispondenza del

---

anteriorità invalidante rispetto alla successiva domanda A+B nella parte non supportata dalla domanda prioritaria. Per ulteriori approfondimenti sull'argomento si rimanda a CARTELLA, *Il brevetto perfezionabile: modifica della domanda e del brevetto, priorità interna, altri rimedi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2010, 1, 109; FRUSCALZO, *La priorità interna nell'ordinamento italiano: tra principio di uguaglianza e tutela delle invenzioni di perfezionamento*, in *Riv. Dir. Ind.* 2010, 4-5, 264; SARACENO, *La priorità interna*, in GALLI, *Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*, Milano, 2010, 82 ss.).

<sup>95</sup> A norma dell'art. 161 C.P.I. "ogni domanda di brevetto deve avere per oggetto una sola invenzione". Come sovente ricordato, il principio di unicità dell'invenzione risponde principalmente ad esigenze di ordine fiscale e amministrativo, assicurando che le ricerche di anteriorità previste per ciascuna domanda di brevetto siano assegnate ai funzionari competenti e adeguatamente finanziate dalle tasse corrisposte dal richiedente per ciascuna invenzione (LUZZATTO, *Trattato generale delle privative Industriali*, Milano, 1914, 20; FRANZOSI, *L'invenzione*, Milano, 1965, 255; GRECO-VERCELLONE, *Le Invenzioni e i modelli industriali*, Torino 1968, p. 156; GHIDINI-DE BENEDETTI, *Codice della Proprietà Industriale*, Milano, 2006, 421; DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e modelli*, in *Il codice civile Commentario*, Milano, III ed., 2012, 28). A tali finalità si sono aggiunte, soprattutto negli ultimi anni, esigenze sempre più pressanti di ordine classificatorio, ove l'unità concettuale dell'invenzione agevola il suo inserimento nello stato della tecnica, la rende più facilmente conoscibile e favorisce le ricerche di anteriorità (VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, VII, ed., Milano, 2012, 420). La norma, nella sua apparente semplicità, ha tuttavia posto rilevanti questioni interpretative. In primo luogo, è discussa l'estensione dell'espressione "una sola invenzione", apparentemente più restrittiva rispetto alla previsione dell'art. 82 CBE che ammette la pluralità di invenzioni "*linked as to form a single general inventive concept*". Il problema si pone, in particolare, nei casi di "convivenza" di rivendicazioni aventi ad oggetto un procedimento e il prodotto che ne deriva, rispetto ai quali la dottrina è in parte divisa. Per una interpretazione più estensiva, sul modello europeo del *general inventive concept*, si veda in dottrina SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, IV ed., Milano, 2011, 274, 275; SCUFFI, *La tutela dell'esclusiva brevettuale: estensione e limiti dei*

titolo all'oggetto dell'invenzione e la sufficienza di descrizione – fase durante la quale la domanda è suscettibile di integrazione a richiesta dell'Ufficio, o anche su iniziativa del richiedente, ove la documentazione, in particolare descrizione e disegni, risultasse incompleta o mancante: in tal caso, la domanda prenderà la data dal ricevimento dell'integrazione ai sensi dell'articolo 148 C.P.I. –, si apre la fase di esame da parte dell'Ufficio, che procede agli accertamenti di propria competenza in vista della concessione del brevetto.

In particolare, l'Ufficio, in forza dell'articolo 170, comma 1, lett. b) C.P.I., deve accertare «*se l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50 e 82*»: deve, cioè, accertare che l'invenzione sia brevettabile, che possa quindi essere considerata come invenzione ai sensi dell'articolo 45 C.P.I. e che non sia contraria all'ordine pubblico e al buon costume, come previsto dall'articolo 50 C.P.I..

L'articolo 170, comma 1, lett. b) C.P.I. statuisce anche che oggetto di esame siano «*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 e allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio*».

---

*diritti di privativa industriale in ambito nazionale e comunitario*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, 1510 e in giurisprudenza Cass. Civ., sez. I, 20 luglio 2000, n. 9529, in *GADI*, 2000, 4072. In senso restrittivo si vedano FLORIDIA, *L'invenzione farmaceutica nel sistema italiano dei brevetti*, Milano, 1985, 87 ss.; DI CATALDO, *I brevetti*, cit., III ed. 168-170; *La storia infinita della cimetidina*, in *Dir. Ind.* 1994, 226. Dubbi si sono posti anche riguardo alle conseguenze della violazione del principio di unicità dell'invenzione, e dunque in caso di mancato ottemperamento all'invito o di concessione di un brevetto non unitario. Le opinioni sostanzialmente concordi (su tutti VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 420) vedono nel primo un caso di abbandono tacito e parziale della domanda, che dunque proseguirà il suo *iter* per la sola invenzione che può ritenersi prima in ordine logico (con evidente spazio di discrezionalità nella determinazione di tale primato), nel secondo un esempio di mera irregolarità amministrativa, incapace di invalidare il brevetto che rivendichi più invenzioni (per cui si rimanda a DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e modello*, in *Il codice civile Commentario*, Milano, II ed., 200, 26, 27 e III ed., 2012, 29, in quest'ultimo passo concorde con la posizione maggioritaria che esclude la nullità, ancorché parziale, del brevetto così concesso).

A questa previsione è stata data attuazione con i D.M. 3 ottobre 2007 (abrogato *ex* articolo 68 del Regolamento di Attuazione, ma sostituito dall'articolo 24 dello stesso Regolamento) e D.M. 27 giugno 2008 (non revocato), che hanno attribuito all'Ufficio Europeo dei Brevetti l'incarico di effettuare le ricerche di anteriorità<sup>96</sup> per conto dell'Ufficio Italiano e disciplinato, conseguentemente, le relazioni tra gli enti.

In forza dei suddetti Decreti Ministeriali, quindi, è oggi vigente nel nostro ordinamento il sistema dell'esame preventivo, la cui introduzione in sede amministrativa costituisce un'importante novità che allinea la procedura di brevettazione nazionale a quella dei più importanti Paesi del Mondo, nonché al sistema previsto dalla Convenzione di Monaco per il brevetto europeo.<sup>97</sup>

Alla luce delle nuove norme regolamentari del D.M. 27 giugno 2008, l'Ufficio deve valutare se la domanda ricevuta risulta manifestamente

---

<sup>96</sup> Secondo la disciplina attualmente vigente, l'UIBM invia all'EPO la richiesta di svolgere la ricerca di anteriorità entro 5 mesi dalla ricezione della domanda e l'Ufficio comunitario provvede a fornire il relativo rapporto entro 9 mesi, sempre dalla data di ricezione della domanda. L'invio all'EPO per la ricerca di anteriorità è automatico, salvo evidente (e motivata) carenza dei requisiti di brevettabilità che emerga dagli stessi documenti forniti dal richiedente e salvo che la domanda di brevetto in questione rivendichi una priorità unionista. La ricerca, inoltre, avviene a spese dello Stato, aspetto che ha acceso molto interesse per la "via italiana" al brevetto, anche eventualmente europeo, in quanto consente ai richiedenti di "approfittare" della ricerca preliminare svolta dall'EPO pressoché gratuitamente (le tasse italiane per la presentazione di una domanda di brevetto sono considerevolmente più basse di quelle di molti altri paesi) in vista di un *fine tuning* delle rivendicazioni relative a un'invenzione che, ad esempio, vada a inserirsi in un settore particolarmente affollato. Quale contraltare, il vaglio dell'EPO richiede che tutte le domande di brevetto siano depositate con la traduzione in lingua inglese almeno delle rivendicazioni (in mancanza provvede l'ufficio a fronte di una piccola tassa): ove solo le rivendicazioni vengano tradotte, la ricerca si svolgerà solo su tale base. Al di là di questi aspetti "pratici", l'EPO svolge un preliminare esame di ammissibilità della domanda, che previene la ricerca qualora emergano vizi diversi quali l'oggetto vietato *ex art. 45 C.P.I.* o l'assoluta mancanza di chiarezza delle rivendicazioni: ove possibile, redige un rapporto di ricerca parziale, che assolve il compito. Il rapporto di ricerca, sia esso totale o parziale, e l'allegata opinione scritta sulla brevettabilità vengono comunicati dall'UIBM al richiedente: l'opinione, tuttavia, non ha valore vincolante, ma puramente informativo. Qualora venga ignorata, l'UIBM potrà decidere di concedere ugualmente il brevetto, il cui valore sarà tuttavia gravemente minato dalla pubblicazione dell'opinione dell'EPO. Il richiedente ha comunque un termine di 18 mesi per replicare, se ritiene, al rapporto di ricerca o per correggere o emendare la propria domanda.

<sup>97</sup> SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, *op. cit.*, pag. 276.

non brevettabile (articolo 1, comma 5, D.M. 27 giugno 2008, che va ad affiancarsi alla previsione di cui all'articolo 170, comma 1, lett. b) C.P.I.): in questo caso, l'Ufficio può escludere la domanda dalla ricerca e deve darne prontamente notizia al richiedente (articolo 1, comma 5, D.M. 27 giugno 2008 e articolo 173, comma 7, C.P.I.).

Se, invece, l'invenzione appare brevettabile, l'Ufficio invia all'EPO, entro 5 mesi dal deposito della domanda di brevetto, la richiesta del rapporto di ricerca e l'EPO redige tale rapporto entro 9 mesi dalla suddetta richiesta (articolo 1, comma 4, D.M. 27 giugno 2008).

Una volta ricevuto il rapporto di ricerca dell'EPO, l'Ufficio lo trasmette al richiedente unitamente all'opinione scritta ed il richiedente, ferma restando la facoltà di modifica della domanda ai sensi dell'articolo 172, comma 2, C.P.I., può *«[...] inviare all'Ufficio una stesura modificata della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni, argomentazioni sul rapporto di ricerca e precisazioni sull'ammissibilità delle rivendicazioni emendate e sulla conformità delle stesse alla disposizione dell'articolo 76.1, lett. c) c.p.i., una richiesta di presentazione di una o più domande divisionali»* (articolo 5, comma 1, D.M. 27 giugno 2008).

Tali facoltà, più ampie rispetto a quelle previste dall'articolo 172, comma 2, C.P.I., possono essere esercitate dal richiedente entro il termine di 18 mesi decorrenti dalla data di deposito della domanda di brevetto.

Decorsi i termini di cui all'articolo 53 C.P.I., l'Ufficio pone a disposizione del pubblico tutta la documentazione relativa al brevetto, compreso il rapporto di ricerca e l'opinione scritta (articolo 5, comma 2, D.M. 27 giugno 2008).

A questo punto, l'Ufficio procede all'esame della domanda di brevetto: se esso riscontra che la domanda deve essere accolta, provvede alla concessione del brevetto ai sensi dell'articolo 173, comma 9, C.P.I.; se, al contrario, non risultano soddisfatte le condizioni richieste dalla legge per il rilascio, l'Ufficio respinge la

domanda nel rispetto delle modalità di cui agli articoli 170, comma 3, e 173 C.P.I..

## **2.5. Modifiche, correzioni, integrazioni e limitazioni della domanda di brevetto nel corso del procedimento di brevettazione**

### 2.5.1. La (iniziale) carenza di descrizione e la descrizione “provvisoria”

Come accennato nel paragrafo relativo al procedimento di brevettazione davanti all’UIBM, qualora all’Ufficio venga presentata una domanda di brevetto per invenzione priva di *«un documento che possa essere assimilato ad una descrizione»* o che *«manchi»* di *«parte della descrizione o»* di *«un disegno in essa richiamato»*, l’articolo 148, comma 2, lett. a) C.P.I. dispone che l’UIBM inviti il richiedente a fare *«le necessarie integrazioni»* entro due mesi dalla data della comunicazione, fermo restando che il richiedente può naturalmente provvedere all’integrazione della documentazione mancante o incompleta anche spontaneamente, ovvero in assenza di qualsivoglia segnalazione da parte dell’UIBM.

Ovviamente, l’articolo 148 C.P.I. deve essere necessariamente letto in combinato disposto con l’articolo 160, comma 4, C.P.I., per il quale *«la descrizione dell’invenzione [...] deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazioni tecnica e deve essere seguita da una o più rivendicazioni»*, con la precisazione che, qualora le rivendicazioni non siano state *«accluse alla descrizione al momento del deposito»*, queste dovranno essere presentate *«entro il termine di due mesi dalla data della domanda»*, pena la posticipazione della data di deposito alla data del ricevimento della loro sottoposizione.

Si deve anche tener presente che l’articolo 2, comma 3, del D.M. 27 giugno 2008 e l’articolo 21, comma 3, del Regolamento di Attuazione

hanno previsto che la descrizione «*deve a) specificare il campo della tecnica a cui l'invenzione fa riferimento; 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*».

D'altra parte, l'essenzialità di questo “documento” nel procedimento di brevettazione trova esplicita conferma nell'articolo 76, comma 1, lett. b) C.P.I. ove si prevede la nullità del brevetto «*se, ai sensi dell'art. 51, l'invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla*».

A fronte, dunque, dell'importanza e dell'imprescindibilità della descrizione, e dei rigidi requisiti che essa deve soddisfare per essere ritenuta sufficiente, il legislatore, arrivando a prevedere le ipotesi per cui qualcuno che ritiene di aver inventato qualcosa deposita una domanda di brevetto senza essere in grado di descrivere l'invenzione, oppure descrivendo i vantaggi del trovato, anziché il trovato stesso<sup>98</sup>, ha previsto la possibilità per il richiedente di integrare la descrizione in un tempo piuttosto ristretto, ovvero entro due mesi dal deposito.

Facoltà che, però, ha come contrappasso la posticipazione della data del deposito della domanda alla data del ricevimento delle integrazioni: ciò ha portato alcuni autori a vedere in tale norma, più che un vantaggio, uno svantaggio per il richiedente, poiché «*lungi dal tutelare gli interessi del richiedente, è a questi palesemente contraria,*

---

<sup>98</sup> CARTELLA, *op. cit.*, pag. 115-116.

*atteso che lo spostamento della data di deposito potenzialmente presenta conseguenze fortemente negative»<sup>99</sup>.*

A prescindere dalle considerazioni positive o negative sul punto, oggi, se il richiedente ottempera all'invito dell'Ufficio, o provvede spontaneamente, la data di deposito della domanda sarà a tutti gli effetti quella della integrazione: ovvero, una data che potrebbe essere di molti mesi successiva a quella dell'effettivo deposito, con tutte le conseguenze che ne derivano, dalla perdita della priorità rivendicata alla perdita addirittura dell'esclusiva, qualora, nelle more, analoga invenzione sia stata brevettata da un terzo o comunque divulgata.

Se invece il richiedente non ottempera all'invito dell'Ufficio, salvo il caso in cui entro tale termine abbia fatto espressa rinuncia alla parte della descrizione – o al disegno richiamato nella descrizione – mancante, l'Ufficio dovrà dichiarare l'irricevibilità della domanda.

Certamente, resta il fatto che gli interventi sollecitati o spontanei del richiedente non possono condurre l'oggetto del brevetto oltre il «contenuto della domanda» iniziale.

Un ulteriore tassello del sistema normativo è ora apportato dal D.M. 27 giugno 2008, richiamato dall'articolo 170, comma 1, lett. b), il cui articolo 3, comma 4, prevede che la domanda di brevetto, all'atto del deposito, sia corredata da una «*descrizione o disegni provvisori*»<sup>100</sup>, permettendo che «*l'esemplare definitivo*» sia «*presentato entro due mesi dalla data di deposito della domanda*».

La fattispecie richiama alla mente il caso dell'inventore che ancora non ha pienamente penetrato e metabolizzato i vari aspetti della

---

<sup>99</sup> GIUDICI, *Brevi note sulle procedure di concessione dei titoli di proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, pag. 330 e ss.

<sup>100</sup> La formulazione della norma solleva la questione se si tratti di una formulazione alternativa, ovvero se possano essere provvisori tanto la descrizione quanto i disegni e quindi se la "o" possa essere letta anche come "e". Cartella ritiene che la provvisorietà possa riguardare l'una o gli altri, così come l'una e gli altri. Infatti: a) per un verso il passaggio da un disegno provvisorio ad un disegno definitivo può comportare la necessità di modificare in vario modo la descrizione (rettifiche, eliminazioni, aggiunte); b) per un altro verso, l'intervento su descrizione e disegni è consentito anche successivamente dall'articolo 172, comma 2, C.P.I.. Sul punto si veda, CARTELLA, *op. cit.*, pag. 116.

propria invenzione e che, tuttavia, decide di procedere egualmente al deposito della domanda di brevetto.<sup>101</sup>

#### 2.5.2. La ricerca di anteriorità e i suoi riflessi sul testo della domanda:

##### l'articolo 5 D.M. 27 giugno 2008

L'inventore è di solito convinto di aver risolto in modo nuovo e inventivo un problema tecnico, ma non poche volte così non è.

L'invenzione, a seguito di una più approfondita analisi, potrebbe addirittura rivelarsi non validamente brevettabile, in tutto o in parte, perché anticipata da terzi o perché non implicante attività inventiva, alla stregua della tecnica del settore rilevante.

L'invenzione potrebbe anche necessitare di essere “degradata” a modello di utilità al fine di trasformarsi in un valido titolo di proprietà intellettuale.

La bontà del trovato può senz'altro essere verificata autonomamente dall'inventore prima di procedere al deposito della domanda di brevetto, avviando di propria sponte una ricerca di anteriorità.

Il richiedente il brevetto, tuttavia, in un'ottica di risparmio, potrebbe essere tentato di procedere immediatamente al deposito della domanda senza una preventiva ricerca di anteriorità, a fronte del fatto che il nostro sistema prevede che l'Ufficio, una volta ricevuta la domanda, ne faccia eseguire una da parte dell'EPO.

E questo è di fatti l'*iter* normalmente seguito dal brevettante.

Ma non è detto che si tratti della scelta migliore.

L'Ufficio, infatti, esegue la ricerca sul materiale esistente nella “biblioteca” o nelle “biblioteche” a sua disposizione, che per lo più comprendono (solo) precedenti brevetti.

---

<sup>101</sup> CARTELLA, *op. cit.*, pag. 116

Sfuggono, quindi, le possibili anteriorità c.d. di fatto, che viceversa possono essere note all'inventore: l'Esaminatore è un teorico, chiuso nel proprio ufficio; l'inventore è un pratico, opera sul campo.

L'Ufficio non conosce quale sia stato lo spunto da cui ha preso le mosse l'inventore e quindi può avvenire che indirizzi la ricerca di anteriorità in modo non perfetto o comunque incompleto.

L'inventore, da parte sua, ha consapevolezza dell'*input* che ha avviato la sua attività di ricerca per il conseguimento del risultato potenzialmente brevettabile e questa sua conoscenza potrebbe certamente condurre la ricerca su temi o settori che altrimenti sfuggirebbero all'indagine.

Ciò non è, tuttavia, del tutto un male: proprio l'emersione nel corso della ricerca di anteriorità svolta dall'Ufficio di private che potrebbero essere future cause di nullità del brevetto concesso, pone il richiedente nella condizione di correggere il tiro della propria domanda, "districandosi" nella selva di brevetti già esistenti, che potrebbero essergli un domani opposti nel corso di un giudizio di nullità o di contraffazione al fine di dimostrarne l'invalidità.

E, dunque, non a caso il D.M. 27 giugno 2008 ha previsto non solo che, a seguito della ricezione di una domanda di brevetto, l'UIBM è tenuto a chiedere all'EPO di effettuare una ricerca di anteriorità, ma anche che il rapporto di ricerca effettuato dall'Ufficio Europeo dei Brevetti venga trasmesso da parte dell'UIBM al richiedente, proprio al fine di consentire a questi, entro il termine di 18 mesi dal deposito della domanda, visto il rapporto di ricerca, di inviare all'UIBM «*una stesura modificata della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni*» ex articolo 5.

Non solo.

La norma prevede anche che il richiedente può depositare «*precisazioni sull'ammissibilità delle rivendicazioni emendate*» a seguito della ricezione del rapporto di ricerca: la previsione normativa, quindi, mette in conto l'ipotesi che le rivendicazioni modificate

possano venire contestate dall'Ufficio, ad esempio perché esorbitanti rispetto al contenuto della domanda iniziale, oppure perché in contrasto con il principio dell'unitarietà dell'invenzione.

Il lavoro di adattamento del testo brevettuale eseguito *ex post* a fronte delle risultanze del rapporto di ricerca, quindi, espone il richiedente a rischi attinenti all'ammissibilità delle modifiche apportate alle rivendicazioni.

Ecco perché potrebbe valere la pena eseguire il medesimo intervento *ex ante*, e cioè prima del deposito della domanda, alla luce delle anteriorità individuate a seguito di una ricerca volontaria.

In tal modo, la domanda di brevetto nascerebbe, o perlomeno dovrebbe nascere, già incorporando quanto necessario per evitare future contestazioni a fronte dello stato della tecnica sollevate da terzi.

Comunque, nel caso in cui, nonostante la ricerca volontaria, dovessero emergere delle anteriorità individuate soltanto dall'EPO e tali da rendere necessario un adeguamento del testo brevettuale, sembra ovvio che, partendo da un testo già in precedenza emendato e adattato alla luce dello stato della tecnica emerso con la ricerca volontaria, il successivo adeguamento avrà minore necessità di incidere, con modificazioni, sul testo brevettuale, limitando il rischio di obiezioni in ordine all'ammissibilità degli emendamenti apportati, specie se relativi alle rivendicazioni.

Ovviamente, le modificazioni che si rendessero apportabili a seguito della ricerca di anteriorità, contestazioni o meno dell'UIBM, dovranno rispettare l'invalicabile limite del contenuto della domanda così come originariamente depositata, limite che segna anche la possibilità di emendare la descrizione oltre che le rivendicazioni, come vedremo meglio di seguito.

In conclusione, l'esperienza insegna che una ricerca di anteriorità volontaria consentirebbe al richiedente tanto di avere una conoscenza maggiore dello stato della tecnica rilevante, quanto di procedere ad una migliore formulazione del testo brevettuale, prevenendo in tal

modo un rifiuto totale o parziale dell'EPO in relazione alle modifiche che si rendessero necessarie per mantenere solido il futuro brevetto.

Rifiuto di cui i terzi verrebbero per giunta a conoscenza allo scadere dei termini di cui all'articolo 53 C.P.I., con la conseguenza che un brevetto rilasciato a seguito di correzioni, riduzioni, modificazioni, rese necessarie dal "confronto" dello stesso con le risultanze del rapporto di ricerca, acquisterebbe fin dalla nascita quell'immagine di titolo debole e ottenuto con difficoltà e per ciò solo potenzialmente invalidabile del tutto.

In ogni caso, il rapporto di ricerca effettuato dall'EPO, senza una preventiva ricerca volontaria, potrebbe anche consentire al brevettante di prendere maggiore coscienza del proprio trovato e di rivedere, conseguentemente, sulla coerenza del testo brevettuale sottoposto all'UIBM per ottenere la concessione di una privativa.

Ed è proprio per far fronte ad una simile situazione, che l'ordinamento ha deciso di porre il richiedente in una condizione tale da poter modificare la propria domanda, senza ovviamente estenderla oltre il contenuto originale, al fine di ottenere una privativa solida e inattaccabile sin dalla sua concessione.

In ultimo, si precisa che la previsione dell'articolo 5 del D.M. 2008 è ancorata alle emersioni tecniche provocate dal rapporto di ricerca: sicché, se ciò è esatto, si deve ritenere che le modifiche a descrizione e rivendicazioni cui si riferisce la norma siano quelle rese opportune da (e coerenti con) l'adattamento del testo della domanda brevettuale alla luce dello stato della tecnica rivelato dal rapporto di ricerca.

Ciò è coerente anche con la circostanza per la quale la norma in commento limita temporalmente il potere d'intervento ai diciotto mesi dalla data della domanda: e cioè al c.d. periodo di segretezza.

### 2.5.3. La modificazione della domanda ex articolo 172, comma 2,

#### C.P.I.

L'articolo 172 C.P.I. – rubricato “*Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda*” – dopo aver previsto, al primo comma, la facoltà per il richiedente di ritirare la domanda durante la procedura di esame<sup>102</sup> e, in ogni caso, prima che L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi abbia proceduto alla concessione del titolo, al secondo comma dispone che:

*«Il richiedente, prima che l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi abbia provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito ad una istanza o ad una opposizione, o comunque prima che la Commissione dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso abbia provveduto, ha facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata o ogni altra istanza ad essa relativa, nonché, nel caso di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, di integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati [...]».*

La norma, quindi, disciplina un'ipotesi di intervento del richiedente sulla propria domanda, che può essere attuato in qualunque momento, ovvero prima o dopo la ricezione della ricerca di anteriorità da parte dell'Ufficio Europeo dei Brevetti, così come a pubblicazione della domanda avvenuta, e il cui unico limite è la presenza di una decisione in seno al processo amministrativo: insomma, il richiedente il brevetto

---

<sup>102</sup> Come scritto, il richiedente ha facoltà di ritirare in qualsiasi momento e senza alcun onere di motivazione la domanda di brevetto presentata, con gli unici (ovvi) limiti della concessione del brevetto (nel qual caso la sostanza non cambierebbe, dovendosi però parlare di rinuncia al diritto di esclusiva già acquisito al patrimonio del richiedente) e del definitivo rigetto della domanda. Si tratta di dichiarazione recettizia e, questa volta, irrevocabile, dovendosi evitare effetti discorsivi a danno dei terzi (così Commissione dei Ricorsi, 21 giugno 1996, n. 6359). Un esempio immediato è dato dal possibile del risorgere di una privativa su un trovato ormai caduto in pubblico dominio, con conseguente illiceità sopravvenuta di condotte precedentemente lecite. Ulteriore esempio è quello della predivulgazione rispetto a domande depositate *medio tempore*: è infatti ben possibile che il ritiro di una domanda avvenga nel periodo di secretazione (18 mesi dal deposito) e dunque il relativo insegnamento non venga in effettivamente divulgato.

può porre in essere le modifiche di cui all'articolo in commento sino al rilascio del brevetto.

L'articolo 172, comma 2, C.P.I., in particolare, è la più chiara manifestazione dell'atteggiamento favorevole del legislatore verso il richiedente, che, nell'intervallo di tempo intercorrente tra il deposito della domanda e la sua pubblicazione, e persino in un momento successivo a quest'ultima, si sia reso conto della necessità di apportare delle modificazioni sul testo brevettuale presentato all'Ufficio.

Non è mancato chi ha attribuito all'articolo così come formulato oggi una portata più restrittiva rispetto al precedente sistema.

Si rende, dunque, necessario ripercorre le formulazioni della norma in analisi che si sono succedute nel tempo, al fine di meglio comprenderne la portata e la rilevanza costitutiva nel procedimento di brevettazione.

#### 2.5.3.1. Evoluzione storica della disciplina

Il testo originario dell'articolo 26 del Regolamento Invenzioni, che disciplinava appunto la modifica della domanda nel corso del procedimento di brevettazione, disponeva che *«il richiedente, in tempo utile, durante la procedura di esame [...] ha facoltà di correggere, negli aspetti formali, la descrizione e i disegni, originariamente depositati, mediante postille sulla descrizione e rettifiche dei disegni, sottoscritte dal richiedente o dal suo mandatario»*.

In occasione della riforma del 1979, il legislatore, al fine di adeguare il nostro sistema brevettuale alle Convenzioni Internazionali nel frattempo ratificate con la Legge n. 260 del 26 maggio 1978<sup>103</sup>, ha provveduto a modificare l'articolo 26 in parola in modo tale da

---

<sup>103</sup> Legge 26 maggio 1978, n. 260: 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 e a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.

eliminare dalla norma ogni riferimento al carattere meramente formale delle correzioni: la disposizione normativa veniva quindi riformulata in termini tali che *«il richiedente, in tempo utile, durante la procedura di esame [...] ha la 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, ad adottare ogni altra opportuna modalità cautelare»*.

Il confronto letterale dell'attuale testo della norma con la precedente disposizione in punto di modifiche apportabili alla domanda di brevetto ha portato alcuni autori ad argomentare che l'attuale articolo 172, comma 2, C.P.I. costituirebbe un regresso rispetto all'articolo 26 del Regolamento Invenzioni: in particolare, è stato affermato che *«questa norma [l'articolo 172: n.d.r.] sembra più precisa e restrittiva rispetto all'ex. art. 26 del R.D. 5 febbraio 1940, n. 244, che recitava circa la "facoltà di correggere" senza specificare che gli aspetti debbano essere "non sostanziali"»*, con la conseguenza che *«con il nuovo testo si ritiene che non possa essere accettata la prassi, più o 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 originale. 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 brevettuali, pur nel rispetto dell'idea di soluzione che in qualche modo era stata sommariamente evidenziata nella domanda originaria»<sup>104</sup>*.

A primo impatto, dunque, l'articolo 172, comma 2, C.P.I. sembrerebbe escludere che le integrazioni cui esso si riferisce possano

---

<sup>104</sup> BONINI, *Commento all'articolo 172*, in AA.VV., *Il Codice della proprietà Industriale*, Padova, 2005, pag. 762 e ss.

riguardare le rivendicazioni e implicare in ogni caso che il testo brevettuale non possa essere “riscritto” da cima a fondo nei momenti successivi al deposito della domanda.

Questo secondo rilievo pare senz’altro corretto e quindi condivisibile.

Occorre chiedersi, invece, se parimenti sia corretta e condivisibile la contestazione per la quale le rivendicazioni non possono essere oggetto di integrazioni nella fase di pre-concessione.

Parte della dottrina<sup>105</sup> non prende posizione; altra<sup>106</sup> riconduce l’attuale formulazione della disposizione in parola all’esigenza di salvaguardare il principio cardine di cui all’articolo 76, comma 1, lett. c) C.P.I.

Ebbene, comprendere l’esatta portata dell’articolo 172, comma 2, C.P.I. sarà la chiave di volta che ci permetterà di far luce sulle effettive possibilità di intervento che l’ordinamento interno riconosce al richiedente, ovviamente nel rispetto del limite del «contenuto della domanda» e delle regole dettate dall’EPO in punto di *disclosure test*.

Il fatto, poi, che gli interventi previsti dall’articolo 172, comma 2, C.P.I. possano essere esercitati sia prima sia dopo la pubblicazione, ci consentirà anche di ragionare sull’eventualità che il margine di manovra del richiedente sia più o meno ampio nell’ambito del «contenuto della domanda», o comunque differente, a seconda che egli agisca durante l’uno piuttosto che l’altro momento di brevettazione.

Al fine di trovare delle risposte agli interrogativi sopra esposti, occorrerà analizzare i seguenti profili:

- a) Il significato e la portata del riferimento agli «aspetti non sostanziali» rinvenibile nell’articolo 172, comma 2, C.P.I.;

---

<sup>105</sup> GHIDINI-DE BENEDETTI, *Codice della Proprietà Industriale*, Milano, 2006, pag. 453 e ss.

<sup>106</sup> FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006, pag. 646 e ss.

- b) se la possibilità di integrare attenga alla sola descrizione o si estenda anche alle rivendicazioni (ed eventualmente ai disegni).

#### 2.5.3.2. Gli «aspetti non sostanziali»: l'apparente contraddizione

Come si diceva, l'articolo 172, comma 2, C.P.I. consente di intervenire sulla domanda originariamente depositata sino a che la procedura amministrativa di concessione del titolo non si sia conclusa, purché ciò si limiti agli «aspetti non sostanziali».

L'introduzione dell'inciso «*negli aspetti non sostanziali*» nella norma in esame sembrerebbe, a fronte della sua evoluzione storica messa in evidenza poco sopra, non solo un regresso rispetto alla formulazione dell'articolo del Regolamento Invenzioni relativo alle modifiche apportabili alla domanda così come riformulato dal legislatore in occasione della riforma del 1979, ma anche un significativo limite imposto alle tipologie di intervento proprie del richiedente previste dall'articolo in esame.

Se così fosse, la norma verrebbe peraltro a porsi in contrasto con l'articolo 123 della Convenzione sul Brevetto Europeo – sul quale avremo modo di soffermarci ampiamente in seguito – nella parte in cui prevede espressamente la possibilità di modificare la descrizione, le rivendicazioni e i disegni, con il solo e unico limite costituito dal «contenuto della domanda»

iniziale.<sup>107</sup>

Si rende, dunque, necessario procedere ad una lettura più meditata del testo della norma e, soprattutto, ad una lettura sistematica della stessa, per dissipare i dubbi sollevati da parte della dottrina in merito alla concreta portata dell'articolo 172, comma 2, C.P.I.

---

<sup>107</sup> GIUDICI, *op. cit.*, pag. 335.

*2.5.3.2.1. Il coordinamento delle facoltà di cui all'articolo 172, comma 2, C.P.I. con quelle di cui all'articolo 5 D.M. 27 giugno 2008*

Poiché la norma si colloca all'interno di un complesso sistema brevettuale, che riconosce al richiedente facoltà di intervento sulla propria domanda ulteriori a quelle di cui all'articolo 172 C.P.I., occorre anzitutto verificare se sussistano nel caso di specie ragioni tali per cui ad essa debba essere riconosciuto un ambito operativo inferiore a quello accordato ad altre norme relative alle modifiche apportabili al brevetto allo stato di domanda.

Ciò al fine di non incappare in errate restrizioni a svantaggio del futuro titolare, che si vedrebbe riconosciuto a torto un margine di manovra meno incisivo rispetto a quello che l'ordinamento gli riconoscerebbe in forza di altre disposizioni normative, e, in particolare, all'articolo 5 D.M. 27 giugno 2008, norma parimenti invocabile per apportare interventi alla domanda.

Come già evidenziato, l'articolo 5 D.M. 27 giugno 2008 consente al richiedente, una volta ricevuto il rapporto di ricerca, di inviare all'UIBM:

- a) una stesura modificata della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni;
- b) precisazioni sull'ammissibilità delle rivendicazioni emendate e, in particolare,
- c) precisazioni sulla loro conformità al disposto dell'articolo 76, comma 1, lett. c), a fronte di una eventuale contestazione di superamento del limite del contenuto della domanda iniziale.

Come detto, la previsione dell'articolo 5 D.M. 27 giugno 2008 è legata alle emersioni tecniche provocate dal rapporto di ricerca, sicché le modificazioni regolate da tale disposizione normativa sono solo e soltanto quelle che si rendono necessarie per adattare il testo della domanda brevettuale allo stato della tecnica rilevato dal rapporto di ricerca.

La previsione dell'articolo 172, comma 2, C.P.I., invece, si riferisce a necessità di adattamento del testo brevettuale del tutto estranee alle suddette esigenze e, per la precisione, esso riguarda quelle modificazioni dettate da una più matura e precisa valutazione della domanda nel suo complesso e/o dell'invenzione per la quale si reclama la tutela cui l'inventore è giunto in un momento successivo al deposito della domanda.

Non si può dimenticare, poi, che l'articolo 5 D.M. 27 giugno 2008 limita temporalmente il potere di intervento ai 18 mesi decorrenti dalla data di deposito della domanda, laddove la previsione di cui all'articolo 172, comma 2, C.P.I. pone lo "sbarramento" temporale al momento in cui viene concesso il titolo o comunque c'è una decisione da parte dell'autorità amministrativa.

La discriminazione temporale pone il quesito della giustificabilità della compresenza di tali due norme.

Questa potrebbe essere rinvenuta nel fatto che la facoltà di intervento di cui all'articolo 5 D.M. 27 giugno 2008 potrebbe essere «*letta*» come elemento della "fase" del perfezionamento della domanda iniziale, che sarà poi pubblicata e quella di cui all'articolo 172, comma 2, C.p.i. come intervento sulla domanda iniziale, dopo il suo perfezionamento».

Senonché, una simile lettura deve essere esclusa, in quanto essa avrebbe senso soltanto se le facoltà di cui all'articolo 172, comma 2, C.P.I. fossero esercitabili a partire dalla scadenza del periodo di segretezza.

Ma così non è, posto che, come mostra espressamente il testo della norma, le tipologie di intervento di cui all'articolo in esame sono esercitabili «*sino ad un attimo prima della concessione del brevetto e, quindi, in un qualunque momento precedente; e come risulta indirettamente confermato dall'articolo 5 D.M. 27 giugno 2008 che, essendo dettato con riguardo agli interventi attuabili durante il periodo di segretezza, fa salva comunque l'applicazione dell'articolo*

*172 C.p.i., ammettendone la contestuale, o anche precedente, applicazione»<sup>108</sup>.*

Quanto sopra, dunque, conferma che è proprio la convivenza delle due norme, destinate a coprire periodi temporali diversi, ma ciononostante sovrapponibili tra loro, ad escludere una lettura dell'articolo 172, comma 2, C.P.I. più restrittiva – in termini di intervento e di oggetto sul quale tale intervento si dirige – di quella propria dell'articolo 5 D.M. 27 giugno 2008, che prevede un margine di manovra su tutti gli elementi di cui la domanda si compone, comprese le rivendicazioni.

Dunque, a fronte di tutto quanto sin qui emerso, non sembra sussistere alcun giustificabile 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 “su pressione” del rapporto di ricerca e a seconda che l'intervento avvenga prima o dopo la ricezione del rapporto di ricerca: il margine di operatività dell'articolo 172, comma 2, C.P.I. dovrebbe potersi paragonare a quello di cui all'articolo 5 D.M. 2008, a prescindere dal fatto che le due norme hanno finalità diverse e rispondono a differenti esigenze di sistema.

Ciò significa che in forza dell'articolo 172, comma 2, C.P.I. il richiedente può apportare delle modifiche a ciascuno degli elementi di cui la domanda di brevetto si compone, e in particolare a descrizione e rivendicazioni. Ovviamente, nel pieno rispetto del limite del contenuto della domanda così come originariamente depositata: limite che nemmeno l'articolo 172 può superare.

---

<sup>108</sup> CARTELLA, *op. cit.*, pag. 120.

2.5.3.2.2. *L'analisi del testo dell'articolo 172, comma 2, C.P.I.: un'ulteriore conferma della portata innovativa della norma anziché regressiva*

Poiché la facoltà di correzione e di integrazione della domanda di brevetto di cui all'articolo 172, comma 2, C.P.I. costituisce una facoltà autonoma rispetto a quella disciplinata dall'articolo 5 D.M. 27 giugno 2008, non sembra inutile cercare anche altrove conferma dell'esatta portata della norma in analisi.

Ciò anche a fronte del fatto che l'ampiezza delle facoltà di intervento di cui all'articolo 5 D.M. 27 giugno 2008 potrebbe rendere legittimo il dubbio che l'articolo 172, comma 2, C.P.I., in realtà si riduca ad un inutile raddoppio di tali poteri, con la conseguenza che a tale seconda norma dovrebbe essere riconosciuto un margine di intervento "limitato" rispetto a quello della prima.

Una interpretazione favorevole alla lettura restrittiva dell'articolo 172, comma 2, C.P.I. potrebbe, poi, trovare un agganciamento, ma in un'ottica *ex post*, nella introduzione dell'istituto della priorità interna, posto che questo consente di depositare una nuova domanda di brevetto destinata a medicare le mende di una domanda di brevetto precedente.

Ebbene, posto che le norme vengono interpretate anzitutto secondo il senso fatto palese dal loro tenore letterale, si rende necessaria un'analisi, oltre che sistematica, anche logica della lettera dell'articolo in studio.

Come si nota leggendo il testo, la norma prevede due cose:

- a) la correzione «negli aspetti non sostanziali» della domanda originariamente depositata;
- b) «*nel caso di domanda di brevetto [...]» la possibilità di «integrare, anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati».*

Pare subito possibile negare una omogeneizzabilità delle due parti della norma, in maniera tale da far reggere la seconda parte (lett. b)

dal limite degli «*aspetti non sostanziali*» della prima (parte a): se così fosse, infatti, tutta la parte della disposizione che si riferisce al «*caso di domanda di brevetto [...]*» diventerebbe superflua e costituirebbe, anzi, un'inutile ripetizione.

In tale prospettiva, sarebbe bastato dire che il richiedente ha la facoltà di «*correggere negli aspetti non sostanziali la domanda depositata*» per coprire ed esaurire la successiva elencazione che si riferisce a integrazioni e limitazioni della domanda di brevetto, che altro non sarebbero che modalità particolari di correzione dei titoli di proprietà industriali, cui si riferisce in genere la prima parte del testo della norma.

Invece, il testo dell'articolo 172, comma 2, C.P.I. non solo menziona espressamente le due fattispecie (lett. a e lett. b), rendendo evidente che si tratta di facoltà fra loro differenti, ma addirittura le contrappone, in un certo qual modo, per mezzo della locuzione «*nonché*»: una cosa, quindi, sono le correzioni, confinate agli aspetti non sostanziali e altra cosa è la possibilità di “integrare”, che la norma non “lega” né espressamente né indirettamente agli aspetti non sostanziali. Ed anzi, con quel «*nonché*», il legislatore pare aver voluto chiarire di volerne fare oggetto di un trattamento diverso.<sup>109</sup>

Occorre perciò trovare un significato autonomo alla frase che si riferisce alla facoltà di «*correggere negli aspetti non sostanziali la domanda*», che possa essere coordinato con l'ulteriore facoltà «*di integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati*».

L'articolo 172 C.P.I. si colloca nel Capo IV del Codice che si occupa di tutti i diritti di proprietà industriale e delle relative procedure: in altri termini, la norma riunisce in un'unica disposizione le diverse norme regolamentari in tema di invenzioni (articolo 26 Regolamento Invenzioni), in tema di modelli di utilità (articolo 29 Regolamento Modelli) e in tema di marchi (articolo 30 Regolamento Marchi), con la conseguenza che essa si riferisce in generale a tutte le tipologie di

---

<sup>109</sup> CARTELLA, *op. cit.*, pag. 121.

titoli di proprietà industriale prevedendo, poi, regole speciali per alcuni di essi.<sup>110</sup>

Le previgenti norme regolamentari in tema di marchi e di modelli limitavano espressamente le modifiche ai soli aspetti formali. Diversa, invece, come si è detto la norma in tema di invenzioni, modificata in occasione della riforma 1979, al fine di adeguare e coordinare la normativa interna con la Convenzione sul Brevetto Europeo e di evitare la disparità di trattamento per i richiedenti i brevetti nazionali.<sup>111</sup>

Ciò ci consente di giungere ad un primo risultato, che rivela anche il significato di quel «*nonché*» presente nel testo della norma: la prima parte dell'articolo 172, comma 2, C.P.I. si riferisce alle domande attinenti in genere ai vari titoli di proprietà industriale, mentre la seconda parte, ovvero quella introdotta dal «*nonché*», detta una regola soltanto per i brevetti (oltre che per i modelli e, proseguendo nella lettura, per i marchi).

In sostanza, l'articolo 172, comma 2, C.P.I. impone che le modifiche riguardino aspetti non sostanziali solo con riferimento alle correzioni, ovvero agli interventi volti ad eliminare gli errori presenti nel testo della domanda iniziale; gli interventi integrativi e limitativi, ammessi solo per invenzioni e per modelli di utilità, che per loro natura incidono necessariamente sugli aspetti sostanziali della domanda, non sono invece soggetti al vincolo degli «aspetti non sostanziali» previsto per gli altri titoli di proprietà industriale.

In conclusione sembra di poter affermare in merito alla questione relativa a «*gli aspetti non sostanziali*» che:

- a) la domanda di qualunque titolo di proprietà industriale può essere sempre “corretta” «*negli aspetti non sostanziali*»;

---

<sup>110</sup> GIUDICI, *op. cit.*, pag. 335.

<sup>111</sup> GIUDICI, *op. cit.*, pag. 336.

- b) fuori da questa regola generale, la domanda può essere corretta in relazione e nei limiti da quanto previsto da previsione specifiche e cioè:
- c) quelle di cui all'articolo 172, comma 2, C.P.I., dal «*nonché*» in poi;
- d) quelle di cui all'articolo 172, comma 3 e comma 4, C.P.I..

Queste conclusioni aprono la strada a secondo aspetto critico e di notevole rilevanza, ovvero la possibilità per il richiedente di integrare le rivendicazioni *ex* articolo 172, comma 2, C.P.I.

#### 2.5.3.3. La possibilità di integrare le rivendicazioni

Altra apparente criticità è connessa alla facoltà per il richiedente «*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.

Una simile interpretazione della norma non pare condivisibile, sia sul piano testuale, sia per ragioni di carattere sistematico.

Quanto al dato testuale, la norma recita che «*il richiedente [...] ha facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata [...] nonché, nel caso di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, 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, mentre rivendicazioni e disegni possono solo essere limitati.

La frase «*[...] le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati [...]*» non è retta da alcun verbo, sicché il verbo cui fare riferimento non può che essere “ripescato” nella parte precedente e, dunque, non può che essere «*integrare*» e/o «*limitare*».

Quanto alle ragioni di carattere sistematico, si osserva quanto segue.

In primo luogo, se l'interpretazione della norma in termini limitativi fosse corretta, non sarebbe possibile integrare l'ipotesi di nullità prevista dall'articolo 76, comma 1, lett. c) nel caso in cui l'oggetto si estenda oltre il contenuto della domanda iniziale, con la conseguenza che tale disposizione rischierebbe di sembrare superflua.

Poiché, come ampiamente emerso nel primo capitolo, l'oggetto del brevetto è delineato dalle rivendicazioni, il riferimento all'estensione oltre il contenuto della domanda deve in qualche modo presupporre che, rispetto alle rivendicazioni originarie, 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 possibile solamente limitare le rivendicazioni originarie non si ravviserebbe mai un problema di debordo dell'oggetto del brevetto.<sup>112</sup>

D'altra parte, che l'articolo 172, comma 2, C.P.I. vada letto in combinato disposto con l'articolo 76, comma 1, lett. c), che dispone la nullità del titolo brevettuale «*se l'oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale*», è fuori di dubbio.

Autorevole dottrina<sup>113</sup>, infatti, dopo aver rilevato che la norma in commento, nella sua definitiva stesura, ammette l'integrazione e, o in alternativa, la limitazione di descrizione, disegni e rivendicazioni, ha evidenziato la necessità di procedere ad una lettura sistematica dell'articolo 172, comma 2, C.P.I., poiché «*se le modifiche della domanda iniziale dovessero essere assolutamente ininfluenti sull'oggetto del brevetto, esse sarebbero prive di qualsiasi interesse sostanziale (e si tornerebbe ad attribuire ad esse un carattere meramente formale); al contrario, se esse dovessero essere*

---

<sup>112</sup> SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, cit., pag. 271.

<sup>113</sup> SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, cit., pag. 267 e ss.

*sostanzialmente rilevanti, parrebbero per altro verso inammissibili, perché in contrasto con quanto prevede l'articolo 59, comma 3, Legge Invenzioni», che limita l'ammissibilità degli interventi al "contenuto della domanda", nel senso che «il brevetto è (parzialmente) nullo se il suo "oggetto" si estende oltre il "contenuto"».*

A superamento di tale apparente contraddizione, la dottrina rileva che *«è tuttavia sufficiente considerare che i concetti di "contenuto della domanda" e di "oggetto del brevetto" non sono necessariamente coincidenti: mentre l'oggetto del brevetto si identifica infatti con l'oggetto del diritto di esclusiva (ed è costituito dagli aspetti dell'invenzione che sono descritti [...] e specificamente rivendicati), il contenuto della domanda è costituito da tutti gli elementi desumibili dalla domanda iniziale, anche se non completamente descritti e/o rivendicati», con la conseguenza che «l'oggetto del brevetto non deve essere raffrontato, e quindi limitato (in quanto non può estendersi oltre [...] ex art. 53 l.i.), all'oggetto della domanda iniziale, inteso come oggetto del diritto di esclusività derivante da quella domanda se non modificata [...] ma con il ben più ampio contenuto della domanda iniziale, costituito [...] da tutti gli elementi da essi desumibili, anche se non idonei a costituire oggetto del diritto di esclusività»<sup>114</sup>*

Anche la giurisprudenza, non solo di merito, ma anche di legittimità, in più occasioni, ha giudicato ammissibile, nel corso della procedura amministrativa, l'estensione sostanziale dell'oggetto del brevetto nei limiti del contenuto della domanda iniziale: si è affermato quindi che è lecito non solo integrare e chiarire la descrizione e i disegni, ma che è pure possibile aggiungere nuove rivendicazioni, purché ciò avvenga utilizzando elementi descritti nella domanda iniziale, ma in origine non espressamente rivendicati.<sup>115</sup>

Proseguendo nella lettura coordinata della norma con il sistema brevettuale in senso lato, se l'articolo 5 D.M. 27 giugno 2008 ammette che le rivendicazioni possano essere emendate, purché nel rispetto

---

<sup>114</sup> SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, cit., pag. 267 e ss..

<sup>115</sup> Sul punto, si veda la giurisprudenza citata da CARTELLA, *opp. cit.*, pag. 118.

della regola del “contenimento” nell’ambito della domanda iniziale, anche a fronte delle nostre precedenti considerazioni relative alla coesistenza della due norme in analisi, sembra possibile concludere che anche l’articolo 172, comma 2, C.P.I. non limita la facoltà di integrazione alla descrizione, bensì ne consente l’esercizio anche sulle rivendicazioni.<sup>116</sup>

In ultimo, l’eventuale negazione della possibilità di integrare le rivendicazioni risulterebbe in paradossale incoerenza con quanto disposto dall’articolo 160, comma 4, C.P.I., per il quale 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 tale caso resta ferma la data di deposito già riconosciuta»*: al di là degli aspetti procedurali, sui quali ci siamo già soffermati nei precedenti paragrafi, tale disposizione ci è ancora utile per evidenziare che sarebbe assurdo che nel caso in cui le rivendicazioni siano state depositate tempestivamente non possano poi venire 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.

A fronte di tutto quanto sopra, possiamo ritenere legittima un’integrazione dell’oggetto iniziale della domanda consistente in un completamento della richiesta di tutela brevettuale anche mediante l’aggiunta di rivendicazioni, disegni ed esempi 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>117</sup>.

La Cassazione ha, infatti, affermato che *«nel corso del procedimento di brevettazione può chiarirsi, integrarsi, limitarsi o ampliarsi il*

---

<sup>116</sup> CARTELLA, *op. cit.*, pag. 119, ove evidenzia che se tale conclusione è esatta, *«il medesimo potere sulle rivendicazioni, può essere esercitato anche durante la fase di esame di validità davanti avanti all’UIBM, atteso che l’articolo 6.2 ultima frase D.M. 27 giugno 2008 stabilisce che durante tale fase è fatta salva (tra l’altro) la “facoltà di cui all’articolo 172, comma 2”»*

<sup>117</sup> Vedi in tal senso, App. Milano, 6 febbraio 1990, in *GADI*, 1990, pag. 192 e App. Roma, 13 febbraio 1995, in *GADI*, 1995, pag. 874.

*contenuto di tutta la domanda, anche con il risultato di far pervenire l'istante ad ulteriori rivendicazioni purché tutte siano applicative della medesima idea inventiva originariamente allegata nel rispetto del divieto di modificare il contenuto sostanziale della domanda»<sup>118</sup>.*

Non sarà invece ammissibile l'integrazione con la quale si vada non già a colmare una lacuna, bensì a sviluppare delle potenzialità, seppure insite nella domanda originaria, ma pur sempre implicanti un'elaborazione inventiva ulteriore, non contenuta nella domanda originaria (e comunque non desumibili in modo diretto e non ambiguo dalla stessa) e non suscettibile di esservi introdotta a posteriori con effetto retroattivo.<sup>119</sup>

In tal caso, infatti, si andrebbe ad integrare un'ipotesi di nullità di cui all'articolo 76, comma 1, lett. c), che risulta, tra l'altro applicabile, anche ai casi in cui l'istanza di correzione, pur facendo proprie le originarie caratteristiche del trovato, aggiunga una descrizione relativa, ad esempio, alla sua struttura o al suo funzionamento che non sia desumibile univocamente dalla domanda originaria.<sup>120</sup>

Tali conclusioni, inoltre, si pongono in perfetta linea con la giurisprudenza consolidatasi prima dell'introduzione del Codice, per la quale erano da ritenersi «*ammesse, correzioni, integrazioni o limitazioni della descrizione o delle rivendicazioni originariamente depositate e tali modifiche non si debbono necessariamente limitare ad una funzione meramente formale, ma possono giungere ad estendere, o comunque ridefinire l'oggetto dell'invenzione, sempre che ciò venga effettuato usufruendo di elementi contenuti nella domanda anche se non compiutamente descritti o rivendicati*»<sup>121</sup>.

Quanto è emerso a seguito delle riflessioni che precedono collima soprattutto con quanto il richiedente può attuare in termini di modifica sulla propria domanda a livello europeo.

---

<sup>118</sup> Cass., 3 giugno 1998, n. 5445, in *GADI*, 1998, pag. 86.

<sup>119</sup> App. Milano, 6 febbraio 1990, *cit.*, pag. 193.

<sup>120</sup> App. Milano, 3 aprile 1998, in *GADI*, 1998, pag. 383.

<sup>121</sup> App. Milano, 24 settembre 1985, in *GADI* 1985, pag. 751.

Anche la Convenzione sul Brevetto Europeo, infatti, prevede espressamente che l'inventore può modificare la descrizione, le rivendicazioni e i disegni, con il solo e unico rispetto del «contenuto della domanda» originale.

E' interessante notare che autorevole dottrina<sup>122</sup> ha richiamato l'attenzione sul fatto che ci sarebbe una contraddizione di non scarso rilievo fra la regola per la quale gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda è resa accessibile al pubblico ed il sistema di modifiche apportabili ex articolo 172, comma 2, C.P.I.

In particolare, il fatto che il richiedente può intervenire sulla propria domanda sino alla concessione del titolo potrebbe comportare delle disuguaglianze tra quanto è stato fatto oggetto di pubblicazione e quanto poi è divenuto l'oggetto del titolo concesso.

Siffatta problematica, potrebbe essere risolta ancora una volta con il richiamo al limite insuperabile del «contenuto della domanda»: come più volte evidenziato, il richiedente ha la facoltà di intervenire sulla domanda presentata all'Ufficio sia in termini limitativi sia, soprattutto, in termini integrativi, anche per quanto riguarda le rivendicazioni, ma egli non può mai superare il limite del contenuto della domanda così come depositata in origine.

Soltanto così, infatti, la privativa potrà essere preservata dalla nullità di cui all'articolo 76, comma 1, lett. c) e al contempo garantita la certezza giuridica dei terzi, i quali potranno fare affidamento nel fatto che tutte le eventuali modifiche apportate e apportabili al brevetto allo stato di domanda, a prescindere dal momento esatto dell'intervento, sono tutte quante rispettose del limite invalicabile del «contenuto della domanda».

---

<sup>122</sup> SENA, *L'esame preventivo di brevettabilità: invenzioni e modelli*, in *Studi in onore di Paola Frassi*, opp. cit., pag. 650.

## **2.6. Modifiche alla domanda nel corso del procedimento di brevettazione europeo**

Analizzate le facoltà di intervento che il nostro ordinamento riconosce al richiedente sulla propria domanda di brevetto, è ora opportuno provvedere allo studio delle modifiche che l'inventore può apportare al brevetto europeo allo stato di domanda, al fine di completare il quadro relativo al margine di manovra di cui l'inventore dispone prima di ottenere la concessione di una privativa brevettuale.

### 2.6.1. Il procedimento europeo di brevettazione

Esattamente come avviene a livello nazionale, il procedimento di brevettazione si apre con il deposito della domanda da parte del richiedente: tale domanda può essere depositata, a norma dell'articolo 75 CBE, presso l'Ufficio europeo dei brevetti di Monaco oppure presso la sua sede dell'Aja o di Berlino, oppure ancora presso gli Uffici brevetti o servizi competenti di uno Stato contraente (Regola 35).

In tale ultimo caso, gli Uffici o i servizi dello Stato contraente sono obbligati a trasmettere entro determinati termini (specificati dalla Regola 37 dell'EPC 2000), o comunque nel termine più breve compatibile con l'applicazione delle legislazioni nazionali in materia di segretezza delle invenzioni, le domande di brevetto all'Ufficio europeo dei brevetti. La data di deposito presso un Ufficio nazionale è la data ufficiale di deposito come domanda di brevetto europeo.

La domanda di brevetto europeo deve soddisfare alcune condizioni stabilite dagli articoli 78 e 79 CBE.

In particolare, l'articolo 78 CBE fissa il contenuto della domanda di brevetto europeo, che dovrà senz'altro contenere una richiesta di concessione, una descrizione dell'invenzione, una o più rivendicazioni, i disegni ai quali si riferiscono la descrizione o le rivendicazioni, un estratto.

Andando con ordine tra gli elementi indispensabili previsti dalla sopra citata norma, la richiesta di concessione deve contenere una serie di elementi elencati alla Regola 41, quali la sottoscrizione del richiedente o dal suo mandatario, il titolo dell'invenzione<sup>123</sup>, la dichiarazione di priorità se rivendicata<sup>124</sup>, la designazione dell'inventore e l'elenco della documentazione allegata.<sup>125</sup>

Quanto alla descrizione, l'articolo 83 CBE stabilisce che «*l'invenzione deve essere esposta nella domanda di brevetto europeo in modo sufficientemente chiaro e completo affinché un esperto del ramo possa attuarla*». Tale articolo va integrato dalla Regola 42 che prevede un'analitica disciplina del contenuto della descrizione, lo schema che

---

<sup>123</sup> Il titolo dell'invenzione ha la funzione di definire l'oggetto dell'invenzione e di dare una chiara e concisa designazione tecnica dell'invenzione medesima (Regola 41, comma 1, lett. b).

<sup>124</sup> La Convenzione di Monaco disciplina agli articoli 87, 88, 89 e nelle Regole 52 e ss. il diritto di priorità di cui all'articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

L'articolo 87 CBE stabilisce che una qualsiasi domanda di brevetto per invenzione, modello di utilità, certificato di utilità, depositata in uno Stato facente parte della Convenzione d'Unione di Parigi o dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), può essere estesa, entro dodici mesi a decorrere dalla prima domanda, come domanda di brevetto europeo. La regolarità della domanda originaria dovrà essere valutata sulla base della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato il deposito e non dovrà essere presa in considerazione la sua sorte successiva.

Può altresì far nascere diritto di priorità, a norma dell'articolo 87, comma 5, CBE, anche il deposito in uno Stato non facente parte della Convenzione di Parigi o dell'OMC, se a seguito della comunicazione emanata dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, questo Stato ammette che un primo deposito effettuato presso l'Ufficio europeo dei brevetti dà luogo ad un diritto di priorità sottoposto a condizioni ed avente effetto equivalenti a quelli previsti dalla Convenzione di Parigi.

Per avvalersi del diritto di priorità è necessario che il richiedente presenti, oltre alla dichiarazione di priorità, anche ogni altro documento richiesto dal Regolamento di Esecuzione alle Regole 52 e ss..

L'articolo 88, comma 2, CBE, prevede, inoltre, la possibilità di rivendicazioni di priorità multiple: in questo caso i termini inizieranno a decorrere dalla data di priorità più remota. Il terzo comma della citata norma stabilisce, poi, che il diritto di priorità, indipendentemente dalla circostanza che vengano rivendicate una o più priorità, coprirà soltanto gli elementi contenuti nelle domande di cui si rivendica la priorità; sempre sul punto, il quarto comma della norma prevede che, anche se taluni elementi dell'invenzione per i quali la priorità è rivendicata non appaiono nelle rivendicazioni formulate nella domanda anteriore, è sufficiente, per il riconoscimento del diritto di priorità, che il complesso dei documenti della domanda anteriore riveli in modo preciso tali elementi.

<sup>125</sup> La designazione dell'inventore è obbligatoria ex articolo 81 CBE. Se l'inventore è diverso dal richiedente, la designazione deve contenere una dichiarazione indicante il modo in cui il richiedente ha acquisito il brevetto. È disciplinata dalle Regole 19, 20 e 21.

si deve seguire nella sua redazione e le parti in cui l'esposizione deve dividersi.<sup>126</sup>

Per quanto concerne le rivendicazioni: l'articolo 69, comma 1, CBE – sul quale ci siamo ampiamente soffermati nel primo capitolo – statuisce che «*i limiti della protezione conferita dal brevetto europeo o dalla domanda di brevetto europeo sono determinati dalle rivendicazioni. La descrizione e i disegni vanno tuttavia utilizzati per interpretare le rivendicazioni*»; l'articolo 84 prevede che «*le rivendicazioni definiscono l'oggetto della protezione richiesta*» e che devono essere «*chiare e concise e fondarsi sulla descrizione*» e la Regola 43<sup>127</sup> specifica il contenuto che esse devono necessariamente avere e lo schema secondo il quale i *claims* devono essere formulati.

---

<sup>126</sup> La Regola 42 stabilisce, in particolare, che: «(1) La descrizione deve: a) precisare il ramo della tecnica al quale l'invenzione si riferisce; b) indicare lo stato anteriore della tecnica nella misura in cui, a conoscenza del richiedente, esso possa essere considerato utile per l'intelligenza dell'invenzione, per la redazione del rapporto di ricerca europea e per l'esame della domanda di brevetto europeo; preferibilmente, si citeranno le fonti da cui risulta lo stato anteriore della tecnica; c) esporre l'invenzione, quale è caratterizzata nelle rivendicazioni, in termini tali che si possa comprendere il problema tecnico, anche se esso non è esplicitamente designato come tale, e la sua soluzione; indicare inoltre gli eventuali vantaggi procurati dall'invenzione rispetto allo stato anteriore della tecnica; d) descrivere brevemente le figure contenute nei disegni, se ve ne sono; e) indicare dettagliatamente almeno un modo di attuazione dell'invenzione per la quale la protezione è richiesta; tale indicazione deve riportare esempi, se del caso, e riferimenti ai disegni, se ve ne sono; f) indicare esplicitamente, se ciò non risulta in modo evidente dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, in qual modo quest'ultima è atta ad avere un'applicazione industriale. (2) La descrizione deve essere redatta nel modo e nell'ordine indicati nel paragrafo 1, a meno che, a motivo della natura dell'invenzione, un'altra rappresentazione non procuri una migliore intelligenza dell'invenzione o non sia più succinta.»

<sup>127</sup> La Regola 43 prevede che: «(1) Le rivendicazioni devono definire, indicando le caratteristiche tecniche dell'invenzione, l'oggetto della domanda per il quale la protezione è richiesta. Qualora sia giustificato, le rivendicazioni devono contenere: a) un preambolo contenente la designazione dell'oggetto dell'invenzione e le caratteristiche tecniche necessarie per definire gli elementi rivendicati ma che, nel loro complesso, fanno parte dello stato della tecnica; b) una parte caratterizzante, preceduta dall'espressione «caratterizzato in» oppure «caratterizzato da», che espone le caratteristiche tecniche per le quali, unitamente alle caratteristiche di cui alla lettera a), si richiede la protezione. (2) Impregiudicato l'articolo 82, una domanda di brevetto europeo può contenere più rivendicazioni indipendenti della medesima categoria (prodotto, procedimento, dispositivo o utilizzazione), se l'oggetto della domanda si riferisce a uno dei fatti seguenti: a) più prodotti in relazione l'uno con l'altro; b) utilizzazioni diverse di un prodotto o di un dispositivo; c) soluzioni alternative per un determinato problema, se queste alternative non possono essere convenientemente coperte da una sola rivendicazione. (3) Ogni rivendicazione menzionante le caratteristiche essenziali dell'invenzione può essere seguita

In ultimo, i disegni: la loro redazione è facoltativa, rappresentando più che altro un onere per il richiedente al fine di soddisfare l'esigenza di chiarezza della descrizione. La Regola 46 stabilisce, poi, il principio della separazione tra i disegni e il testo e la forma di predisposizione degli stessi.

Ciò detto, è bene sin d'ora mettere in rilievo che la descrizione e le rivendicazioni che in un primo momento sono state formulate in maniera non conforme a quanto richiesto dalla Convenzione, potranno essere "regolarizzate".

In particolare, l'articolo 123 CBE – sul quale avremo modo di soffermarci approfonditamente nelle prossime pagine – prevede espressamente la possibilità per il richiedente di modificare, almeno una volta, la descrizione, le rivendicazioni e i disegni depositati, pur nel rispetto del limite del «*contenuto della domanda nel testo depositato in principio*».

Questo principio è confermato dall'articolo 138, lett. c, CBE che prevede l'ipotesi in cui «*l'oggetto del brevetto europeo si estende oltre il contenuto della domanda nel testo depositato in principio*» quale causa di nullità della privativa.

---

*da una o più rivendicazioni concernenti modi particolari di attuazione di questa invenzione. (4) Ogni rivendicazione che contiene tutte le caratteristiche di un'altra rivendicazione (rivendicazione dipendente) deve presentare, possibilmente nel preambolo, un riferimento a quest'altra rivendicazione e precisare le caratteristiche supplementari. Una rivendicazione dipendente è ugualmente ammessa quando si riferisce direttamente a un'altra rivendicazione dipendente. Tutte le rivendicazioni dipendenti che si riferiscono a una rivendicazione anteriore unica o a più rivendicazioni anteriori devono, per quanto possibile, essere raggruppate nel modo più appropriato. (5) Il numero di rivendicazioni deve essere ragionevole, tenuto conto della natura dell'invenzione per la quale la protezione è richiesta. Le rivendicazioni devono essere numerate progressivamente in cifre arabe. (6) Salvo in caso di assoluta necessità, le rivendicazioni non devono fondarsi, per quanto concerne le caratteristiche tecniche dell'invenzione, su riferimenti alla descrizione o ai disegni. In particolare, esse non devono contenere formulazioni quali «come descritto nella parte ... della descrizione» o «come illustrato nella figura ... dei disegni». (7) Se la domanda di brevetto europeo contiene disegni con segni di riferimento, le caratteristiche tecniche indicate nelle rivendicazioni devono essere seguite dagli stessi segni di riferimento, messi tra parentesi, se ciò facilita la comprensione della rivendicazione. I segni di riferimento non possono essere intesi come una limitazione della rivendicazione.»*

Entrando ora nel merito del procedimento di brevettazione, si possono distinguere due momenti ben precisi e distinti attraverso i quali lo stesso si sviluppa: l'esame del deposito e della domanda in relazione a certe sue eventuali irregolarità e l'esame vero e proprio della domanda e dell'invenzione che ne forma oggetto, per verificare se corrispondono alle condizioni di brevettabilità previste dalla Convenzione.

Per cominciare, l'articolo 90 CBE dispone che l'Ufficio europeo dei brevetti esamina, conformemente al Regolamento di Esecuzione, se la domanda depositata soddisfa le condizioni richieste per riconoscerle una data di deposito. Se l'Ufficio riscontra che alla domanda non può essere riconosciuta una data di deposito, questa non viene trattata quale domanda di brevetto europeo.

Effettuato questo primo esame e dopo che la domanda ha ottenuto una data di deposito formale, l'Ufficio deve provvedere a verificare la sussistenza o meno nella domanda di eventuali ulteriori irregolarità, quali ad esempio la nomina di un mandatario, la presentazione di tutta la documentazione necessaria per la rivendicazione di una priorità, la designazione dell'inventore, ecc.

Se l'Ufficio constata la presenza di irregolarità, invita il richiedente a correggerle entro un termine di due mesi, trascorsi inutilmente i quali la domanda dovrà intendersi respinta.

Se non vi sono irregolarità, ha inizio la fase della ricerca delle anteriorità rilevanti ai fini dei giudizi di novità e attività inventiva, che si realizza nel c.d. «rapporto di ricerca europea», redatto e pubblicato dall'Ufficio europeo dei brevetti fondato sulle *«rivendicazioni e tenendo debito conto della descrizione e dei disegni esistenti»* ex articolo 92 CBE.

Tale rapporto di ricerca viene trasmesso al richiedente unitamente alle copie di tutti i documenti in esso citati (Regola 65) e alla versione definitiva dell'estratto (Regola 66), che serve esclusivamente a fini di informazione tecnica, come previsto dall'articolo 85 CBE e pertanto

non può venire preso in considerazione per altri scopi, quali in particolare la delimitazione dell'ambito di protezione del brevetto.

A questo punto, l'Ufficio europeo dei brevetti pubblica la domanda quanto prima, ma in ogni caso non prima che siano trascorsi diciotto mesi dalla data di deposito o dalla data di priorità, fatta salva una espressa richiesta di pubblicazione anticipata da parte del richiedente.

La pubblicazione della domanda comporta la pubblicazione della descrizione, delle rivendicazioni, degli eventuali disegni e, ove siano già disponibili, del rapporto di ricerca europea e dell'estratto.

In particolare, per ciò che più interessa in questa sede, nella pubblicazione dovranno essere indicate le eventuali modifiche apportate alle rivendicazioni in forza della Regola 137 del Regolamento di Esecuzione, che detta la disciplina delle modifiche apportabili alla domanda di brevetto europeo.

Dopo la pubblicazione di cui all'articolo 93 CBE, il procedimento prosegue, ai sensi dell'articolo 94 CBE, su istanza del richiedente (c.d. «richiesta di esame») formulata entro sei mesi dalla data nella quale il Bollettino europeo dei brevetti ha menzionato la pubblicazione del rapporto di ricerca: a seguito di tale richiesta, l'Ufficio esamina se la domanda di brevetto europeo e l'invenzione che ne forma l'oggetto soddisfano le condizioni della Convenzione e del relativo Regolamento di Esecuzione.

L'esame volto a stabilire il soddisfacimento nella domanda di brevetto dei requisiti di cui alla Convenzione di Monaco è regolata dall'articolo 94 CBE e dalla Regola 71, cui si rimanda.

Al termine dell'esame, qualora la Divisione di Esame ritenga che la domanda di brevetto europeo non può essere accettata, provvede al rigetto della stessa ai sensi dell'articolo 97, comma 2, CBE, rigetto che deve essere debitamente motivato.

Nel caso in cui, invece, la Divisione di Esame ritenga che la domanda di brevetto europeo debba essere accolta, essa deve notificare al

richiedente il testo nel quale intende concedere il brevetto europeo, invitandolo a pagare la tassa di rilascio e di stampa entro un termine di quattro mesi.

Se il richiedente si dichiara in disaccordo con il testo proposto dall'Ufficio, l'esame viene ripreso. Se egli è d'accordo, dopo che sono state depositate le traduzioni delle rivendicazioni nelle due lingue ufficiali diverse da quella della procedura di deposito e pagate le dovute tasse, la decisione di concessione della domanda di brevetto europeo viene pubblicata sul Bollettino europeo dei brevetti.

Da tale data, la decisione di concessione prende effetto.

#### 2.6.2. Le modifiche apportabili alla domanda nel corso del procedimento europeo di brevettazione: i momenti e le modalità di intervento

A fronte dei passaggi in cui si articola il procedimento di brevettazione e delle procedure che dallo stesso possono diramarsi, quali la «*procedura di opposizione*», è possibile individuare tre distinti momenti in occasione dei quali il richiedente può intervenire sulla domanda e sul brevetto:

- a) dopo il «rapporto di esame» condotto dall'Ufficio;
- b) in fase di opposizione e
- c) in sede di limitazione.

In questa sede ci si occuperà soltanto del primo momento di potenziale intervento dell'inventore, ovvero delle modifiche apportabili alla domanda di brevetto europeo prima della concessione, riguardando le altre due ipotesi momenti successivi al rilascio del titolo e che saranno, pertanto, oggetto di studio del prossimo capitolo.

In ogni caso, già nel corso dell'analisi dell'ipotesi a) emergeranno delle criticità particolarmente interessanti, vevoli anche per le facoltà di modifica *latu sensu* riconosciute dal legislatore europeo al –

divenuto nel frattempo - titolare del brevetto concesso e alle quali, quindi, nel capitolo successivo, ci si limiterà a fare rinvio.

Protagonista dello studio che seguirà è l'articolo 123 CBE, rubricato «*Modifiche*» che stabilisce che:

*«(1) La domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo può essere modificato nella procedura dinanzi 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.*

*(2) La domanda di brevetto europeo o 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.*

*(3) Il brevetto europeo non può essere modificato in modo tale da estendere la protezione che conferisce».*

La norma prevede esplicitamente la possibilità per il richiedente di modificare, almeno una volta, la domanda di brevetto europeo, rinviando per quanto riguarda le condizioni alla stregua della quali è apportabile la modificazione al Regolamento di Esecuzione e, per la precisione, alla Regola 137.

Tale Regola prevede che *«salvo disposizione contraria, il richiedente non può modificare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni di una domanda di brevetto europeo prima di aver ricevuto il rapporto di ricerca europea».*

Essa, dunque, esprime un evidente criterio di economia procedimentale: in particolare, si vuole evitare che la preparazione del rapporto da parte dell'Ufficio possa essere in una qualche misura

perturbata dalla concorrente presentazione di emendamenti da parte del richiedente.<sup>128</sup>

Dopo la ricezione del rapporto di ricerca europea, il richiedente, come si diceva, ha il diritto – o meglio, si dovrebbe parlare di facoltà che si tinge di obbligo<sup>129</sup>, a fronte della recente riformulazione delle Regole 70, 70a, e 161 del Regolamento di Esecuzioni, per le quali il richiedente è tenuto a rendere conformi alle disposizione della Convenzione e del relativo Regolamento eventuali difformità e irregolarità individuate dall'Ufficio nella domanda presentata in occasione del primo esame – ad apportare almeno una volta, sia in modo autonomo, sia su invito dell'Ufficio, modifiche alla descrizione, alle rivendicazioni o ai disegni.

Ogni altra modificazione successiva, in forza del disposto del terzo comma della Regola in parola, è subordinata all'autorizzazione della Divisione di Esame, autorizzazione che in ogni caso, come testimonia la prassi, difficilmente viene negata se non a fronte di ragionevoli preoccupazioni relative al fatto che la richiesta di emendamento possa comportare ulteriori ritardi in una procedura di esame considerata già piuttosto matura.<sup>130</sup>

Riassumendo, il legislatore europeo riconosce al titolare la facoltà di apportare modifiche alla propria domanda di brevetto almeno una volta dopo la ricezione del rapporto di ricerca europea. Prima del rapporto di ricerca è vietato intervenire sulla propria domanda di brevetto europeo presentata all'Ufficio, al fine di evitare potenziali fastidiosi rallentamenti della procedura di brevettazione. Esaurita la *chance* di modifica espressamente riconosciuta, i successivi emendamenti devono incontrare il *placet* dell'Ufficio, *placet* che, qualora manchi, deve essere debitamente motivato.

---

<sup>128</sup> VISSER, *The Annotated European Patent Convention*, 18<sup>a</sup> ed., Veldhoven, 2010, pag. 631.

<sup>129</sup> BOSOTTI, *Commento all'articolo 123 CBE*, in GALLI-GAMBINO, *Codice Commentato della Proprietà Industriale e Intellettuale*, Torino, 2011, pag. 2510.

<sup>130</sup> BOSOTTI, *Commento all'articolo 123 CBE, opp. cit.*, pag. 2510.

A titolo di eccezione, prima dell'emissione del rapporto di ricerca europea, possono avere luogo emendamenti legati, ad esempio, alla presentazione di parti mancanti della domanda in base alle Regole 56, 57 e 58, correzioni di errori ovvi ai sensi della Regola 139 e, ancora, rettifiche in parti accessorie della domanda, quali il riassunto, la designazione dell'inventore, la documentazione relativa alla rivendicazione di priorità.

Quanto alle modalità di presentazione delle modifiche, la Regola 137 prevede che il richiedente deve identificarle e indicarle nel testo della domanda depositato originariamente. Se l'Ufficio riscontra che tali modalità non sono state rispettate, invita il richiedente a porvi rimedio regolarizzandole.

### 2.6.3. Le correzioni apportabili alla domanda di brevetto europeo

Stabilito il criterio generale dell'ammissibilità degli emendamenti alla domanda di brevetto – e al brevetto concesso –, si precisa che la norma parla in termini generali di “modificare” la domanda, senza cioè procedere ad elencare, come avviene nel caso dell'articolo 172, comma 2, C.P.I., le azioni modificative ipotizzabili.

Proprio per tale motivo, al fine di comprendere le iniziative che il richiedente può prendere in relazione alla propria domanda, e, soprattutto, i relativi limiti, si rende necessario evidenziare che il legislatore europeo ha effettuato una distinzione tra «*correzione*» ed «*emendamento*» in senso stretto.

Né la Convenzione, né il Regolamento d'Esecuzione forniscono una specifica definizione dell'una o dell'altro.

La differente natura e finalità, tuttavia, è deducibile dalla presenza di due norme regolamentari diverse: la Regola 137 in materia di «*emendamento*» e la Regola 139 in materia di «*correzione*».

Quest'ultima Regola specifica che qualunque documento depositato presso l'Ufficio Europeo Brevetti può essere corretto su richiesta del

richiedente in relazione, ad esempio, ad errori linguistici e di trascrizione, stabilendo peraltro che la correzione è una facoltà (“*may*”), ma non un diritto del richiedente.

Essa, inoltre, precisa che, qualora la richiesta di correzione riguardi la descrizione, le rivendicazioni o i disegni, la rettifica deve «*essere tanto evidente che si riconosca immediatamente che nessun testo diverso da quello rettificato ha potuto essere previsto dal richiedente*»: tale previsione è chiaramente improntata alla garanzia della certezza del testo brevettuale.

Ciò significa che, ad esempio, non sarà verosimilmente ammissibile una correzione mirante a sostituire un’indicazione presentata come erronea, quando in verità il carattere erroneo dell’indicazione che si cerca di correggere non è percepibile come tale oppure quando la correzione proposta costituisce solo una fra più ipotesi di correzione identicamente plausibili.<sup>131</sup>

Concludendo, le correzioni meramente formali possono essere apportate in qualunque momento su espressa richiesta del richiedente, che vanta però non un diritto, ma una facoltà in tal senso, posto che è comunque l’Ufficio a dover acconsentire a tale richiesta.

Le correzioni che invece possono in qualche misura incidere in termini sostanziali su descrizione, rivendicazioni e disegni possono essere apportate, sempre a seguito del *placet* dell’Ufficio, solo e soltanto se la modifica correttiva che il richiedente intende apportare al testo della domanda è deducibile in modo ovvio e non equivoco e

---

<sup>131</sup> Ad esempio, in un procedimento di analisi cromatica di un’immagine a colori la sostituzione di un filtro giallo, in ipotesi erroneo, con un filtro blu, quando il filtro in questione potrebbe essere anche un filtro magenta: *Board of Appeal*, T 818/95 in [www.epo.org](http://www.epo.org). Quanto agli errori nell’indicazione di unità di misura (ad esempio milligrammi invece che microgrammi), essi possono comportare un certo apprezzamento tecnico, sicché la correzione richiesta potrà essere considerata ovvia nel caso in cui l’unità di misura indicata sia l’unica in difformità rispetto ad un certo numero di unità indicate in una tabella. Allo stesso modo, sarà ammissibile correggere le unità di misura riferite ad una quantità di farmaco indicato come somministrabile ad un paziente quando le unità di misura indicate corrispondano in modo palese ad una dose percepita come nociva dal tecnico esperto, dovendosi peraltro verificare che le unità “corrette” costituiscano l’unica alternativa possibile alle unità indicate in modo erroneo.

appare immediatamente evidente dagli elementi già presenti nel testo che si vuole rettificare.

Tali ultime modifiche, quindi, hanno un regime di ammissibilità che si avvicina di molto a quello degli «*emendamenti*» in senso stretto.

#### 2.6.4. Gli «emendamenti» apportabili alla domanda di brevetto e il limite endogeno del «contenuto della domanda»

L'articolo 123 CBE, al secondo comma, stabilisce il principio di fondo per cui la domanda di brevetto – o il brevetto – non può essere emendata in modo tale che il suo oggetto si estenda oltre il contenuto della domanda originariamente depositata.

Tale principio trova riscontro nell'articolo 138, CBE, che, oltre a sancire in modo esplicito la possibilità per il richiedente di limitare il brevetto emendando le rivendicazioni (anche) nelle procedure inerenti alla validità della privativa condotte avanti ai Tribunali o alle competenti autorità nazionali – sulla quale avremo modo di tornare nel prossimo terzo capitolo –, prevede quale causa di nullità l'ipotesi de «*l'oggetto del brevetto europeo si estende oltre il contenuto della domanda nel testo depositato in principio*».

Il comma in commento, in sostanza, esprime il generale principio per cui il richiedente – o il titolare –, non deve poter trarre benefici da contenuti non originariamente compresi nella domanda così come depositata: il criterio di base applicato dall'Ufficio in tema di emendamenti, dunque, è che il richiedente – e il titolare – non può essere messo in condizioni tali da trarre un indebito vantaggio aggiungendo *in itinere* materia non descritta nella domanda come depositata in principio, poiché un simile comportamento, se fosse ammesso, sarebbe suscettibile di incidere negativamente sulla certezza

giuridica dei terzi, che facciano affidamento nel testo della domanda come sottoposta all'Ufficio – o pubblicata.<sup>132</sup>

Tradotto in termini pratici, il principio cardine poco sopra esposto impedisce al richiedente – o al titolare – di arricchire strada facendo il contenuto della domanda – o del brevetto – facendo riferimento ad insegnamenti non desumibili dalla domanda come depositata.

Ad esempio, il richiedente – o il titolare non avrà facoltà di sostenere in sede di esame – o di opposizione –, ad esempio per distinguere l'invenzione rispetto ad un documento di tecnica nota, che l'invenzione consisterebbe nelle caratteristiche A, B e C quando solo le due prime caratteristiche, A e B, e non già la terza caratteristica C, siano desumibili dalla domanda così come depositata. A seguito di un «*novelty test*», infatti, emergerebbe che l'insieme delle caratteristiche A, B e C è nuovo – ovvero contiene materia nuova: la caratteristica C –, rispetto alla domanda così come depositata, con conseguente non ammissibilità di un emendamento di tal natura.<sup>133</sup>

In altre parole, se l'aggiunta di una caratteristica ad una rivendicazione non corre il rischio di essere censurata ciò non toglie che una simile modifica può comportare una completa ridefinizione dell'invenzione rispetto al contenuto della domanda originaria: essa quindi deve fare i conti con l'esigenza di trovare un adeguato supporto nella domanda così come depositata.

Tornando all'esempio di cui sopra, si può dunque aggiungere che l'insieme delle caratteristiche A, B e C non avrebbe nemmeno potuto essere validamente rivendicato non essendo la caratteristica C "supportata" dalla descrizione della domanda originaria.

Particolarmente insidiosi (anche se suscettibili di non essere immediatamente colti nella loro portata in sede di esame o di opposizione<sup>134</sup>) sono gli emendamenti che, senza modificare le

---

<sup>132</sup> BOSOTTI, *Commento all'articolo 123 CBE, opp. cit.*, pag. 2512 e *Enlarged Board of Appeal, G 1/93*, in [www.epo.org](http://www.epo.org).

<sup>133</sup> Sul punto, *Board of Appeal, T 201/83*, in [www.wpo.org](http://www.wpo.org).

<sup>134</sup> BOSOTTI, *Commento all'articolo 123 CBE, opp. cit.*, pag. 2511.

rivendicazioni, intervengono sulla descrizione nel tentativo di attribuire indirettamente loro contenuti originariamente non previsti nella domanda così come depositata.<sup>135</sup>

Altrettanto rischiose sono le modifiche delle rivendicazioni basate su caratteristiche desunte dai soli disegni: fermo restando il criterio per cui non è in generale ammissibile dedurre un dato dimensionale dai disegni, sussiste in ogni caso il rischio che la trasposizione verbale di una caratteristica illustrata in un disegno sia tale da implicare un'aggiunta non ammissibile di materia nuova.<sup>136</sup>

#### 2.6.4.1. La cancellazione di una caratteristica rivendicata e il relativo rischio di «generalizzazione»

Assai critica è l'ipotesi per cui, sempre tornando all'esempio di cui sopra, avendo compiutamente descritto tutte e tre le caratteristiche A, B e C nella domanda come depositata, ed avendo in tale domanda presentato – e magari rivendicato – l'invenzione come risultante dalla combinazione A + B + C, il richiedente riscontri successivamente che solo la combinazione A + B è essenziale per l'invenzione, mentre la caratteristica C è opzionale e non imperativa.

In tali circostanze, nell'ordinamento brevettuale statunitense, il richiedente avrebbe piena facoltà in sede di esame – ed anche in una procedura di riedizione o *reissue* del brevetto concesso – di «ampliare» o «generalizzare» la rivendicazione, passando dalla

---

<sup>135</sup> Ad esempio, una rivendicazione relativa al fatto che un involucro è aperto alla sua estremità superiore (e non già di lato o all'estremità inferiore) e suscettibile di essere chiuso da un coperchio potrà essere lasciata formalmente inalterata e formare oggetto di un (inammissibile) tentativo di estensione della portata con l'indicazione, nell'ambito della descrizione stessa, che «aperto» significa privo di coperchio e/o con conforme cancellazione dalla descrizione del luogo dove è menzionata la possibile presenza del coperchio.

<sup>136</sup> Ad esempio, desumere da un disegno il fatto che una cinghia illustrata con sezione quadrata si distingue da una cinghia secondo la tecnica nota avente sezione circolare per il fatto di presentare una sezione «a parallelogramma» si espone alla censura di inammissibilità, basata sul riconoscimento del fatto che la dizione «a parallelogramma» ricomprende, oltre alla sezione quadrata effettivamente illustrata, anche una sezione rettangolare, non illustrata nei disegni.

combinazione A + B + C alla combinazione A + B, di più ampia portata, in quanto non limitata dalla presenza della caratteristica C, e/o alla combinazione A + B + C', anch'essa di più ampia portata, dove la definizione di una *species* identificata dalla caratteristica C è sostituita dalla definizione C', appartenente al relativo *genus*.<sup>137</sup>

L'Ufficio europeo, invece, applica un criterio assai restrittivo, negando, con poche rare eccezioni, una simile facoltà di «generalizzazione» e, dunque, di ampliamento della portata della domanda così come depositata in origine: in altri termini, ogni tentativo di generalizzare la portata delle rivendicazioni in corso di esame viene interpretato dall'EPO come l'aggiunta di un *quid novi* al contenuto della domanda così come depositata e, conseguentemente, giudicato non ammissibile.<sup>138</sup>

La criticità propria di tali emendamenti risiede nel fatto che, a differenza di quanto avviene per l'aggiunta di una caratteristica originariamente non descritta, la verifica della (non) ammissibilità di un emendamento nel senso di una generalizzazione della rivendicazione non è immediatamente riconducibile ad una semplice verifica o *test* di novità.<sup>139</sup>

Per risolvere una simile questione di incongruenza legata all'applicazione di un puro e semplice criterio di novità, l'Ufficio ha sviluppato<sup>140</sup> uno specifico *test*, noto come «*disclosure test*», secondo

---

<sup>137</sup> BOSOTTI, *Commento all'articolo 123 CBE, opp. cit.*, pag. 2513.

<sup>138</sup> A titolo di esempio, un richiedente che abbia descritto (ed eventualmente rivendicato) nella domanda così come depositata la presenza di «due viti» non avrà la facoltà di rivendicare successivamente la presenza di «una pluralità di viti». L'Ufficio interpreterà infatti tale generalizzazione (ossia il passaggio da «due viti» ad «una pluralità di viti») come aggiunta di materia nuova rispetto alla domanda originaria: questo in quanto «una pluralità di viti» comprende anche tre o più viti, non originariamente descritte.

Questa impostazione si scontra, però, con varie difficoltà di ordine logico e sistematico. In primo luogo, la rivendicazione di «una pluralità di viti», non ammessa a titolo di emendamento, sarebbe stata verosimilmente proponibile in sede di domanda così come depositata, in quanto la descrizione di due viti avrebbe fornito un ragionevole supporto a titolo di esempio di attuazione dell'invenzione rivendicata («due viti» essendo un esempio di «una pluralità di viti»).

<sup>139</sup> BOSOTTI, *Commento all'articolo 123 CBE, opp. cit.*, pag. 2514.

<sup>140</sup> *Board of Appeal, T 194/84*, in [www.epo.org](http://www.epo.org).

cui, come visto in precedenza, un emendamento non è concedibile per violazione del secondo comma dell'articolo 123 CBE se il cambiamento di contenuto nella domanda, ossia la materia generata dall'emendamento, non è deducibile in modo diretto e non ambiguo dal contenuto della domanda originaria.

Di conseguenza, al di là di ipotesi di cancellazione di attributi puramente accidentali, quali ad esempio «migliorato» e «nuovo», privi di specifico carattere tecnico, correggibili su richiesta dell'Ufficio per conformarsi al dettato dell'articolo 84 CBE, sarà considerata in conflitto con la previsione del comma 2 dell'articolo in parola la cancellazione, in particolare da una rivendicazione indipendente, di una caratteristica presentata come essenziale ai fini dell'attuazione dell'invenzione.<sup>141</sup>

Al contrario, l'aggiunta ad una rivendicazione di una caratteristica originariamente presentata come non essenziale per distinguersi dalla tecnica nota rilevante è in generale ammissibile, purché sia conservata la coerenza con gli insegnamenti della descrizione.<sup>142</sup>

In tale caso, la coerenza con la descrizione *«può essere ristabilita cancellando da questa parti non più coerenti con la materia nuova rivendicata oppure modificando la descrizione, facendo sì che, ad esempio, una forma di attuazione originariamente presentata come conforme all'invenzione sia precisata non essere più conforme all'invenzione così come rivendicata»*.<sup>143</sup>

L'ammissibilità della cancellazione di una caratteristica non essenziale, in particolare, può essere condizionata all'applicazione di un criterio che si snoda in tre passaggi: la persona esperta del ramo deve riconoscere in modo diretto e non ambiguo che *i)* la caratteristica non è stata presentata come essenziale nella descrizione; *ii)* la caratteristica non è, di per sé, indispensabile per il funzionamento dell'invenzione alla luce del problema tecnico risolto e *iii)* la

---

<sup>141</sup> Board of Appeal, T 260/85, in [www.epo.org](http://www.epo.org).

<sup>142</sup> Board of Appeal, T 583/93, in [www.epo.org](http://www.epo.org).

<sup>143</sup> BOSOTTI, *Commento all'articolo 123 CBE, opp. cit.*, pag. 2514.

sostituzione o la rimozione della caratteristica non comporta una modifica di altre caratteristiche per compensare la modifica.<sup>144</sup>

L'Ufficio tende altresì a considerare come aggiunta di materia nuova, e dunque in violazione dell'articolo 123, comma 2, CBE, anche la cosiddetta «*generalizzazione intermedia*», derivante dalla incorporazione in una rivendicazione di una singola caratteristica dedotta da un'altra rivendicazione, o anche dalla descrizione della domanda, che è stata originariamente rivendicata e/o descritta solo in combinazione con altre caratteristiche.

Per meglio comprendere il particolare caso, si rende necessario un esempio.

Supponiamo che la domanda così come depositata contenga una rivendicazione principale rivendicante un certo procedimento di stampaggio ed una rivendicazione dipendente rivendicante – in modo combinato – lo svolgimento di tale operazione di stampaggio con l'applicazione combinata di calore e di pressione: ebbene, l'eventuale incorporazione nella rivendicazione principale della sola caratteristica relativa al calore ovvero della sola caratteristica relativa alla pressione sarà considerata dall'Ufficio come aggiunta di materia nuova in violazione del secondo comma dell'articolo in esame.

In questo caso, infatti, l'Ufficio interpreterebbe quale *quid novi*, suscettibile di violare l'articolo 123, comma 2, CBE, il fatto che la caratteristica calore o pressione, presa separatamente dall'altra, sia considerata in modo isolato rispetto alla combinazione calore e pressione, prese in combinazione fra loro, modalità con cui essa è stata originariamente descritta e/o rivendicata.<sup>145</sup>

---

<sup>144</sup> *Board of Appeal, T 331/87*, in [www.epo.org](http://www.epo.org).

<sup>145</sup> BOSOTTI, *Commento all'articolo 123 CBE*, *opp. cit.*, pag. 2515. Parimenti non ammissibile è la sostituzione di una caratteristica specifica o con una sua funzione non descritta o con un termine più generale parimenti non descritto, e dunque tale da incorporare nella rivendicazione equivalenti – non descritti – della specifica caratteristica descritta. Sul punto, *Board of Appeal, T 284/96* e *Board of Appeal, T 416/86* entrambe in [www.epo.org](http://www.epo.org). In modo simmetrico, non è ammissibile sostituire la definizione di un *genus* con la definizione di una *species* se la *species* non è specificatamente descritta: in questo

L'atteggiamento restrittivo dell'Ufficio emerso in relazione alle richieste di generalizzazione in sede di esame viene solitamente giustificato con l'esigenza di tutelare i terzi, al fine di consentire a questi ultimi di identificare con sicurezza l'area massima che potrà essere coperta dal futuro brevetto fin dalla pubblicazione della relativa domanda.

Tale giustificazione, tuttavia, solleva alcuni dubbi se si tiene conto del disposto dell'articolo 64 CBE, che posticipa la nascita dei diritti di esclusiva sul brevetto alla data di pubblicazione della menzione di concessione: sicché fino a questo momento, il diritto dei terzi alla certezza giuridica del contenuto dell'esclusiva non dovrebbe risultare preponderante rispetto al diritto del titolare di ottenere un brevetto solido.

Esistono, in ogni caso, alcune decisioni<sup>146</sup> che in una certa misura si sono distaccate da questo atteggiamento particolarmente restrittivo, ad esempio in relazione a caratteristiche riconosciute non assumere valore apprezzabile per la determinazione delle caratteristiche dell'invenzione rivendicata ovvero in relazione a modifiche aventi essenzialmente un carattere di «*disclaimer*»<sup>147</sup>.

---

caso, il quid novi suscettibile di violare il secondo comma dell'articolo in esame è rappresentato dall'identificazione proprio di una particolare *species* nell'ambito del *genus*.

<sup>146</sup> *Enlarged Board of Appeal, G 1/93* e *Enlarged Board of Appeal, G 1/93*, entrambe in [www.epo.org](http://www.epo.org).

<sup>147</sup> Il termine «*disclaimer*» indica una parte di rivendicazione formulata con l'intento principale di escludere dall'ambito di protezione (quindi *dis-claim*) una determinata caratteristica. Un tipico esempio è dato dal *disclaimer* mirante ad escludere da un campo di valori rivendicato un sotto-insieme di valori anticipato da un documento di tecnica nota così da attribuire alla rivendicazione nel suo complesso carattere di novità. Il *disclaimer* può essere basato su un insegnamento fornito in modo esplicito o implicito nella descrizione. Si vedano, a titolo di esempio, *Board of Appeal, T 154/06*; *Board of Appeal, T 255/91*; *Board of Appeal, T 245/91*; *Board of Appeal, T 278/88*; *Board of Appeal, T 170/87*; *Board of Appeal, T 4/80*, tutte in [www.epo.or](http://www.epo.or). In questo caso, l'esigenza fondamentale da soddisfare con il *disclaimer* è essenzialmente una esigenza di chiarezza di formulazione, nel pieno rispetto del dettato dell'articolo 84 CBE e legata al fatto che il *disclaimer*, invece di recitare in modo positivo una determinata caratteristica, assume normalmente una formulazione di tipo negativo (ad esempio facendo riferimento a tutti i composti corrispondenti ad una determinata formula, ad eccezione dei composti x, y e z).

La formulazione di tipo negativo fa inoltre sì che, nella maggior parte dei casi, l'allargamento del campo oggetto di *disclaimer* implica la riduzione dell'ambito di

A fronte degli esempi fatti nel presente paragrafo è possibile affermare che gli interventi attuabili sulle rivendicazioni differiscono da quelli apportabili alla descrizione.

Come si è già avuto modo di dire diffusamente, infatti, i due elementi principali di cui si compone il brevetto hanno natura e finalità diverse, da ciò consegue che su di esse l'inventore adotterà due approcci assai differenti ove si rendesse necessario o opportuno "metterci mano".

La descrizione, come noto, ha lo scopo di descrivere, informare, divulgare l'oggetto dell'invenzione.

In prima approssimazione, dunque, la redazione della descrizione risponde a criteri di chiarezza e completezza che ne guidano anche la modificazione.

Ne consegue che, mentre sono senz'altro possibili chiarimenti e precisazioni indirizzati a rendere maggiormente intelligibile la descrizione, ma sempre nel limite di quanto desumibile dall'esperto del settore, gli interventi più "invasivi" possono tutt'al più concretizzarsi nella chiarificazione del problema tecnico<sup>148</sup> risolto dall'invenzione e/o nel completamento dello stato dell'arte<sup>149</sup> con l'aggiunta di anteriorità rilevanti emerse in corso di esame.

---

protezione e, in modo complementare, la riduzione del campo oggetto di *disclaimer* implica l'allargamento dell'ambito di protezione.

In materia di *disclaimer* di tipo *undisclosed*, ossia non fondato su uno specifico insegnamento fornito nella descrizione, è stata riconosciuta ammissibile: si veda, *Enlarged Board of Appeal, G 1/03*, in [www.epo.org](http://www.epo.org). ) Parimenti ammissibile è il ricorso al *disclaimer* al fine di escludere dalla materia rivendicata materia ontologicamente non brevettabile, ad esempio perché contraria alla morale oppure in quanto relativa ad un trattamento medico: si veda sempre, *Enlarged Board of Appeal, G 1/03, cit.*

Nella maggior parte dei casi, la *ratio* dell'ammissibilità del *disclaimer* sta nel fatto che esso assume carattere puramente giuridico e va dunque ad incidere sul merito tecnico della materia oggetto di domanda di brevetto.

La possibilità di ricorrere al *disclaimer* è invece stata esclusa nel caso in cui lo stesso miri ad escludere dalla rivendicazione forme di attuazione non funzionanti: in questo caso la *ratio* è che l'eventuale inclusione in una rivendicazione di forme di attuazione non funzionanti non è motivo di nocimento in quanto non suscettibile di dare origine a contenzioso: si veda, *Board of Appeal, T 238/88; Board of Appeal, T 301/87; Board of Appeal, T 292/85*, tutte in [www.epo.org](http://www.epo.org).

<sup>148</sup> EPO Board of Appeal, T 184/82.

<sup>149</sup> EPO Board of Appeal, T 11/82.

La prima tipologia di intervento è quella più delicata, dovendo muoversi entro i confini del problema tecnico già formulato, pena l'inammissibilità dell'emendamento per violazione dei principi già visti.

La seconda tipologia di intervento, invece, non pone usualmente problemi al *disclosure test*. Occorre tuttavia prestare attenzione alla documentazione (e agli esempi attuativi) scambiata con l'ufficio nel corso dell'esame: come autorevolmente rilevato, infatti, "*later filed embodiments to show the validity of a broad claim are carefully assessed by the examining division for extension of the subject-matter, because the embodiments could provide indications for the skilled person which were not evident from the original application, even when taking into account subject-matter not expressly mentioned but read into it by the skilled person*"<sup>150</sup>.

Per quanto riguarda le rivendicazioni, invece, la possibilità di intervento del richiedente è ben più pervasiva, andando essa ad incidere sull'ampiezza dell'«oggetto» del brevetto, così come definito nel primo capitolo.

---

<sup>150</sup> VISSER, *The Annotated European Patent Convention*, 2011, p. 315. Sul punto si veda anche *Guidelines for Examination in the European Patent Office*, cit., H-V-2.2: "*Amendment by the introduction of further examples should always be looked at very carefully in the light of the general considerations outlined in H-IV, 2. The same applies to the introduction of statements of new (i.e. previously not mentioned) effects of the invention such as new technical advantages. For example, if the invention as originally presented related to a process for cleaning woollen clothing consisting of treating the clothing with a particular fluid, the applicant should not be allowed to introduce later into the description a statement that the process also has the advantage of protecting the clothing against moth damage.*

*Under certain circumstances, however, later filed examples or new effects, even if not allowed into the application, may nevertheless be taken into account by the examiner as evidence in support of the patentability of the claimed invention. For instance, an additional example may be accepted as evidence that the invention can be readily applied, on the basis of the information given in the originally filed application, over the whole field claimed (see F-IV, 6.3). Similarly a new effect may be considered as evidence in support of inventive step, provided that this new effect is implied by or at least related to an effect disclosed in the originally filed application (see G-VII, 10)*".

Qui basterà ricordare alcune massime generali<sup>151</sup>, ad alcune delle quali abbiamo già fatto riferimento nelle pagine precedenti:

- non è tendenzialmente ammesso eliminare una caratteristica che risulti essenziale dalla descrizione<sup>152</sup>; tuttavia, la cancellazione di una caratteristica tecnica (con conseguente generalizzazione della rivendicazione) è ammessa se la descrizione contiene già almeno un esempio applicativo alternativo dell'invenzione priva di quella caratteristica<sup>153</sup>;
- la sostituzione di una caratteristica descritta con altra caratteristica non descritta e di tenore più generale, con conseguente inclusione di nuove varianti nell'ambito della tutela, non è ammessa<sup>154</sup>;
- la sostituzione di una formula chimica scorretta con altra non è mai ammessa, nemmeno se la sostanza è la conseguenza inevitabile del procedimento descritto<sup>155</sup>;
- l'introduzione di una caratteristica nuova (o la trasformazione di una caratteristica da opzionale a essenziale) al fine di evitare conflitti con l'arte nota è ammessa solo se non muta l'insegnamento che si può trarre dalla descrizione originaria<sup>156</sup>;
- l'aggiunta a una rivendicazione di una caratteristica già inclusa nella descrizione è tendenzialmente ammessa; tuttavia, se questa caratteristica è compresa in un disegno o in una esemplificazione (e dunque si dia portata generale a una caratteristica inizialmente utilizzata in un contesto specifico, c.d. *intermediate generalization*), ciò è ammesso soltanto ove la caratteristica in questione (i) non sia inseparabilmente connessa alle altre caratteristiche di quel disegno o esempio e (ii) il suo isolamento dal disegno o esempio e la sua

---

<sup>151</sup> Si rimanda sul punto ai testi citati: VISSER, *The Annotated European Patent Convention*, 2011, pp. 308-314; *Guidelines for Examination in the European Patent Office*, cit., H-IV e V.

<sup>152</sup> EPO Board Of Appeal, T 260/85.

<sup>153</sup> EPO Board of Appeal, T 260/85.

<sup>154</sup> EPO Board of Appeal, T 416/86; T 284/94.

<sup>155</sup> EPO Board of Appeal, T 552/91.

<sup>156</sup> EPO Board of Appeal, T 583/93.

generalizzazione siano giustificabili nell'economia dell'intero brevetto<sup>157</sup>;

- l'inclusione di limitazioni e eccezioni (c.d. *disclaimer*) è tendenzialmente ammessa; tuttavia, anche i *disclaimer* sono soggetti al *disclosure test*, e saranno inammissibili ove introducano informazioni che precedentemente l'esperto del settore non avrebbe saputo trarre dal testo del brevetto<sup>158</sup>.

#### 2.6.4.2. La cosiddetta «unescapable trap»

Le considerazioni sopra esposte valgono anche nel caso in cui l'emendamento sia suggerito dall'Esaminatore.

Una simile ipotesi, tuttavia, risulta essere assai più critica rispetto a quelle “volontarie” di cui ai precedenti paragrafi.

Al fine di meglio comprendere il perché di tale criticità, precisiamo che il terzo comma dell'articolo 123 CBE statuisce il criterio in base al quale il brevetto europeo non può essere emendato in maniera tale da estendere la protezione ad esso conferita.

Ebbene, una volta che il brevetto sia stato concesso a seguito dell'integrazione apportata su suggerimento dell'Ufficio, «*il titolare può venirsi a trovare nella situazione correttamente denominata “unescapable trap” derivante dall'applicazione incrociata del 2° comma e del 3° dell'articolo in esame: un eventuale tentativo, da parte del titolare, di sanare un vizio ex 2° co. rimuovendo la caratteristica “incriminata” dà infatti origine ad un allargamento dell'ambito di protezione del brevetto, in violazione del 3° co.*».<sup>159</sup>

---

<sup>157</sup> EPO Board of Appeal, T 17/86; T 284/94; T 470/05.

<sup>158</sup> Caso particolare è il c.d. *undisclosed disclaimer*, ove dall'ambito di una rivendicazione viene esclusa materia non compresa nella descrizione, ma nell'arte nota emersa in corso di esame. Questo tipo di *disclaimer*, per quanto introduca formalmente nel testo brevettuale materia nuova rispetto alla domanda depositata, viene ritenuto usualmente ammissibile perché risponde all'esigenza di evitare la doppia brevettazione e la sovrapposizione tra privative. Sul punto VISSER, *The Annotated European Patent Convention*, 2011, p. 312.

<sup>159</sup> BOSOTTI, *Commento all'articolo 123 CBE, opp. cit.*, pag. 2513.

In alcuni casi particolari è stata riconosciuta la possibilità al titolare di “sfuggire alla trappola” affermando che la caratteristica aggiunta senza adeguato supporto nella descrizione può essere sostituita con una caratteristica più specifica – dunque, più limitativa e per ciò solo conforme al terzo comma dell’articolo 123 – effettivamente descritta nella domanda, evitando così di violare anche il secondo comma del citato articolo; oppure, ritendendo che la caratteristica aggiunta non fosse tale da avere un valore limitativo della portata della rivendicazione, con la conseguente possibilità di rimuoverla senza modificare la portata della rivendicazione.<sup>160</sup>

## **2.7. Il minimo comune denominatore delle modifiche pre-concessione: il limite del “contenuto della domanda” di brevetto. Riflessioni conclusive.**

Da quanto è emerso dai paragrafi precedenti, le modifiche apportabili dal richiedente al brevetto allo stato di domanda incontrano il limite invalicabile del «contenuto della domanda» così come originariamente depositata.

Al di là dell’ovvia elencazione di titolo<sup>161</sup>, riassunto<sup>162</sup>, disegni<sup>163</sup>, descrizione e rivendicazioni che costituiscono materialmente il testo

---

<sup>160</sup> *Board of Appeal, T 231/89*, in [www.epo.org](http://www.epo.org).

<sup>161</sup> Ai sensi dell’articolo 51, comma 2, C.P.I. l’invenzione «[...] deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto» e, in modo più specifico, in forza dell’articolo 160, comma 1, lett. b, C.P.I. la domanda deve contenere «l’indicazione dell’invenzione o del modello, in forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo». Funzione del titolo, tuttavia, non può ritenersi quella di descrivere l’invenzione, ma piuttosto quella di consentire il reperimento del brevetto. A tale proposito, si deve osservare che il titolo è immediatamente accessibile ai terzi: esso, infatti, risulta sia dal verbale di deposito sia dal bollettino ufficiale ex articolo 189, comma 2, C.P.I., cosicché in base ad esso, e prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 53 C.P.I., è possibile conoscere l’esistenza (se non il completo contenuto) della domanda di brevetto. Senz’altro, poi, il titolo ha finalità classificatorie: grazie ad esso, si rende agevole il reperimento del brevetto. In ultimo, ma non certo meno importante, il titolo rappresenta l’unico elemento potenzialmente in grado di fornire, già durante il periodo di segretezza, un’indicazione relativa al nucleo inventivo dell’invenzione. Si vedano in tal senso, SENA, *op. cit.*, pag. 255; UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà e concorrenza*, Assago, 2012, pag. 286 e FRANCESCHELLI, *Brevetti, marchio, ditta, insegna*, Torino, 2003, pag. 253.

---

<sup>162</sup> Il quarto comma dell'articolo 160 C.P.I. prevede che la descrizione dell'invenzione o del modello «*deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica [...]»*, riassunto che corrisponde all' "estratto" previsto dalla Convenzione di Monaco per il brevetto europeo dall'articolo 85 CBE, che statuisce 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 purpose of interpreting the scope of the protection sought not for the purpose of applying Article 54, paragraph 3*». Sulla base della norma convenzionale parrebbe doversi escludere ogni rilevanza del riassunto per determinare l'oggetto del brevetto – cioè i limiti della esclusiva – ed anche in relazione alla determinazione del contenuto della domanda (segreta) ai fini della divulgazione di cui all'articolo 46, comma 3, C.P.I.

In ogni caso, il «riassunto» soddisfa diverse esigenze: da un lato, esso è utile ai terzi concorrenti del futuro titolare del brevetto, i quali potranno conoscere *prima facie* il settore della tecnica e la direzione verso la quale si sta sviluppando l'attività del titolare medesimo, senza addentrarsi nella lettura dell'intero testo brevettuale; dall'altro, il riassunto ha molteplici risvolti pratici: ad esempio, i tecnici del settore, per verificare la validità del brevetto, possono avvalersi di tale allegato per risalire ad eventuali anteriorità invalidanti, individuate proprio all'interno dell'ambito di operatività della futura privativa che il riassunto ha il compito di rendere palese. Si veda in tal senso, PALLINI, *Commento all'Articolo 51 C.P.I.*, in GALLI-GAMBINO, *Codice Commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Torino, 2011, pag. 623.

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*. In particolare, 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 tale da consentire la chiara comprensione del problema tecnico e il nucleo della soluzione data allo stesso dall'invenzione, nonché l'uso o gli usi del trovato; in caso di più formule chimiche, l'estratto deve indicare quella che meglio caratterizza l'invenzione.

Il paragrafo 5 della Regola 47 richiede, poi, che l'estratto sia redatto in modo che esso possa efficacemente servire quale elemento di selezione all'interno del ramo della tecnica cui il trovato appartiene, al fine di agevolare chi sta compiendo una ricerca, evitandogli di dover procedere alla lettura dell'intero testo brevettuale. Allo stesso modo, l'estratto potrà servire da punto di riferimento per le ricerche di anteriorità, per valutare preventivamente ed indicativamente il contenuto della domanda di brevetto. In tal senso, si veda SENA, *opp. cit.*, pag. 231.

<sup>163</sup> Il primo comma dell'articolo 51 C.P.I. prevede che alla domanda di brevetto «*debbano unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni necessari alla sua intelligenza*». Tuttavia, l'articolo 160, comma 3, lett. b) specifica che i disegni debbano essere uniti alla domanda «*ove sia possibile*»: da ciò si deduce che i disegni non sono un elemento obbligatorio, ma bensì meramente eventuale; sarà, dunque, scrupolo del richiedente presentarli in corredo alla descrizione per facilitare la comprensione dell'invenzione al tecnico del settore.

La formulazione del citato articolo 51 antecedente al 2010, non menzionando le rivendicazioni, prevedeva che alla domanda dovessero essere allegati «*la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza*»: a fronte di una simile formulazione della norma, si era diffuso un orientamento che affermava la funzione interpretativa dei disegni in relazione alla descrizione. In particolare, un autore sosteneva che il brevetto fosse sì costituito da una pluralità di dichiarazioni distinte tra loro, ma comunque tutte provenienti dallo stesso soggetto, emesse contestualmente, nonché pubblicate e dunque ugualmente riconoscibili ai terzi: sicché ciascuna dichiarazione sarebbe stata da interpretarsi tenendo conto delle altre. Pertanto, descrizione e disegni avrebbero dovuto interpretarsi alla luce dei

della domanda di brevetto, cosa debba intendersi per «contenuto della domanda», lo definisce in termini puntuali la giurisprudenza dell'EPO, la quale è ferma nel precisare che l'inventore, pur disponendo di un potere di intervento piuttosto ampio sulla domanda depositata, non può abusarne a tal punto da introdurre nel testo brevettuale originale "materia nuova", ovvero elementi non direttamente ed inequivocabilmente deducibili dal testo brevettuale depositato.

Tale precisazione è di fondamentale rilevanza al fine di individuare l'esatto panorama entro il quale l'inventore può apportare delle modifiche agli elementi di cui la domanda si compone, descrizione e

---

rispettivi contenuti. In tal senso, SENA, *opp. cit.*, pag. 259 e MANGINI, *Delle invenzioni industriali, dei modelli di utilità e dei disegni ornamentali*, Bologna, 1987, pag. 134.

Ci si è, inoltre, chiesti se ai disegni possa essere riconosciuta una funzione integrativa della descrizione ove essa risulti lacunosa. Occorre, in altre parole, capire se i disegni possano assolvere alla funzione di integrare, aggiungere alla descrizione qualcosa che in essa assolutamente manca. Come detto, dalla legge risulta in modo certo che i disegni hanno una funzione sussidiaria rispetto alla descrizione. Ciò comporta che il problema non si pone certo in relazione a quei casi in cui la descrizione ha una portata più ampia dei disegni: se, infatti, i disegni non sono essenziali, è evidente che, se la descrizione è sufficiente, non interessa quale sia il contenuto dei disegni, che possono anche essere assenti. Il problema, invece, sussiste quando la descrizione abbia un ambito più limitato rispetto ai disegni, ovvero, detto altrimenti, quando i disegni contengano elementi mancanti nella descrizione. Sul punto, è prevalente quella dottrina per la quale è senz'altro ammissibile l'integrazione della descrizione con i disegni: disegni e dichiarazione, infatti, sarebbero due dichiarazioni che si distinguono per la forma dell'espressione, ma in ogni volta entrambe alla medesima funzione di rendere intellegibile ai terzi l'invenzione brevettata. Non sussisterebbe nessuna difficoltà, quindi, a concepire descrizione e disegni come un unico atto, o meglio, come due parti – una principale e una sussidiaria – di una stessa dichiarazione. In forza di tale visione, viene da sé l'assenza di difficoltà nell'ammettere la funzione integrativa dei disegni, intesi quali elementi sussidiari, rispetto all'elemento principale, quale è la descrizione. D'altra parte, «ammettendo la possibilità che alcuni elementi dell'invenzione, mancanti nella descrizione, risultino dai disegni, non si contraddice il principio che l'invenzione deve essere descritta in modo che ogni persona esperta possa attuarla; se infatti 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, sia i disegni. E ciò non può certo ritenersi troppo gravoso per gli interessati», così SENA, *opp. cit.*, pag. 260-261. Dello stesso avviso, MARESCA, *Estensione della tutela brevettuale*, in *Studi in onore di Remo Franceschelli*, Milano, 1983, ma sul diverso presupposto che i disegni costituiscono una dichiarazione 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, pag. 685, per la quale «i disegni allegati alla descrizione hanno il compito di spiegare 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 insufficienza di descrizione.».

rivendicazioni in particolare, per renderli più performanti in vista della concessione del titolo.

A fronte della diversa natura e delle altrettanto diverse finalità di descrizione e rivendicazioni, è emerso che l'inventore potrà intervenire su di essi con differente incisività: se la descrizione può essere resa soltanto più chiara e comprensibile, le rivendicazioni tollerano un intervento più pervasivo, poiché l'inventore potrà, ad esempio, aggiungere delle caratteristiche attinte dalla descrizione, o ancora combinarle tra loro, per renderle maggiormente specifiche.

Ovviamente sia le modifiche alla descrizione sia quelle alle rivendicazioni devono rispettare il divieto di estendere l'oggetto del brevetto oltre il «contenuto della domanda» iniziale, per non incorrere in una delle ipotesi tassative di nullità di cui all'articolo 76 C.P.I..

Le facoltà di cui l'inventore dispone nella fase antecedente il rilascio del titolo sono, come si diceva, volte a perfezionare la domanda in vista dell'ottenimento di un brevetto, che si riveli a posteriori solido, o che comunque consenta al titolare di ridurre l'ambito di esclusiva a fronte di eventuali contestazioni di nullità sollevate da terzi.

Ciò porta a dire che il procedimento di brevettazione assolve ad una specifica funzione costitutiva in relazione a quello che sarà il futuro «oggetto» dell'esclusiva brevettuale: sono, infatti, gli interventi che pone in essere il richiedente, di sua spontanea volontà o su impulso dell'Ufficio, a plasmare il testo del concedendo brevetto.

Fatte queste doverose quanto necessarie precisazioni, siamo passati ad analizzare nel dettaglio la rosa delle possibili modifiche che il richiedente può attuare sulla propria domanda.

In particolare, l'inventore, nel corso del procedimento di brevettazione nazionale, potrà *ex* articolo 172, comma 2, C.P.I. «*prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito ad una istanza o ad una opposizione, o comunque prima che la Commissione dei Ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso abbia provveduto, ha facoltà di correggere, negli*

*aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata o ogni altra istanza ad esse relativa, nonché, nel caso di domanda di brevetto o di modello di utilità, di integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati [...]».*

Analogamente, la Convenzione di Monaco ammette la possibilità per il richiedente un brevetto europeo «*di propria iniziativa, modificare almeno una volta la descrizione, le rivendicazioni e i disegni*», purché sempre nel rispetto del limite del «contenuto della domanda» quale è stata depositata: in caso contrario, una simile estensione sarà causa di opposizione e di nullità *ex* articolo 138 CBE.

Uno studio approfondito delle citate norme, sia letterale sia sistematico, ci ha permesso di concludere che il nostro ordinamento, così come quello europeo, non consente l'apporto di correzioni solo formali di descrizione e di rivendicazioni, né tanto meno ammette esclusivamente la possibilità per l'inventore di agire solamente in senso limitativo sugli elementi di cui la domanda si compone.

Tale conclusione risulta confermata anche dall'attuale formulazione dell'articolo 172 C.P.I., che, diversamente che in passato, non presenta alcun riferimento al carattere meramente formale delle correzioni, ed anzi ammette esplicitamente la “*integrazione e la limitazione*” di descrizione, disegni e rivendicazioni, in linea con quanto disposto dall'articolo 123 CBE.

Certamente l'apporto di modifiche di tipo integrativo non è di facile attuazione, a fronte del rischio di ampliare i margini dell'originario «contenuto della domanda», incappando in tal caso nella nullità di cui all'articolo 76 C.P.I. o all'articolo 138 CBE.

Ecco perché parte della dottrina ha tentato di argomentare che un intervento di tale natura non potrebbe essere esperito sulle rivendicazioni, nella loro qualità di elemento che definisce la misura dell'ambito di esclusiva.

Senonché, sia un'analisi prettamente logica del testo delle norme, sia la prassi, soprattutto dell'EPO, ha confermato che, in verità, anche le rivendicazioni possono essere protagoniste di integrazioni nel corso della procedura di brevettazione, purché nei, più volte, precisati limiti<sup>164</sup>.

Sicché, è ammissibile anche l'aggiunta di rivendicazioni (così come di disegni), non prima formulate, sempre che ciò avvenga in relazione ad

---

<sup>164</sup> In tal senso, Cass. civ., Sez. I, 1 settembre 1997, n. 8324, per la quale *“In tema di brevetto per invenzioni industriali, la facoltà di integrazione della domanda di brevetto, prevista dall'art. 26 r.d. n. 244 del 1940 (così come modificato dal d.P.R. n. 338 del 1979), incontra un limite nell'art. 59 n. 3 del r.d. n. 1127 del 1939 che commina la nullità del brevetto se il suo oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale; pertanto, a norma del citato art. 26 r.d. n. 244 del 1940, è possibile integrare l'originaria domanda di brevetto solo quando gli elementi di integrazione - ancorché non pervenuti a costituire l'oggetto della pretesa di tutela in quanto non contestualmente presenti nella descrizione e nella rivendicazione - siano tuttavia presenti in uno di tali elementi della domanda stessa. (In applicazione dei suesposti principi, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la domanda di brevetto riguardante la specialità medicinale Brumetidina potesse essere integrata fino a ricomprendere nel proprio ambito di protezione la sostanza Cimetidina, avendo accertato che non solo nella rivendicazione, ma anche nella descrizione della domanda di brevetto relativa alla Brumetidina, la sostanza Cimetidina non era autonomamente individuabile, neppure per deduzione o indirettamente, da un operatore del ramo senza con ciò dare vita ad una ulteriore invenzione)”* in *Il Dir. Ind.*, 1997, pag. 226 e App. Torino, 26 aprile 1988, che statuisce che *“Se la modifica alla descrizione successiva al deposito della domanda iniziale di brevetto costituisce un ampliamento o una modifica non di senso restrittivo dell'oggetto della domanda, essa comporta la nullità del brevetto ai sensi dell'art. 59, 1° comma, n. 3, l. invenzioni, poiché una protezione anticipata dei risultati non ancora acquisiti risulta del tutto estranea al sistema brevettuale italiano”*, in *Giur. It.*, 1988, I,2, pag. 638. Si vedano anche, Cass. civ., Sez. I, 6 marzo 1995, n. 2575, per la quale *“In tema di brevetto per invenzioni industriali la previsione normativa della possibilità di integrazione della domanda di brevetto prevista dall'art. 26 del r.d. 5 febbraio 1940 n. 244 (come modificato dal d.P.R. 22 giugno 1979 n. 338) - che prevede infatti la facoltà, per colui che ha richiesto il brevetto di correggere, integrare anche con nuovi esempi, la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati - non consente di ampliare il contenuto della domanda - che è dato da ciò che è descritto o comunque desumibile dalla descrizione del brevetto richiesto - attraverso apporti innovativi che implicino una sostanziale modifica dell'oggetto di essa, atteso che il contenuto della esclusiva brevettuale è delimitato dalla descrizione e rivendicazione iniziali. Pertanto, se è possibile integrare con nuovi dati la descrizione iniziale incompleta e lacunosa, al fine di consentire al richiedente di migliorare la qualità della comunicazione ai terzi del contenuto dell'invenzione, non è possibile, attraverso tale integrazione, ricerche successive al deposito della domanda originaria retrodatando gli effetti delle relative, innovative rivendicazioni al momento della domanda”*, in [www.foroitaliano.it](http://www.foroitaliano.it).

elementi *ab initio* disponibili nella domanda originale e in particolare nella descrizione<sup>165</sup>.

---

<sup>165</sup> Così, App. Roma, 13 febbraio 1995, per la quale “*Ai sensi dell'art. 26 reg. inv. ed ai fini dell'art. 59, n. 3, l. inv., sono ammesse correzioni, integrazioni o limitazioni sia della descrizione, sia delle rivendicazioni originariamente depositate con la domanda di brevetto per invenzione industriale; tali modifiche non debbono necessariamente circoscriversi ad una funzione meramente formale, ma possono giungere ad estendere, o comunque a ridefinire, l'oggetto dell'invenzione, sempre che ciò venga effettuato usufruendo di elementi contenuti nella domanda iniziale, anche se non compiutamente descritti o rivendicati*”, in GADI, 1995, pag. 874; App. Milano, 6 febbraio 1990, che stabilisce che “*Le modifiche introdotte dal legislatore nel 1979 al testo dell'art. 26 reg. inv. sicuramente legittimano una lettura di tale norma aperta alla possibilità di integrazioni non più solo formali dell'originaria domanda di brevetto; da ciò deriva la necessità di interpretare la (invariata) disposizione dell'art. 59 n. 3 l.i. in modo tale da non privare di senso l'accennata novità legislativa; è perciò 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 già *ab initio* disponibili, ad opera dello stesso richiedente, avrebbe consentito di inserire nella domanda originaria; una integrazione non è invece ammissibile ove si tratti non già di colmare una lacuna, bensì di sviluppare delle potenzialità: potenzialità insite, sì, nella domanda originaria, ma pur sempre implicanti un'elaborazione inventiva ulteriore, in detta domanda ancora non contenuta e non suscettibile di esservi introdotta a posteriori con effetto retroattivo*”, in GADI, 1991, pag. 192 e App. Milano, 24 maggio 1994 che statuisce che “*L'istanza di correzione di una domanda di brevetto può essere depositata sino a quando l'Ufficio abbia accolto o rigettato la domanda, oppure, in caso di ricorso, sino a quando tale domanda non sia stata respinta dalla Commissione dei ricorsi. La presentazione dell'istanza di correzione di una domanda di brevetto con la denominazione che la società titolare della domanda aveva al momento del deposito dell'originaria domanda di brevetto, può comportare una mera irregolarità, ma non l'inefficacia dell'istanza. L'integrazione del contenuto della domanda di brevetto, ai sensi dell'art. 26 r.i. (facoltà di correggere, integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati) è preordinata allo scopo di consentire al richiedente di migliorare la qualità della comunicazione ai terzi del contenuto dell'invenzione, e non già allo scopo di acquisire alla protezione brevettuale quei risultati ottenuti sul piano inventivo per effetto della ricerca e delle sperimentazioni successive al deposito della domanda. La domanda di brevetto originariamente depositata ha il compito di delimitare in modo definitivo l'oggetto del brevetto, sicché esso non può conferire l'esclusiva in limiti più ampi. Con riguardo al coordinamento dell'art. 59, n. 3, li. con l'art. 26 r.i., si deve ritenere che non possano essere consentite le modificazioni che rappresentano acquisizioni inventive posteriori al deposito della domanda di brevetto (in quanto esse amplierebbero l'oggetto della privativa o costituirebbero comunque sanatoria di una descrizione incompleta e carente dei dati necessari a consentire l'attuazione dell'invenzione); mentre è perfettibile, ai sensi del citato art. 26 r.i., una brevettazione imperfetta sul piano della mera comunicazione intellettuale che è necessario trasmettere ai fini dell'ottenimento di un valido brevetto. Il contenuto dell'istanza di cui all'art. 26 r.i. non può consistere nell'integrazione di elementi desumibili dall'iniziale domanda di brevetto che non siano completamente descritti e rivendicati*”, in GADI, 1995, pag. 420.

Non saranno, al contrario, ammissibili integrazioni volte a sviluppare delle potenzialità tecniche, seppure insite nella domanda originale, ma pur sempre implicanti un'elaborazione inventiva ulteriore rispetto a quella di partenza.

Particolarmente interessante, poi, il fatto che anche il verbo “limitare” di cui all'articolo 172 C.P.I. sottenda una facoltà di intervento “positivo”, consentendo di concentrare l'attenzione su aspetti dell'invenzione ritenuti più rilevanti di altri, e, in genere, di meglio specificare sia la descrizione sia le rivendicazioni, incidendo appunto positivamente sul contenuto sostanziale della domanda iniziale<sup>166</sup>.

Del resto, ove le facoltà per il richiedente di «correggere», «integrare» e persino «limitare» avessero un significato solamente “negativo”, la previsione di nullità del brevetto in caso di estensione dell'oggetto del brevetto oltre il contenuto della domanda non avrebbe senso di essere, posto che il futuro titolare avrebbe già per definizione un margine di manovra particolarmente ristretto e in ogni caso già perentoriamente definito.

L'analisi di dettaglio delle modificazioni apportabili al brevetto dello stato di domanda, ci ha permesso di meglio comprendere il raggio di manovra dell'inventore nel corso della procedura di brevettazione, ma anche, e soprattutto, di focalizzare il panorama entro il quale il richiedente può muoversi al fine di perfezionare la domanda in vista della concessione.

In particolare, lo studio svolto ci ha portato a cogliere che il concetto di «contenuto della domanda» differisce da quello di «oggetto del brevetto»: mentre l' «oggetto del brevetto» si identifica con l'oggetto del diritto di esclusiva – esso è quindi costituito dagli elementi dell'invenzione che sono descritti in modo sufficientemente chiaro e completo e specificamente rivendicati –, il «contenuto della domanda» è costituito da tutte le caratteristiche dell'invenzione desumibili dalla domanda iniziale, anche se non completamente rivendicati: *«l'oggetto del brevetto non deve essere raffrontato, e quindi limitato all'oggetto*

---

<sup>166</sup> SENA, *Contenuto della domanda ed oggetto del brevetto*, cit., pag. 17.

*della domanda iniziale, inteso come oggetto del diritto di esclusività derivante da quella domanda se non modificata [...], ma con il ben più ampio contenuto della domanda iniziale, costituito [...] da tutti gli elementi da essa desumibili, anche se non idonei a costituire oggetto del diritto di esclusività»<sup>167</sup>.*

Gli argomenti che supportano una siffatta conclusione sono molteplici:

- la circostanza che le norme di riferimento, sia a livello nazionale, sia a livello comunitario, utilizzino le due differenti espressioni non può certo essere sottovalutata e considerata priva di significato;
- una diversa interpretazione – e cioè l’«oggetto del brevetto» non può estendersi oltre l’«oggetto della domanda» iniziale, con ciò implicando che il primo dovrà essere senz’altro uguale o minore del secondo – condurrebbe ad ammettere solamente modifiche meramente formali o soltanto limitazioni *strictu sensu* della domanda iniziale, il che deve escludersi a fronte della vigente formulazione dell’articolo 172, comma 2, C.P.I., e dell’articolo 123 CBE, norme cardini sul punto;
- anche da un’analisi strettamente logico-interpretativa del testo delle norme di riferimento conferma la non sovrapposibilità dei due concetti.

In ultimo, prima di concludere il presente capitolo, si ritiene opportuno fare qualche riflessione in merito al momento a decorrere dal quale le modificazioni apportate dall’inventore al brevetto allo stato di domanda siano efficaci per i terzi.

Poiché, infatti, *ex* articolo 53 C.P.I., gli effetti «*del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione, le rivendicazioni, gli eventuali disegni è resa accessibile*», e poiché invece il richiedente può intervenire sulla domanda sino ad un provvedimento di

---

<sup>167</sup> SENA, *Contenuto della domanda ed oggetto del brevetto*, cit., pag. 13.

concessione del titolo *ex* articolo 172, comma 2 C.P.I., è chiaro che una qualsiasi modifica dell'oggetto della domanda andrà ad incidere su di una domanda i cui effetti hanno già iniziato a decorrere sulla base di come essa è stata originariamente formulata.

Sicché, si pone il problema di stabilire a partire da quando siffatte modifiche dovranno essere considerate produttive di effetti per i terzi: ovvero se esse retroagiscono sino al momento del deposito, oppure se esse avranno efficacia soltanto a partire dal momento del loro apporto.

Autorevole dottrina, ritiene necessario fare una distinzione tra correzioni e integrazioni, da un lato, e limitazioni dall'altro<sup>168</sup>.

Quanto alle correzioni e alle integrazioni, si ritiene che esse decorrano dalla data in cui esse siano divenute accessibili per i terzi.

Diversa, invece, parrebbe essere la soluzione in caso di limitazioni: poiché la rinuncia in termini puramente civilistici ha carattere retroattivo, di logica anche le limitazioni apportate alla domanda dovrebbe poter esplicare i loro effetti *ex tunc*, purché però esse si traducano in una specificazione della descrizione e/o delle rivendicazioni.

Una conferma nel senso della tesi prospettata, sembrerebbe potersi dedurre nell'articolo 69, comma 2, CBE, ove si legge *«per il periodo che intercorre fino al rilascio del brevetto europeo, la portata della protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo è determinata dalle rivendicazioni contenute nella domanda quale pubblicata. Tuttavia, il brevetto europeo, come rilasciato o modificato durante le procedure di opposizione, di limitazione o di annullamento determina retroattivamente questa protezione sempre che quest'ultima non sia stata oggetto di un'estensione»*<sup>169</sup>.

---

<sup>168</sup> SENA, *Contenuto della domanda ed oggetto del brevetto*, cit., pag. 21.

<sup>169</sup> La revisione introdotta a Monaco il 20 novembre 2000 ha eliminato il riferimento alla pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 93 CBE, in quanto, quale domanda pubblicata che determina l'estensione della protezione, può venire in considerazione anche l'Euro-PCT.

Il secondo inciso del comma dell'articolo in discorso dispone, infatti, l'efficacia retroattiva delle limitazioni della protezione derivanti dall'esito della procedura di brevettazione, o del procedimento di opposizione al brevetto concesso, o del procedimento di limitazione centralizzata, ovvero ancora da declaratorie di nullità (anche parziali) delle frazioni nazionali del brevetto medesimo.

L'inciso finale della disposizione, tuttavia, fa salva l'ipotesi in cui, ad esito dei procedimenti di cui si è detto – in realtà, l'ipotesi di un legittimo allargamento della protezione potrebbe verificarsi solo con riferimento ad emendamenti introdotti nelle rivendicazioni nel corso della procedura di brevettazione e fino alla concessione del brevetto *ex* articolo 123 CBE, cosicché le rivendicazioni modificate dopo la concessione non possono comunque allargare l'ambito di tutela rispetto a quello segnato dalle stesse così come concesse, pena la nullità delle rivendicazioni emendate – la protezione sia stata estesa, nel qual caso la regola della retroattività non potrebbe operare.

L'efficacia delle limitazioni rispetto ai terzi risulterà di particolare rilievo soprattutto ove queste siano apportate dal titolare sul brevetto concesso: uno studio in tal senso verrà svolto nel prossimo terzo capitolo, dedicato alle modificazioni che il titolare può apportare al titolo giunto a concessione, che, come vedremo, possono prendere la veste solo di limitazioni.

### **3. LE MODIFICHE AL TITOLO CONCESSO:** **LA LIMITAZIONE DEL BREVETTO**

*Sommario: 3.1. Premessa – 3.2. La limitazione del brevetto prima di EPC 2000 – 3.2.1. Uno sguardo al panorama europeo antecedente alla revisione della CBE – 3.2.2. Il panorama nazionale – 3.2.3. La nullità parziale – 3.3. La revisione della Convenzione sul Brevetto Europeo e i riflessi di EPC 2000 sulla normativa nazionale – 3.3.1. EPC 2000: le novità introdotte a livello europeo in punto di limitazione – 3.3.2. I riflessi di EPC 2000 sul sistema nazionale brevettuale: le novità introdotte dal D. Lgs. 131/2010 – 3.4. La limitazione del brevetto in corso di causa. – 3.4.1. La limitazione in corso di causa e la nullità parziale – 3.4.2. Applicazione dell'art. 79, comma 3, C.P.I., ai giudizi iniziati prima della sua entrata in vigore. La natura sostanziale e/o processuale della norma – 3.4.3. La natura della limitazione quale “rinuncia parziale all'ambito di protezione del brevetto” e quale “atto personale della parte” - 3.4.4. Effetti ex tunc o ex nunc della limitazione – 3.4.5. I presupposti di ammissibilità della limitazione come strumento di tutela dei terzi – 3.4.5.1. Le possibili tecniche di intervento delle rivendicazioni. Lo stretto legame tra descrizione e rivendicazioni – 3.4.6. Quando proporre la limitazione: “in ogni stato e grado del giudizio – 3.4.7. Richieste reiterate di limitazione e set alternativi: rischio di abuso del diritto e/o di incostituzionalità? – 3.4.8. La sorte del contraffattore a seguito dell'accoglimento della limitazione ex articolo 79, comma 3, C.P.I. – 3.4.9. Conclusioni.*

#### **3.1. Premessa**

Come emerso nel corso delle precedenti pagine, sia il nostro ordinamento sia l'ordinamento europeo riconoscono al richiedente il brevetto delle specifiche facoltà di intervento sulla propria domanda nel corso del procedimento di brevettazione.

In particolare, a livello nazionale, l'inventore ha la possibilità di correggere, integrare e limitare il testo brevettuale depositato sino al momento della concessione del titolo ex articolo 172, comma 2, C.P.I., che, per tutto il periodo di segretezza, affianca l'articolo 5 D.M. 26 giugno 2008, che parimenti prevede per il richiedente ampie facoltà di modifica al fine di migliorare la domanda così come depositata in origine; a livello europeo, l'articolo 123 CBE stabilisce che

l'inventore può apportare delle modificazioni alla propria domanda di brevetto europeo, sia su impulso dell'Ufficio, qualora questo rilevi la necessità di apportare delle integrazioni alla documentazione presentata in occasione del deposito della domanda, sia, almeno una volta, di propria sponte.

Tali modifiche, come ampiamente sottolineato, possono essere attuate solo e soltanto nel pieno rispetto del limite del «contenuto della domanda»: il che significa che il richiedente non può approfittare delle opportunità di intervento che l'ordinamento rilevante nel caso di specie mette a sua disposizione per ampliare indiscriminatamente l'oggetto della domanda originale, da non confondere con l'«oggetto» del brevetto, che rappresenta invece la misurazione dell'ambito di esclusiva così come definita dalle rivendicazioni e che viene in rilievo solo a concessione avvenuta.

Una volta che il titolo è concesso, il titolare potrà operare esclusivamente sull'oggetto del brevetto, nel senso della limitazione dell'ambito di protezione, essenzialmente a fini “conservativi” dell'esclusiva.

Nell'ordinamento interno viene in considerazione a questo riguardo l'articolo 79 del Codice della Proprietà Industriale, che prevede l'istituto della limitazione, operante sia in sede amministrativa sia in sede giudiziale.

Tale istituto è destinato a trovare applicazione là dove il titolare del brevetto ritenga utile ridefinire i confini del suo diritto di esclusiva, ad esempio per tenere in conto ulteriore tecnica nota non conosciuta in precedenza, rimediando così ad una formulazione delle rivendicazioni risultata essere eccessivamente ampia e dunque esposta a possibili obiezioni di validità.

Prima della novella del 2010 al Codice della Proprietà Industriale, la limitazione era espressamente prevista solo come facoltà esercitabile in sede amministrativa, anche se, come vedremo, alcuni precedenti giurisprudenziali ammettevano tale possibilità anche in sede giudiziale.

Il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 131 ha innovato la disciplina della materia, in particolare introducendo, al comma terzo del già citato articolo 79 del Codice, la riformulazione delle rivendicazioni in corso di causa, e sopprimendo il divieto di proposizione dell'istanza di limitazione mentre è pendente un giudizio di nullità.

L'occasione per rinnovare l'istituto in parola è stata offerta al legislatore dalla necessità di coordinarlo con la procedura di limitazione europea centralizzata di cui agli articoli 105 *bis* – 105 *quater* CBE, introdotti nella Convenzione sul Brevetto Europeo con la revisione effettuata a Monaco il 29 novembre 2000 (c.d. EPC 2000); nonché dalla necessità di attuare l'articolo 138 della medesima Convenzione, il cui terzo comma, anch'esso introdotto a seguito di EPC 2000, prevede che “*Nelle procedure dinanzi ai tribunali o all'amministrazione competente, concernenti la validità del brevetto europeo, il titolare del brevetto può limitare il brevetto modificando le rivendicazioni. Il brevetto in tal modo limitato serve da base alla procedura*”, facendo dunque espresso riferimento alla facoltà di limitazione in sede giudiziale.

Nelle pagine che seguono si ripercorrerà l'evoluzione storica di cui la limitazione è stata protagonista, sia a livello nazionale, sia a livello comunitario, al fine di evidenziare come tale istituto abbia acquisito, attraverso le riforme interne e convenzionali che si sono succedute, un ambito di applicazione decisamente più ampio rispetto al passato.

Seguirà un attento e approfondito studio della limitazione in corso di causa *ex* articolo 79 C.P.I., in quanto è uno dei temi più caldi ed attuali del contenzioso brevettuale e merita dunque di essere sviscerato, sia da un punto di vista sostanziale, sia da un'angolazione prettamente processuale.

### **3.2. La limitazione del brevetto prima di EPC 2000**

E' un'eventualità tutt'altro che rara in ambito brevettuale la successiva individuazione di documenti di arte anteriore non conosciuti al

momento del deposito del brevetto, che comportano il ridimensionamento dell'invenzione originaria.

A fronte di una simile "scoperta", il titolare ha tutto l'interesse ad apportare delle modifiche al proprio titolo per mantenerlo in vita, pur entro confini di minore ampiezza rispetto a quelli con i quali esso è stato a suo tempo concesso.

Lo strumento principe che l'ordinamento pone a disposizione del titolare per salvaguardare la propria privativa è la limitazione, che, una volta attuata sul brevetto, ne produce una riduzione dell'ambito di esclusiva, ovvero dell'«oggetto».

Tale istituto rappresenta una tipica espressione del *favor* del legislatore verso tutto ciò che possa tradursi in una eliminazione o riduzione del monopolio brevettuale<sup>170</sup>, specie se ingiustificato, salvaguardando al contempo gli interessi di tutela manifestati dall'inventore sin dal momento del deposito.

L'inventore, infatti, risulterebbe gravemente pregiudicato se egli fosse sanzionato con la perdita di qualsiasi protezione per la propria invenzione ogni qual volta venissero ricomprese nella privativa specifiche realizzazioni che poi si rivelano essere prive dei requisiti di validità.

Sarebbe come punire l'inventore per l'impossibilità oggettiva di possedere una conoscenza completa dello stato dell'arte anteriore rilevante in riferimento al proprio trovato.<sup>171</sup>

Se così fosse, l'ordinamento minerebbe uno dei principi cardine che muovono l'intero sistema brevettuale: ovvero la promozione

---

<sup>170</sup> MARCHETTI-UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, V<sup>a</sup> ed., 2012, pag. 374.

<sup>171</sup> FRUSCALZO, *La limitazione del brevetto dopo il decreto correttivo*, in *Il Dir. Ind.*, IV, 2011, pag. 319 e ss..

dell'innovazione, a causa dell'incertezza sull'esistenza della protezione generata nell'inventore.<sup>172</sup>

Senza contare che verrebbe messo pure in discussione il più generale principio dell'“equa protezione” al titolare, richiamato nelle norme sull'interpretazione delle rivendicazioni, e in particolare all'articolo 52 C.P.I., che garantisce che con la limitazione venga “salvato” ciò che merita dell'«oggetto» del brevetto: cioè quello che è nuovo e inventivo, anche se parte dell'oggetto originario si scopre che non lo era.

La corretta chiave di lettura della limitazione, dunque, è quella per la quale essa si traduce in una necessaria riduzione dell'«oggetto» del brevetto: ecco perché, in quest'ottica, occorrerà prestare attenzione a che la limitazione operata dal titolare del brevetto sia veramente tale e non sia, invece, soltanto apparente, con la conseguenza che da essa derivi un ampliamento dell'esclusiva, come nel caso dei brevetti chimici relativi a formule generali, che vengano poi ristretti a composti sintetizzati a distanza di anni dal deposito della domanda e dalla stessa concessione dell'attestato di privativa.<sup>173</sup>

Quale baluardo contro tale rischio, il legislatore ha introdotto il doppio presidio, da un lato, del divieto di ampliare l'ambito di protezione del brevetto concesso e, dall'altro lato, del divieto di superare il limite del contenuto della domanda di brevetto, così come depositata. Una riformulazione delle rivendicazioni, ancorché in senso limitativo dell'ambito di protezione, dovrà dunque trovare supporto nella domanda originaria, nel senso che il trovato protetto dalla rivendicazione riformulata dovrà essere “leggibile” in modo diretto e non ambiguo nella medesima (sul punto, si vedano i paragrafi 2.3 e seguenti del precedente capitolo n. 2, ove del tema del rapporto fra le modifiche alle rivendicazioni e il contenuto della domanda di brevetto è stato approfondito).

---

<sup>172</sup> FRUSCALZO, *La limitazione del brevetto dopo il decreto correttivo*, *opp. cit.*, pag. 319 e ss..

<sup>173</sup> MARCHETTI-UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, *opp. cit.*, pag. 374.

### 3.2.1. Uno sguardo al panorama europeo antecedente alla revisione della CBE.

Prima dell'Atto di revisione, il c.d. EPC 2000<sup>174</sup>, la CBE non prevedeva una procedura centralizzata di limitazione del brevetto a livello europeo successivamente alla sua concessione.

Il titolare, quindi, non aveva altra scelta che quella di rivolgersi, attivando la relativa procedura di correzione, agli Uffici Brevetti nazionali di ciascuno Stato designato.

In forza dell'impianto brevettuale delineato dalla CBE come in origine formulata, in altre parole, il titolare del brevetto europeo era impossibilitato dall'effettuare una c.d. «*self opposition*» avverso il proprio titolo, come anche l'*Enlarged Board of Appeal* aveva stabilito nella decisione G 9/93, affermando che “*a European patent cannot be opposed by its own proprietor*”<sup>175</sup>.

Il vecchio testo del secondo comma dell'articolo 138 CBE si limitava ad imporre agli Stati membri di prevedere la nullità parziale dei brevetti che solo in parte presentassero vizi di invalidità e consentiva loro, senza imporlo, di ridefinire la protezione attraverso una modifica della descrizione, dei disegni e delle rivendicazioni.<sup>176</sup>

L'unica procedura al termine della quale il brevetto concesso avrebbe potuto risultare limitato era la procedura di opposizione, di cui agli

---

<sup>174</sup> Il testo originario della Convenzione sul Brevetto Europeo, approvato a Monaco nella conferenza diplomatica del 10 settembre – 5 ottobre 1973, è stato modificato da una prima conferenza diplomatica tenutasi a Monaco il 17 dicembre 1991 e dalla seconda conferenza tenutasi a Monaco dal 22 al 29 novembre 2000. Si veda per il commento, MARCHETTI-UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, IV<sup>a</sup> ed., 2007, pag. 1181 e ss..

<sup>175</sup> Consultabile in [www.epo.org](http://www.epo.org)

<sup>176</sup> Il vecchio articolo 138, comma 2, CBE, statuiva che «*se i motivi di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto europeo, la nullità è pronunciata sotto forma di una corrispondente limitazione di detto brevetto. Se la legislazione nazionale lo ammette, la limitazione può essere effettuata sotto forma di modifica delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni*».

articoli 99 e ss. CBE<sup>177</sup>, che, tuttavia, come si è appena detto, non poteva essere attivata dal titolare.

Qui basta dire che l'opposizione presso l'Ufficio Europeo Brevetti è una procedura amministrativa successiva alla concessione del brevetto europeo. A differenza della fase di esame, si tratta di una procedura centralizzata *inter partes*, che consente di confermare, modificare, o cancellare in tutti gli Stati designati nel brevetto concesso l'ambito di protezione inizialmente assegnato alla privativa al momento della concessione.

Grazie ad essa, entro nove mesi dalla data di pubblicazione della c.d. «*decision to grant*», i terzi interessati al trovato possono mettere in evidenza documenti o fatti che non sono emersi durante la procedura di brevettazione conclusasi con la concessione del brevetto opposto, come ad esempio documenti di difficile reperibilità, documenti non di

---

<sup>177</sup> L'opposizione alla registrazione costituisce lo strumento attraverso il quale un terzo può opporsi alla concessione di un brevetto europeo, facendo valere arte nota o altri fatti impeditivi della concessione del brevetto (e.g. episodi di divulgazione) che non sono emersi nel corso della procedura di esame. Si tratta di un'azione di natura amministrativa e *inter partes*, basata sull'impulso della parte opponente e che può pertanto essere revocata nel corso del procedimento. Si tratta inoltre di una procedura centralizzata che spiega i propri effetti su tutte le frazioni nazionali del brevetto europeo, in deroga al principio secondo cui, dopo la concessione, il brevetto europeo si trasforma in un "fascio di brevetti nazionali". Legittimato a proporre l'opposizione è letteralmente "chiunque", a prescindere dal ricorrere di uno specifico interesse ad agire nel caso concreto (emblematica l'ammissione di opposizioni tese a "esercitare e migliorare le proprie competenze professionali" (EPO Board of Appeal, T 798/83). Se ne può dedurre, nonostante il procedimento sia soggetto a iniziativa di parte, che esso risponda almeno in parte a interessi diffusi, come sembra confermare il fatto che tutta la documentazione relativa al giudizio è resa di dominio pubblico. Sotto il profilo procedurale, la domanda di opposizione deve essere presentata nel termine di 9 mesi dalla pubblicazione della menzione della concessione del brevetto europeo nel Bollettino Europeo dei Brevetti, attraverso l'agile modulo messo a disposizione sul sito dell'EPO. Passato un preventivo vaglio formale, il giudizio passa alla Divisione di Opposizione, di cui può fare parte anche uno degli esaminatori coinvolti nella procedura di concessione. Il procedimento è improntato a una sostanziale libertà di forme e procedure, nel limite della ragionevolezza e dei principi di economia processuale: non è in ogni caso ammesso l'ingresso nel procedimento di nuovi opposenti oltre il termine sopra ricordato. Per quant'altro sull'argomento si rimanda a Cantaluppi, Venturello, Bosotti, La procedura di limitazione europea, la nullità parziale e la riformulazione delle rivendicazioni in corso di causa, in Galli (a cura di), Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010, Milano, 2010; Visser, The Annotated European Patent Convention, 18<sup>a</sup> ed., Veldhoven, 2010.

origine brevettuale, nonché prove di uso o della previa divulgazione del trovato per cui l'Ufficio ha concesso la tutela richiesta.<sup>178</sup>

Al momento del deposito di una opposizione, occorre indicare:

- l'estensione dell'opposizione, ossia le parti del brevetto che ne formano oggetto;
- i motivi su cui l'opposizione si basa e
- un'indicazione dei fatti e delle prove presentati a supporto dei motivi di cui sopra.

La determinazione dell'estensione dell'opposizione, ovvero l'individuazione delle specifiche parti del brevetto che sono contestate e che saranno oggetto della procedura è di estrema rilevanza per l'opponente: ciò che non è incluso *ab origine* non è formalmente oggetto dell'opposizione, sicché l'EPO (e chiunque altro) non ha alcuna competenza in merito.<sup>179</sup>

Quanto ai motivi, l'articolo 100 CBE ne prevede un elenco tassativo, di cui si ricorda, *inter alia*, il fatto che il brevetto così come concesso si estende oltre il contenuto della domanda quale è stata depositata.

Ciascun motivo fatto valere in sede di opposizione costituisce un'autonoma base giuridica di contestazione, scollegata dagli altri, cosicché ogni motivo viene trattato separatamente: ne consegue che l'opposizione per essere ammissibile deve basarsi almeno su di un valido motivo.<sup>180</sup>

---

<sup>178</sup> *Idem*, pag. 2452.

<sup>179</sup> Si veda *Enlarged Board of Appeal, G 9/91*, in [www.epo.or](http://www.epo.or), ove si ribadisce che l'estensione dell'opposizione come definita inizialmente non è modificabile, né d'ufficio dall'EPO, né dall'opponente durante tutta la procedura, poiché l'estensione definisce l'ambito formale di competenza della procedura. La stessa pronuncia ha però precisato che, come eccezione a questa regola generale, se una rivendicazione indipendente è inclusa nell'estensione dell'opposizione, tutte le rivendicazioni da essa dipendenti si devono anch'esse considerare parte dell'opposizione.

<sup>180</sup> MONTEVECCHI, *Commento all'articolo 99 CBE, opp. cit.*, pag. 2458. L'autrice ribadisce che non è considerato sufficiente che uno o più dei motivi inclusi nell'articolo 100 CBE sia stato citato nell'istanza di opposizione come fondamento dell'opposizione stessa: affinché il singolo motivo venga ritenuto ammissibile dalla Divisione di Opposizione, è necessario indicare per ciascuno di essi i fatti e le prove su cui tale motivo si basa. Sul punto, il *Board of Appeal* dell'EPO ha più volte ribadito che, affinché un motivo di opposizione sia

La decisione finale della Divisione di Opposizione può essere quella di revocare il brevetto, se ritiene che i motivi di opposizione siano fondati, quella di respingere l'opposizione, se ritiene che essa sia infondata e, in ultimo, quella di mantenere il brevetto come modificato, se tenuto conto delle modifiche proposte dal titolare nel corso della procedura di opposizione, il brevetto presenta i requisiti richiesti dalla Convenzione

In ultimo, si richiama l'attenzione sul fatto che gli effetti della procedura di opposizione – o, meglio, gli effetti della decisione presa dalla Divisione di Opposizione – valgono *ex tunc*, ossia retroagiscono al momento della proposizione della domanda di brevetto, «*fungendo, in caso di accoglimento totale o parziale dell'opposizione, da condizione risolutiva legale della protezione provvisoria attribuita alla domanda di brevetto, in tutto o in parte*».<sup>181</sup>

### 3.2.2. Il panorama nazionale

Nell'assetto normativo nazionale precedente al decreto correttivo del Codice della Proprietà Industriale dell'agosto 2010, un ridimensionamento dell'«oggetto» del brevetto così come concesso poteva verificarsi:

- i) nel caso di riformulazione delle rivendicazioni effettuata a seguito dell'accoglimento di una procedura di opposizione promossa da un terzo avanti all'EPO in relazione ad un brevetto europeo designante l'Italia,

---

considerato come parte della procedura, ovvero venga accettato come parte di discussione su cui viene basata la procedura, esso deve essere sostanziato, altrimenti esso non viene considerato ammissibile (si veda in particolare, *Board of Appeal*, T 182/89 in [www.epo.org](http://www.epo.org)). Per una dettagliata analisi casistica delle ipotesi in cui un motivo di opposizione è stato considerato sufficientemente sostanziato o meno, si vedano tra le altre le decisioni nei casi *Board of Appeal*, T 134/88 , *Board of Appeal*, T 1279/05 , *Board of Appeal*, T 114/07 , *Board of Appeal*, T 185/88 , *Board of Appeal*, T 406/92 , *Board of Appeal*, T 786/95 , *Board of Appeal*, T 533/94 , *Board of Appeal*, T 534/94 , *Board of Appeal*, T 534/98 , *Board of Appeal*, T 521/00 , *Board of Appeal*, T 65/00, tutte citate da MONTEVECCHI, *Commento all'articolo 100 CBE*, *opp. cit.*, pag. 2458 e reperibili in [www.epo.org](http://www.epo.org).

<sup>181</sup> MONTEVECCHI, *Commento all'articolo 99 CBE*, in GALLI-GAMBINO, *Codice Commentato della Proprietà Industriale e Intellettuale*, Torino, 2011, pag. 2452.

- ii) in forza di una pronuncia di nullità parziale da parte del giudice nazionale ex articolo 76, comma 2, C.P.I., oppure ancora
- iii) in caso di esperimento di una procedura di limitazione amministrativa nazionale di cui all'articolo 79, comma 1, C.P.I..

Sui risvolti di una procedura di opposizione ci siamo già soffermati al paragrafo precedente, cui pertanto si rinvia.

Oggetto di studio saranno, dunque, in questa sede nullità parziale e limitazione amministrativa.

Limitazione amministrativa e nullità parziale, pur operando su basi procedurali del tutto differenti, avevano entrambi come esito quello di modificare in senso limitativo il testo brevettuale originario così da ottenere una riduzione dell'ambito di protezione dell'esclusiva: attraverso questi due strumenti era cioè possibile escludere dalla tutela la parte dell'insegnamento rivendicato appartenente all'arte nota e perciò non meritevole di protezione.

Un ulteriore fondamentale aspetto comune degli istituti della nullità parziale e della limitazione amministrativa del brevetto era – ed è tuttora, come si vedrà nel prosieguo – rappresentato dal vincolo di carattere sostanziale di cui all'articolo 76, comma 1, lett. c) C.P.I., ai sensi del quale «*il brevetto è nullo: c) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale*»: l'articolo 76 C.P.I. era dunque la norma fondamentale per individuare i limiti e le condizioni di ammissibilità di qualsiasi intervento volto a limitare l'ambito di protezione del brevetto concesso.

#### 3.2.2.1. La limitazione amministrativa. La procedura nazionale avanti l'UIBM

Come si è detto, prima della riforma del 2010 del Codice della Proprietà Industriale, l'unica facoltà di modifica che il nostro

legislatore riconosceva al titolare una volta concesso il titolo era quella di cui al testo allora vigente dell'articolo 79, rubricato «*limitazione*», il cui primo comma prevedeva – e prevede tuttora, come si vedrà nel prosieguo – che «*il brevetto può essere limitato su istanza del titolare, alla quale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati*».

Come detto, il legislatore prendeva in considerazione l'ipotesi che il titolare del brevetto potesse avere interesse a formulare un'istanza di limitazione – che autorevole dottrina qualifica quale diritto potestativo<sup>182</sup> - in relazione al proprio titolo concesso per ridefinire i confini della relativa esclusiva, ad esempio, per rimediare ad una formulazione delle rivendicazioni rivelatasi eccessivamente ampia a fronte di tecnica nota appresa soltanto in un momento successivo alla concessione del brevetto.

Grazie allo strumento della limitazione, il titolare del brevetto, resosi conto dei “difetti” del proprio brevetto, avrebbe quindi potuto anticipare un'eventuale pronuncia di nullità parziale, provvedendo da sé a individuare il testo brevettuale più idoneo a fronte della emersa *prior art*: ciò gli avrebbe consentito non solo di evitare di subire una pronuncia di nullità parziale, con l'onere di esborso delle relative spese di giudizio<sup>183</sup>, ma anche, e soprattutto, di non sottostare alla formulazione del brevetto prevista in sede di sentenza<sup>184</sup>.

La limitazione amministrativa iniziava – e inizia tuttora, essendo la procedura di limitazione amministrativa rimasta invariata rispetto al passato, se non in relazione ad alcuni incombenti meramente formali che il D. Lgs. 131/2010 ha inserito nel comma 2 dell'articolo 79 C.P.I.: quanto qui si dirà, quindi, varrà anche per la procedura amministrativa di cui al Codice così come riformato dal Decreto Correttivo – con un'istanza del titolare del brevetto rivolta all'UIBM e volta ad ottenere la limitazione del proprio titolo concesso.

---

<sup>182</sup> Florida, *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006, pag. 335.

<sup>183</sup> FLORIDIA, *opp. cit.*, pag. 336.

<sup>184</sup> VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, pag. 929.

Tale istanza doveva, a pena di inammissibilità, essere accompagnata da «*descrizione, rivendicazioni e disegni modificati*»<sup>185</sup> e, a seguito della sua presentazione, si instaurava un vero e proprio contraddittorio tra il titolare e l'UIBM, che, in applicazione degli articoli 172 e 173 C.P.I., avrebbe potuto anche invitare il titolare ad operare sulla documentazione allegata all'istanza di limitazione, di modo tale che questa potesse venire accolta e, in caso di ottemperanza, rigettare l'istanza con provvedimento motivato<sup>186</sup>.

In sostanza è possibile affermare che l'istanza di limitazione in parola veniva esaminata e valutata dall'UIBM come una domanda di brevetto, con l'unica differenza che il relativo procedimento terminava non con il rilascio di un nuovo titolo brevettuale, ma solamente con la pubblicazione di un nuovo testo<sup>187</sup>.

Una volta che l'UIBM aveva vagliato e accolto l'istanza di limitazione, il titolare doveva provvedere a versare nuovamente la tassa per la pubblicazione a stampa della descrizione e dei disegni, in sostituzione di quella precedente e relativa al brevetto concesso in origine.

Il procedimento di limitazione si concludeva con la pubblicazione sul Bollettino, da parte dell'UIBM della notizia di avvenuta limitazione.

L'articolo 79, comma 3, prevedeva altresì che la limitazione non poteva essere accolta in assenza 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*».

---

<sup>185</sup> DI CATALDO, *Commento all'articolo 59 L.i.*, in MARCHETTI, *Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti per invenzioni industriali in applicazione della legge delega di cui alla legge 26 maggio 1978*, in *NLCC*, pag. 817. L'autore, addirittura, rileva che qualora la procedura di limitazione dovesse arrivare a conclusione, la mancanza della documentazione necessaria, l'inosservanza del richiedente dovrebbe essere colpita con la decadenza del diritto di brevetto.

<sup>186</sup> UBERTAZZI, *Commentario breve, opp. cit.*, pag. 375.

<sup>187</sup> FRANCESCHELLI, *Brevetti, marchio, ditta, insegna*, Torino, 2003, pag. 381.

E' chiaro che la limitazione poteva avere luogo solo e soltanto nel pieno rispetto del limite di cui all'articolo 76, comma 1, lett. c), ovvero la limitazione avrebbe potuto portare esclusivamente ad una riformulazione delle rivendicazioni supportata dalla domanda così come originariamente depositata: la limitazione, quindi, non avrebbe certo potuto rappresentare l'occasione per aggiungere materia nuova al testo brevettuale originale, con conseguente incertezza giuridica per i terzi.

### 3.2.3. La nullità parziale

L'efficacia del brevetto può venire meno in tutto o in parte prima della scadenza del termine ventennale, a causa dell'emissione di una sentenza di nullità totale o parziale da parte del giudice ordinario su istanza di parte.

Il nostro sistema, infatti, pur in presenza di un esame preventivo di validità in corso di brevettazione (anche se si tratta di un esame che non prevede la dialettica e il grado di approfondimento dell'esame EPO), prevede un controllo eventuale della sussistenza di tutti i requisiti di brevettabilità successivo alla concessione del brevetto qualora chiunque vi abbia interesse muova contestazioni in tal senso in corso di causa, investendo di tale problematica il giudice ordinario, che dovrà quindi pronunciarsi sul punto nel provvedimento conclusivo del giudizio.<sup>188</sup>

Il giudizio di nullità in forza di quanto previsto dall'articolo 122 C.P.I., deve svolgersi nel pieno contraddittorio «*di tutti coloro che risultano annotati nel Registro [dei brevetti: n.d.r.] quali aventi diritto in quanto titolari di esso*» e si conclude con una sentenza i cui effetti retroagiscono *ex* articolo 77 C.P.I., con conseguente rimozione di tutti gli effetti che il brevetto ha prodotto fino al momento in cui la radicale

---

<sup>188</sup> DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità: i disegni e modelli*, Artt. 2584 – 2594, Milano, 2012, pag. 30.

o parziale invalidità è stata accertata giudizialmente con efficacia *erga omnes*.<sup>189</sup>

L'articolo 76 C.P.I. elenca al primo comma le cause di nullità di un brevetto e cioè il mancato soddisfacimento di uno dei requisiti di brevettabilità di cui agli articoli 45, 46, 48 e 50 C.P.I., l'insufficienza della descrizione o comunque qualora la descrizione sia formulata in modo tale da non consentire alla persona esperta del ramo di attuare l'invenzione, se il titolare non aveva diritto di ottenere il brevetto e l'avente diritto non si è avvalso delle facoltà di cui all'articolo 118 C.P.I. e, in ultimo, ma ciò che maggiormente rileva in questa sede, se l'oggetto del brevetto si è steso oltre il contenuto della domanda – o la protezione del brevetto è stata estesa: tale ulteriore causa di nullità, come si vedrà nel prosieguo, è stata inserita in occasione del D. Lgs. 131/2010, a seguito della rivisitazione dell'istituto della limitazione.

A fronte del riscontro di uno dei citati vizi di cui all'articolo 76 C.P.I., il brevetto può essere colpito da nullità totale o parziale: in questo secondo caso, la causa di invalidità colpisce solo una parte dell'oggetto del brevetto, mentre la parte residua mantiene intatti i requisiti di validità.

Prima della Riforma del 1979, nel silenzio della legge n. 3731 del 1859 sul punto e in assenza di una specifica norma che prevedesse il contrario, non vi erano particolari difficoltà ad ammettere la potenziale declaratoria di nullità parziale di un brevetto.<sup>190</sup>

Vi erano tuttavia delle correnti dottrinali che, proprio a fronte dell'assenza di una disposizione normativa specifica, contestavano l'ammissibilità di una pronuncia di nullità parziale.<sup>191</sup>

Al di là della fondatezza o meno di ciò che veniva sostenuto da coloro che ritenevano non possibile la declaratoria di nullità parziale di un

---

<sup>189</sup> GHIDINI-DE BENEDETTI, *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2006, pag. 215.

<sup>190</sup> UBERTAZZI, *Commento breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Milanofiori Assago (MI), 2012, pag. 364

<sup>191</sup> UBERTAZZI, *Commento breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, *opp. cit.*, pag. 365.

brevetto, l'omissione normativa veniva in ogni caso superata con l'emissione di sentenze c.d. interpretative, con le quali i giudici ordinari, accertata la prevalenza della parte valida su quella invalida del brevetto, ne limitavano l'ambito della protezione.<sup>192</sup>

Il punto di svolta si è avuto con la Riforma del 1979, in occasione della quale il legislatore ha espressamente previsto l'ipotesi della nullità parziale all'articolo 59, comma 2, L.i., ponendo in tal modo fine al dibattito giurisprudenziale e dottrinale relativo all'ammissibilità o meno di tale istituto.

La norma disponeva che *«se le cause di nullità [...] colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso»*.

Il legislatore nel formulare la citata norma si era chiaramente ispirato a quanto allora previsto a livello convenzionale all'articolo 138, comma 2, CBE, anche se, a differenza di tale articolo, l'articolo 59 L.i. non riportava la precisazione per cui la limitazione derivante dalla pronuncia di nullità parziale avrebbe dovuto concretizzarsi nella modifica di rivendicazioni, descrizione e disegni.

L'assenza di una simile precisazione, già presente a livello europeo, ove peraltro si prevedeva espressamente la facoltà di modificare rivendicazioni, descrizione e disegni a seguito di pronuncia di nullità parziale *«se la legislazione nazionale lo ammette»*, lasciava intendere

---

<sup>192</sup> UBERTAZZI, *Commento breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, *opp. cit.* pag. 365. Si vedano, *inter alia*, App. Bologna, 18 marzo 1972, in *GADI*, 1972, pag. 622, ove si legge che *«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, pag. 1139; Trib. Milano, 20 settembre 1973, in *GADI*, 1973, pag. 1078; *contra*, App. Milano, 28 gennaio 1972, in *GADI*, 1972, pag. 410, che stabilisce che *«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 delle novità e della originalità»* cosicché *«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.*, 1971, II, pag. 277, che prevede che *«non è concepibile una dichiarazione di nullità parziale di un brevetto essendo il brevetto per invenzione unitariamente considerato dalla legge»*.

che l'eventuale pronuncia di parziale nullità non avrebbe implicato un onere di modifica degli elementi brevettuali a carico del titolare.<sup>193</sup>

Vi era comunque chi, interpretando il brevetto come un insieme di elementi che necessariamente si supportano e si intersecano l'un l'altro, era dell'opinione che la pronuncia di nullità, dovendo necessariamente distinguere la parte valida da quella nulla, avrebbe in ogni caso contenuto anche un ordine di modificare descrizione e rivendicazioni diretto al titolare del brevetto.<sup>194</sup>

La giurisprudenza immediatamente successiva all'introduzione dell'articolo 59, comma 2, L.i. si dimostrava, tuttavia, restia a far concreto uso di tale norma, escludendo in ogni caso che l'istituto della nullità parziale fosse applicabile a brevetti rilasciati anteriormente all'anno 1979<sup>195</sup>: la giurisprudenza, quindi, aveva assunto un atteggiamento di chiusura nei confronti di tale fattispecie di nullità, che veniva pertanto applicata e interpretata in termini assai restrittivi.

Il Codice di Proprietà Industriale del 2005 ha riconfermato l'istituto di cui all'articolo 59, comma 2, L.i. e lo ha inserito, mantenendo la formulazione originaria, al secondo comma dell'articolo 76 C.P.I. in tema di nullità.

---

<sup>193</sup> RAVÀ, *Diritto Industriale*, Torino, 1988, pag. 195. Sul punto si veda anche, DI CATALDO, *Commento all'articolo 59 L.i.*, in *NLCC*, 1981, pag. 811, ove addirittura si prevede la sanzione del venir meno in toto della privativa a causa del mancato adempimento di adeguare il fascicolo brevettuale alle risultanze della sentenza di nullità parziale del titolo.

<sup>194</sup> GUGLIELMETTI, *Le invenzioni e i modelli industriali dopo la riforma del 1979*, Torino, 1982, pag. 123 e ss..

<sup>195</sup> Per tale orientamento, si veda per tutte, Cass. 4 novembre 1987, n. 8099, in *GADI*, 1987, pag. 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'articolo 59 D.P.R. n. 1127 del 1939 e non se ne può pertanto dichiarare la nullità parziale».

### 3.2.3.1. Il rispetto del limite del «contenuto della domanda». Eliminare o riformulare le rivendicazioni?

Secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza la pronuncia di nullità parziale può avere ad oggetto soltanto la semplice eliminazione di una o più rivendicazioni<sup>196</sup>.

In tale ottica, sarebbe opportuno per il titolare formulare 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>197</sup>.

Un altro orientamento sostiene, invece, che, oltre alla mera eliminazione delle rivendicazioni, sarebbe possibile procedere ad una loro riformulazione, qualora in esse fossero contenuti degli elementi viziati da nullità<sup>198</sup>.

Tale secondo orientamento è ormai da preferire necessariamente, alla luce del fatto che il terzo comma dell'articolo 79 C.P.I. consente oggi la limitazione del brevetto appunto in termini di "riformulazione" delle rivendicazioni.

Naturalmente, come si è già detto per gli interventi (in quel caso, non solo limitativi) sulle rivendicazioni del brevetto nel corso della procedura di esame, e come si ribadirà parlando della limitazione giudiziale su istanza del titolare, la riformulazione delle rivendicazioni in vista di una declaratoria di nullità parziale incontra il limite del contenuto della domanda di brevetto, dovendo l'oggetto del brevetto

---

<sup>196</sup> Si vedano, SIROTTI-GAUDENZI, *Codice della Proprietà Industriale*, Santarcangelo di Romagna, 2005, pag. 2010; DRAGOTTI, *Le invenzioni*, in *Trattato di diritto privato*, Vol.18, pag. 268; in giurisprudenza, Trib. Modena, 5 marzo 1990 e Trib. Bologna, 19 luglio 2005, entrambe in [www.dejure.it](http://www.dejure.it).

<sup>197</sup> DRAGOTTI, *opp. cit.*, pag. 250.

<sup>198</sup> UBERTAZZI, *Commentario breve, opp. cit.*, pag. 365; ABRIANI-COTTINO, in ABRIANI-COTTINO-RICOLFI, *Diritto Industriale*, Padova, 2001, pag. 237 e Trib. Modena, 12 maggio 1984, in *GADI*, 1984, pag. 475.

ridisegnato dalla decisione trovare supporto nella domanda stessa, e quindi emergere in modo diretto e non ambiguo.

Ove il limite non fosse rispettato, si darebbe luogo ad un'ulteriore nullità del titolo per violazione del limite invalicabile di cui all'articolo 76, comma 1, lett. c), C.P.I..

### 3.2.3.2. La limitazione amministrativa e la nullità del brevetto: il rapporto intercorrente tra i due istituti

L'articolo 79, comma 3 C.P.I., nel testo anteriore alla riforma del 2010 del Codice della Proprietà Industriale, statuiva 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 previsione contenuta nel terzo comma dell'articolo 79 C.P.I., il legislatore aveva inteso tentare un coordinamento tra la procedura di limitazione amministrativa e il giudizio di nullità, disponendo l'improcedibilità della prima in pendenza del secondo, anche in un'ottica di economia processuale: il legislatore, quindi, aveva ritenuto opportuno dare la precedenza all'eventuale giudizio di nullità e, nel caso di dichiarazione parziale, la limitazione sarebbe stata ritenuta efficace soltanto se esperita in relazione a quella parte di brevetto non colpito da nullità<sup>199</sup>.

Il titolare del brevetto, poi, aveva l'onere di comunicare all'UIBM la sentenza di rigetto della domanda di nullità, potendo così far riprendere la sospesa procedura di limitazione avanti all'Ufficio<sup>200</sup>.

---

<sup>199</sup> BRAMBILLA, *Riflessioni in materia di limitazione di brevetto*, in *Il Dir. Ind.*, 4/2009, pag. 305 e ss..

<sup>200</sup> Così DI CATALDO, *Revisione*, *opp. cit.*, pag. 818. Per un caso particolare relativo ad un brevetto europeo si veda Trib. Torino, 1 febbraio 2002, in *GADI*, 2002, pag. 580, ove si legge che «quando sia stata promossa azione diretta a ottenere la pronuncia di nullità integrale di un brevetto europeo per i suoi effetti in Italia, e il titolare del brevetto, mentre il giudizio davanti al Giudice italiano era in corso di svolgimento, abbia limitato le

Secondo la giurisprudenza e la dottrina di allora l'articolo 79 C.P.I. poneva un "*principio di prevalenza del procedimento giurisdizionale su quello amministrativo*"<sup>201</sup>.

Tale principio di prevalenza rendeva, si era pure osservato, indifferente il fatto che «*l'istanza di limitazione sia stata proposta prima o dopo l'inizio della causa di nullità perché in entrambi i casi la limitazione operata in sede amministrativa potrebbe non essere conforme a quella derivante dal giudizio di nullità*»<sup>202</sup>.

Il problema, infatti, si sarebbe posto soltanto nel caso in cui fosse stata proposta prima l'istanza di limitazione, fosse stato poi instaurato il giudizio di nullità per lo stesso brevetto e fosse a quel punto seguito l'accoglimento dell'istanza di limitazione da parte dell'UIBM in

---

*rivendicazioni originarie del brevetto europeo in sede di opposizione davanti all'Ufficio Europeo dei Brevetti, non può essere accolta la domanda formulata dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni diretta a ottenere una sentenza che dichiari cessata la materia del contendere per il venir meno del suo interesse alla richiesta di pronuncia, e il Giudice deve invece decidere nel merito sulla domanda di nullità in relazione al brevetto europeo come successivamente modificato».*

<sup>201</sup> Si veda Comm. Ricorsi, 31 marzo 2004, n. 20/04, ove si legge che «*ciò che il legislatore ha voluto evitare è che si possa creare un conflitto fra l'esito del giudizio di nullità che, come noto, può dar luogo ad una nullità parziale equivalente ad una limitazione dell'ambito di protezione del brevetto e l'esito della procedura di limitazione attivata in via amministrativa mediante la relativa istanza [...] in altri termini, la norma attua il principio della prevalenza dell'accertamento giudiziale rispetto all'accertamento amministrativo e, proprio per questo, è indifferente che l'istanza di limitazione sia stata proposta prima o dopo l'inizio della causa di nullità, perché, in entrambi i casi, la limitazione operata in sede amministrativa potrebbe non essere conforme a quella derivante dall'esito del giudizio di nullità*»; Trib. Tortona, 29 agosto 1996, in *GADI*, 1997, pag. 301.; in senso conforme in dottrina, MARCHETTI-UBERTAZZI, *opp.cit.*, pag. 479 e BRAMBILLA, *opp. cit.*, pag. 307. Sul punto si era anche osservato che, al fine di tutelare i terzi, il fascicolo brevettuale (e dunque anche la descrizione, i disegni e le rivendicazioni) dovevano essere adeguati alla pronuncia di nullità parziale negli stessi termini in cui avveniva per l'ipotesi di limitazione, pena la decadenza del brevetto. In tal modo l'osservazione secondo la quale il legislatore non aveva previsto un meccanismo sicuro di informazione all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi perdeva rilievo, in considerazione del fatto che la sentenza di nullità prevaleva comunque sull'eventuale provvedimento di accoglimento dell'istanza di limitazione che, nonostante la pendenza del procedimento di fronte al giudice ordinario, fosse stato pronunciato dall'UIBM.

<sup>202</sup> Cfr. ancora Comm. Ricorsi, 31 marzo 2004, n. 20/04, citata in VANZETTI, *Considerazioni marginali sulla limitazione del brevetto*, in *Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale*, maggio 2006, pagg. 18-20.

pendenza del giudizio di nullità: tale accoglimento, a detta di autorevole dottrina, avrebbe dovuto essere ritenuto illegittimo<sup>203</sup>.

A questa tesi si opponeva, però, quella per cui l'interpretazione di cui sopra si sarebbe fondata su di un errore, consistente nell'equiparazione di una declaratoria giudiziaria di nullità parziale a una limitazione volontaria dell'ambito di protezione dello stesso brevetto: gli interessi del titolare e quelli della sua controparte nel giudizio di nullità non avrebbero potuto essere considerati i medesimi, con la conseguenza dell'impossibilità dell'accoglimento delle istanze di limitazione solo quando esse fossero state depositate dopo l'inizio del giudizio di nullità<sup>204</sup>.

Da quanto sopra, è evidente che il rapporto tra istanza di limitazione e giudizio di nullità era una questione assai dibattuta all'epoca.

Sul punto si segnala altresì la tendenza di alcune pronunce giurisprudenziali a ritenere ammissibile una limitazione del brevetto domandata dal titolare nell'ambito di un giudizio pendente avanti all'autorità giudiziaria ordinaria e avente ad oggetto la nullità del brevetto stesso, a patto che tale limitazione fosse inquadrabile quale non limitazione vera e propria, ma piuttosto quale interpretazione in senso limitativo del brevetto potenzialmente nullo: tra le altre, si segnala, al fine di far meglio comprendere l'orientamento giurisprudenziale in parola, la sentenza del Tribunale di Milano<sup>205</sup>, la cui massima recita: «*le istanze di limitazione di un brevetto di cui l'articolo 59 L.i. esclude l'accoglimento in pendenza del giudizio di nullità sono quelle che il titolare può presentare in sede amministrativa, e non le interpretazioni limitative avanzate in sede giudiziaria*».

In altre parole, tale sentenza, così come le altre ad essa affini, lasciava intendere che la normativa allora vigente era sì volta ad escludere la proponibilità di una istanza di limitazione di un brevetto in pendenza

---

<sup>203</sup> CARTELLA, in FRANCESCHELLI, *Brevetti, Marchi, Ditta, Insegna, opp. cit.*, 381-382.

<sup>204</sup> VANZETTI, *opp. cit.*, pag. 18-20.

<sup>205</sup> Trib. Milano, 27 marzo 2004, in *GADI* 2004, pag. 972 e ss..

di un giudizio di nullità, ma solo in quanto tale limitazione non si sarebbe realizzata all'interno dello stesso giudizio di nullità, con la conseguenza che una limitazione dell'ambito di tutela della privativa suggerita dal titolare in corso del giudizio, volto ad appurare la nullità o meno della stessa, si sarebbe dovuta ritenere ammissibile.

Come si vedrà nel prosieguo, questi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali saranno del tutto assorbiti dalla nuova formulazione dell'articolo 79, comma 3, C.P.I. avvenuta in occasione del D. Lgs. 131/2010, che ha introdotto la facoltà per l'inventore di riformulare le rivendicazioni in corso di causa, facendo cadere il precedente divieto in tal senso.

In ogni caso, si può senz'altro dire che prima della novella del 2010, a fronte dell'espressa impossibilità di presentare un'istanza di limitazione in pendenza di un giudizio di nullità, il titolare era senz'altro portato a prestare maggiore cautela nella redazione del testo brevettuale *ab initio* e a ricorrere allo strumento amministrativo prima che a quello giudiziario.

Infatti, nella situazione *ante* riforma «*se il titolare del brevetto veniva a conoscenza di arte nota parzialmente in grado di elidere, anche solo in parte, la validità della privativa, quantomeno nella parte che gli consentiva di definire l'ambito di protezione di maggiore interesse, era sicuramente motivato a limitare le rivendicazioni per via amministrativa prima di azionare avanti i Tribunali il brevetto contro il presunto contraffattore, probabile promotore di un giudizio di nullità*»<sup>206</sup>.

### **3.3. La revisione della Convenzione sul Brevetto Europeo e i riflessi di EPC 2000 sulla normativa nazionale**

Il sistema normativo nazionale ha da sempre subito gli influssi di quello convenzionale al punto tale che il legislatore italiano si è visto

---

<sup>206</sup> BOSCARIOL DE ROBERTO, *Brevi osservazioni in tema di limitazione del brevetto in corso di causa*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2015, pag. 62.

più volte chiamato in causa per effettuare un'opera di adeguamento dell'impianto brevettuale interno a quello europeo.

La revisione della Convenzione sul Brevetto Europeo ha rappresentato, dunque, un'ulteriore occasione di intervento e di modifica sul nostro Codice di Proprietà Industriale del 2005, in particolare in punto di limitazione, attuato con il D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

Al fine di comprendere le innovazioni apportate dal Decreto correttivo alle precedenti disposizioni in materia di limitazione del brevetto, in particolare agli articoli 76 e 79 C.P.I., occorre, ancora una volta, lanciare uno sguardo al sistema europeo così come rinnovato da EPC 2000.

### 3.3.1. EPC 2000: le novità introdotte a livello europeo in punto di limitazione

L'Atto di revisione della Convenzione sul Brevetto Europeo, il c.d. EPC 2000, che come noto è entrato in vigore il 13 dicembre 2007 e che l'Italia ha ratificato *in extremis*, cioè appena qualche giorno prima e precisamente il 6 dicembre dello stesso anno<sup>207</sup>, ha introdotto importanti novità, volte a semplificare l'accesso alla protezione brevettuale e a rendere le procedure avanti all'EPO più agevoli per i depositari e i titolari<sup>208</sup>.

---

<sup>207</sup> Evitando in tal modo il rischio di incorrere nella sanzione contemplata nella previsione di cui all'articolo 172, comma 4, dello stesso EPC 2000, secondo cui lo Stato membro che non avesse ratificato il nuovo testo entro il termine fissato del 13 dicembre 2007 avrebbe cessato di essere parte della convenzione, fatta salva la facoltà di aderire nuovamente alla stessa ex articolo 166, comma 2, CBE. Circa le conseguenze della mancata revisione si veda SENA, *Brevetti per lo Sviluppo*, in *Il Sole 24 Ore*, 1 novembre 2007.

<sup>208</sup> Si veda la dichiarazione fatta dal Presidente EPO, Alison Brimelow, alla pag. [www.epo.org/about-us/press/releases/archive/2007/20071213.html](http://www.epo.org/about-us/press/releases/archive/2007/20071213.html): «*The new convention is a further milestone in international patent law in Europe. It simplifies access to Europe-wide patent protection and makes procedures before the EPO easier for applicants and patent proprietors, while maintaining the Office's reliable structures and high quality standards*».

Come si diceva, tra le altre materie, merita particolare attenzione la nuova disciplina in materia di limitazione del brevetto, come sin da subito rilevato dai primi commentatori delle novità apportate da EPC 2000<sup>209</sup>.

*In primis*, EPC 2000 ha istituito una nuova procedura di limitazione c.d. centralizzata, disciplinata dagli articoli 105-*bis*, 105-*ter* e 105-*quater*, introdotti *ex novo*: in base a tale procedura, i titolari possono limitare l'ambito di protezione di un brevetto europeo già concesso, limitare ulteriormente un brevetto già corretto o già limitato all'esito di una procedura di opposizione o di limitazione, o di chiederne la revoca.

E' stato osservato che la nuova procedura di limitazione (insieme a quella di revoca) sarebbe stata introdotta per evitare o almeno ridurre le controversie nazionali in materia di validità di brevetti europei, nonché per rimediare l'eventuale nullità a seguito della loro concessione, e di concorrere così, grazie alla c.d. "centralizzazione", ad una maggiore "certezza del diritto"<sup>210</sup>.

Inoltre, l'introduzione di siffatta procedura centralizzata consente oggi al titolare di «evitare di "passare" per gli Uffici nazionali per la proprietà industriale dei singoli Stati»<sup>211</sup>, accedendo ad un'unica procedura di limitazione centralizzata i cui effetti si produrranno *ab initio* e in tutti gli Stati designati dal brevetto limitato.

Per dare inizio alla procedura, che può essere attivata per tutta la durata del brevetto e può essere reiterata in caso di primo esito negativo – non è, infatti, previsto né un numero massimo di richieste né è previsto che in caso di mancato esito positivo dell'istanza, ciò precluda la riproposizione della stessa), il titolare deve presentare una

---

<sup>209</sup> Si vedano, tra gli altri, PALLINI, *EPC 2000: una breve guida ai cambiamenti*, *Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale*, giugno 2007, pag. 15; BOSOTTI-MAURO-MODIANO, *EPC 2000, alcuni interessanti commenti*, *Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale*, maggio 2008, pagg. 18 e 19; FRASSI-GIUDICI, *EPC 2000: una prima lettura*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2007, VI, pag. 205.

<sup>210</sup> BRAMBILLA, *Riflessioni in materia di limitazione di brevetto*, *opp. cit.*, pag. 305.

<sup>211</sup> BOSCARIOL DE ROBERTO, *La limitazione del brevetto in corso di causa*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, II, pag. 101.

richiesta scritta, unitamente all'elenco dei Paesi designati in cui il brevetto è entrato in vigore, precisando se desidera la limitazione o l'annullamento del proprio brevetto e, se la correzione non è così evidente, ha facoltà di allegare una dichiarazione dei motivi.

Si noti, comunque, che si tratta solo di una facoltà e pertanto non vi è alcun obbligo al titolare di fornire spiegazioni circa la sua richiesta di limitazione, che dunque, se per ipotesi fosse dettata da un'antieriorità rilevante non emersa, non è obbligatorio segnalare<sup>212</sup>.

Si tratta chiaramente di una procedura *ex parte*, con il titolare del brevetto da un lato<sup>213</sup> e la Divisione di Esame dell'EPO dall'altro, pur essendo prevista la possibilità per i terzi di presentare osservazioni.

All'esito della procedura, se la limitazione non dovesse essere giudicata accettabile, il titolare avrà la possibilità di presentare "correzioni" in forza della Regola 95 di cui al Regolamento di Esecuzione della CBE o potrà richiedere di essere convocato (c.d. *oral proceedings*). In ogni caso, la decisione del rifiuto della richiesta di limitazione è appellabile avanti la Camera dei Ricorsi.

Se, al contrario, la limitazione verrà giudicata dall'Ufficio ammissibile, bisognerà depositare le nuove traduzioni<sup>214</sup> delle rivendicazioni e pagare un'altra tassa di stampa.

Una volta pubblicata la decisione di limitare il brevetto, l'Ufficio procederà alla pubblicazione, nel più breve tempo possibile, della "nuova" versione del brevetto stesso e del relativo fascicolo, ai sensi della Regola 96 del Regolamento di Esecuzione.

---

<sup>212</sup> BOSOTTI-MAURO-MODIANO, *opp. cit.*, pagg. 18-19.

<sup>213</sup> In caso di contitolarità di brevetto il richiedente può fare istanza di limitazione solo con il consenso di tutti i titolari, il che, come è stato osservato, potrebbe generare qualche difficoltà nel caso di trascrizioni di titolarità a livello nazionale post-concessione: si veda ancora BOSOTTI-MAURO-MODIANO, *opp. cit.*, pagg. 18-19.

<sup>214</sup> Nei Paesi che richiedono la traduzione del brevetto (o delle sole rivendicazioni) al momento della concessione sarà probabilmente necessario depositare anche una traduzione del brevetto limitato (o delle rivendicazioni limitate) in modo da rendere la versione limitata efficace anche in quegli Stati (come già avviene in caso di limitazione a seguito di opposizione). Vedi, BRAMBILLA, *Riflessioni in materia di limitazione di brevetto*, *opp. cit.*, pag. 306.

Il *discrimen* per l'accoglimento dell'istanza è il rispetto dei parametri imposti dalla CBE e dal relativo Regolamento di Esecuzione alla regola 95: l'Ufficio, in particolare, deve verificare che la limitazione rispetti le prescrizioni di cui agli articoli 84 – norma per la quale le rivendicazioni, che definiscono l'oggetto della protezione richiesta, devono essere chiare, concise e fondarsi sulla descrizione<sup>215</sup> – e 123, secondo e terzo comma, quest'ultimo introdotto proprio con EPC 2000, per il quale «*i limiti di esperibilità della limitazione sono dati (unicamente) dall'esigenza di rimanere entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto inizialmente depositata (senza aggiunta di "materia nuova") e di non estendere la protezione conferita dal brevetto concesso, a tutela dei diritti dei terzi*»<sup>216</sup>.

Sicché una limitazione per essere ritenuta ammissibile dall'EPO deve:

- a) proporre rivendicazioni chiare, concise e fondarsi sulla descrizione ex articolo 84 CBE;

---

<sup>215</sup> Particolarmente degne di note sono una serie di pronunce del *Board of Appeal* dell'EPO riguardanti la "clarity" delle rivendicazioni. In *Board of Appeal, T 464/05*, l'Ufficio ha stabilito che «*the patent in suit did not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art (Art. 83 EPC 1973). This finding essentially corresponded to the requirement that the skilled person had to know when he is working within the forbidden area of the claims*». In *Board of Appeal, T 1055/92* la Divisione di Esame ha respinto una domanda di brevetto poiché «*in the claim it was not clear how certain values were to be computed. The board held that the requirements of Art. 84 EPC, that the claims shall define the matter for which protection is sought, should be clearly distinguished from the requirement under Art. 83 EPC 1973 that the European patent application had to disclose the invention in such a way that it enabled a person skilled in the art to carry out that same invention. Under Art. 83 EPC 1973, sufficient disclosure was required of a European patent application, i.e. of the application as a whole, comprising the claims, together with the description and the drawings, but not of an individual claim as such. A claim, on the other hand, had to comprise the essential features of the invention; the essential features should comprise those features which distinguished the invention from the closest prior art. The primary function of a claim was to set out the scope of protection sought for an invention, which implies that it is not always necessary for a claim to identify technical features or steps in detail*». In *Board of Appeal, T 256/87* il Board ha invece precisato che «*the skilled person reading the specification should be able to carry out the invention in all its essential aspects and know when he is working within the forbidden area of the claims. Indirect empirical investigation referred to in the specification was an acceptable solution, which sufficed to fulfil the requirements of Art. 83 EPC without undue burden*».

<sup>216</sup> CATALUPPI-VENTURELLO-BOSOTTI, *La procedura di limitazione europea, la nullità parziale e la riformulazione delle rivendicazioni in corso di causa*, in GALLI, *Codice della Proprietà Industriale – la riforma 2010*, 2010, pag. 93 e ss..

- b) non estendersi oltre il contenuto della domanda come depositata *ex* articolo 123, comma 2, CBE,
- c) né oltre l'ambito delle rivendicazioni come originariamente concesse *ex* articolo 123, comma 3, CBE.

Soltanto in presenza di tali requisiti, l'Ufficio accoglie l'istanza di limitazione formulata dal titolare europeo, limitazione che avrà effetto in tutti gli Stati designati dal brevetto nella forma limitata.

Quanto agli effetti della limitazione, essi si producono *ex tunc*, in conformità con quanto previsto dall'articolo 68 CBE, parimenti rivisitato in occasione di EPC 2000, che precisa che la domanda di brevetto europeo, nonché il brevetto europeo che ne discende, sono considerati sin dall'inizio non produttivi degli effetti previsti dagli articoli 64 e 67 CBE, qualora il brevetto sia stato revocato o limitato nel corso di una procedura di opposizione, di limitazione o di annullamento.

L'introduzione dell'istituto di cui si discute è stata accolta con favore dalla dottrina, che ha sottolineato che «*the limitation procedure 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 scope*»<sup>217</sup>.

E' bene evidenziare che, in forza di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 105-*bis*, la procedura di limitazione non può essere depositata se, al momento della richiesta, è pendente una procedura di opposizione: qualora lo fosse, essa sarà ritenuta irricevibile.

Se, invece, al momento dell'avvio di una procedura di opposizione è già pendente una domanda di limitazione, quest'ultima viene considerata dalla Divisione di Esame come terminata, con il rimborso di ogni tassa<sup>218</sup>.

---

<sup>217</sup> VISSER, *The Annotated European Patent Convention*, XVIII<sup>a</sup> ed, 2010, pag. 244.

<sup>218</sup> LIUZZO, *L'interpretazione del brevetto dopo EPC 2000*, in *Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale*, 2007, 12, 7.

Come si diceva, il terzo comma dell'articolo 123, così come innovato da EPC 2000, prevede il divieto di estensione oltre la protezione conferita dal brevetto concesso che «*si applica sia all'emendamento delle rivendicazioni del brevetto concesso, sia all'eventuale aggiunta di nuove rivendicazioni ed esplica la sua funzione anche in relazione alla procedura di limitazione*»<sup>219</sup>.

In forza di tale espresso limite, una limitazione che riduca la tutela, ma cada al di fuori della tutela inizialmente conferita, è generalmente in contrasto non solo con il secondo comma dell'articolo 123, ma anche con il terzo comma del medesimo articolo.

Il divieto di estensione oltre la protezione conferita al brevetto concesso è altresì contemplata dall'articolo 138 CBE quale causa di nullità, unitamente a, *inter alia*, estensione oltre il contenuto della domanda iniziale, insufficienza di descrizione e mancanza dei requisiti di brevettabilità.

Le due norme, pertanto, devono essere lette in combinato disposto al fine di valutare l'ammissibilità dell'istanza di limitazione richiesta dal titolo del brevetto europeo.

Sempre in merito all'articolo 138 CBE, è importante notare che il testo riformulato da EPC 2000 del secondo comma ora specifica e

---

<sup>219</sup> BOSOTTI, *Commento all'articolo 123 CBE*, in GALLI-GAMBINO, *Codice Commentato della Proprietà Industriale e Intellettuale*, Torino, 2011, pag. 2517. L'autore richiama l'attenzione sul fatto che «*non costituisce in generale estensione della protezione il cambio di categoria delle rivendicazioni, ad esempio da rivendicazioni di dispositivo a rivendicazioni di procedimento*», come previsto da *Enlarged Board of Appeal, G 2/88*. L'autore rileva anche che tale modifica può essere dettata, ad esempio in sede di opposizione, dall'emergere di una nuova anteriorità tale da rendere priva di novità o carente in termini di attività inventiva la struttura del dispositivo originariamente rivendicato, potendosi invece dimostrare che il relativo procedimento di impiego così come descritto soddisfa tali requisiti. Parimenti non in contrasto con quanto previsto dal 3° co. dell'articolo 123 è la sostituzione di una caratteristica tecnica definita in termini non accurati con una descrizione più precisa ed accurata, come stabilito dal *Board of Appeal, T 108/91*. Il principio di base di applicazione della norma, a detta di Bosotti, è quello di «*evitare che chi non è contraffattore del brevetto così come originariamente concesso possa eventualmente ricadere nell'ambito di protezione del brevetto stesso per effetto di modifiche apportate successivamente sia di fronte all'Ufficio europeo dei brevetti, sia nelle procedure nei paesi designati. L'atteggiamento dell'Ufficio pare peraltro ispirarsi in modo sempre più deciso ad un criterio di tutela assoluta dei terzi, con una crescente erosione dei diritti dei titolari (Board of Appeal, T 305/04)*».

impone agli Stati contraenti che la revoca parziale del brevetto sia effettuata sotto forma di una limitazione delle rivendicazioni, ove il testo previgente imponeva solamente agli Stati contraenti di prevedere la revoca parziale del brevetto mediante una corrispondente limitazione, che poteva essere effettuata con una modifica delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni.

In ultimo, si osserva l'importanza dell'introduzione con EPC 2000 del terzo comma dell'articolo 138 CBE che prevede la possibilità per il titolare di limitare il brevetto, modificando le rivendicazioni, nel corso del giudizio di nullità: il brevetto limitato viene dunque a costituire la base sulla quale fondare la stessa decisione di nullità.

Non solo: se a seguito della causa il brevetto viene mantenuto in forma emendata e a seguito della limitazione presso l'EPO il brevetto viene limitato ancora più ampiamente, prevale la limitazione più ampia, che si applica automaticamente a tutti gli Stati<sup>220</sup>.

L'aggiunta di questa disposizione, a detta di un autore consentirebbe di aumentare il grado di armonizzazione fra le varie disposizioni nazionali degli Stati contraenti in materia di azioni di nullità<sup>221</sup>.

### 3.3.2. I riflessi di EPC 2000 sul sistema nazionale brevettuale: le novità introdotte dal D. Lgs. 131/2010

Con il D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 131<sup>222</sup>, emanato esercitando la delega contenuta nell'articolo 19, comma 15, L. 23 luglio 2009, n. 99<sup>223</sup>, il legislatore ha condotto un'ampia revisione del Codice di proprietà industriale.

---

<sup>220</sup> BRAMBILLA, *Riflessioni in materia di limitazione del brevetto*, *opp. cit.*, pag. 308.

<sup>221</sup> VISSER, *The Annotated European Patent Convention*, XVII<sup>a</sup> ed., 2009, pag. 335.

<sup>222</sup> Intitolato "Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99", in *G.U.* n. 192 del 18 agosto 2010, suppl. ord. n. 195.

<sup>223</sup> Avante ad oggetto "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", in *G.U.* n. 176 del 31 luglio 2009, suppl. ord., n. 136.

Con tale riforma si è inteso procedere ad una messa a punto della disciplina brevettuale alla luce, oltre che dell'esperienza guadagnata nei primi anni di applicazione del Codice, dell'evoluzione del quadro normativo internazionale e soprattutto europeo in materia.

Si è tratto di un adeguamento oltremodo opportuno sotto il profilo sistematico. Infatti, per quanto il brevetto italiano possa essere oggetto di una normativa autonoma rispetto al brevetto europeo, occorre tuttavia ricordare che forti limiti a tale discrezionalità derivano sia dal basilare principio di equiparazione del brevetto europeo al brevetto nazionale, dettato dall'articolo 2 CBE – norma che implica l'impossibilità di un trattamento di favore del brevetto nazionale rispetto a quello europeo –, sia dell'esigenza costituzionale di evitare ogni immotivata discriminazione fra il titolare del brevetto nazionale e il titolare di un brevetto europeo designante l'Italia.

Per quel che qui interessa, il Decreto correttivo ha radicalmente innovato l'istituto della limitazione nazionale, allineandola per quanto più possibile al parallelo istituto disciplinato dalla Convenzione sul Brevetto Europeo così come revisionata da EPC 2000.

Come accennato in Premessa, la limitazione così come regolata dal Codice della Proprietà Industriale del 2005 aveva un ambito di applicazione assai ristretto, essendo espressamente prevista solo come procedura amministrativa ed essendo istituito che si collocava in posizione subordinata rispetto al giudizio di nullità.

A fronte dell'introduzione a livello europeo di una procedura di limitazione centralizzata, che offriva la possibilità al titolare del brevetto europeo di limitare il proprio brevetto in maniera appunto centralizzata, anche successivamente alla sua concessione, e della nuova formulazione di cui all'articolo 138, comma 3, CBE per il quale *«nelle procedure dinanzi ai tribunali o all'amministrazione competente, concernenti la validità del brevetto europeo il titolare del brevetto può limitare il brevetto modificando le rivendicazioni. Il brevetto in tal modo limitato serve da base alla procedura»*, non era

più pensabile mantenere inalterato il ridotto raggio di applicabilità della limitazione nazionale.

Un allineamento d'altra parte si rendeva altresì necessario per superare quella corrente giurisprudenziale nel frattempo affermata per la quale era da ritenersi ammissibile la limitazione del brevetto italiano concesso (compresa la frazione italiana di un brevetto europeo) purché fondata unicamente su materia già presente nelle rivendicazioni del brevetto prima della limitazione, escludendo quindi la possibilità di riferirsi a materia comunque desunta dalla domanda originaria, compresa la descrizione e i disegni<sup>224</sup>.

Una tale interpretazione e applicazione della limitazione risultava essere ormai in contrasto con quanto espressamente introdotto dall'EPC 2000, sia in relazione alla generale possibilità di difesa del titolare, sia riguardo alla prassi dell'EPO relativa alla procedura di limitazione centralizzata, procedura i cui limiti di esperibilità erano dati unicamente dall'esigenza di rimanere entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata, senza aggiunta di "materia nuova" e di non estendere la protezione conferita dal brevetto concesso, a tutela dei diritti dei terzi<sup>225</sup>.

Con il D. Lgs. 131/2010 il legislatore ha quindi ampiamente riscritto la norma previgente del Codice dedicata alla limitazione, cioè l'articolo 79 C.P.I., sostituendo i precedenti comma 2 e 3 e introducendo un nuovo comma 3-*bis*: la norma è stata, in altre parole, protagonista di un'estesa riscrittura che risulta per molti versi assorbente di buona parte degli sviluppi dottrinali e giurisprudenziali che si erano nel frattempo affermati in relazione alla limitazione sino a quel momento.

Nello specifico, il nuovo terzo comma dell'articolo 79 C.P.I. ora recita:

---

<sup>224</sup> Si vedano per tutte, App. Torino, 8 aprile 2009 e Trib. Torino, 22 dicembre 2006, inedite e citate da CANTALUPPI, VENTURELLO, BOSOTTI, *opp. cit.*, pag. 95.

<sup>225</sup> CANTALUPPI, VENTURELLO, BOSOTTI, *opp. cit.*, pag. 95.

*«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».*

Tale disposizione normativa, con la sua nuova formulazione, ha ampliato la facoltà del titolare del brevetto di limitare la sua privativa, ammettendo espressamente la possibilità di operare una siffatta limitazione anche in corso di causa.

Alla medesima norma è stato aggiunto un comma 3-*bis* a mente del quale:

*«Ove intervenga sia una limitazione del brevetto europeo a seguito di una procedura di limitazione di cui alla Convenzione sul brevetto europeo, sia una limitazione dello stesso brevetto europeo con effetto in Italia a seguito di una procedura nazionale, l'ambito di protezione conferito dal brevetto è determinato tenuto conto di ciascuna delle limitazioni intervenute»*

Questa disposizione è conseguenza 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 e detta criteri di coordinamento ispirati sia al carattere volontario della limitazione, sia alla tutela dei diritti dei terzi in sintonia con l'articolo 123, comma 3, CBE.<sup>226</sup>

---

<sup>226</sup> CANTALUPPI-VENTURELLO-BOSOTTI, *opp. cit.*, pag. 97. Gli autori precisano anche sul punto che «Il tutto dovendosi ritenere che la limitazione “posteriore” possa giocare unicamente un effetto ulteriormente limitativo e mai di ridefinizione estensiva nei confronti della limitazione “anteriore”, quale che sia la procedura (nazionale o europea) che ha condotto a tali limitazioni».

Alla luce della “nuova” limitazione, il legislatore ha apportato delle modifiche anche all’articolo 76 C.P.I. in materia di nullità.

Si è così anzitutto specificato, alla lettera c) del comma 1, che la modifica delle rivendicazioni comporta la nullità del brevetto non solo quando *«l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale»*, come già era previsto, ma anche quando, per effetto della modificazione, *«la protezione del brevetto è stata estesa»*, allineando in tal modo la normativa nazionale a quella europea, che all’articolo 138 CBE prevede come causa di nullità che *«la protezione conferita dal brevetto è stata estesa»*.

Sempre dalla Convenzione sul Brevetto Europeo proviene la modifica apportata alla fine del secondo comma dell’articolo 76 C.P.I., in base al quale oggi, nel caso di declaratoria di nullità parziale del brevetto, la sentenza che la dichiara *«nel caso dell’articolo 79, comma 3, stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione»*: tale modifica prende le mosse dalla previsione di cui all’articolo 138 CBE, che prevede che *«se la legislazione nazionale lo ammette, la limitazione può essere effettuata sotto forma di modifica delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni»*.

Il Decreto di riforma ha poi modificato l’articolo 56 C.P.I., precisando, al comma 1, che il nuovo ambito di protezione stabilito con la decisione di limitazione è confermato a decorrere dalla data in cui è pubblicata la menzione della decisione concernente la limitazione e prevedendo, al comma 3, l’onere per il titolare di depositare entro tre mesi dalla citata pubblicazione una traduzione del testo modificato a seguito della procedura di limitazione. Fermo restando che, come vedremo, la limitazione ha effetto retroattivo al momento del deposito della domanda di brevetto, essendo da respingere l’orientamento secondo cui il brevetto limitato sarebbe da ritenersi nullo prima della limitazione stessa<sup>227</sup>.

---

<sup>227</sup> BOGNI, *La procedura di limitazione da EPC 2000 alle applicazioni nazionali, titolo della Relazione, Atti del Convegno "L'Europa e le imprese innovative"*, Università di Parma, 30 ottobre 2015.

Va infine notato che, oltre a far venire meno il vincolo di non accoglibilità dell'istanza in pendenza di giudizio di nullità, la sostituzione del comma 3 della precedente formulazione dell'articolo 79 C.P.I. ha fatto venire altresì meno il vincolo di non accoglibilità dell'istanza in mancanza del consenso dei terzi che abbiano trascritto atti o sentenze che attribuiscano o accertino diritti patrimoniali o domande giudiziali con le quali si chiede l'attribuzione o l'accertamento di tali diritti.<sup>228</sup>

L'apporto di tale modifica e conseguentemente la previsione di una distinzione della disciplina della limitazione con quanto previsto in punto di revoca all'articolo 78 C.P.I. non trova riscontro nella CBE, ove le norme a tutela dei proprietari diversi dal richiedente (Regola 92 del Regolamento di Esecuzione) si applicano in modo identico all'istanza di limitazione e all'istanza di revoca.

A fronte del nuovo assetto normativo delineato dal d. Lgs. 131/2010, si possono oggi individuare tre diverse possibili modalità di limitazione:

- 1) l'istanza all'UIBM *ex* articolo 79, comma 1, C.P.I.;
- 2) la riformulazione delle rivendicazioni in corso di causa *ex* articolo 79, comma 3, C.P.I. e, seppure in modo indiretto,
- 3) la limitazione a seguito di una procedura di limitazione di cui alla CBE *ex* articolo 79, comma 3-*bis*, C.P.I.

#### **3.4. La limitazione del brevetto in corso di causa.**

Come si diceva, la limitazione del brevetto in corso di causa di cui all'articolo 79, comma 3, C.P.I. è attualmente uno dei temi più caldi e dibattuti del contenzioso brevettuale nazionale.

Con tale disposizione, il legislatore ha attuato, estendendo la relativa disciplina anche ai brevetti italiani, la disposizione di cui all'articolo

---

<sup>228</sup> CANTALUPPI-VENTURELLO-BOSOTTI, *La procedura di limitazione europea, la nullità parziale e la riformulazione delle rivendicazioni in corso di causa, opp.cit.*, pag. 99.

138 CBE, a mente della quale il titolare del brevetto è autorizzato a limitare il proprio brevetto, modificandone le rivendicazioni, nel corso delle procedure relative alla validità della privativa europea incardinate dinanzi al tribunale o alla competente autorità.

La situazione tipica in cui l'articolo 79, comma 3, C.P.I. viene in considerazione è quella in cui il titolare del brevetto instaura una causa di contraffazione – oppure riveste il ruolo di convenuto in un giudizio di nullità avviato da altri, e in quanto tale formula una riconvenzionale di contraffazione –, la relazione di CTU si conclude nel senso della nullità del brevetto nel testo “in vigore” alla luce delle anteriorità invalidanti individuate e il titolare gioca a quel punto la carta della limitazione, al duplice scopo di superare lo scoglio della validità, circoscrivendo l'oggetto della privativa a quanto non risulta anticipato, e al contempo di mantenere un'ampiezza del titolo tale che risulti comunque sufficiente affinché il contraffattore non sfugga comunque dalla rete.

La disposizione normativa in parola genera una serie di interrogativi, sia di carattere sostanziale, sia di natura prettamente processuale, cui dottrina e giurisprudenza stanno cercando di dare risposta, al fine di raggiungere un punto di vista, se non unanime, quanto meno condiviso, in merito alla sua portata applicativa.

#### 3.4.1. La limitazione in corso di causa e la nullità parziale

Come si diceva, se la limitazione amministrativa di cui all'articolo 79, comma 1, C.P.I. non ha subito cambiamenti in occasione del D. Lgs. 131/2010, il vecchio comma 3 del medesimo articolo, che disciplinava il rapporto intercorrente tra il procedimento di limitazione e il giudizio ordinario di nullità, è stato invece ampiamente revisionato.

La norma in questione stabiliva che l'Ufficio Brevetti non poteva accogliere l'istanza di limitazione qualora fosse pendente un giudizio di nullità e fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Oggi, invece, al titolare del brevetto è consentito proporre una limitazione amministrativa anche in pendenza di un giudizio di nullità e, per la precisione, in ogni stato e grado del giudizio.

Questo nuovo assetto normativo è apparso inevitabile a seguito dell'introduzione della procedura di limitazione centralizzata di cui agli articoli 105*bis* e ss. EPC 2000, che può essere attuata indipendentemente dalla pendenza di eventuali procedimenti giudiziari o amministrativi nazionali aventi ad oggetto il medesimo brevetto.

L'emendamento della previgente previsione, sostituita da quella attuale, ha, però, determinato, come era prevedibile, un radicale mutamento del rapporto intercorrente tra il procedimento amministrativo di limitazione e il giudizio ordinario di nullità del brevetto.

In realtà, come si è detto, già prima dell'espressa previsione dell'esperimentabilità della limitazione in sede giudiziale, alcune pronunce giurisprudenziali l'avevano ammessa, a diversi livelli di ampiezza.

In particolare, il Tribunale di Tortona, ad esempio, aveva rilevato che per quanto non vi fossero dubbi sull'impossibilità di esperire in giudizio la limitazione amministrativa a fronte della chiarezza della norma sul punto, tuttavia la disposizione normativa di riferimento «*non frappone[va] nessun impedimento alla possibilità di modificare, limitandola, la domanda in sede giudiziale*»<sup>229</sup>.

Sul punto si sono pronunciati anche i giudici milanesi, per i quali «*non contrasta con l'articolo 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 di tutela*»<sup>230</sup> e che «*in linea generale deve essere ammessa la facoltà di sottoporre al CTU*

---

<sup>229</sup> Trib. Tortona, 29 agosto 1996, in *GADI*, 1997, pag. 301.

<sup>230</sup> Trib. Milano, 27 marzo 2004, in *GADI*, 2004, pag. 972.

*una formulazione più limitata delle rivendicazioni brevettuali, che il CTU e il Giudice possono far propria, ottenendola per esempio dalla combinazione della rivendicazione principale con una o più delle rivendicazioni secondarie, così da realizzare un ambito di protezione più ristretto rispetto a quello originale, allorché si pensi che l'ambito inizialmente rivendicato possa non soddisfare i requisiti legali di brevettabilità»<sup>231</sup>.*

Tale opinione era condivisa anche dai giudici veneziani, secondo i quali «*E' possibile che nel corso del giudizio si 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>232</sup>.*

In giurisprudenza, sono intervenute anche decisioni che hanno ritenuto la limitazione giudiziale ammissibile non solo tramite l'accorpamento di rivendicazioni, ma in generale attraverso una riscrittura delle rivendicazioni originarie: tale orientamento è quello che poi è risultato codificato dall'art. 79 CPI, introdotto nel 2010<sup>233</sup>.

In particolare, si sono espressi in questi termini Trib. Milano, 8 marzo 2007, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2007, 731 ss. che ha statuito che “*l'ambito di protezione di un brevetto per invenzione può essere rideterminato dal Giudice anche attraverso una riscrittura delle*

---

<sup>231</sup> App. Milano, 25 giugno 2002, in *GADI*, 2003, pag. 326.

<sup>232</sup> Trib. Venezia, 16 febbraio 2006, in *GADI*, 2007, pag. 194.

<sup>233</sup> Interessante notare che, se l'articolo 79, comma 1, fa riferimento a rivendicazioni, descrizione e disegni, il comma 3 del medesimo articolo nomina le sole rivendicazioni.

Ci si chiede quindi se proprio la menzione al primo comma dell'articolo 79 C.P.I. di descrizione, rivendicazioni e disegni porti a suggerire che l'eventuale proposizione al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, di una riformulazione delle sole rivendicazioni, con conseguente giudicato di nullità parziale tale da stabilire il nuovo *set* di *claims* conseguente alla limitazione, come previsto dall'articolo 76 C.P.I., non esaurisca di per sé la procedura di limitazione, e richieda anzi un ulteriore atto di perfezionamento consistente nell'eventuale produzione (anche) di una descrizione e/o dei disegni conformi alle nuove rivendicazioni ed il pagamento delle relative tasse, anche per consentire la pubblicazione del brevetto nella forma emendata .

Per l'ipotesi in cui vi sia una “sovrapposizione” tra pronuncia del giudice e provvedimento amministrativo di limitazione del brevetto, si dovrebbe ritenere che abbia forza prevalente la decisione giudiziale .

*rivendicazioni originarie che non le alteri nella sostanza, così restringendo tale ambito al trovato che risulti dall'insieme delle rivendicazioni o di alcune di esse*"; Trib. Milano, 27 marzo 2004, ivi, 2004, 972 ss., che ha ammesso espressamente la legittimità delle *"interpretazioni limitative (delle rivendicazioni: n.d.r.) avanzate in sede giudiziaria"*, affermando che *"una riformulazione delle rivendicazioni che non determina alcuna estensione dell'ambito di tutela riconoscibile al titolo brevettuale, ma mira soltanto a meglio esprimere l'intenzione del brevettante e delineare con maggior chiarezza i (più ristretti) limiti della protezione non appare in contrasto con la Convenzione di Strasburgo, il cui art. 8.3 (è stato) poi ripreso dall'art. 69 della Convenzione di Monaco"*; Trib. Bergamo, 22 marzo 2002, ivi, 2002, 754 ss., ove si legge che *"È lecito definire in giudizio l'ambito di valida protezione di un brevetto per invenzione industriale e limitarlo nei confronti dell'originaria domanda, proponendo una riformulazione della rivendicazione principale"*; App. Milano, 25 giugno 2002, ivi, 2003, 326 ss., che ha affermato che *"In linea generale deve essere ammessa la facoltà di sottoporre al C.T.U. una formulazione più limitata delle rivendicazioni brevettuali, che il C.T.U. ed il Giudice possono fare propria, ...così da realizzare un ambito di protezione più ristretto rispetto a quello originale, allorché si pensi che l'ambito inizialmente rivendicato possa non soddisfare i requisiti legali di brevettabilità"*.

Ebbene, la riscrittura dell'articolo 79, comma 3, C.P.I. ha assorbito, come detto, gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, specie più recenti.

Oggi, il titolare del brevetto ha la facoltà espressa di riformulare in senso limitativo il titolo concesso nel corso del giudizio di nullità: egli, quindi, ha a propria disposizione una possibilità in più per salvaguardare il proprio brevetto.

Del resto, l'esercizio della facoltà di formulare nuove rivendicazioni più limitate rispetto a quelle originarie rappresenterebbe il presupposto indispensabile per consentire al giudice di valutare l'eventuale validità residua del brevetto sulla scorta di un supporto tecnico adeguato,

senza dover procedere in prima persona ad un intervento diretto sulla rivendicazione<sup>234</sup>.

Inoltre, in tal modo, il titolare del brevetto ha maggiori possibilità di interloquire sul testo della privativa che uscirà dal processo, evitando che la pronuncia giudiziale di nullità possa determinare una modificazione delle rivendicazioni non corrispondente al suo interesse<sup>235</sup>.

L'interpretazione suggerita troverebbe supporto nello stesso articolo 76, comma 2, C.P.I. che prevede che «*nel caso previsto dall'articolo 79, comma 3, C.P.I., [la sentenza: n.d.r.] stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione*»: da quest'ultimo inciso sembrerebbe potersi dedurre che la possibilità per il giudice di pronunciare una nullità parziale che comporti “nuove rivendicazioni” è subordinata all'esercizio da parte del titolare del brevetto della facoltà di cui al terzo comma dell'articolo 79, ossia alla previa proposizione di un'istanza di limitazione da parte del titolare<sup>236</sup>.

Tale norma implicherebbe anche che la pronuncia di una declaratoria di nullità parziale del brevetto<sup>237</sup>, che sarà pronunciata proprio alla luce del *set di claims* così come limitato dal titolare del brevetto in corso di causa.

Ovviamente la previsione di cui all'articolo 79, comma 3, C.P.I. non tocca il potere del giudice di dichiarare la nullità integrale del titolo, se l'oggetto, come individuato dalle nuove rivendicazioni proposte dal titolare, non è provvisto dei requisiti di validità, oppure travalica il

---

<sup>234</sup> FRUSCALZO, *La limitazione del brevetto dopo il decreto correttivo*, in *Il dir. Ind.*, 4/2011, pag. 319 e ss..

<sup>235</sup> Ciò sembra conforme a un principio generale che riconosce nel titolare del brevetto l'unico soggetto legittimato ad elaborarne il testo. Sia nella procedura d'esame EPO, sia a seguito dell'opposizione, l'attività dell'Ufficio si sviluppa esclusivamente attraverso la formulazione di obiezioni e nella finale accettazione o rifiuto del brevetto, salva la facoltà del titolare (di ampiezza diversa, a seconda della procedura) di formulare proposte alternative, idonee a superare le eccezioni sollevate dall'Ufficio o da terzi.

<sup>236</sup> FRUSCALZO, *opp. cit.*, pag. 319 e ss..

<sup>237</sup> SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Milano, 2011, pag. 295; BOTTERO, *La riforma del codice della proprietà industriale*, Milano, 2011, pag. 154; CANTALUPPI-VENTURELLO-BOSOTTI, *opp. cit.*, pag. 98.

limite del contenuto della domanda o ancora estende la protezione così come conferita dal brevetto concesso.

Ecco perché la proposizione di una limitazione in corso di causa deve essere sempre ponderata dal titolare.

Essa sarà una carta inevitabile da giocare quando le anteriorità opposte al brevetto in giudizio siano tali da poter inficiare il titolo nella sua interezza; ma potrebbe rivelarsi una scelta di cui il titolare potrebbe pentirsi qualora le anteriorità opposte dal terzo a posteriori non risultino essere tali da confliggere con gli insegnamenti del brevetto contestato: in una situazione simile, infatti, il titolare che ha immediatamente sottoposto al giudice una limitazione, potrebbe ritrovarsi a dolersi di una siffatta scelta processuale, in quanto, se non l'avesse presentata, avrebbe potuto o evitar di subire di una pronuncia di nullità o comunque ne avrebbe subita una di nullità parziale, ma meno restrittiva di quella derivata dalla limitazione proposta.

In giurisprudenza, tuttavia, si segnalano decisioni che sembrano indicare la natura non vincolante per il giudice, o comunque reversibile, con un atto uguale e contrario<sup>238</sup>, dell'istanza di limitazione.<sup>239</sup>

Interessante anche una recente ordinanza del Tribunale di Torino, che offre spunti di riflessione in punto di competenza territoriale a conoscere della limitazione non presentata al Tribunale avanti il quale era stato incardinato il giudizio di nullità relativo al brevetto limitato.

Nello specifico, una delle parti in causa aveva eccepito che la pendenza del giudizio di nullità avanti il Tribunale di Roma avrebbe reso necessario procedere alla riformulazione delle rivendicazioni solo in quella sede e che comunque soltanto il Tribunale di Roma sarebbe stato competente a valutarne la portata e l'efficacia.

---

<sup>238</sup> MANNA, *Limitazione del brevetto in corso di causa: un'importante pronuncia del Tribunale di Milano*, in [www.diritto24.ilsole24ore.com](http://www.diritto24.ilsole24ore.com)

<sup>239</sup> Trib. Milano, 11 giugno 2014, n. 7708, in [www.diritto24.ilsole24ore.com](http://www.diritto24.ilsole24ore.com)

Sicché non vi sarebbe stato fondato motivo per ritenere che «*della limitazione e dei suoi effetti non ne possa conoscere un giudice diverso da quello investito dell'azione di nullità e che sia stato validamente adito in forza di una domanda per cui assume rilevanza l'operatività della limitazione*»<sup>240</sup>.

3.4.2. Applicazione dell'articolo 79, comma 3, C.P.I. ai giudizi iniziati prima della sua entrata in vigore. La natura sostanziale e/o processuale della norma.

Da quanto è emerso nelle pagine precedenti, la limitazione in corso di causa su richiesta del titolare non è una novità assoluta, sebbene l'articolo 79, comma 3, C.P.I. nella sua attuale formulazione abbia causato un notevole cambiamento di scenario.

Anche prima del 2010, infatti, si registravano precedenti giurisprudenziali che ammettevano tale facoltà, purché entro limiti piuttosto ristretti, ovvero purché (spesso) la limitazione si traducesse nell'accorpamento di rivendicazioni e delle caratteristiche nelle stesse contenute.

Il terzo comma dell'articolo 79 C.P.I. ha, tuttavia, allargato la portata applicativa dell'istituto in studio, dal momento che oggi è pacifico che la ridefinizione dell'ambito di protezione del brevetto può avvenire – nel rispetto dei limiti di cui diremo nel prosieguo – con caratteristiche non rivendicate e contenute solo nella descrizione o nei disegni.

Proprio in ragione di ciò, la giurisprudenza si è anzitutto domandata se la norma in discorso sia applicabile o meno ai giudizi in corso, ma instaurati in un momento precedente alla sua entrata in vigore.

In assenza di una disciplina transitoria, si sarebbe potuto ragionevolmente ritenere che fosse precluso l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 79, comma 3, C.P.I. ai titolari di brevetto coinvolti in

---

<sup>240</sup> Trib. Torino (ord.), 7 aprile 2011.

giudizi di nullità instaurati in un momento antecedente alla riformulazione dell'articolo in parola in occasione del D. Lgs. 131/2010.

L'ulteriore facoltà di limitazione di cui al novellato articolo 79, comma 3, C.P.I., infatti, se messa a disposizione di un titolare di brevetto contestato in un giudizio di nullità pienamente incardinato al momento dell'entrata in vigore della norma, sarebbe stata idonea ad incidere sugli esiti della causa: il titolare si sarebbe trovato in mano un asso da giocare, di cui prima non era certo in possesso, e ciò avrebbe verosimilmente causato una disparità tra le parti<sup>241</sup>.

Tale impostazione era stata inizialmente condivisa dal Tribunale di Milano, che aveva ritenuto che la novella avrebbe dovuto trovare applicazione nei soli giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore della norma come modificata *«non essendo stata prevista alcuna norma a carattere transitorio che regolasse tale specifica situazione per le cause di nullità già pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria»*<sup>242</sup>.

Per la verità, una simile convinzione era prevalentemente dettata dal fatto che all'articolo 79, comma 3, C.P.I. era stata riconosciuta la natura di norma sostanziale.

Il Tribunale di Milano aveva, infatti, così statuito:

*«se per un verso non può essere disconosciuta la portata innovativa delle modifiche apportate nel testo dell'articolo 79 C.P.I., sembra invero doversi escludere che ad esse possa essere attribuita una mera incidenza su di un piano esclusivamente processuale che ne consentirebbe l'immediata applicabilità anche alle cause di nullità già pendenti. [...]. Tale possibilità [la proponibilità dell'istanza di limitazione in corso di causa: n.d.r.], a*

---

<sup>241</sup> BOSCARIOL DE ROBERTO, *Brevi osservazioni in tema di limitazione del brevetto in corso di causa*, *opp. cit.*, pag. 66 e nei medesimi termini Trib. Bologna, 27 febbraio 2013, in [www.dats-ip.com](http://www.dats-ip.com).

<sup>242</sup> Trib. Milano, ord. 4 luglio 2011, in il Dir. Ind., 2011, pag. 433.

*parere del giudicante, 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 e 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 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. Se è vero che la norma attualmente vigente non ha in sé introdotto la possibilità per il titolare del brevetto di limitare le rivendicazioni del titolo già concesso, tuttavia essa 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»<sup>243</sup>.*

Tale decisione, dunque, poneva l'accento sul fatto che la limitazione costituisce una sorta di precisazione del titolo che renderebbe necessari ulteriori temi di indagine e tale da modificare l'oggetto dell'azione e i termini della controversia: da qui la dedotta natura sostanziale.

Tuttavia, l'articolo 79, comma 3, C.P.I. disciplina il tempo e le modalità con le quali il diritto può essere esercitato: sicché essa potrebbe essere parimenti ritenuta una norma di carattere prettamente processuale, se non addirittura ambivalente.

Ebbene, la più recente giurisprudenza milanese propende per la natura di carattere processuale dell'articolo 79, comma 3, C.P.I.

---

<sup>243</sup> Trib. Milano (ord.), 4 luglio 2011, *opp. cit.*

Si legge in una recente sentenza del Tribunale di Milano che:

*«[...] la citata disposizione 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 del giudizio” – e sul soggetto processuale al quale la relativa istanza va rivolta – “il giudice” -. Non si vuole negare che tale rimedio produca ovvi effetti anche sul piano sostanziale, giacché com'è noto la riformulazione delle rivendicazioni costituisce una rinuncia parziale all'ambito di protezione del brevetto, concretandosi in una riduzione del monopolio brevettuale, quindi la limitazione del perimetro del diritto soggettivo. Ma tali riflessi giocano su di un piano di indifferenza rispetto alla qualificazione della disposizione: del resto molte norme hanno sicura natura processuale, pur dispiegando effetti anche nei rapporti sostanziali (si pensi ad esempio all'articolo 164 c.p.c. ed al regime degli effetti sostanziali della proposizione della domanda giudiziale nulla). Ciò che rileva è invece la considerazione che tale prescrizione regola una facoltà della parte titolare del brevetto dentro il processo, disciplinandone dunque un suo segmento [...]. L'articolo 79, comma 3, C.P.I. – norma che disciplina tempo e modo nel quale il diritto può essere esercitato – è dunque di natura innanzitutto processuale, trova applicazione anche ai giudizi in corso»<sup>244</sup>.*

Tale pronuncia sembra essere divenuta il provvedimento cardine in merito alla natura processualistica della norma: numerose sentenze milanesi ad essa successive la condividono *in toto*<sup>245</sup>.

---

<sup>244</sup> Trib. Milano, 11 giugno 2014, n. 7708.

<sup>245</sup> Trib. Milano, 26 febbraio 2015, n. 2580; Trib. Milano, 3 febbraio 2015, n. 1407; Trib. Milano, 19 giugno 2015, n. 7643.

Tra queste, merita particolare attenzione la sentenza milanese del marzo 2014, ove si precisa che *«questo Collegio ritiene che con la disposizione di cui all'articolo 79, III, C.P.I., il legislatore abbia inteso attribuire al titolare il diritto di intervenire - anche in sede processuale e non solo amministrativa – nell'iter di definizione dei confini della privativa, con effetti erga omnes, sicché la norma, per le sue stesse struttura e finalità, debba trovare applicazione anche nei processi iniziati prima della sua nuova formulazione (pena un'inammissibile disparità di trattamento in caso di brevetti coevi impugnati in tempi diversi)»*<sup>246</sup>.

I giudici milanesi, discostandosi dalla lettura della norma adottata in precedenza, sembrano quindi privilegiare la “funzione” dell'articolo 79, comma 3, C.P.I. nell'iter processuale ordinario, essendo esso volto disciplinare una specifica attività della parte nel corso del giudizio.

Siffatta lettura della norma sarebbe confermata anche dal fatto che la limitazione del brevetto, operata nel corso del giudizio può incidere anche su ulteriori profili di carattere specificatamente processuale, quali la riduzione dell'interesse ad agire per la pronuncia di nullità, la contrazione dell'oggetto della cognizione del giudice ai fini dello stesso giudizio di nullità, la misura del complessivo dovere decisorio del giudice<sup>247</sup>.

---

<sup>246</sup> Trib. Milano, 20 marzo 2014, n. 5425.

<sup>247</sup> Sul punto, il Prof. Auletta in un recente parere *pro veritate* depositato presso il Tribunale di Milano in data 13 ottobre 2013, ove afferma che *«la circostanza che la limitazione così operata abbia poi delle conseguenze sul piano sostanziale – anche rispetto ai terzi che devono rispettare l'oggetto del diritto di privativa – non meraviglia affatto. Il riflesso sostanziale, infatti, discende dall'autorità della sentenza di nullità parziale ed è prodotto dal giudicato, che diviene la regola del caso concreto, individuando attraverso la nuova formulazione delle rivendicazioni, gli obblighi di osservanza dei terzi. Non può dunque tale riflesso rilevare alcunché circa la natura della norma dell'articolo 79, terzo comma, che rimane processuale perché si limita a disciplinare un potere della parte in giudizio, la immunità da preclusioni nel processo, il conseguente dovere di decisione del giudice di primo grado»*.

Oggi, pare dunque pacifica la natura processualistica della norma, in quanto essa regola “*una facoltà della parte titolare del brevetto dentro il processo*”.<sup>248</sup>

Da ciò discende che, in virtù del generale principio di diritto processuale secondo cui “*tempus regit actum*”, la norma risulta applicabile anche ai giudizi ancora in corso al momento della sua entrata in vigore, a prescindere da quando gli stessi siano stati incardinati.

Il ritenere l’articolo 79, comma 3, C.P.I. non applicabile ai giudizi instaurati prima della sua novella, nella convinzione della sua natura di norma sostanziale, finirebbe in ogni caso per assoggettare a disparità di trattamento brevetti depositati il medesimo giorno, ma attaccati in nullità in due momenti distinti.

Si ritiene, pertanto, di condividere la più recente giurisprudenza milanese e concludere per la natura processuale della norma e la sua conseguente applicabilità anche ai giudizi di nullità instaurati in un momento antecedente la revisione del terzo comma dell’articolo 79 C.P.I..

#### 3.4.3. La natura della limitazione quale “rinuncia parziale all’ambito di protezione del brevetto” e quale “atto personale della parte”

Sempre la sentenza milanese dell’11 giugno 2014, n. 7708 ha chiarito la natura della limitazione quale “*rinuncia parziale all’ambito di protezione del brevetto*”, ovvero quale rinuncia parziale al diritto sostanziale di cui al brevetto concesso.

Questo implica anzitutto che l’istanza di limitazione è un atto della parte sostanziale, che può essere compiuto dal difensore solo se munito di specifici poteri per compierlo: la facoltà di formulare la

---

<sup>248</sup> BOGNI, *La procedura nazionale di limitazione, da EPC 2000 alle applicazioni nazionali*, *Atti del Convegno "L'Europa e le imprese innovative"*, Università di Parma, 30 ottobre 2015.

limitazione dovrà essere espressamente menzionata nella procura alle liti, oppure specifici poteri in tal senso potranno essere conferiti in corso di causa.<sup>249</sup>

Sul punto, le recenti pronunce in tema di limitazione *ex* articolo 79, comma 3, C.P.I. sono molto restrittive: si legge, infatti, in una sentenza del Tribunale di Milano che

*«non sfugge a questo Tribunale la considerazione che, al di là della sua efficacia processuale, la richiesta di limitazione – in vista di una pronuncia efficace erga omnes – incide radicalmente sul contenuto del diritto sostanziale di privativa del titolare, sicché la procura deve ex articolo 84, II, c.p.c. conferire espressamente al difensore i relativi poteri (salvo sempre l'esercizio in giudizio della parte personalmente). Tuttavia non va dimenticato che la norma dell'articolo 84, II c.p.c. è dettata a tutela della sola parte rappresentata dal procuratore che ha compiuto l'atto dispositivo. Pertanto la medesima parte è l'unico soggetto legittimato a dolersi dell'eventuale eccesso di mandato, legittimazione che non compete alla controparte»<sup>250</sup>.*

Addirittura, in un'ordinanza del Tribunale di Milano si fa riferimento al fatto che le istanze di limitazione fossero state, nel caso specifico, sottoscritte dalla parte personalmente - *«rilevato che le istanze sono state sottoscritte anche dalla parte personalmente»<sup>251</sup>.*

La prassi che sembra consolidarsi è appunto nel senso che l'istanza debba essere firmata dalla parte, o al più dal difensore munito di espressi poteri.<sup>252</sup>

---

<sup>249</sup> BOGNI, *La procedura nazionale di limitazione, opp. cit.*

<sup>250</sup> Trib. Milano, 3 febbraio 2015, n. 1407.

<sup>251</sup> Trib. Milano (ord.), 10 marzo 2015.

<sup>252</sup> Trib. Milano (ord.), 7 giugno 2011, in *Il Dir. Ind.*, 5/2011, pag. 433 e ss., ove si legge che *«Tribunale – al quale non è stata sottoposta formalmente alcuna istanza ai sensi del comma 3, dell'articolo 79 C.P.I. – non può che attenersi al testo del brevetto nella sua attuale formulazione».*

Come ha precisato la sentenza 7708/2013 del Tribunale di Milano, che l'istanza di limitazione può essere "revocata" soltanto da un "atto uguale e contrario" della stessa parte sostanziale, in mancanza del quale essa va accolta ancorché il difensore vi abbia rinunciato.

Nel caso di specie, il Tribunale ha provveduto alla limitazione, nonostante la validità originaria: e ciò perché la revoca dell'istanza di limitazione – fatta implicitamente dal solo difensore, con la mancata menzione della stessa nel foglio di precisazione delle conclusioni – non sarebbe sufficiente a far venire meno l'istanza precedentemente presentata dalla parte personalmente.

L'applicazione di tale linea interpretativa, nel caso di specie, ha comportato una riformulazione del titolo che era stato ritenuto già valido nella sua formulazione ante-limitazione: dunque, un esito sotto questo profilo svantaggioso per il titolare.

Occorre, pertanto, prestare molta attenzione agli sviluppi del procedimento e a formulare una "revoca" espressa dell'eventuale istanza di limitazione presentata in precedenza per evitare di subire una riformulazione con conseguente riduzione dell'ambito di protezione della propria privativa in merito ad un titolo già considerato valido.

Dall'inquadramento dell'istanza di limitazione quale rinuncia parziale al diritto si potrebbe cercare di far discendere che la stessa non è proponibile in sede cautelare, anche a fronte della lettera della norma, che parla di «*giudizio di nullità*».

Tuttavia, tale ipotesi trova una chiara smentita in una recente pronuncia del Tribunale di Torino, ove si legge:

*«Pur in difetto di espresse previsioni provenienti dal Legislatore del 2010, non vi è in effetti ragione per cui la disciplina in materia di effetti "anticipatori" della domanda di brevetto non debba operare anche in ordine agli effetti dell'istanza di limitazione; ciò, se non altro perché l'effetto dell'anticipazione della tutela potrebbe*

*essere tranquillamente conseguito ex articolo 53, comma 4, C.P.I., dalla parte interessata con la presentazione e notificazione di una nuova domanda di brevetto di contenuto più limitato, piuttosto che con la presentazione e notificazione della domanda di limitazione»<sup>253</sup>.*

L'impostazione seguita dal Tribunale di Torino pare condivisibile anche ove si pensi che, nell'ambito di un procedimento cautelare, si deve tenere conto pure delle difese che il titolare del brevetto potrebbe dispiegare nella fase del giudizio di merito, allo scopo di evitare che, all'esito del procedimento, provvedimenti vengano concessi o negati sulla base di presupposti in fatto e in diritto errati o "parziali".<sup>254</sup>

La pronuncia torinese, inoltre, chiarisce che l'istanza di limitazione può essere proposta persino in riferimento ad un brevetto ancora allo stato di domanda, poiché «non vi è motivo di escludere la tutela anticipatoria, alla stregua dei principi contenuti nell'articolo 132 C.P.I., che assicurano tutela anche alle domande in corso di brevettazione e registrazione»<sup>255</sup>.

#### 3.4.4. Effetti *ex tunc* o *ex nunc* della limitazione

Dall'inquadramento della limitazione come rinuncia sostanziale ad una parte del diritto di esclusiva discenderebbe a mio giudizio anche la conseguenza che la stessa abbia un effetto *ex tunc*, anziché *ex nunc*.

Per la verità, tale questione è oggi ancora piuttosto dibattuta e vi è dottrina e giurisprudenza sia in un senso che nell'altro<sup>256</sup>.

In particolare, coloro che sostengono che gli effetti della limitazione si producono soltanto *ex nunc*, adducono a sostegno due principali argomentazioni:

---

<sup>253</sup> Trib. Torino (ord), 7 aprile 2011.

<sup>254</sup> BOGNI, *La procedura nazionale di limitazione*, *opp. cit.*

<sup>255</sup> *Idem.*

<sup>256</sup> MARCHETTI-UBERTAZZI, *Commentario breve*, *opp. cit.*, pag. 375, ove si legge che la limitazione avrebbe efficacia *ex nunc*.

- a) la limitazione va ad incidere su di un brevetto nullo *ab origine* e
- b) qualora la limitazione producesse effetti *ex tunc*, verrebbe messa in discussione la “*certezza giuridica dei terzi*”.

Quanto al primo punto, come detto, parte della dottrina ritiene che il brevetto limitato sia in verità un brevetto nullo sin dalla sua concessione, che poi diventa valido grazie alla limitazione, ovvero grazie all’eliminazione di tutti quegli elementi che inficiavano a tal punto la privativa da renderla totalmente invalida.

Vi è addirittura chi sostiene che, anziché di limitazione, si dovrebbe parlare di convalidazione o di conversione.

Autorevole dottrina, infatti, è dell’opinione che «*sul piano giuridico, la limitazione di cui all’articolo 79 è normalmente tutto l’opposto di una limitazione del diritto. Anzi solitamente è ben più che un ampliamento della protezione: è un conferire protezione a un titolo nullo. Infatti la limitazione viene apportata normalmente non già per ridurre la portata del diritto che si è ottenuto, ma invece per dare validità a un titolo che è o può essere invalido. Così si ricorre alla procedura di limitazione allorché la combinazione di soli tre elementi A+B+C non è valida, o di dubbia validità. E così la limitazione trasforma un titolo (A+B+C) invalido o dubbio in un titolo valido (A+B+C+D). Ciò dà luogo alla conversione di un titolo che potrebbe essere nullo, o che lo è, in un titolo valido*»<sup>257</sup>.

Adirittura, l’autore arriva ad affermare che «*Non è lecito avere simpatia per questo istituto, sul piano logico. Esso potrebbe essere sottoposto a un vaglio di costituzionalità, dato che fa sorgere un diritto soggettivo da una situazione in cui normalmente il diritto non può sorgere (essendo stato il trovato già divulgato con la pubblicazione della domanda e la concessione del brevetto). Esso fa sorgere dal nulla un titolo di appropriazione, sottraendo una sfera di*

---

<sup>257</sup> SCUFFI-FRANZOSI, *Diritto Industriale Italiano*, Assago, 2014, pag. 724-725.

*libertà al pubblico dominio. Ma il fatto che il sistema italiano è conforme a quello europeo ne serve come giustificazione»<sup>258</sup>.*

Ebbene, una simile interpretazione non può certo essere condivisa.

La limitazione, infatti, va ad operare su di un brevetto che sin dalla sua concessione ha una parte dell'oggetto dell'esclusiva supportata dai requisiti di validità, e quindi proteggibile, ed una parte che invece non lo è.

Inoltre, se davvero il legislatore avesse pensato che alla base della limitazione ci sarebbe stato un brevetto nullo, non si vede per quale ragione questi avrebbe utilizzato proprio il termine "limitazione", che implica un intervento per stabilire restrizioni su di un qualcosa che già c'è, e non invece un termine più appropriato, quale conversione, come avviene in ambito puramente civilistico in relazione ad un contratto nullo.

Ma se si dovesse parlare di conversione si finirebbe per parlare della trasformazione di un titolo brevettuale in un'altra privativa diversa e di più limitato respiro: ma una conversione in ambito industrialistico già esiste ed è quella per la quale un brevetto viene trasformato in un modello di utilità sulla base però di presupposti del tutto differenti rispetto a quelli che il legislatore pone alla base della limitazione.<sup>259</sup>

---

<sup>258</sup> *Idem.*

<sup>259</sup> La conversione del brevetto nullo, disciplinata dai commi 3 e 4 dell'art. 76 C.P.I., costituisce un'espressione del medesimo principio che, in ambito civilistico, governa la conversione dei negozi nulli di cui all'art. 1424 c.c. In effetti, la conversione del brevetto nullo in un "diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità" (dunque, tipicamente, in un brevetto per modello di utilità) costituisce una conversione in senso tecnico, che non convalida gli effetti giuridici di un negozio preesistente ma piuttosto ne trae gli effetti diversi che la legge ricollega a un istituto altrettanto diverso. La conversione opera sulla scorta di tre presupposti ineludibili: sul piano oggettivo, l'accertamento della nullità del brevetto e il ricorrere dei requisiti di validità del brevetto "di arrivo"; sul piano soggettivo, la volontà ipotetica del richiedente che, se avesse conosciuto la causa di invalidità, avrebbe voluto il diverso brevetto. Il primo presupposto ha una valenza al tempo stesso di tutela del richiedente e limitativa delle sue facoltà. Di tutela, in quanto se ne può dedurre che la domanda di conversione possa essere rivolta al giudice solo in subordine rispetto all'effettivo accertamento della nullità del brevetto, così scongiurando il rischio che il titolare della privativa possa decidere di convertirla in un quid minus in assenza di una oggettiva necessità, a proprio esclusivo danno: la norma, dunque, prescinde dalle

Inoltre, una simile interpretazione dell'istituto confligge con la qualificazione dello stesso effettuata dalla più recente giurisprudenza milanese, per la quale la limitazione è una rinuncia parziale all'ambito della propria esclusiva.

Quanto al secondo punto, come si diceva, una delle obiezioni mosse all'efficacia *ex tunc* della limitazione è che, se così fosse, verrebbero messi in discussione i comportamenti di coloro che avrebbero agito confidando nella nullità del brevetto nel testo "in vigore", salvo poi ritrovarsi a dover giustificare siffatti comportamenti a fronte di un brevetto limitato, valido e contraffatto.

E' il caso, ad esempio, di un'azione di contraffazione promossa dal titolare di un brevetto nei confronti di un terzo presunto contraffattore

---

convinzioni del titolare rispetto alla esatta qualificazione del trovato. Limitativa, in quanto la conversione è possibile solo qualora la nullità sia conseguenza di una erronea qualificazione del trovato oggetto di tutela, mentre qualsiasi altra causa di nullità rimarrà senza soluzione. Dal secondo presupposto consegue, almeno sul piano astratto, una tendenziale libertà di conversione: teoricamente, qualunque brevetto dovrebbe poter essere convertito in qualunque altro, con i soli limiti derivanti dalla diversa natura dell'oggetto della tutela. Ne consegue, ad esempio, che è universalmente esclusa la possibilità di convertire un brevetto di procedimento in modello di utilità, stante l'incompatibilità dei due istituti. Infine, sul piano soggettivo, è particolarmente delicata l'analisi della volontà del richiedente, che deve sussistere, almeno in via ipotetica, al momento del deposito della domanda di brevetto. Si è precisato, infatti, che ad integrare la volontà richiesta non basta l'espressione usata nelle conclusioni dell'atto di citazione, quanto piuttosto occorre riferirsi alla volontà che emerge dalla descrizione del brevetto: dalla sua lettura, infatti, dovrà emergere la chiara convinzione dell'inventore di aver ideato l'oggetto del diverso titolo "di arrivo", e che l'errore è circoscrivibile alla sua sola qualificazione giuridica. Anche perché fondata su una volontà già espressa, la domanda di conversione non conosce preclusioni sostanziali, potendo essere avanzata "in ogni stato e grado del processo", sia in via principale (previa declaratoria di nullità espressa in altra sede) sia in via riconvenzionale: deve tuttavia essere fatta valere sempre come autonoma domanda costitutiva, non essendo ipotizzabile un suo rilievo in via di eccezione così come una decisione d'ufficio. Da ultimo, la conversione opera retroattivamente, con efficacia del "nuovo titolo" a decorrere dall'efficacia del titolo preesistente, nel rispetto dei termini di protezione previsti dalla legge: la conversione non potrà pertanto essere concessa verso titoli già scaduti. Su quanto detto e per una più approfondita disamina si vedano, tra gli altri, Galli, Codice della proprietà industriale: la riforma 2010, Milano, 2010; Cartella, Brevetti per invenzioni industriali, in Franceschelli (a cura di), Brevetti, marchio, ditta, insegna, in Giur. sist. Bigiavi, I, Torino, 2003; Di Cataldo, I brevetti per invenzione e per modello, in Comm. Schlesinger, sub artt. 2584-2594, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2000; Cartella, La Conversione del brevetto nullo, Milano, 1993; Sena, I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali, in Tratt. Cicu Messineo, 3<sup>a</sup> ed., Milano, 1990; Ubetazzi, Modificazioni alla domanda e conversione del brevetto nullo, in Riv. Dir. Ind., 1988, I; Florida, La Conversione del brevetto nullo, in Riv. Dir. Ind. 1986, I.

a seguito della quale il terzo, costituendosi in giudizio, proponga domanda riconvenzionale di nullità del brevetto ben fondata su una schiacciante *prior art*.

Il titolare del brevetto, in tal caso, avrà interesse a chiedere una limitazione attingendo al testo e ai disegni della descrizione al fine di ottenere il riconoscimento da parte del Giudice della validità del brevetto, se pure in una forma limitata; e con tutta probabilità il titolare cercherà di ottenere una limitazione nella quale continui a rientrare quanto realizzato dal terzo accusato di contraffazione, e cioè un testo della rivendicazione che aggiunga una caratteristica, tra quelle descritte, che sia presente anche nel prodotto "incriminato" (se, ad esempio, la rivendicazione era A+B - e il terzo ripeteva nel suo prodotto questi elementi - il titolare cercherà di formulare una limitazione A+B+C in cui C sia una caratteristica anch'essa presente nel prodotto contraffattorio).

Ci si ritroverebbe, pertanto, ad avere in uno stesso giudizio un testo brevettuale, invocato al momento della domanda, rispetto alla quale il terzo non era in contraffazione in quanto il *set* originario di *claims* era palesemente nullo, ed un nuovo *set* di rivendicazioni "formatosi" in corso di giudizio grazie all'esperimento di una limitazione, rispetto al quale il terzo viene a trovarsi ad essere in contraffazione, in quanto in tale "veste" il brevetto, prima nullo, ora è valido.

Ne consegue che, al momento in cui ha ricevuto l'atto di citazione, il terzo ha esaminato la propria posizione rispetto ad un testo pubblicato ed a lui opponibile in un modo tale per cui  $X=A+B$ , palesemente nullo, ed in base a tale nullità questi ha operato le proprie scelte commerciali e difensive del tutto corrette in quel momento, ma che si sono rivelate *ex post* del tutto errate sulla base della nuova rivendicazione  $X=A+B+C$ .

Orbene, è certo che le rivendicazioni svolgono un ruolo fondamentale nell'interpretazione del brevetto, anzi, abbiamo visto nel primo capitolo che l'interpretazione del brevetto si risolve di fatto nell'interpretazione delle rivendicazioni: esse sono la dichiarazione di

volontà con la quale l'inventore indica al pubblico «*ciò che intende debba formare oggetto del brevetto*».

Altrettanto certo è che il terzo non può essere chiamato ad esaminare la validità del brevetto fino al punto di dover prevedere tutte le possibili limitazioni, ottenibili dalla domanda, a cui il titolare potrebbe essere interessato qualora il brevetto come rivendicato risultasse nullo.

Il terzo che esamina un brevetto, in altre parole, non può che fare affidamento sulle rivendicazioni pubblicate a lui opponibili, convincendosi magari, proprio alla luce di tali rivendicazioni, della nullità del brevetto e della liceità della propria condotta.

Ora, al di là del fatto che la scelta di attuare comunque un brevetto altrui nella sola propria convinzione che esso sia nullo, senza che tale convinzione trovi riscontro e supporto in una sentenza emessa a seguito di un giudizio di nullità, è assai discutibile, è bene ricordare che l'articolo 52 C.P.I., sul quale ci siamo ampiamente soffermati nel primo capitolo, è fermo nel postulare che l'interpretazione del brevetto deve avvenire in maniera tale da «*garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi*»: sicché altrettanto meritevole di protezione è l'interesse del titolare a superare lo scoglio della validità, circoscrivendo l'oggetto della privativa a quanto non è anticipato, e a mantenere un'ampiezza del titolo affinché il contraffattore non sfugga comunque dalla rete.

Ciò detto, per quanto l'istanza di limitazione non debba tramutarsi in un vero e proprio "inseguimento del contraffattore", è pur vero che la limitazione potrà essere ritenuta ammissibile solo e soltanto purché rispetti i divieti di aggiunta di "materia nuova" e di allargamento della protezione, ovvero nel rispetto del doppio limite del «contenuto della domanda» da un lato e dall'«oggetto» del brevetto dall'altro. Proprio questo limite del contenuto della domanda, e quindi il fatto che anche l'oggetto del brevetto limitato deve essere leggibile in modo diretto e non ambiguo nella domanda come depositata, rappresenta la fonte di tutela per il terzo che, anche in sede di limitazione, non si troverà

davanti ad un ambito di esclusiva non prevedibile sulla base della semplice lettura dell'intero testo brevettuale.

Del resto, è vero che il brevetto deve indicare ai terzi ciò che rientra nell'ambito di protezione, ma pur vero è che, se un contraffattore realizza un prodotto che ricade nell'ambito di protezione della rivendicazione 1 originaria, a seguito della limitazione della medesima rivendicazione 1, che per essere ammissibile deve trovare supporto nella domanda originale, contraffattore era e contraffattore rimane.

Il tutto, lo si ribadisce, purché siano rispettati, a pena di nullità, i limiti invalicabili di cui all'articolo 76, comma 1, lett. c): in caso contrario, si assisterebbe ad un ampliamento dell'ambito di protezione del brevetto travestito da limitazione, e, come più volte evidenziato, le limitazioni apparenti non sono né ammissibili né ammesse.

Ma quando i limiti di cui sopra fossero pienamente rispettati, non si vede perché la limitazione, che ribadiamo essere una rinuncia parziale dell'ambito di protezione del brevetto manifestata dallo stesso titolare, non possa produrre effetti *ex tunc*.

La tesi contraria, ovvero l'efficacia *ex nunc* della limitazione, si porrebbe in contrasto con il dato normativo che la declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo *ex* articolo 77 C.P.I. e che la pronuncia che accerta la validità del brevetto in forma limitata è in sostanza una pronuncia di nullità parziale, come discende dal chiaro disposto dell'articolo 76, comma 2, C.P.I., a mente del quale «*se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso, e nel caso previsto dall'articolo 79, comma 3, stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione*».<sup>260</sup>

In ultimo, non vi è ragione per la quale la limitazione interna dovrebbe produrre effetti *ex nunc*, laddove la limitazione europea è espressamente retroattiva.

---

<sup>260</sup> BOGNI, *opp. cit.*.

L'articolo 68 CBE, infatti, dispone che *«la domanda di brevetto europeo, nonché il brevetto europeo che ne discende, sono considerati sin dall'inizio non produttivi degli effetti previsti agli articoli 64 e 67, qualora il brevetto sia stato revocato o limitato nel corso di una procedura di opposizione, di limitazione o di annullamento»*.

In conclusione, pur in mancanza di una norma espressa che disciplina gli effetti della limitazione nazionale, si dovrebbe propendere per la soluzione della retroattività degli stessi.

Ciò anzitutto perché non sussiste alcun motivo per disciplinare diversamente l'istituto della limitazione nazionale rispetto al corrispondente istituto europeo.

Inoltre, in tal senso depone la ratio dell'articolo 79 C.P.I.: con la limitazione il titolare del brevetto rinuncia ad una porzione della protezione brevettuale riconoscendogli al momento della concessione del titolo, anche al fine di prevenire un'eventuale giudizio di nullità.

Senza contare che la limitazione, se è effettivamente tale, andando a restringere il panorama di movimento del titolare del brevetto, non incide sui diritti dei terzi se non estendendoli: essi, infatti, a seguito della riformulazione delle rivendicazioni avranno un raggio di manovra più ampio.

Questa utilità dei terzi, tuttavia, andrebbe in gran parte persa se l'efficacia della limitazione decorresse soltanto dalla pronuncia.

#### 3.4.5. I presupposti di ammissibilità della limitazione come strumento di tutela dei terzi

A fare da presidio alla sicurezza dei terzi, vi sono, del resto, i presupposti di ammissibilità della limitazione stabiliti dallo stesso comma terzo dell'articolo 79 C.P.I., per il quale il *set* di rivendicazioni riformulato deve *«riman[ere] entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso»*.

Tali condizioni sono rispettate quando la nuova combinazione di caratteristiche contenuta nella rivendicazione limitata, da un lato rappresenta una configurazione dell'invenzione espressamente contenuta nella descrizione, o comunque in essa riconoscibile univocamente e non ambigualmente dal tecnico medio del settore; dall'altro, non definisce un oggetto di protezione che si estende oltre l'ambito di protezione originaria.

Si dovrà perciò evitare di inserire nella rivendicazione elementi estrapolati in modo arbitrario dalla descrizione, così da dar luogo ad oggetti di protezione che costituiscano un *aliud* rispetto al trovato originario<sup>261</sup>.

Il doppio limite sostanziale previsto dalla norma di riferimento combina due limiti che sono già presenti in modo autonomo in due distinti momenti della vita di un brevetto.

Il primo, ovvero il limite del «contenuto della domanda» così come formulata in origine, è il confine entro il quale è possibile apportare delle modifiche al titolo quando esso è ancora allo stato di domanda, come espressamente previsto dall'articolo 76, comma 1, lett. c), C.P.I. e dall'articolo 123, comma 2, CBE: ciò significa che, anche a concessione avvenuta, il panorama entro il quale, ma, soprattutto, per tutta l'ampiezza del quale, il titolare del brevetto concesso può muoversi si identifica con l'originario complesso di manifestazioni di volontà – dato da descrizione, disegni e rivendicazioni – sottoposte all'Ufficio al momento della richiesta di tutela per quello specifico trovato.

Ne deriva che, ai fini della riformulazione, il titolare può attingere a tutti gli elementi presenti nella domanda così come originariamente depositata.

E', però, ancora una volta opportuno precisare che, perché tale limite sia rispettato, occorre che il trovato oggetto delle nuove rivendicazioni

---

<sup>261</sup> FRUSCALZO, *La limitazione del brevetto dopo il decreto correttivo*, *opp. cit.*, pag. 324-325.

sia desumibile direttamente e in modo non ambiguo dalla descrizione e dai disegni.

Nella *case law* dell'EPO si parla a questo riguardo di “*disclosure test*” e si precisa che «*The test for additional subject-matter corresponded to the test for novelty only in so far as both required assessment of whether or not information was directly and unambiguously derivable from that previously presented in the originally filed*».

Ciò significa, come detto, che l'operazione di riformulazione è ammissibile a condizione che la combinazione di caratteristiche che ne deriva risulti direttamente e senza ambiguità dalla domanda originaria: solo così, tra l'altro, sarà rispettato quel “*gold standard*” che l'EPO richiede per tutte le modifiche concernenti il brevetto, per il quale, come si deduce da alcune importanti decisioni del Board of Appeal dell'EPO, «*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) 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 [...]*”<sup>262</sup>.

Qualora tale limite non fosse rispettato, sarà integrata l'ipotesi di nullità espressamente prevista dall'articolo 138, comma 1, lett. c) CBE e il corrispondente articolo 76, lett. c), con la conseguenza che la limitazione porterà il brevetto ad essere nullo.

Quanto al secondo limite dell'«oggetto» del brevetto, esso si riferisce alla portata dell'esclusiva così come concessa: in altre parole, a seguito della limitazione, la protezione così come conferita al momento della concessione non può risultare estesa, con conseguente vantaggio per il titolare del brevetto e correlativo pregiudizio per i

---

<sup>262</sup> In questo senso, *Board of Appeal*, T 248/12, T 1206/01, T 731/03, T 1407/06 e T 1772/06, tutte in [www.epo.org](http://www.epo.org).

terzi, che diverrebbero contraffattori laddove anteriormente alla modifica non lo erano.

Su tale punto, la giurisprudenza EPO è assai restrittiva: la Regola 95 del Regolamento di Esecuzione della CBE prevede espressamente che la Divisione d'Esame, nel corso della procedura centralizzata di limitazione, «*shall examine whether the amended claims constitute a limitation vis-a-vis the claims as granted or amended in opposition or limitation proceedings*», ove per limitazione, come precisato dalle EPO Guidelines, deve intendersi «*to be interpreted as a meaning a reduction in the extent of the protection conferred by the claims. Mere clarifications or changes made to protect a different subject (“aliud”) are not to be considered as limitations*».

Il mancato rispetto di tale limite comporta la nullità del titolo per violazione dell'articolo 138, comma 1, lett. d) CBE e del relativo articolo 76, comma 1, lett. c).

Tali due limiti devono essere entrambi rispettati perché la limitazione sia considerata ammissibile.

#### 3.4.5.1. Le possibili tecniche di intervento delle rivendicazioni.

##### Lo stretto legame tra descrizione e rivendicazioni.

Fatte queste dovute premesse, occorre ora capire esattamente come il titolare del brevetto può intervenire sul titolo concesso.

Prima del Decreto correttivo, la giurisprudenza nazionale, come detto, era orientata in via prevalente ad ammettere che la limitazione di un brevetto nazionale concesso (compresa la frazione italiana di un brevetto europeo) potesse essere fondata unicamente su materia già presente nelle rivendicazioni del brevetto prima della limitazione, escludendo quindi la possibilità di riferirsi a materia comunque desunta dalla domanda originaria, compresa la descrizione e i disegni.

A titolo di esempio, si vedano due pronunce torinesi che, pur divergenti nel merito tecnico, ma del tutto conformi nell'aspetto che

qui ci interessa, hanno statuito che fosse «*inaccettabile [...] l'inclusione nell'ambito della protezione brevettuale di caratteristiche non presenti in alcun modo nelle rivendicazioni originarie*»<sup>263</sup>.

Per tale ragione, prima del rinnovo apportato dal D. Lgs. 131/2010 al nostro sistema brevettuale, oltre che negli anni immediatamente successivi, a causa di un'interpretazione restrittiva delle nuove norme, la giurisprudenza tendeva a ritenere ammissibile solo quella particolare limitazione consistente nella combinazione delle rivendicazioni originarie.

Un esempio pratico può essere d'aiuto.

Ipotizziamo che un brevetto relativo ad una bicicletta sia corredato dalle seguenti rivendicazioni:

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 essa si sviluppa a cerchi concentrici secondo criteri di dipendenza, ed è particolarmente funzionale per comprendere come avrebbe operato una limitazione *ante* Decreto correttivo.

Qualora fosse stato promosso un giudizio di nullità in relazione a tale brevetto, nel corso del quale le rivendicazioni da 1 a 3 sono risultate nulle perché anticipate dallo stato della tecnica, il titolare del brevetto avrebbe potuto limitare il brevetto “accorpando” la rivendicazione 4 nella rivendicazione 1, mettendoci naturalmente anche le rivendicazioni 2 e 3, senza le quali la rivendicazione 4 non avrebbe senso logico.

---

<sup>263</sup> Trib. Torino, 22 dicembre 2006, n. 3609/06 e App. Torino, 8 aprile 2006, n. 2295/06, in BOSOTTI, *L'interpretazione del brevetto nella giurisprudenza dell'EPO e dopo EPC 2000*, in *Il Dir. Ind.*, 2/2010, pag. 112.

Al termine della limitazione, il *set* limitato sarebbe risultato il seguente: “veicolo autopropulso, con almeno due ruote, dove l'autopropulsione è con pedivella e trasmissione a catena, e con due deragliatori, davanti e dietro”<sup>264</sup>.

In realtà, si deve osservare che un simile accorpamento non sarebbe nemmeno una vera limitazione, ove la rivendicazione n. 4, nel testo originario dipendesse dalla rivendicazione n. 3, a sua volta dipendente dalla n. 2, a sua volta dipendente dalla n. 1 : in quel caso, già nel brevetto originario, la rivendicazione n. 4 avrebbe ricompreso l'oggetto delle rivendicazioni precedenti. Diverso sarebbe il caso di accorpamento di rivendicazioni fra di loro non in rapporto di dipendenza, caso in cui bisognerebbe verificare, pena la violazione del divieto di andare oltre il contenuto della domanda di brevetto, se l'accorpamento ha supporto nella descrizione, essendo da questo desumibile in modo diretto e non ambiguo.

In ogni caso, una limitazione ammessa solo sotto forma di accorpamento delle rivendicazioni si porrebbe in contrasto con la nuova norma dell'articolo 79, comma 3, C.P.I., in quanto la limitazione centralizzata poteva essere sempre eseguita purché nel rispetto del limite del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e del divieto di estendere oltre la protezione del brevetto così come concesso.

Poiché, infatti, lo scopo della limitazione è costituito dalla riduzione dell'ambito di protezione del brevetto, la quale è definita dalle rivendicazioni, seppur interpretate alla luce di descrizione e disegni, ne consegue che la limitazione non può consistere solamente in una combinazione delle rivendicazioni: essa, per riprendere l'espressione utilizzata dalla norma, comporta una riformulazione vera e propria delle rivendicazioni, con il rispetto dei limiti più volte citati e soprattutto con il divieto di apportare “materia nuova” al trovato

---

<sup>264</sup> Esempio tratto da BOSOTTI, *opp. cit.*, pag. 110-111.

originario, fermo restando che, entro questo limite, potranno essere aggiunte nelle rivendicazioni caratteristiche tratte dalla descrizione<sup>265</sup>.

Ecco, dunque, che ritorna la questione relativa al rapporto intercorrente tra descrizione e rivendicazioni, sul quale ci siamo ampiamente soffermati nel primo capito in punto di interpretazione del brevetto, ma che in questa sede si ripropone in relazione all'istituto della limitazione.

Interpretata alla luce della prassi costante dell'EPO, ma ormai pacifica anche alla luce dell'articolo 79, comma 3, C.P.I. e della giurisprudenza che va formandosi, infatti, la modifica delle rivendicazioni può fondarsi anche sul "ripescaggio" di caratteristiche non rivendicate, ma solo descritte o eventualmente presentate nei disegni della domanda così come depositata.

Tra rivendicazioni e descrizione, dunque, sussiste un necessario rapporto di complementarità non solo in termini di interpretazione, ma anche di supporto reciproco, che viene in gioco soprattutto in caso di limitazione.

In ambito brevettuale, infatti, limitare l'ambito di esclusiva riconosciuto al brevetto non si significa eliminare, ma piuttosto aggiungere: più specifica è una rivendicazione, più ampio sarà lo spazio di movimento lasciato dal titolare del brevetto ai terzi; al contrario, più una rivendicazione è generica, maggiori sono le possibilità che un terzo cada in contraffazione della privativa con la propria attività.

Ne consegue, dunque, che se la rivendicazione originaria richiede protezione per il trovato  $X=A+B+C$ , ove il titolare del brevetto voglia procedere ad una limitazione dell'esclusiva, egli non dovrà provvedere ad eliminare la caratteristica C, poiché ne conseguirebbe non una limitazione, ma all'esatto opposto un ampliamento, ma bensì

---

<sup>265</sup> BRAMBILLA, *Riflessioni in materia di limitazione di brevetto*, in *Il Dir. Ind.*, 4/2009, pag. 305 e ss.; MARCHETTI-UBERTAZZI, *Breve commentario, opp. cit.*, pag. 375.

aggiungere la caratteristica D, cosicché il trovato limitato sia  $X=A+B+C+D$ .

In tal modo, se per contraffare il trovato originario il terzo avrebbe dovuto riprodurre  $X=A+B+C$ , ora, perché sussista contraffazione, occorre che il terzo faccia un trovato  $X=A+B+C+D$ .

Chi realizza  $X=A+B+C$ , dopo la limitazione non è più in contraffazione.

E' chiaro che se la limitazione corrisponde in un'aggiunta di caratteristiche, occorre necessariamente individuare la fonte dalla quale prelevare queste caratteristiche: cioè la descrizione (o i disegni), e, dunque, si ritorna all'importanza di comprendere appieno il rapporto intercorrente tra descrizione e/o disegni e le rivendicazioni.

Se ai fini dell'operazione interpretativa, la descrizione è lo strumento cui fare riferimento per meglio comprendere ciò che le rivendicazioni specificano – le rivendicazioni, lo ricordiamo, in forza del disposto di cui all'articolo 52 C.P.I. e dell'articolo 69 CBE, definiscono l'«oggetto» del brevetto -: essa, quindi, supporta l'interprete nel comprendere meglio ciò che l'inventore ha inteso tutelare; in fase di limitazione, invece, essa diviene un vero e proprio “serbatoio”, cui il titolare può attingere per riformulare il testo brevettuale, al doppio scopo di superare le contestazioni di invalidità e per mantenere un'ampiezza sufficiente da far valere la contraffazione del terzo.

L'introduzione dell'articolo 79, comma 3, C.P.I., modellato sull'articolo 105-*bis* e ss. della Convenzione sul Brevetto Europeo, conferma senza ombra di dubbio il ruolo primario che la descrizione viene a rivestire al fine di una riformulazione delle rivendicazioni.

Ovviamente, il prelievo di caratteristiche dalla descrizione e/o dai disegni non può essere indiscriminato, perché esso è ammissibile solo ove sia rispettato il duplice limite sostanziale di cui agli articoli 79, comma 3, C.P.I. e 76, comma 1, lett. c) C.P.I., il divieto di apportare “materia nuova” e il rispetto del parametro del “desumibile in modo

diretto e non ambiguo dalla descrizione” di cui alla giurisprudenza EPO.

Ci si interroga se la riformulazione delle rivendicazioni per essere ritenuta ammissibile debba soddisfare anche il requisito della “chiarezza” di cui all’articolo 84 CBE per il quale le rivendicazioni devono essere chiare, concise e trovare supporto nella descrizione.

La possibilità di apportare limitazioni alle rivendicazioni in corso di causa, in precedenza “aliena” all’esperienza brevettuale italiana, è stata introdotta per l’esigenza di coordinare la normativa nazionale con quella delineata dalla Convenzione sul Brevetto Europeo, così come chiesto agli Stati contraenti da EPC 2000<sup>266</sup>.

Ebbene, la Regola 95 del Regolamento di Esecuzione, già citata in precedenza, prescrive che la Divisione di Esame, per ritenere ammissibile o meno una proposta di limitazione, deve valutare, oltre al rispetto dei limiti di cui agli articoli 138 e 123 CBE, anche la sussistenza del requisito della chiarezza.

Tale regola riflette la prassi dell’EPO, secondo cui la mancanza di chiarezza di rivendicazioni come concesse non è motivo di opposizione, ma se le rivendicazioni vengono modificate in corso di opposizione, di queste deve essere valutato anche il requisito della chiarezza<sup>267</sup>.

Ne conseguirebbe che i requisiti che devono sussistere per la validità di una limitazione apportata *ex* articolo 79, comma 3, C.P.I. dovrebbero essere che: la riformulazione deve costituire una limitazione reale delle rivendicazioni rispetto a quelle originali, le nuove rivendicazioni proposte devono essere chiare (come richiesto

---

<sup>266</sup> Al riguardo si veda anche l’edizione speciale 4 dell’Official Journal dell’EPO del 2007, a pag. 168 (All. 22), in cui al punto 6, spiegando l’origine del nuovo articolo 138, comma 3, CBE, si dice che lo scopo dell’introduzione del citato comma è proprio quello di rendere esplicito o vincolante per gli Stati contraenti l’EPC che nelle normative nazionali debba essere prevista la possibilità di limitazione delle rivendicazioni in corso di causa.

<sup>267</sup> Si veda al riguardo, *inter alia*, la “Headnote” della decisione T 0023/86: «*The question of whether a claim is “clear” in the sense of Article 84 EPC must be looked at in opposition proceedings only if the patent proprietor has made amendments referred to in Art. 102(3)*».

dall'articolo 84 CBE), l'oggetto non deve estendersi oltre il contenuto della domanda come depositata e né oltre l'ambito delle rivendicazioni come originariamente concesse.

Al momento non si registra né dottrina né giurisprudenza sul punto: sicché il quesito, ovvero il necessario soddisfacimento o meno del requisito della chiarezza anche in punto di limitazione, resta, almeno per il momento, aperto.

A fronte di tutto quanto messo in evidenza sin qui, si ritiene che non sia ammissibile prelevare delle caratteristiche singole che, nel testo della descrizione appaiono solo in combinazione con altre, diverse da quelle già presenti in rivendicazione ed alle quali andrebbero a sommarsi, perché questo darebbe adito ad una cosiddetta “*generalizzazione intermedia*”, sulla quale ci si è già soffermati nel secondo capitolo, al quale si rinvia.

Quanto agli altri possibili interventi, si riportano qui alcuni esempi di modifica delle rivendicazioni tratti dalla giurisprudenza EPO, che risultano essere più chiari di qualsivoglia spiegazione sul punto:

- una rivendicazione di prodotto può essere trasformata in una rivendicazione per un particolare uso del medesimo prodotto: dal momento che un brevetto di prodotto copre tutti i possibili usi di quel prodotto, questa modificazione costituisce una limitazione dell'ambito di tutela compatibile con l'art. 123 comma 3 CBE<sup>268</sup>;
- una rivendicazione di prodotto può essere trasformata nella rivendicazione di un metodo per realizzare il medesimo prodotto, a condizione che l'unico esito del metodo rivendicato sia il prodotto inizialmente indicato: anche in questo caso, dal momento che un brevetto di prodotto si assume "coprire" tutti i metodi di realizzazione di quel prodotto, la revisione limita l'ambito di tutela<sup>269</sup>;
- una rivendicazione avente ad oggetto un metodo per utilizzare un apparecchio può essere sostituito da una rivendicazione che abbia ad

---

<sup>268</sup> Board Of Appeal, G 2/88, in [www.epo.org](http://www.epo.org).

<sup>269</sup> Board of Appeal, T 5/90 e T 54/90, in [www.epo.org](http://www.epo.org).

oggetto l'apparecchio in quanto tale, purché la precedente rivendicazione non fosse altro che una definizione dell'apparecchio tramite la funzionalità dei suoi componenti<sup>270</sup>. Tale modifica non è però ammissibile ove la risultante rivendicazione di prodotto copra l'apparecchio sia in uso che non in uso<sup>271</sup>;

- è ammissibile la modifica di una rivendicazione avente ad oggetto un metodo in cui è utilizzato un determinato prodotto in una diversa rivendicazione che abbia ad oggetto l'uso dello stesso prodotto nell'ambito del procedimento inizialmente rivendicato<sup>272</sup>.

Naturalmente anche queste modifiche non potranno prescindere dal riscontro di quanto è scritto in descrizione, poiché, come si è più volte ribadito, vi è il limite dell'ambito di protezione, ma anche il divieto di materia nuova.

#### 3.4.6. Quando proporre la limitazione: «in ogni stato e grado del giudizio»

L'articolo 79, comma 3, C.P.I. prevede che la limitazione possa essere presentata «in ogni stato e grado del giudizio».

Quanto all' «ogni grado» di giudizio, pare essere costante la giurisprudenza per la quale la limitazione può essere senz'altro proposta in primo grado e in Appello.

Una recente pronuncia, a conferma di quanto sopra, ha statuito che «è opinione di questo tribunale che, per come formulata con riferimento ad ogni stato e grado del giudizio, la norma rende ammissibili anche riformulazioni in grado di appello, anche ove già il giudice di primo grado abbia valutato e provveduto su una riformulazione differente. Il legislatore ha inteso attribuire un potere al titolare del brevetto che, pur esercitandosi nel processo, esula dalle regole processuali

---

<sup>270</sup> Board of Appeal, T 426/89 e T 378/86, in [www.epo.org](http://www.epo.org).

<sup>271</sup> Board of Appeal, T 82/93, in [www.epo.org](http://www.epo.org).

<sup>272</sup> Board of Appeal, T 332/94, in [www.epo.org](http://www.epo.org).

*ordinarie, salve le valutazioni in ordine alle conseguenze sul riparto delle spese di lite e sugli effetti in ordine all'elemento soggettivo della responsabilità risarcitoria da contraffazione»<sup>273</sup>.*

Quanto alla possibilità di presentare un nuovo *set* di rivendicazioni limitato alla Suprema Corte di Cassazione, anche tale facoltà sembra doversi ricomprendere nel tenore della norma, posto che essa include espressamente ogni grado del giudizio, senza alcuna espressa esclusione.

La possibilità di presentare un nuovo *set di claims* limitato per la prima volta avanti la Corte di Cassazione, tuttavia, solleva non poche perplessità di ordine sistematico, che, ad oggi, non hanno trovato risposta.

Come noto, la Suprema Corte di Cassazione può pronunciarsi solo e soltanto in relazione a pure questioni di diritto relative al giudizio di appello e/o alla relativa sentenza.

Il giudizio di cassazione ha principalmente finalità nomofilattiche, tese a una corretta e uniforme applicazione della legge da parte dei giudici inferiori.

L'introduzione di una proposta di limitazione, pertanto, sembra incompatibile con il limitato respiro del giudizio di cassazione.

Non solo.

La valutazione della correttezza dell'operato del giudice *a quo* dovrebbe avvenire nella prospettiva di quest'ultimo, dunque senza l'introduzione di ulteriori documenti o allegazioni che, infatti, non sono ammessi in sede di ricorso per cassazione<sup>274</sup>.

---

<sup>273</sup> Trib. Milano, 19 giugno 2015, n. 7643.

<sup>274</sup> In questo senso si può ricordare, oltre al chiaro disposto dell'art. 360 c.p.c. che tra i motivi di impugnazione per cassazione menziona l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio», ma solo se questo fatto «è stato oggetto di discussione tra le parti», anche Cass. Civ. 13 settembre 2007, n. 19164, in *Foro It.* 2008, I, 554, secondo cui nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di

Sarebbe infatti assurdo sindacare l'illogicità delle motivazioni rese a fondamento della sentenza impugnata sulla base di fatti o, addirittura, di proposte che il giudice non conosceva al momento di decidere.

Insomma, oltre che incompatibile con la natura non devolutiva del giudizio di cassazione, la limitazione proposta per la prima volta in questa sede sembrerebbe non poter trovare cittadinanza nelle norme processuali che ne regolano il rito.

La soluzione più razionale, dunque, sembra essere quella di applicare anche all'istanza di limitazione in corso di causa le ordinarie preclusioni che impediscono l'introduzione di questioni di merito nuove nel corso del giudizio di cassazione.

Tuttavia, poiché, come detto, la questione non è ancora stata affrontata né a livello dottrinale né a livello giurisprudenziale, prudenza impone di astenersi per il momento dal prendere una posizione netta sul punto, anche a fronte del limitato spazio che possiamo concedere a questo argomento.

In merito all'«ogni stato», la questione si presenta ancora piuttosto dibattuta.

Certo è che l'applicazione dell'articolo 79, comma 3, C.P.I. deve coniugarsi con il principio cardine del contraddittorio, cosicché sembra doversi ritenere inammissibile la presentazione di una limitazione in sede di memoria di replica *ex* articolo 190 c.p.c.<sup>275</sup>

In giurisprudenza viene talvolta indicato quale momento preclusivo finale l'udienza di precisazione delle conclusioni, perché in tale sede si “cristallizzerebbero” le domande sulle quali il Tribunale dovrà giudicare.

Si legge in una recente pronuncia che la limitazione «è inammissibile perché, per quanto la domanda *ex* articolo 79, comma 3, C.P.I. possa

---

contestazione che implicino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, e ciò nemmeno ove si tratti di questioni rilevabili d'ufficio.

<sup>275</sup> BOGNI, *opp. cit.*.

*essere formulata in ogni stato e grado del giudizio, tale regola deve essere coordinata con i principi processuali comuni e quindi deve essere intesa nel senso che tale domanda può essere formulata oltre i termini segnati dalla prima udienza ex articolo 183 c.p.c., ma con il limite dell'udienza di precisazione delle conclusioni in cui si delimita definitivamente il perimetro delle questioni sottoposte al giudice o, al più, della comparsa conclusionale per consentire comunque il rispetto dell'ineludibile principio del contraddittorio, costituzionalmente presidiato»<sup>276</sup>.*

Si ritiene, tuttavia, che questa posizione sia discutibile, in quanto, da un lato, la proposizione della limitazione in sede di comparsa conclusionale di cui all'articolo 190 c.p.c. consentirebbe comunque alla controparte di prendere posizione sul punto in sede di memoria di replica, dall'altro, per ragioni di economia processuale, dal momento che una limitazione non ammessa in prime cure potrebbe comunque essere riposta con l'atto di appello.<sup>277</sup>

Vi è chi<sup>278</sup>, infine, adottando un atteggiamento assai restrittivo sulla questione, ritiene che la formulazione dell'istanza di limitazione possa essere presentata soltanto entro la maturazione delle preclusioni di cui all'articolo 183, sesto comma, c.p.c.: posizione che, a fronte di quanto obiettato *supra* in relazione al ritenere l'udienza di precisazione delle conclusioni quale termine ultimo per l'istanza di limitazione, a maggior ragione non può essere condivisa.

#### 3.4.7. Richieste reiterate di limitazione e set alternativi: rischio di abuso del diritto e/o di incostituzionalità?

A fronte di tutto quanto sin qui emerso, è chiaro che la *ratio* dell'istituto della limitazione è consentire al titolare del brevetto di riformulare le rivendicazioni a fronte di contestazioni avversarie per le

---

<sup>276</sup> Trib. Torino, 30 maggio 2014, conclusiva del procedimento R.g. 55/2010.

<sup>277</sup> BOGNI, *opp. cit.*

<sup>278</sup> AULETTA, *opp. cit.*, rif. nota 247.

quali si renda necessario ridurre l'ambito di esclusiva del brevetto così come concesso.

La limitazione, tuttavia, non deve trasformarsi nell'occasione per il titolare di procrastinare la fine del procedimento sino a quando la (nuova) formulazione non gli consenta di mantenere in vita, almeno in parte, il proprio brevetto.

Si renderebbe, dunque, necessario individuare dei limiti alla facoltà concessa al titolare, al fine di evitare la proponibilità di un susseguirsi, potenzialmente infinito, di richieste di limitazione del brevetto, le quali, non solo finirebbero per snaturare la *ratio* sottesa all'istituto, ma comporterebbero una paralisi del processo, che giungerebbe ad una conclusione in un tempo tutt'altro che rispettoso del principio costituzionale della ragionevole durata del processo ex articolo 111 Cost..

Anche la giurisprudenza sembra rilevare un possibile contrasto con i principi costituzionali regolatori del processo: si legge, infatti, in una recente pronuncia del Tribunale di Milano che «*se la normativa appare applicabile, certamente, [...] si tratta di norma speciale che confligge gravemente con i principi generali del processo e rischia di mettere in discussione anche la garanzia costituzionale di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.*»<sup>279</sup>.

Al fine di ovviare a tale potenziale contrasto tra la norma in discorso e la Costituzione, alcuni autori hanno sostenuto che l'istanza di limitazione possa essere presentata una sola volta nell'arco del giudizio, a fronte del fatto che tale unica facoltà sarebbe in ogni caso bilanciata dalla possibilità per il titolare di riproporre la suddetta istanza nei successivi gradi di giudizio<sup>280</sup>.

---

<sup>279</sup> Trib. Milano, 19 giugno 2015, n. 7643.

<sup>280</sup> BOSCARIOL DE ROBERTO, *La limitazione del brevetto in corso di causa*, *opp. cit.*, pag. 102, ove si legge che «*Tale interpretazione sembra individuare un soddisfacente punto di equilibrio, tenendo conto che il titolare potrebbe, anche per la prima volta, sottoporre al Giudice di secondo grado una riformulazione delle rivendicazioni*».

Un'interpretazione estensiva della norma in parola ed il suo sistematico utilizzo, soprattutto se meramente strumentale a trascinare per le lunghe il processo, potrebbe, a detta dei medesimi autori, qualificarsi addirittura quale «*abuso del processo*», posto che nel caso di specie si realizzerebbe «*un'utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, piegato ad obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal legislatore*»<sup>281</sup>.

A contestare una simile proposta di lettura, basterebbe dire anzitutto che l'articolo "una", lungi dall'aver qualsivoglia significato numerico, altro non è se non l'articolo indeterminativo riferito al termine "riformulazione", non foss'altro perché il legislatore, nel pieno rispetto dei canoni del corretto uso della lingua italiana, non avrebbe certo potuto scrivere "*in un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha la facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, la riformulazione delle rivendicazioni*".

In ogni caso, a fronte della proposizione di un'istanza di limitazione, il Giudice deve tenere bene a mente non solo il principio della ragionevole durata del processo, ma anche l'interesse delle parti in causa, e cioè l'interesse del titolare a mantenere in vita il proprio brevetto, almeno in parte, e quello del supposto contraffattore di non essere ritenuto tale a fronte della limitazione apportata al brevetto originale.

Entrambi questi interessi verrebbero disattesi qualora il Giudice dovesse decidere di non accogliere la (nuova) istanza di limitazione invocando il principio costituzionale di cui all'articolo 111 Cost.: allora sì che la *ratio* dell'istituto in parola verrebbe messa in discussione e verrebbe snaturata la funzione processuale della stessa.

Il divieto di un utilizzo estensivo della norma comporterebbe anche l'impossibilità per il titolare di formulare *set* alternativi di rivendicazioni da sottoporre al Giudice o al CTU in sede di Consulenza Tecnica d'Ufficio.

---

<sup>281</sup> BOSCARIOL DE ROBERTO, *opp. cit.*, pag. 103.

Una recente pronuncia del Tribunale di Milano ha affermato sul punto che *«se è vero che il terzo comma dell'articolo 79 C.P.I. prevede la facoltà per la parte di sottoporre al giudice in ogni stato e grado del giudizio una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda quale inizialmente depositata, tuttavia tale possibilità si deve risolvere in un'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»*<sup>282</sup>.

La sentenza, in altre parole, ravvisa la necessità che il titolare formuli un *set di claims* limitato singolo: ragionare in termini contrari significherebbe rimettere al giudice, ed indirettamente anche al CTU, la scelta di formulare nel miglior modo possibile le rivendicazioni, fino a pervenire al risultato della validità del titolo.<sup>283</sup>

Della stessa opinione, un'altra pronuncia del Tribunale di Milano, per la quale *«[...] il CTU è stato investito della espressione di uno o più pareri su possibili diverse riformulazioni ipotetiche del brevetto, quasi fosse un consulente di parte, così introducendo nella fase di contraddittorio tecnico una procedura para-amministrativa di selezione delle possibili rivendicazioni, secondo quanto una serie di richieste ausiliarie che certamente sono compatibili con la fase di rilascio (avanti all'EPO, o anche in sede nazionale), ma appaiono sicuramente estranee al processo civile, regolato dal principio della domanda e non dalla selezione ufficiosa della soluzione preferibile»*<sup>284</sup>.

Per la verità, si ritiene non vi siano particolari ragioni di natura giuridica che vietino la presentazione di più *set* alternativi di *claims* limitati al Giudice o al Consulente: le rivendicazioni le presenta sempre e comunque il richiedente nel pieno rispetto della limitazione

---

<sup>282</sup> Trib. Milano, 15 novembre 2012, in *Riv. Dir. Industriale*, 2/20104, pag. 87 e ss..

<sup>283</sup> BOSCARIOL DE ROBERTO, *opp. cit.*, pag. 104.

<sup>284</sup> Trib. Milano, 20 marzo 20014, n. 5425.

quale atto della parte, e al Giudice non si chiede certo di diventare un esaminatore o di proporre lui stesso delle rivendicazioni – attività che peraltro neppure l'esaminatore è chiamato ad eseguire -: egli continuerebbe a regolare il processo alla luce delle domande presentate dalla parte titolare del brevetto, accogliendole o rigettandole, ove ritenga che esse siano da considerare non ammissibili.

Quanto al Consulente, egli potrebbe certamente rivestire un ruolo attivo in merito alle *auxiliary requests* presentate dal titolare, con il quale potrebbe valutarle, nel pieno rispetto del contraddittorio con la controparte: d'altra parte, riconoscere un ruolo meramente passivo al CTU risulterebbe in netto contrasto con il ruolo sempre più attivo che l'ordinamento sia industrialistico che processualistico riconosce a tale fondamentale figura.<sup>285</sup>

Senza contare che attribuire un ruolo attivo al CTU comporterebbe anziché un allungamento dei tempi del processo, una loro velocizzazione, posto che le eventuali ulteriori riformulazioni, se depositate in corso di consulenza tecnica, verrebbero valutate *in primis* in quella sede, con conseguente sgravio per il giudicante.

Si registra, inoltre, una certa tendenza della giurisprudenza milanese a porre a carico del titolare, che abbia formulato più di una limitazione in corso di causa, le spese di causa.

Nella sopra citata sentenza milanese, si legge ancora «*la metodologia seguita nel presente procedimento ha determinato una superfetazione della fase del contraddittorio tecnico, di per sé priva di qualsiasi rilevanza processuale ed estranea al thema decidendum come ritualmente proposto, con molteplici scambi di memorie su questioni non conferenti, che hanno causato una ingestibile crescita dei tempi processuali, sottratta al controllo preventivo del giudice, che quantomeno dovrà avere conseguenze sul riparto delle spese*

---

<sup>285</sup> BOGNI, *opp. cit.*

*processuali (ponendosi quelle inutili a carico della parte attrice che le ha determinate, secondo il principio di cui all'articolo 92 c.p.c.)»<sup>286</sup>.*

#### 3.4.8. La sorte del contraffattore a seguito dell'accoglimento della limitazione ex articolo 79, comma 3, C.P.I

La più volte citata sentenza del Tribunale di Milano del 20 marzo 2014 fornisce un ulteriore spunto di riflessione.

*Il provvedimento recita: «quanto alle conseguenze di tipo risarcitorio, tuttavia, sussistono maggiori perplessità in ordine alla potenziale quantificazione, ove si consideri che il brevetto non viene convertito in relazione alle originarie rivendicazioni, ritenute suscettibili di ottenere una protezione diversa da quella richiesta, bensì in forza di un set profondamente emendato ex articolo 79 C.P.I., mediante l'introduzione di caratteristiche presenti nella sola parte descrittiva. Come già segnalato, i fatti “contraffattivi” antecedenti l'introduzione delle limitazioni “additive” di caratteristiche che l'inventore aveva originariamente ritenuto di escludere da – più ampio, ma invalido – perimetro della tutela, quale segnato dalle rivendicazioni, debbano essere considerati con particolari attenzioni, al fine di non minare quel giusto equilibrio tra l'equa protezione del titolare e la ragionevole sicurezza giuridica dei terzi imposto dall'articolo 52 C.P.I.»<sup>287</sup>.*

Tale pronuncia lascia trasparire la tendenza della giurisprudenza milanese ad avere un particolare occhio di riguardo per il contraffattore che abbia “subito” una limitazione del brevetto presentata in corso di causa dal titolare.

Siffatta tendenza fonda le proprie radici nella – non condivisibile – convinzione che la responsabilità del contraffattore si alleggerisca laddove la contraffazione sia stata accertata in un momento successivo alla proposizione, e suo conseguente accoglimento, dell'istanza di

---

<sup>286</sup> Idem.

<sup>287</sup> Trib. di Milano, 20 marzo 2014, 5425.

limitazione presentata dal titolare del brevetto, a fronte delle contestazioni di validità sollevate nei confronti del titolo.

Le ragioni di un simile trattamento di riguardo sarebbero da ricollegare al fatto che il contraffattore non avrebbe potuto prevedere le possibili limitazioni che il titolare del brevetto avrebbe avuto interesse a depositare in corso di causa per salvaguardare la propria privativa.

Ciò quindi introdurrebbe un *discrimen* di responsabilità del contraffattore a seconda che questi sia stato o meno capace di prevedere sia la possibilità di presentare una riformulazione delle rivendicazioni, che quella specifica limitazione.

Soltanto nel primo caso, il contraffattore verrebbe chiamato a rispondere della contraffazione posta in essere nonostante la consapevolezza che il brevetto avrebbe potuto essere emendato dal titolare, con conseguente responsabilità risarcitoria.

Nel secondo caso, invece, il contraffattore, per il solo fatto di aver continuato la propria attività nella convinzione di un altrui brevetto ritenuto invalido, ma poi limitato, meriterebbe di beneficiare di un trattamento più favorevole.

Ebbene, una simile impostazione non può essere senz'altro condivisa.

Come ampiamente emerso dall'analisi della norma effettuata nelle pagine precedenti, lo stesso articolo 79, comma 3, C.P.I. e il correlato articolo 76, comma 1, lett. c) C.P.I. garantiscono la salvaguardia del terzo potenziale contraffattore prevedendo il doppio limite sostanziale che la limitazione deve rispettare per essere ritenuta ammissibile.

Il rispetto di tali limiti, infatti, impedisce al titolare del brevetto di aggiungere "materia nuova" al trovato originale, "sorprendendo" il terzo con una esclusiva più ampia di quella apparente.

L'ordinamento, dunque, prevede già sufficienti tutele a salvaguardia dell'affidamento che il terzo potrebbe riporre nel brevetto così come

concesso ed impedisce che chi non era contraffattore prima della limitazione, lo diventi in seguito.

#### 3.4.9. Conclusioni

La limitazione del brevetto è l'istituto destinato a trovare applicazione là dove il titolare ritenga utile ridefinire i confini del proprio diritto di esclusiva, rimediando ad una formulazione che a posteriori si è rivelata essere troppo ampia e dunque esposta a possibili contestazioni di validità.

Ciò si verifica soprattutto ove emerga tecnica nota non conosciuta in precedenza perché non emersa nel corso del procedimento di brevettazione o perché opposta al titolo soltanto in sede di giudizio di nullità dal terzo supposto contraffattore.

La limitazione è stata protagonista di una profonda revisione effettuata dal legislatore in occasione del D. Lgs. del 13 agosto 2010, n. 131.

Il rinnovo dell'istituto si è reso necessario al fine di allineare quanto più possibile il sistema brevettuale nazionale a quello europeo di cui alla Convenzione sul Brevetto Europeo così come novellata da EPC 2000.

Prima della novella del 2010 al Codice della Proprietà Industriale, la limitazione era espressamente prevista solo come facoltà esercitabile in sede amministrativa, anche se già in quel periodo si registravano alcuni precedenti giurisprudenziali che ammettevano tale possibilità anche in sede giudiziale.

Una portata applicativa così ridotta dell'istituto si poneva però in contrasto con la procedura di limitazione europea centralizzata di cui agli articoli 105 *bis* – 105 *quater* CBE, introdotti nella CBE con la revisione effettuata a Monaco il 29 novembre 2000; nonché con l'articolo 138 della medesima Convenzione, il cui terzo comma, anch'esso introdotto a seguito di EPC 2000, prevede che “*Nelle procedure dinanzi ai tribunali o all'amministrazione competente,*

*concernenti la validità del brevetto europeo, il titolare del brevetto può limitare il brevetto modificando le rivendicazioni. Il brevetto in tal modo limitato serve da base alla procedura”*, facendo dunque espresso riferimento alla facoltà di limitazione in sede giudiziale.

Il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 131, quindi, ha innovato la disciplina della materia, in particolare introducendo, al comma terzo dell'articolo 79 del Codice, la riformulazione delle rivendicazioni in corso di causa, e sopprimendo il divieto di proposizione dell'istanza di limitazione mentre è pendente un giudizio di nullità.

La revisione della limitazione se, da un lato, ha assorbito gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sino a quel momento formati in merito all'istituto, ponendo fine al dibattito relativo alla proponibilità o meno dell'istanza in corso di causa, dall'altro, ha sollevato nuovi interrogativi, sia di natura sostanziale, sia di natura prettamente processuale.

Al momento tali interrogativi trovano risposta soltanto in parte, non condividendo né dottrina né giurisprudenza un'opinione comune sulla materia: sicché, oggi, molti delle questioni attinenti alla portata applicativa e alle modalità di attuazione della limitazione restano aperte.

In particolare, non si registra un orientamento costante in merito alla espressione «*in ogni stato e grado*» presente nella norma: vi sono, infatti, opinioni divergenti circa il momento preclusivo della proponibilità dell'istanza nel corso del giudizio e se essa, pur in assenza di un'espressa esclusione in tal senso, possa effettivamente essere avanzata per la prima volta in un giudizio incardinato avanti alla Suprema Corte di Cassazione.

Ancora, particolarmente dibattuta è l'efficacia *ex tunc* o *ex nunc* della riformulazione delle rivendicazioni apportata in corso di causa.

Numerosi autori sostengono che riconoscere la retroattività degli effetti della limitazione apportata dal titolare, significherebbe mettere a rischio la certezza giuridica dei terzi, che si ritroverebbero a cadere

in contraffazione, laddove non lo erano rispetto al titolo così come in origine concesso.

Tali argomentazioni, tuttavia, non paiono condivisibili: sia per il fatto che sotteso alla limitazione è rinvenibile il più generale principio di “equa protezione” al titolare, che regola l’interpretazione delle rivendicazioni e in forza del quale il legislatore garantisce che del brevetto venga salvato soltanto ciò che meritevole di tutela, restituendo al pubblico dominio ciò che non lo è; sia perché è la stessa norma a prevedere dei limiti ben precisi ed invalicabili che la limitazione deve rispettare per essere ritenuta ammissibile: ovvero il «contenuto della domanda» e «l’oggetto del brevetto», pena la nullità del brevetto.

Nello specifico, la disposizione normativa impone al titolare del brevetto che voglia procedere ad una riformulazione delle rivendicazioni di non oltrepassare, da un lato, il confine massimo entro il quale l’inventore può muoversi a seguito della concessione della privativa, e, dall’altro, gli vieta di “sorprendere” il terzo con una invenzione diversa da quella originale.

Sul punto, la giurisprudenza EPO è particolarmente ferma nell’ammettere che la riformulazione delle rivendicazioni è ammissibile solo e soltanto ove essa non importi l’aggiunta di materia nuova e si traduca nell’inserimento nelle rivendicazioni di caratteristiche o elementi del trovato deducibili in modo diretto e non ambiguo da ciò che era presente nel testo brevettuale sin dalla domanda originaria, con ciò suggellando un rapporto di costante complementarietà e necessaria intersecazione tra rivendicazioni e descrizione, cui viene, quindi, riconosciuto il ruolo non di mero strumento interpretativo, ma anzi di fonte cui attingere per limitare il brevetto.

Si ritiene, quindi, che la norma preveda già di per sé delle garanzie a tutela del terzo, che non potrà diventare contraffattore se prima non lo era, posto che il titolare non potrà in alcun caso trasformare completamente il trovato originario, dovendo attenersi al rispetto dei

limiti espressamente previsti dall'ordinamento nell'articolo 79, comma 3, C.P.I.

Discussa è parimenti la proponibilità di set di rivendicazioni alternativi, anziché di un unico set, o quantomeno un numero ristretto di nuove rivendicazioni, all'interno del medesimo processo: alcuni autori ritengono, infatti, che un utilizzo strumentale dell'istituto potrebbe tradursi in un "abuso del diritto" e, in particolare, nella violazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo di cui all'articolo 111 Cost..

Dubbi, invece, non paiono sussistere in merito alla natura di norma processuale dell'articolo 79, comma 3, C.P.I., con conseguente sua applicabilità anche ai giudizi incardinati prima della sua novella, e al fatto che la limitazione debba essere intesa quale "rinuncia" parziale al diritto sostanziale di esclusiva, sicché la relativa istanza deve necessariamente essere presentata al Giudice dalla parte, o comunque dal difensore che abbia ricevuto poteri in tal senso con procura speciale.

Il fatto che la limitazione sia un "atto di parte", porta molti ad interrogarsi anche in merito ad un possibile ruolo attivo del CTU nel corso del giudizio di nullità al fine di mantenere in vita il brevetto contestato e per ciò limitato: al momento non si registra una chiara tendenza in un senso piuttosto che nell'altro nella attuale giurisprudenza, tuttavia si ritiene che non sussistano motivi particolari per riconoscere a tale figura chiave del processo industrialistico soltanto un mero ruolo passivo. Anzi, proprio in forza del ruolo di primaria importanza che il CTU riveste in causa, quale supporto diretto del giudicante, si è dell'opinione che può ben suggerire le modalità di riformulazione delle rivendicazioni, anche in un'ottica di economia processuale.

Particolarmente ostica è, in ultimo, la posizione del contraffattore in termini risarcitori: la dottrina e la giurisprudenza si chiedono se non sia opportuno porre a carico del contraffattore un risarcimento del danno affievolito ove egli non abbia previsto in alcun modo la

limitazione del brevetto, differenziandolo in tal modo dal contraffattore che, invece, avrebbe avuto alte probabilità di prevedere non solo la limitazione in genere, ma anche quella specifica limitazione, con conseguente obblighi risarcitori pieni.

Da quanto detto, emerge quanto l'istituto della limitazione sia oggi ancora ampiamente dibattuto e verosimilmente lo sarà sino a quando dottrina e giurisprudenza inizieranno a prendere delle posizioni manifeste e unanimi in merito alle questioni cui si è fatto sin qui riferimento.

## **BIBLIOGRAFIA**

### **Dottrina**

AA.VV., *La proprietà (intellettuale) è un furto? Riflessioni su un diritto per il futuro*, Treviglio-Soveria Mannelli, 2007

ABRIANI-COTTINO-RICOLFI, *Diritto Industriale*, Padova, 2001

ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di diritto industriale*, Milano, 1960

AUTERI-FLORIDIA-MANGINI-OLIVIERI-RICOLFI-SPADA, *Diritto Industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, ed. 4°, 2012

BARBUTO, *Il ruolo centrale delle rivendicazioni nel sistema brevettuale europeo e nazionale*, in *Studi di Diritto Industriale in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, Tomo I

BOGNI, *La procedura nazionale di limitazione, da EPC 2000 alle applicazioni nazionali*, Atti del Convegno "L'Europa e le imprese innovative", Università di Parma, 30 ottobre 2015.

BONINI, *Commento all'articolo 172*, in AA.VV., *Il Codice della proprietà Industriale*, Padova, 2005, pag. 762 e ss.

BOSCARIOL DE ROBERTO, *Brevi osservazioni in tema di limitazione del brevetto in corso di causa*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2015, pag. 62

BOSCARIOL DE ROBERTO, *La limitazione del brevetto in corso di causa*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, II, pag. 101.

BOSOTTI, *L'interpretazione del brevetto nella giurisprudenza dell'EPO e dopo EPC 2000*, in *Il Dir. Ind.*, 2/2010, pag. 107 e ss.

BOSOTTI-MAURO-MODIANO, *EPC 2000, alcuni interessanti commenti*, *Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale*, maggio 2008

BOTTERO, *La riforma del codice della proprietà industriale*, Milano, 2011

- BRAMBILLA, *Riflessioni in materia di limitazione di brevetto*, in *Il Dir. Ind.*, 4/2009, pag. 305 e ss.
- CARTELLA, *Il brevetto perfezionabile: modifica della domanda e del brevetto, priorità interna, altri rimedi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2010, 1
- CARTELLA, *La conversione del brevetto nullo*, Milano, 1993.
- DI CATALDO, *Commento all'articolo 69*, in *Convenzione sul Brevetto Europeo – Commentario*, a cura di MARCHETTI, in *NLCC*, 1980, pag. 450
- DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e modello*, in SCHLESINGER, *Il codice civile. Commentario*, II<sup>a</sup> ed., Milano, 2000, sub. Artt. 2584-2594
- DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e modelli*, in *Il codice civile Commentario*, Milano, III ed., 2012
- DI CATALDO, *I brevetti per invenzioni e per modello*, in *Comm. Schlesinger*, sub. Artt. 2584-2594, II<sup>a</sup> ed., Milano, 2000
- DI CATALDO, *La storia infinita della cimetidina*, in *Dir. Ind.* 1994, 226 ss.
- DRAGOTTI G., *L'interpretazione dell'ambito dell'esclusiva ed il regime delle preclusioni nelle cause brevettuali*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, III
- DRAGOTTI, *Le invenzioni*, in *Trattato di diritto privato*, Vol.18, pag. 268
- FLORIDIA, *I brevetti per invenzione e modello. Codice della riforma nazionale*, Milano, 1980
- FLORIDIA, *Il Diritto al Brevetto*, in AA.VV., *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, IV ed., Torino, 2012
- FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006
- FLORIDIA, *L'invenzione farmaceutica nel sistema italiano dei brevetti, del brevetto nullo*, *Riv. Dir. Ind.*, 1986, I

- FRANCESCHELLI, *Brevetti, marchio, ditta, insegna*, Torino, 2003
- FRANZOSI, *Accorpare, integrare, riscrivere le rivendicazioni*, nota di commento a App. Milano, 18 gennaio 2000, in *Riv. Dir. Ind.*, 2000, pag. 227 ss.
- FRANZOSI, *Il concetto di equivalenza*, in *Il Dir, Ind.*, 2005, pag. 253 e ss.
- FRANZOSI, *L'interpretazione delle rivendicazioni*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, I
- FRANZOSI, *L'invenzione*, Milano, 1965
- FRANZOSI, *L'invenzione*, Milano, 1970
- FRANZOSI, *La determinazione dell'ambito di protezione del brevetto*, in *Il Dir, Ind.*, 1996, pag. 21 ss.
- FRANZOSI-SCUFFI, *Diritto Industriale Italiano*, Padova, 2014
- FRASSI-GIUDICI, *EPC 2000: una prima lettura*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2007, VI, pag. 205 ss.
- FRUSCALZO, *La limitazione del brevetto dopo il decreto correttivo*, in *Il Dir. Ind.*, IV, 2011, pag. 319 e ss.
- FRUSCALZO, *La priorità interna nell'ordinamento italiano: tra principio di uguaglianza e tutela delle invenzioni di perfezionamento*, in *Riv. Dir. Ind.* 2010, 4-5
- GALLI, *Il rilievo delle rivendicazioni e l'equivalenza*, in ID. (a cura di), *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, Milano, 2010
- GALLI, *Introduzione*, in AA.VV., *La proprietà (intellettuale) è un furto? Riflessioni su un diritto per il futuro*, Treviglio-Soveria Mannelli, 2007
- GALLI, *L'adeguamento a EPC 2000 e il nuovo approccio "realistico" alla tutela dell'innovazione*, in ID. (a cura di), *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, Milano, 2010
- GALLI, *L'uso sperimentale dell'altrui invenzione brevettata*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1998, I, pag. 17 e ss.

GALLI, *Per un approccio realistico al diritto dei brevetti*, in *Il Diritto Industriale*, 2010, II, pagg. 133 e ss.

GALLI, *Semplificazione e modelli europei per adattare le procedure alle esigenze della pratica*, in *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, Milanofiori Assago, 2010

GALLI-GAMBINO, *Codice Commentato della Proprietà Industriale e Intellettuale*, Utet, 2011

GHIDINI-DE BENEDETTI, *Codice della Proprietà industriale*, Il Sole 24 Ore, Milano

GIUDICI, *Brevi note sulle procedure di concessione dei titoli di proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005,

GRECO-VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, Torino, 1968

GUGLIELMETTI, *La contraffazione del brevetto per equivalenti*, in *Riv.Dir. Ind.*, 2000, I.

GUGLIELMETTI, *Le invenzioni e i modelli industriali dopo la riforma del 1979*, Torino, 1982

Guidelines for Examination in the European Patent Office, Nordlingen, 2015, reperibile al sito [www.epo.org](http://www.epo.org)

LANDES-POSNER, *An Economic Analysis of Copyright Law*, in *Jornal of Legal Studies*, 1989, 18

LIUZZO, *L'interpretazione del brevetto dopo EPC 2000*, in *Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale*, 2007, 12, 7

LUZZATTO, *Trattato generale delle privative Industriali*, Milano, 1914

MANGINI, *Delle invenzioni industriali, dei modelli di utilità e dei disegni ornamentali*, Bologna, 1987

MANNA, *Limitazione del brevetto in corso di causa: un'importante pronuncia del Tribunale di Milano*, in [www.diritto24.ilsole24ore.com](http://www.diritto24.ilsole24ore.com)

MARCHETTI, *Commento all'articolo 1 l. invenzioni*, in AA.VV., *Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti per*

*invenzioni industriali in applicazione della delega di cui alla legge 26 maggio 1978 n. 260. Commentario in NLCC, 1981, pag. 677 ss.*

MARCHETTI, *Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti per invenzioni industriali in applicazione della legge delega di cui alla legge 26 maggio 1978*, in NLCC, pag. 817

MARCHETTI-UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, V ed. Padova, 2012

MARESCA, *Estensione della tutela brevettuale*, in *Studi in Onore di Remo Franceschelli*, Milano, 1983, pag. 124 ss.

MARTUCCI, *La file history estoppel quale fonte di interpretazione del brevetto*, in *Notiziario Ordine Consulenti in P.I.*, 2012, I

*EPO Official Journal*, 2007, Ed. Spec. 4

PALLINI, *EPC 2000: una breve guida ai cambiamenti*, *Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale*, giugno 2007, pag. 15 ss.

PICCARRETA, TERRANO, *Il nuovo diritto industriale*, Milano, 2005

RAVÀ, *Diritto Industriale*, Torino, 1988

SARACENO, *La priorità interna*, in GALLI, *Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*, Milano, 2010, 82 ss.

SCUFFI, *La tutela dell'esclusiva brevettuale: estensione e limiti dei diritti di privativa industriale in ambito nazionale e comunitario*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, 1510 ss.

SCUFFI-FRANZOSI, *Diritto Industriale Italiano*, Assago, 2014

SCUFFI, *Diritto Processuale della proprietà industriale e intellettuale*, Giuffrè, 2009

SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, Padova, 2005

SENA, *Contenuto della domanda e oggetto del brevetto*, in *Studi in onore di Remo Franceschelli*, Milano, 1983

SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, in Tratt. CICU, MESSINEO, 4<sup>a</sup> ed., Milano, 2011

SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, in Tratt. CICU – MESSINEO, Milano, 1990

SENA, *L'esame preventivo di brevettabilità: invenzioni e modelli*, in *Studi in onore di Paola Frassi*, 2010

SENA, *L'interpretazione del brevetto*, Milano, 1955

SIROTTI-GAUDENZI, *Codice della Proprietà Industriale*, Santarcangelo di Romagna, 2005

UBERTAZZI, *Profili soggettivi del brevetto*, Milano, 1985

UBERTAZZI, *Modificazioni alla domanda e conversione del brevetto nullo*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1988, I

VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013

VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, ed. 7<sup>a</sup>, Milano, 2012

VISSER, *The Annotated European Patent Convention*, 2011, reperibile al sito [www.epo.org](http://www.epo.org)

\* \* \* \* \*

### **Giurisprudenza italiana**

Corte Cost., 20 marzo 1978, n. 20, in *Riv. Dir. Ind.*, 1978, II, pag. 3 e ss.

\* \* \* \* \*

Cass. Civ., 4 novembre 1987, n. 8099, in *GADI*, 1987, pag. 89 ss.

Cass. Civ., 8 agosto 1989, n. 3657 in *Riv. Dir. Ind.* 1989, II, 224 ss.

Cass. Civ., 16 novembre 1990, n. 11094, in *GC*, 1992, II, 739 ss.

Cass. Civ., Sez. I, 6 marzo 1995, n. 2575, in [www.foroitaliano.it](http://www.foroitaliano.it).

Cass. Civ., 1 settembre 1997, n. 8324, in *GADI*, 1997, 3574

Cass. Civ., 3 giugno 1998, n. 5445, in *GADI*, 1998, pag. 86 ss.

Cass. Civ., Sez. I, 4 settembre 1998, n. 8777, in *Giur. It.*, 1999, pag. 1232 ss.

Cass. Civ., 8 febbraio 1999, n. 1072, in [www.foroitaliano.it](http://www.foroitaliano.it)

Cass. Civ., sez. I, 20 luglio 2000, n. 9529, in *GADI*, 2000, 4072

\* \* \* \* \*

App. Milano, 28 gennaio 1972, in *GADI*, 1972, pag. 410 ss.

App. Milano, 8 aprile 1977, in *GADI*, 1977, pag. 442 e ss.

App. Milano, 24 dicembre 1976, in *GADI*, 1976, pag. 811 e ss.

App. Milano, 24 settembre 1985, in *GADI* 1985, pag. 751 ss.

App. Milano, 6 febbraio 1990, in *GADI*, 1990, pag. 192 ss.

App. Milano, 24 maggio 1994 in *GADI*, 1995, pag. 420 ss.

App. Milano, 6 dicembre 1996, in *Il dir. Ind.*, 1997, pag. 379 ss.

App. Milano, 3 aprile 1998, in *GADI*, 1998, pag. 383 ss.

App. Milano, 11 luglio 2000, in *Riv. Dir. Ind.* 2000, II, pag. 455 ss.

App. Milano, 19 gennaio 2001, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, II, pag. 273 ss.

App. Milano, 25 giugno 2002, in *GADI*, 2003, pag. 326 ss.

App. Torino, 20 marzo 1986, in *GADI*, 1987, pag. 141 ss.

App. Torino, 26 aprile 1988, in *Giur. It.*, 1988, I,2, pag. 638 ss.

App. Torino, 8 aprile 2006, n. 2295/06, ined., citata in BOSOTTI, *L'interpretazione del brevetto nella giurisprudenza dell'EPO e dopo EPC 2000*, in *Il Dir. Ind.*, 2/2010, pag. 112 ss.

App. Torino, 8 aprile 2009, ined., citata da CANTALUPPI, VENTURELLO, BOSOTTI, *opp. cit.*, pag. 95 ss.

App. Bologna, 18 marzo 1972, in *GADI*, 1972, pag. 622 ss.

App. Bologna, 8 marzo 2001 in *GADI*, 2001, pag. 684 ss.

App. Roma, 13 febbraio 1995, in *GADI*, 1995, pag. 874 ss.

App. Firenze, 7 settembre 1972, in *GADI*, 1972, pag. 1139 ss.

\* \* \* \* \*

- Trib. Bergamo, 22 marzo 2002, in *GADI*, 2002, pag. 754 ss.
- Trib. Bologna, 19 febbraio 2003, in [www.foroitaliano.it](http://www.foroitaliano.it)
- Trib. Bologna, 20 maggio 2004, in *GADI*, 2004, pag. 1114 ss.
- Trib. Bologna, 19 luglio 2005 in [www.dejure.it](http://www.dejure.it)
- Trib. Bologna, 19 giugno 2009, in *GADI*, 2009, pag. 996 ss.
- Trib. Bologna, 25 settembre 2009 in *GADI*, 2009, pag. 1173 ss.
- Trib. Bologna, 27 febbraio 2013, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com)
- Trib. Milano, 28 febbraio 1949, in *Foro Pad.*, 1949, I, pag. 685 ss.
- Trib. Milano, 10 aprile 1969, in *Riv. Dir. Ind.*, 1971, II, pag. 277 ss.
- Trib. Milano, 10 aprile 1972, in *GADI*, 1972, pag. 719 e ss.
- Trib. Milano, 22 marzo 1973, in *GADI*, 1973, pag. 526 ss.
- Trib. Milano, 20 settembre 1973, in *GADI*, 1973, pag. 1078 ss.
- Trib. Milano, 10 marzo 1975, in *GADI*, 1975, pag. 243 ss.
- Trib. Milano, 26 giugno, 1975, in *GADI*, 1975, pag. 505 ss.
- Trib. Milano, 20 dicembre 1993, in *GADI*, 1994, pag. 585 ss.
- Trib. Milano, 12 giugno 1995, in [www.foroitaliano.it](http://www.foroitaliano.it)
- Trib. Milano, 6 dicembre 1999, ined., citata in GALLI-BOGNI, *Commento all'articolo 52*, in GALLI-GAMBINO, *Codice Commentato della Proprietà Industriale e Intellettuale*, Utet, 2011, pag. 638
- Trib. Torino, 1 febbraio 2002, in *GADI*, 2002, pag. 580 ss.
- Trib. Milano, 25 giugno 2002, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, II, pag. 334 ss.
- Trib. Milano, 27 marzo 2004, in *GADI* 2004, pag. 972 e ss.
- Trib. Milano, 29 marzo 2007 in *GADI*, 5963, 1
- Trib. Milano (ord.), 7 giugno 2011, in *Dir. Ind.*, 5/2011, pag. 433 e ss.
- Trib. Milano, 27 luglio 2011, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com)
- Trib. Milano, 20 settembre 2011, ined.

Trib. Milano, 20 marzo 2014, n. 5425, ined.

Trib. Milano, 11 giugno 2014, n. 7708, in [www.diritto24.ilsole24ore.com](http://www.diritto24.ilsole24ore.com)

Trib. Milano, 3 febbraio 2015, n. 1407, ined.

Trib. Milano, 26 febbraio 2015, n. 2580, ined.

Trib. Milano (ord.), 10 marzo 2015, ined.

Trib. Milano, 19 giugno 2015, n. 7643, ined.

Trib. Modena, 12 maggio 1984, in *GADI* 1984, pag. 475 ss.

Trib. Modena, 17 ottobre 1994, in *GADI*, 1994, pag. 930 ss.

Trib. Modena, 5 marzo 1990 in [www.dejure.it](http://www.dejure.it).

Trib. Padova, 23 aprile 2002, in *Mass. Giur. Civ. Patavina*, 2006

Trib. Roma, 28 febbraio 1984, in [www.foroitaliano.it](http://www.foroitaliano.it)

Trib. Roma, 12 febbraio 2003 in *GADI*, 2005, pag. 146 ss.

Trib. Roma, 9 febbraio 2006, in *GADI*, 2006, pag. 638 ss.

Trib. Roma, 28 luglio 2008, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

Trib. Torino, 3 febbraio 1995, in [www.foroitaliano.it](http://www.foroitaliano.it)

Trib. Torino, 30 maggio 2006 in *GADI*, 5091/1

Trib. Torino, 22 dicembre 2006, n. 3609/06, ined., citato in BOSOTTI, *L'interpretazione del brevetto nella giurisprudenza dell'EPO e dopo EPC 2000*, in *Il Dir. Ind.*, 2/2010, pag. 112 ss.

Trib. Torino (ord), 7 aprile 2011

Trib. Tortona, 29 agosto 1996, in *GADI*, 1997, pag. 301 ss.

Trib. Varese, 10 ottobre 2002, in *GADI*, 2003, pag. 508 ss.

Trib. Venezia, 16 febbraio 2006, in *GADI*, 2007, pag. 194 ss.

Trib. Venezia, 30 settembre 2009, in [www.foroitaliano.it](http://www.foroitaliano.it)

Trib. Venezia, Torino, 11 aprile 2011, in *GADI*, 2011, pag. 962 ss.

Trib. Vicenza, 15 marzo 1974, in *GADI*, 1974, pag. 515 ss.

\* \* \* \* \*

Comm. Ricorsi, 31 marzo 2004, n. 20/04 citata in VANZETTI, *Considerazioni marginali sulla limitazione del brevetto*, in *Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale*, maggio 2006, pagg. 18 ss.

\* \* \* \* \*

### **Giurisprudenza comunitaria<sup>288</sup>**

#### *EPO Enlarged Board of Appeal*

G 2/88

G 9/91

G 11/91

G 1/93

G 2/95

G 1/03

#### *EPO Board of Appeal*

T 4/80

T 11/82

T 184/82

T 201/83

T 194/84

T 260/85

T 292/85

T 17/86

T 23/86

T 378/86

T 416/86

---

<sup>288</sup> Tutta la giurisprudenza citata è reperibile al sito [www.epo.org](http://www.epo.org).

T 170/87  
T 256/87  
T 301/87  
T 331/87  
T 134/88  
T 185/88  
T 238/88  
T 278/88  
T 182/89  
T 231/89  
T 426/89  
T 5/90  
T 54/90  
T 108/91  
T 245/91  
T 255/91  
T 552/91  
T 406/92  
T 1055/92  
T 82/93  
T 583/93  
T 284/94  
T 332/94  
T 382/94  
T 533/94  
T 534/94

T 786/95  
T 798/83  
T 818/95  
T 284/96  
T 823/96  
T 534/98  
T 65/00  
T 402/00  
T 521/00  
T 1206/01  
T 423/03  
T 731/03  
T 305/04  
T 464/05  
T 470/05  
T 1279/05  
T 154/06  
T 1407/06  
T 1772/06  
T 114/07  
T 248/12