



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA**

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

Ciclo XXVIII

L'attività inventiva:  
un'analisi comparatistica del giudizio di non evidenza  
in Cina, Stati Uniti ed Europa

Coordinatore:

Chiar.mo Prof. Pietro VAGLIASINDI

Tutor:

Chiar.mo Prof. Cesare GALLI

Dottoranda: Alice FRATTI



## SOMMARIO

CAPITOLO I.....	6
L'INVENZIONE COME SOLUZIONE ORIGINALE AD UN PROBLEMA TECNICO.....	6
Profili generali: il ruolo dell'attività inventiva nei sistemi brevettuali.....	6
Definizione di attività inventiva .....	10
Lo stato della tecnica: novità ed attività inventiva .....	18
Il salto inventivo nella dottrina e giurisprudenza italiane.....	30
1. L'impostazione tradizionale e la nozione di progresso tecnico .....	30
2. Il giudizio di non evidenza secondo l'impostazione tradizionale ....	37
Necessità di una ricostruzione in chiave oggettiva: il <i>problem and solution approach</i> dell'EPO .....	39
Il giudizio di non evidenza nella dottrina e giurisprudenza statunitense.	43
1. Dal <i>functional approach</i> ai <i>Graham Factors</i> .....	46
2. <i>KSR v. Teleflex</i> e il ridimensionamento del TSM .....	52
3. L'impatto di <i>KSR</i> e le prospettive più recenti .....	56
Una ricostruzione in chiave funzionale del <i>three steps approach</i> del SIPO .....	58
CAPITOLO II .....	66
IL GIUDIZIO DI NON EVIDENZA: PROFILI DI CONVERGENZA E PROSPETTIVE DI ARMONIZZAZIONE.....	66
Profili generali .....	66
L'identificazione della <i>closest prior art</i> .....	69
Il primo passaggio del <i>problem-solution approach</i> .....	69
La nozione di <i>analogous art</i> negli Stati Uniti .....	74
L'identificazione della <i>closest prior art</i> nel cd. <i>three steps approach</i> del SIPO.....	80
L'individuazione delle caratteristiche distintive e del problema tecnico oggettivo che l'invenzione risolve.....	82
L'identificazione del problema tecnico nel <i>problem solution approach</i> .....	85

Il ruolo del problema tecnico nel cd. <i>three steps approach</i> del SIPO..	87
La riformulazione del problema tecnico .....	89
L'indicazione del problema tecnico nel testo del brevetto.....	93
Le invenzioni di problema .....	104
La non ovvietà per il tecnico del ramo .....	109
1. Definizione di persona esperta del ramo nella dottrina e giurisprudenza italiana e nella <i>case law</i> dell'EPO .....	110
2. La nozione di PHOSITA negli Stati Uniti.....	113
3. La definizione di persona esperta del ramo in Cina .....	117
4. La <i>common general knowledge</i> .....	121
La cosiddetta regola <i>could-would</i> dell'EPO .....	130
<i>Motivation to combine</i> negli Stati Uniti.....	133
Il concetto di <i>obvious to try</i> .....	135
( <i>Segue</i> ) <i>Obvious to try</i> nel settore della chimica e delle biotecnologie .....	138
Il rischio di un'analisi <i>ex post facto</i> .....	144
 CAPITOLO III .....	 151
GLI INDIZI DI NON EVIDENZA.....	151
Profili generali .....	151
Il peso assunto dagli indizi di non evidenza e il loro valore indiziaro .....	153
Successo commerciale dell'invenzione e numero di licenze concesse .....	157
L'esistenza di un bisogno da tempo avvertito ( <i>long felt need</i> ) e di tentativi infruttuosi dei concorrenti .....	161
Effetto sorprendente e <i>bonus effect</i> .....	164
La nozione di pregiudizio tecnico .....	171
Pregiudizio tecnico e <i>teaching away</i> nella dottrina e giurisprudenza statunitense .....	174

CAPITOLO IV.....	179
L'INTERPRETAZIONE DEL BREVETTO E TEORIA DEGLI EQUIVALENTI.....	179
La centralità delle rivendicazioni.....	179
Interpretazione del brevetto e <i>doctrine of equivalents</i> negli Stati Uniti	183
Ruolo delle rivendicazioni e dottrina degli equivalenti in Italia .....	190
La teoria degli equivalenti in Cina.....	197
La dottrina degli equivalenti e le sue limitazioni .....	204
1. Interpretazione del brevetto e <i>file history</i> .....	204
2. Varianti descritte ma non rivendicate: la regola del <i>dedication to the public</i> .....	215
3. Contraffazione per equivalenti e ambito temporale .....	222
Conclusioni .....	228
Indice delle abbreviazioni.....	232
Bibliografia .....	233

## CAPITOLO I

### L'INVENZIONE COME SOLUZIONE ORIGINALE AD UN PROBLEMA TECNICO

#### Profili generali: il ruolo dell'attività inventiva nei sistemi brevettuali

L'invenzione per essere brevettabile deve implicare un'attività inventiva<sup>1</sup>, che, come è stato correttamente rilevato dalla miglior dottrina statunitense, non solo è il più importante requisito di brevettabilità, ma è anche il più difficile da applicare.<sup>2</sup>

L'attività inventiva è infatti un requisito fondamentale in ogni sistema brevettuale in quanto permette di attribuire il vantaggio competitivo consistente nella titolarità di un'esclusiva conseguente alla brevettazione solo a quel trovato che, seppur non precedentemente divulgato e quindi nuovo per il tecnico del ramo, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.<sup>3</sup>

Come si vedrà in prosieguo, per lungo tempo si è ritenuto che al fine di giustificare l'esistenza di un privilegio, ovvero di un monopolio che aveva ragione di esistere fintanto che esso fosse in grado di svolgere la funzione economico-sociale che il sistema gli assegna, questo accertamento implicasse un giudizio di valore circa la meritevolezza dell'invenzione.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Spesso indicata anche come altezza inventiva, originalità, salto inventivo, oppure in Italia prima della riforma del 1979 anche novità intrinseca, in contrapposizione al requisito della novità che in tal caso veniva qualificata come novità estrinseca.

<sup>2</sup> Così Chisum Donald, Ochoa Tyler, Ghosh Shubha, LaFrance Mary, *“Understanding Intellectual Property Law”*, 2° Ed., LexisNexis, 2011.

<sup>3</sup> Sul punto si veda in particolare l'analisi storica dell'istituto brevettuale e delle sue funzioni compiuta da Auletta Giuseppe, Mangini Vito, *“Delle invenzioni industriali dei modelli di utilità e dei disegni ornamentali. Della concorrenza, Art. 2584-2601”*, 3° Ed., Bologna-Roma, 1987, p. 6, ove viene rilevato che l'obiettivo di utilità generale a cui tradizionalmente viene ricondotta l'essenziale funzione della legislazione brevettuale è quella di *“fornire, con il riconoscimento all'inventore di una contropartita economica, un incentivo al progresso tecnico e alla diffusione delle innovazioni; obiettivo, peraltro, che non deve far dimenticare il carattere pur sempre eccezionale del monopolio brevettuale e l'esigenza di misurarne l'estensione ogniqualvolta debba procedersi all'individuazione dei poteri effettivamente attribuiti dalla legge al suo detentore”*.

<sup>4</sup> In questa prospettiva, la dottrina italiana ha infatti rilevato che l'attività inventiva assicura che il brevetto sia riservato *“non a chiunque realizzi qualcosa di nuovo, ma solo a chi realizzi un apporto dotato di una certa meritevolezza”* e che *“l'invenzione abbia un certo valore”*, così Di Cataldo Vincenzo, *“L'originalità dell'invenzione”*, Milano, 1983, p. 9 e p. 37.

L'espressione attività inventiva in sé considerata appare però tautologica, essendo evidente che sulla base di un'interpretazione puramente letterale del termine affermare che l'invenzione deve implicare attività inventiva equivale a sostenere che essa, per essere brevettabile, deve trarre origine da un processo inventivo, o in altri termini deve consistere in un'invenzione.<sup>5</sup>

Proprio per evitare l'ambiguità di questa formulazione, è apparso necessario individuare il suo preciso significato attraverso un'interpretazione concettuale del termine attività inventiva, che rimanga ancorata alla funzione (o meglio alle funzioni) che questo requisito di validità dell'invenzione svolge all'interno del diritto dei brevetti.

In questa prospettiva, all'attività inventiva viene prima di tutto riconosciuta una tipica funzione di sbarramento<sup>6</sup>, poiché il suo accertamento consente di evitare che venga accordata protezione ad un'idea di soluzione per il solo fatto che essa non sia compresa nello stato della tecnica e, al contempo, assicura che i benefici del diritto assoluto siano riservati solo alle invenzioni che comunque svolgono una funzione socialmente utile, poiché posseggono, almeno in senso lato, un *quid pluris* che le distingua rispetto ai momenti del normale e quasi naturale sviluppo della tecnica.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Così espressamente in tal senso si veda Ammendola Maurizio, *“La brevettabilità nella Convenzione di Monaco”*, Milano, 1981, pp. 123-124; per un'ampia disamina del concetto di invenzione si veda anche Franzosi Mario, *“Definizione di invenzione brevettabile”*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 2008, 18 e ss., spec. a p. 19, che rileva che se la definizione di invenzione fosse corretta *“dovrebbe essere possibile decidere con sicurezza, nei casi concreti, se una determinata ideazione tecnica è inventiva (non ovvia) o no”* poiché in questo caso basterebbe confrontarla con la definizione, e conclude poi (pp. 30-31) che ciò non risulta essere possibile, non tanto a causa dell'imperfezione della definizione di invenzione, ma in quanto esistono delle definizioni che *“consentono di verificare la corrispondenza dell'ente alla definizione, e altre che lo consentono meno perfettamente. A questo gruppo appartiene la definizione di invenzione”*.

<sup>6</sup> In tal senso Merges P. Robert, *“Uncertainty and the Standard of Patentability”*, in *High Tech. L.J.* 7, 1992, 1 e ss., spec. a p. 1, che ha rilevato che *“The statutory nonobviousness test serves a gatekeeping function; it seeks to reward inventions that, viewed prospectively, have a low probability of success”*; si veda anche Isenbarger Thomas, *“In Re Kubin's Reinvigorated Nonobviousness Standard for DNA Patents”*, in *Wis. L. Rev.*, 6, 2009, 1435 e ss., spec. a . 1437, che rileva che *“Nonobviousness is usually considered the most important requirement for patentability. It is more fundamental than the other requirements and thus serves as the gatekeeper to patentability”*.

<sup>7</sup> Così espressamente Falce Valeria, *“Profili pro-concorrenziali dell'istituto brevettuale”*, Milano, 2008, p. 208.

Proprio in relazione alla tipica funzione di sbarramento che viene pacificamente attribuita al requisito dell'attività inventiva in tutti i sistemi brevettuali moderni, particolarmente significativa risulta essere l'esperienza maturata in Cina, che negli anni più recenti da fabbrica del mondo è in breve tempo è divenuta non solo il più importante mercato mondiale, ma anche una nuova potenza nel campo della ricerca e dell'innovazione<sup>8</sup>, con un numero di depositi presso l'ufficio brevetti, il SIPO (*State Intellectual Property Office*), che nel solo anno 2015 supera il milione di domande, esattamente quante sono state nel medesimo anno le domande di brevetto depositate presso l'USPTO statunitense, il JPO giapponese e il KIPO sudcoreano.<sup>9</sup>

Tutto ciò impone di considerare la Cina come un importante *player* internazionale nel campo dell'innovazione e, dunque, a prescindere dalla maturità giuridica del sistema brevettuale in cui l'accertamento del livello inventivo si colloca, rende evidente come un'analisi in chiave comparatistica del giudizio di non evidenza non possa prescindere dal considerare gli sviluppi maturati anche in questo sistema di tutela dei brevetti che, come si vedrà diffusamente in prosieguo, è stato sviluppato partendo, quantomeno a livello normativo, dall'esperienza

---

<sup>8</sup> La Cina ormai da molti anni a questa parte ha introdotto una normativa di carattere fiscale particolarmente favorevole nei confronti delle imprese innovative; tra i numerosi interventi, si segnalano le *Administrative Measures for Certification of High and New Technology Enterprises Circular* (Circolare n. 32), frutto di un intervento congiunto del ministero della finanza, il ministero della scienza e l'amministrazione statale nel gennaio 2016, che ha modificato le regole per ottenere lo status di *High and New-Technology Enterprise* (HNTE), che comporta significativi incentivi fiscali, a partire da deduzioni su imposte sul reddito delle società, godimento di alcuni periodi di esenzione fiscale, deducibilità delle spese di ricerca sostenute anche al di fuori del territorio cinese ecc.

<sup>9</sup> World Intellectual Property Indicators report, pubblicato dalla WIPO nel 2016, p. 21, consultabile sul sito web [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_941\\_2016.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2016.pdf). Precisamente le domande depositate nel 2015 in Cina sono state 1.101.864, di cui 1.010.406 depositate da cittadini di nazionalità cinese, mentre nello stesso anno le domande depositate presso l'EPO sono state 160.028. Uno studio recente condotto sulle domande PCT nel periodo 2001-2009 ha però mostrato che la qualità dei testi brevettuali depositati in Cina sarebbe addirittura inferiore al passato, e ha concluso rilevando che “*The quality level of Chinese PCT applications achieves only 34% of the quality level of international PCT applications and decrease over time. Our results confirm that China’s rise in international patenting was achieved to the detriment of quality*”, così Boeing Philipp, Müller Elisabeth, “Measuring patent quality in international comparison - Index development and application to China”, ZEW discussion papers, 2015, pp. 25-26. Sul punto si veda anche Yangjin Li, “China’s Patent Boom”, in [www.trustinip.com](http://www.trustinip.com), 12 gennaio 2017, che rileva che le statistiche del SIPO del 2015 mostrano che i testi brevettuali depositati da cittadini cinesi sono composti in media da 7.3 pagine di descrizione e 7.8 delle rivendicazioni, a fronte delle 18.5 di descrizione e 14.4 delle rivendicazioni dei brevetti depositati da stranieri.

brevettuale europea, ma al contempo, ha elaborato taluni correttivi sulla falsariga dell'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale statunitense, che com'è noto è stata la prima a valorizzare ai fini della validità del brevetto la necessità di riscontrare "qualcosa di più" rispetto alla mera novità del trovato rispetto alla tecnologia preesistente.

All'attività inventiva in Cina viene però ancora apparentemente attribuita, seppur in termini marcatamente diversi rispetto al passato e probabilmente ormai solo formalistici, una funzione di utilità sociale, che denota l'idoneità dell'invenzione ad apportare un progresso tecnico non solo come utilità e convenienza del trovato, ma anche come specifico miglioramento e arricchimento del patrimonio tecnologico preesistente.<sup>10</sup>

La valutazione sociale sul contributo apportato dall'invenzione è, dunque, un filo conduttore nell'esame del livello inventivo, secondo una via che del resto era già stata seguita anche da noi prima dell'entrata in vigore della Convenzione di Monaco (e prima ancora negli Stati Uniti), che ha portato poi in tutti i sistemi brevettuali presi in esame all'abbandono, seppur in termini non espliciti per quanto appunto riguarda la Cina, del requisito del progresso tecnico come indice autonomo di brevettabilità, e ha dunque imposto di ricercare altrove un parametro oggettivo che consenta di individuare tra ciò che è nuovo, ciò che è davvero inventivo e dunque merita di essere brevettato.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Anche parte della dottrina italiana parla di "*funzione sociale del brevetto, che si esprime attraverso l'obbligo di divulgazione ... del quid che separa la soluzione raggiunta dal normale divenire della tecnica*", poiché "*il riassetto dei requisiti di brevettabilità ed in particolare dell'originalità in termini strettamente funzionali all'obiettivo di cogliere e premiare la ricerca tecnologica può contribuire a colorare l'istituto di un tratto solidaristico*", così Falce Valeria, "*Profili pro-concorrenziali dell'istituto brevettuale*", cit., pp. 224-225. Si veda anche Giannantonio Guglielmetti, "*Rileggendo Enaudi: giustificazione e scopo della tutela brevettuale per le invenzioni industriali*", in *Studi in onore di remo Franceschelli*, 1983, 25 e ss., spec. a p. 41, che osserva che "*Se lo scopo del brevetto è, come già diceva Enaudi, la creazione di un monopolio, non soltanto trattasi, come ha ben chiarito il Franceschelli, di un monopolio lecito, ma del sistema che..meno peggio di ogni altro consente di ottenere risultati positivi nell'interesse del singolo inventore e nell'interesse generale*".

<sup>11</sup> Anche la nostra giurisprudenza nazionale, come parimenti si vedrà, che ha attribuito uno specifico rilievo giuridico all'esistenza di un progresso tecnico ha comunque circoscritto il concetto all'interno di confini rigorosamente tecnici, trascurando "*il legame, da tempo affermato al di là dei nostri confini tra l'invenzione proteggibile e i vantaggi da essa arrecati all'umana esistenza*", così Ammendola Maurizio, "*La brevettabilità nella Convenzione di Monaco*", cit., p. 194.

Questo parametro obiettivo, depurato da una valutazione soggettiva di meritevolezza dell'invenzione, è stato individuato nella non evidenza del trovato rivendicato per la persona esperta del ramo rispetto allo stato della tecnica al quale, seppur in periodi storici diversi e attraverso elaborazioni giuridiche non del tutto convergenti, come si vedrà sono giunti tutti i sistemi brevettuali presi in esame nel presente scritto.

La non evidenza agli occhi del tecnico del ramo rappresenta, dunque, la necessaria chiave di lettura oggettiva per analizzare profili di convergenza nell'esame del giudizio sull'accertamento di questo requisito che, nonostante gli strumenti forniti dai diversi sistemi per soddisfare l'esigenza di obiettività e standardizzazione, presenta tuttavia ancora oggi un ampio margine di incertezza difficilmente eliminabile, rimanendo fortemente condizionato da elementi soggettivi e suscettibile di conclusioni quanto mai difformi nei diversi sistemi brevettuali.

### **Definizione di attività inventiva**

Nei sistemi brevettuali moderni, ed in particolare in quelli presi in esame nel presente scritto, l'attività inventiva ha, dunque, la funzione di distinguere tra ciò che è nuovo, nel senso di non divulgato in precedenza, ciò che agli occhi della persona esperta del ramo non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.

Il diritto americano, come si vedrà più diffusamente in prosieguo, è stato il primo a porre con chiarezza le problematiche relative alla necessità di prevedere un requisito ulteriore rispetto alla mera novità, che fosse in grado di distinguere tra ciò che è nuovo ciò che non risulta in modo evidente dallo stato dell'arte.

Un approfondimento in chiave comparatistica sull'esperienza statunitense appare dunque particolarmente utile, poiché negli Stati Uniti il giudizio di non evidenza è stato oggetto di una elaborazione giurisprudenziale molto articolata e di una lunga tradizione dottrinale, che ha condotto numerosi approfondimenti giuridici che tutt'oggi vengono seguiti come modello da altri sistemi brevettuali.

Il requisito dell'attività inventiva è stato per la prima volta oggetto di analisi, ancorché in termini ancora astratti, nella nota sentenza della Corte

Suprema *Hotchkiss v. Greenwood* del 1851, nella quale è stato osservato che ai fini della validità del brevetto fosse necessario riscontrare “qualcosa di più” rispetto alla mera novità del trovato rispetto alla tecnologia esistente.<sup>12</sup>

Questo principio è stato poi successivamente codificato dal Patent Act del 1952 alla Section § 103 del Title 35 U.S.C., che prevedeva che “*Un brevetto per un’invenzione rivendicata non può essere ottenuto, nonostante l’invenzione non sia manifestamente identica come dal disposto della sezione 102, se le differenze tra l’invenzione rivendicata e l’arte nota sono tali che l’invenzione nel suo insieme sarebbe stata ovvia prima dell’effettivo deposito per una persona dotata di ordinaria competenza riguardo alla tecnica a cui l’invenzione rivendicata è pertinente. La brevettabilità non deve essere negata in base al modo in cui l’invenzione è ottenuta*”.

Al requisito dell’*inventive step* (o nella terminologia americana, *nonobviousness*), come si è anticipato, viene attribuita una tipica funzione di sbarramento, assicurando che non vengano concessi titoli triviali, ossia pseudo invenzioni che non presentano alcunché di inventivo rispetto allo stato della tecnica, dovendo l’invenzione pur sempre presentare “*enough of a qualitative advance over earlier technology to justify what Tomas Jefferson called <the embarrassment of an exclusive patent>*”.<sup>13</sup>

La formulazione utilizzata dal legislatore americano, che per primo ha posto le basi per l’interpretazione dell’attività inventiva come non evidenza rispetto allo stato della tecnica, ha trovato puntuale riscontro nei testi internazionali, quali l’art. 33, 3° comma del *Patent Cooperation Treaty* (P.C.T) e l’art. 5 della Convenzione di Strasburgo, e da ultimo nella norma di cui all’art. 56 Convenzione sul Brevetto Europeo (C.B.E.), che prevede che “*un’invenzione è*

---

<sup>12</sup> Per un’analisi della sentenza della Corte Suprema *Hotchkiss v. Greenwood* si rinvia alle pp. 45-46.

<sup>13</sup> In tal senso si veda Mueller M. Janice, “*Patent Law*”, Wolters Kluwer, New York, 2016, p. 353. Sul punto si veda anche Holbrook R. Timothy, “*Patent Anticipation and Obviousness as Possession*”, in *Em. L. J.*, 65, 2016, 988 e ss., spec. a p. 993; si veda anche Glynn S. Lunney, Jr. & Christian T. Johnson, “*Not So Obvious After All: Patent Law’s Nonobviousness Requirement, KSR, and the Fear of Hindsight Bias*”, in *Ga. L. Rev.*, 47, 2012, 41 e ss., spec. a p. 42., che osservano che “*The whole point of the doctrine is to separate trivial advances from more substantial advances and to ensure that only the latter receive patents*”.

*considerata come implicante attività inventiva se, per una persona esperta del mestiere, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica”.*

Negli stessi termini anche l’art. 48 C.P.I., che ricalca la norma di cui all’art. 16 Legge Invenzioni come modificata dalla riforma di cui al D.P.R. 22 giugno 1979 n. 338, allineandola alle prescrizioni di cui all’art. 56 della Convenzione sul Brevetto Europeo, prevede che *“Un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica”.*

La dottrina più tradizionale ha in particolare osservato che il requisito dell’originalità consentirebbe di selezionare tra ciò che è obiettivamente nuovo nel senso di non identico o non equivalente, ciò che si eleva in maniera più qualificata dallo stato della tecnica e segna una *“linea di confine tra ciò che appartiene al divenire normale di ciascun settore, che potrebbe essere realizzato da qualunque operatore del settore, e quindi non merita il brevetto, e ciò che è frutto di un’idea che supera le normali prospettive di evoluzione del settore, che non è alla portata dei tanti che in esso operano, e quindi merita l’attribuzione del diritto esclusivo”*<sup>14</sup> e ha dunque la funzione di selezionare, tra tutto ciò che è nuovo, ciò che si *“differenzia in maniera qualificata dallo stato della tecnica”* non essendo da esso deducibile attraverso *“semplici e agevoli passaggi mentali”*.<sup>15</sup>

La norma in esame è stata, appunto, introdotta per la prima volta nel nostro sistema normativo con la riforma del 1979, al fine di adeguare la normativa esistente ad alcune importanti convenzioni internazionali di cui l’Italia era

---

<sup>14</sup> Così Vanzetti Adriano, Di Cataldo Vincenzo, *“Manuale di diritto industriale”*, 7° Ed., Milano, 2012, pp. 387-388. Per un’analisi critica a questa impostazione si rinvia alle pp. 40-41.

<sup>15</sup> Così Cass., 14 aprile 1988, n. 2965, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 1988, 2238; si veda anche Trib. Roma, 12 settembre 2001, *ivi*, 2002, 291. In dottrina si veda Sena Giuseppe, *“I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità”*, 4° Ed., Milano, 2011, p. 119, che rileva che *“Il delicato problema della novità (e dell’attività inventiva o novità intrinseca od originalità), consiste dunque nella determinazione del quantum di novità richiesto dall’ordinamento perché un trovato possa dirsi nuovo e quindi inventivo”*. In senso critico si veda Pagenberg Jochen, *“The evaluation of the inventive step in the European Patent System: more objective standard needed. Part One”*, in *IIC*, 9, 1/1978, 1 e ss., spec. a pp. 15-16, che osserva che dopo un’ampia disamina del significato anche letterale, del livello inventivo, osserva che *“the evaluation of nonobviousness does not consist in the measurement of distances from the state of the art, but in a qualitative evaluation of the difficulties of the inventive solution in relation to the knowledge and experience of the person skilled in the art”*.

firmataria, tra le quali la Convenzione di Strasburgo sull'unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d'invenzione, sottoscritta il 27 novembre 1963 e la Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973.

In senso critico, è stato però rilevato in dottrina che l'adozione di un giudizio secondo cui l'invenzione per essere validamente brevettabile non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica "*opera certamente nel senso dell'abbassamento del gradiente di originalità*", poiché anche uno sforzo non particolarmente intenso verrebbe premiato con la concessione del brevetto<sup>16</sup>; questa nuova formulazione rappresenterebbe poi un allargamento rispetto al precedente requisito di originalità, in quanto riconosce sussistere attività inventiva anche nei casi in cui, pur risultando l'invenzione dallo stato della tecnica, ciò non lo sia in modo evidente per il tecnico del ramo.<sup>17</sup>

La valutazione dell'attività inventiva, rispetto a quella più oggettiva che caratterizza il giudizio di novità, avrebbe poi una "*natura più marcatamente qualitativa, oltre che quantitativa, nell'apprezzamento della altezza (step)*" che il trovato deve presentare rispetto all'intero stato della tecnica anteriore.<sup>18</sup>

Al pari del requisito di novità, anche l'attività inventiva si determina in rapporto alle conoscenze anteriori, venendo però qui in considerazione una valutazione di non evidenza rispetto non già alle singole anteriorità isolatamente considerate, ma al complesso delle conoscenze ed alle indicazioni cui l'inventore avrebbe potuto attingere per risolvere il problema tecnico obiettivo sotteso al trovato ed al quale esso offre una risposta.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> In tal senso si veda Auteri Paolo, Floridia Giorgio, Mangini Vito Maria, Olivieri Gustavo, Ricolfi Marco, Rosaria Romano, Spada Paolo, "*Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*", 4° Ed., Torino, 2012, p. 269.

<sup>17</sup> In tal senso si veda Guglielmetti Giannantonio, "*Le invenzioni e i modelli industriali dopo la riforma del 1979*", Torino, 1982, p. 43.

<sup>18</sup> Così Musso Alberto, "*Brevetti per invenzioni industriali e modelli di utilità*", Zanichelli, Torino, 2013, p. 155. E' stato anche rilevato in dottrina che la valutazione del gradiente di difficoltà soggettiva e di oggettivo incremento del patrimonio tecnologico che venga reputato necessario per accedere al livello di brevettabilità non può che essere "*soggettiva ed in parte discrezionale*", in tal senso si veda Auteri Paolo, Floridia Giorgio, Mangini Vito Maria, Olivieri Gustavo, Ricolfi Marco, Rosaria Romano, Spada Paolo, "*Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*", 5° Ed., Torino, 2016, p. 274.

<sup>19</sup> Così Galli Cesare, Bogni Mariangela, "Il requisito di brevettabilità dell'attività inventiva", in Galli-Gambino (a cura di), *Codice Commentato della Proprietà Industriale ed Intellettuale*, Torino, 2011, pp. 580-581.

A queste medesime conclusioni sembra essere in effetti giunta anche la normativa brevettuale cinese, che interpreta il requisito di attività inventiva in termini di non evidenza dell'apporto inventivo agli occhi del tecnico del ramo rispetto allo stato della tecnica; questo riconoscimento tuttavia, come si vedrà, non risulta tutt'oggi codificato nella Legge Brevetti del 2008<sup>20</sup>, ed ha dunque dovuto necessariamente trovare spazio tra le rigidità del sistema, riconducibili ad un approccio marcatamente pubblicistico, che valorizza ancora il profilo della meritevolezza dell'invenzione per lo sviluppo del bene comune.

Il requisito dell'attività inventiva viene disciplinato alla norma di cui art. 22, 3° comma della Legge Brevetti che, a parte qualche modifica di carattere formale, risulta del tutto conforme a quanto indicato nella Legge Brevetti adottata nel 1984, che costituisce il primo testo legislativo in materia brevettuale.<sup>21</sup>

La norma in esame prevede, dunque, ancora oggi che un'invenzione implica attività inventiva, ed è dunque brevettabile, se “*as compared with the existing technology the invention has prominent and substantive features and*

---

<sup>20</sup> La Legge Brevetti attualmente in vigore è stata da ultimo emendata il 27 dicembre 1984, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 1° aprile 1995. E' da segnalare che un nuovo progetto di revisione della Legge Brevetti del 2008 è stato sottoposto alla procedura di commenti pubblici il 2 dicembre 2015 da parte del SIPO. Sul punto si veda Jiao Yan, “Recommendation of revised draft of the Patent Law (Draft for Review)”, in *China Patents & Trademarks*, II, 2016, 32 e ss.

<sup>21</sup> Prima dell'emanazione della Legge Brevetti del 1984, la protezione brevettuale in Cina ha visto l'alternarsi di periodi caratterizzati dall'emanazione di normative settoriali e di periodi di totale assenza di protezione. Le prime norme a tutela delle invenzioni, le *Awarding Procedures for Manufacturing Craftsmanship*, vennero emanate dall'imperatore Guangxu dalla dinastia Qing nel 1898 e poi successivamente sostituite dalle *Interim Reward Regulations for Technologies and Crafts* nel periodo repubblicano, che prevedevano la concessione di un periodo di esclusiva di 5 anni, escludendo però dalla protezione le invenzioni nei settori medico e alimentare, così Xiang Wang, “Chinese patent law and patent litigation in China”, in *Maryland Series in Contemporary Asian Studies*, 1998, p. 6 e ss. Nell'1° ottobre 1949, a seguito della fondazione della Repubblica popolare cinese tutte le leggi precedentemente in vigore vennero abolite e, solo l'anno successivo, il nuovo governo emanò le *Interim Regulations on Protection of the Rights of Invention and Patent* di carattere sostanzialmente premiale, sulla falsariga della corrispondente normativa emanata dall'ex Unione Sovietica, che prevedevano la concessione di un certificato di invenzione con diritti di esclusiva che andavano dai tre ai cinque anni, solo nel caso in cui l'invenzione venisse ritenuta idonea a soddisfare interessi nazionali o comunque creasse un beneficio della collettività, il che sostanzialmente comportava che l'esclusiva veniva circoscritta alle invenzioni nel settore farmaceutico o della tecnologia militare, sul punto si veda anche la chiara disamina in Luo Li, “*Intellectual Property Protection of Traditional Cultural Expressions: Folklore in China*”, Springer Science & Business, 2014.

*represents a notable progress*".<sup>22</sup>

Secondo questo approccio dunque, solo le invenzioni che forniscano un apporto significativo allo sviluppo del progresso tecnico e presentino caratteristiche sostanziali e rilevanti potrebbero essere oggetto di valida brevettazione, anche se appare evidente come questa rigida formulazione non sia in grado di per sé di fornire una concreta indicazione agli interpreti per selezionare tra ciò che è nuovo, ciò che non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.<sup>23</sup>

I concetti astratti di "*prominent substantive features*" e "*notable progress*" rappresentano infatti il retaggio dell'adozione del sistema di tutela brevettuale di origine sovietica, e ad essi sottende dunque un'impostazione socialista basata sulla necessaria prevalenza dell'interesse pubblico rispetto a quello dell'inventore, a cui è sottesa l'esigenza di premiare solo quelle invenzioni che presentino "*an obvious advantage and marked difference over existing technology*" e forniscano una soluzione "*to a problem that a particular society has wanted to resolve for a long time, or have a surprising result, or lead to a new trend of technology development*".<sup>24</sup>

Alla concezione di attività inventiva come progresso rispetto allo stato della tecnica a cui è sottesa infatti l'esigenza, fortemente percepita in un paese di impostazione socialista come la Cina, di sottoporre l'idea inventiva ad un giudizio di meritevolezza, poiché si ritiene che ogni qualvolta il brevetto venga attribuito ad un'invenzione non idonea a costituire un progresso tecnico rispetto allo stato dell'arte venga frustrato l'interesse pubblico alla promozione dello sviluppo e del progresso della nazione.

---

<sup>22</sup> Anche in Cina, le *Guidelines* del SIPO al punto 3, Capitolo IV, Parte II, chiariscono che il giudizio di non evidenza dell'invenzione potrà essere condotto solo nel caso in cui venga prima accertata la sussistenza del requisito di novità.

<sup>23</sup> Art. 22, 3° comma Legge Brevetti, "*Il requisito dell'originalità richiede che, rispetto alle soluzioni tecniche esistenti, l'invenzione possieda sostanziali e rilevanti particolarità e costituisca un evidente progresso*", traduzione di Formichella Laura, Toti Enrico, "*Leggi tradotte della Repubblica popolare cinese*", Giappichelli, 2014, p. 13.

<sup>24</sup> In tal senso si veda Xiang Wang, "*Chinese patent law and patent litigation in China*", *cit.*, p. 16. Sul punto si veda anche Stefan Luginbuehl, Peter Ganea, "*Patent Law in Greater China*", Edward Elgar Pub, 2014, p. 53.

Nonostante questa definizione formalistica e di difficile applicazione pratica dei due indici di attività inventiva, come si vedrà diffusamente alle pp. 61-67, alle quali si rinvia, le *Guidelines for Patent Examination* del 2017, Parte II, Capitolo IV, forniscono un'interpretazione del concetto di “*prominent substantive features*”<sup>25</sup> in termini di non ovvietà rispetto allo stato della tecnica, anche se a fronte di evidenti distorsioni, che si ripercuotono sulle motivazioni delle decisioni degli esaminatori e delle corti giudiziarie.<sup>26</sup>

Questo meccanismo appare, dunque, frutto di evidenti forzature, che mostrano come il sistema brevettuale cinese abbia necessità di adeguarsi agli standard internazionali, abbandonando il presupposto storico del progresso che richiama i valori socialisti, come parimenti avviene anche nella legislazione sul diritto dei marchi.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> In particolare, il punto 2.2. prevede che con il termine “*prominent substantive features*” si intende che “*having regard to the prior art, it is non-obvious to a person skilled in the art. If the person skilled in the art can obtain the invention just by logical analysis, interference, or limited experimentation on the basis of the prior art, the invention is obvious and therefore has no prominent substantive feature*”.

<sup>26</sup> *Guidelines for Patent Examination* emanate con l'ordinanza n. 74 del 2017 dallo State Intellectual Property Office (SIPO), entrate in vigore il 1° aprile 2017. Si segnala in particolare che questo recente emendamento alle *Guidelines* precedenti, emanate il 1° febbraio 2010, non apporta modifiche alle parti relative all'accertamento dei requisiti di brevettabilità, ma introduce esclusivamente alcune specifiche relative ai principi e metodi per attività mentali (parte II, capitolo 1, punto 4.2), programmi per elaboratori (parte II, capitolo 9, paragrafi 2, 3 e 5.2), il giudizio di nullità (parte IV, capitolo 3, paragrafi 4.2, 4.3 .1, 4.6.2 e 4.6.3) e termini delle procedure amministrative (Parte V, capitolo 7, paragrafi 7.4.2 e 7.4.3).

<sup>27</sup> La protezione dell'interesse del pubblico come baricentro della tutela del marchio, e in generale dei segni distintivi, si riflette anche nella più recente riforma della Legge Marchi cinese entrata in vigore il 1° maggio 2014, che, pur prevedendo passi avanti rispetto alla normativa precedente, non ha colto l'occasione per discostarsi da una protezione del marchio ancorata al presupposto dell'inganno del pubblico (“*misleading the public*”), al fine di tutelare il marchio nei confronti di un pregiudizio al carattere distintivo e alla sua reputazione, e dunque, in assenza di rischi confusori pur latamente intesi; e ciò dimostra che permane la necessità, per le imprese che intendono difendere i loro marchi in Cina contro operazioni di agganciamento non confusorio, di agire “per linee interne” rispetto a questa nozione (ossia presentando il loro caso in modo da tale da far emergere profili di ingannevolezza del pubblico), cercando di ricondurre alla confondibilità, estensivamente interpretata, anche ipotesi che non vi rientrano in senso proprio, ma si prestano ad esservi comunque ricondotte, sia pure a prezzo di qualche forzatura, secondo una via che del resto era già stata seguita anche da noi (e prima ancora negli Stati Uniti) per colmare le lacune del sistema, anteriormente all'introduzione di una tutela specifica contro la *dilution* e il parassitismo. Sul punto si veda Galli Cesare, Fratti Alice, “La contraffazione dei segni distintivi registrati e non registrati in Cina: la lunga marcia dalla tutela contro la confondibilità a quella contro il parassitismo”, in *Dir. Ind.*, III, 2014, 219 e ss. e, con specifico riferimento all'uso parodistico del marchio, Fratti Alice, “La cultura del falso in Cina: un'analisi comparativa della parodia del marchio in Cina, negli Stati Uniti e in Italia”, in *Dir. Ind.*, VI, 2013, 551 e ss.

In via preliminare, risulta anche importante notare che il sistema brevettuale cinese prevede delle regole speciali per l'accertamento della validità dei cd. "brevetti non convenzionali", ovvero le invenzioni diverse da quelle del settore della meccanica.

In particolare, nel Capitolo X, Parte II delle *Guidelines* del SIPO sono state codificate norme specifiche per l'accertamento dell'attività inventiva di un composto chimico, di un microorganismo, e in generale delle invenzioni di ingegneria genetica, segnatamente per l'accertamento della validità di un brevetto il cui oggetto sia un gene, vettore ricombinante, trasformante, cellule fuse, o anticorpo monoclonale.<sup>28</sup>

Da questo punto di vista, la legislazione brevettuale cinese può essere senz'altro definita "*industry-specific*" poiché, come quella italiana, valorizza le peculiarità di taluni settori, diversi dalla meccanica ove l'istituto brevettuale è nato ed è stato sviluppato, successivamente emersi, come la chimica, l'elettronica, la bioingegneria, l'informatica e le biotecnologie<sup>29</sup>, che hanno posto in luce problemi nuovi, tipici di ciascun settore, che sono stati risolti creando per via giurisprudenziale o legislativa una normativa specifica.<sup>30</sup>

Proprio sotto questo profilo, negli Stati Uniti si è assistito ad un acceso dibattito circa la necessità di imporre a livello legislativo regole specifiche per la tutela delle invenzioni in taluni settori emergenti in un sistema giuridico, come appunto quello statunitense, caratterizzato dalla creazione giurisprudenziale del

---

<sup>28</sup> Sul punto si veda Yi-Chen Su, "What About Know-How: Heightened Obviousness and Lowered Disclosure is Not a Panacea to the American Patent System for Biotechnology Medication and Pharmaceutical Inventions in the Post-KSR Era", in *Marq. Intell. Prop. L. Rev.*, 14, 2010, 321 e ss., spec. a p. 348.

<sup>29</sup> Per un esame in chiave comparatistica sulle invenzioni biotecnologiche si rimanda a Han Weiwei, "*Comparative Analysis of Patenting Biotechnology Inventions in the U.S., Europe, Japan and China*", in MIPLC Master Thesis Series, 2012.

<sup>30</sup> In tal senso si veda Vanzetti Adriano, Di Cataldo Vincenzo, "*Manuale di diritto industriale*", cit., p. 381, e più diffusamente a p. 483 e ss.; sul punto si veda anche Di Cataldo Vincenzo, "*I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e modelli. Artt. 2584-2594*", 3° Ed., Milano, 2012, p. 166, che osserva che "*brevetto della meccanica e brevetto chimico sono soggetti, quanto all'estensione del brevetto di prodotto, a regole parzialmente diverse ...essendo il composto chimico normalmente suscettibile di più usi, e non essendo individuabile a priori il nesso tra struttura e funzione, l'espressione brevetto di prodotto non può avere, per il brevetto chimico, neppure quel valore processuale di presunzione di equivalenza del nuovo uso all'uso noto, che...per la meccanica è ricavabile dall'art. 2729 c.c.*".

diritto e dalla forza, quantomeno come si vedrà persuasiva, del precedente giudiziario.

È stato in particolare rilevato che la legislazione brevettuale “*is meant to be industry and technologically neutral*”, in particolare per quanto riguarda l’accertamento della non evidenza dell’invenzione, e che dunque ogni necessario adattamento alle peculiarità dello specifico settore in cui l’invenzione si colloca viene condotto attraverso l’interpretazione del ruolo e delle cognizioni tecniche da attribuire al modello di persona esperta del ramo (PHOSITA).<sup>31</sup>

Tuttavia, è stato allo stesso tempo osservato che, anche se la legge brevetti può apparire “*technology-neutral in theory, it is technology-specific in application... offering different and fact-sensitive standards of disclosure and obviousness for different technologies*”: e proprio per questo motivo, una chiara e specifica definizione del modello di persona esperta del ramo per ciascun settore appare cruciale e sarà l’unica via che consentirà alle corti giudiziarie “*to avoid making bad decisions because they did not understand the technology in question, or because they felt bound by a prior court’s discussion of the level of skill in the art. It will not address the larger policy problems that result from the industry-specific nature of innovation..Nevertheless, if we are to optimize patent policy, getting the PHOSITA right is at least a step in the right direction*”.<sup>32</sup>

### Lo stato della tecnica: novità ed attività inventiva

Alla luce delle considerazioni che precedono, possiamo dunque osservare che, nonostante le differenze esistenti a livello definitorio, tutti e tre i sistemi presi in esame partono da un presupposto comune: l’interpretazione del requisito dell’attività inventiva in termini di non ovvietà rispetto allo stato della tecnica.<sup>33</sup>

In questa sede appare dunque opportuno delineare brevemente le differenze esistenti nell’interpretazione del concetto di stato della tecnica in

---

<sup>31</sup> Così Cotropia A. Christopher, “Predictability and Nonobviousness in Patent Law After KSR”, in *Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev.*, 20, 2014, 391 e ss., spec. alle pp. 431-432.

<sup>32</sup> In tal senso Burk Dan, Lemley Mark, “Is Patent Law Technology-Specific?”, in *Berkeley Tech. L.J.*, 17, 2002, 1155 e ss., spec. a p. 1191.

<sup>33</sup> Vengono spesso utilizzati come sinonimi dello stato della tecnica i concetti di “arte nota”, “tecnica nota”, “conoscenze anteriori”, “anteriorità” o “*prior art*”.

chiave comparatistica, che risultano preliminari per comprendere eventuali profili di convergenza nell'esame del giudizio di non evidenza che viene condotto nei tre diversi sistemi brevettuali presi in esame.

Particolarmente significativa, in quest'ultima prospettiva, è stata l'elaborazione dottrinale italiana, che definisce lo stato della tecnica rilevante al fine di condurre il giudizio di non evidenza come un patrimonio mobile in continuo e progressivo accrescimento, che risulta formato da un certo numero di informazioni e realizzazioni che si presentano inizialmente al tecnico in maniera disaggregata e solo successivamente vengono aggregate attraverso quello che viene ritenuto il primo contributo dell'inventore.<sup>34</sup>

Lo stato della tecnica deve essere ricostruito attraverso una valutazione *ex ante* andando a fotografare la situazione dell'evoluzione tecnologica e dei processi scientifici fino al momento storico in cui è stata depositata la domanda di brevetto.<sup>35</sup>

La definizione di stato della tecnica che rileva, con alcune precisazioni di cui di seguito si dirà, ai fini del giudizio di non ovvietà è rinvenibile nella norma di cui all'art. 46, 2° comma C.P.I., che disciplina il requisito della novità dell'invenzione, prevedendo che lo stato della tecnica è costituito da *“tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo”*.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> In tal senso si veda Guglielmetti Giovanni, “Tutela “assoluta” e “relativa” del brevetto sul nuovo composto chimico, originalità dell'invenzione e dinamiche della ricerca”, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, 765 e ss., spec. a p. 772 e Vanzetti Adriano, Di Cataldo Vincenzo, *“Manuale di diritto industriale”*, cit., p. 408.

<sup>35</sup> Così Ghidini Gustavo, De Benedetti Fabrizio, *Codice della Proprietà industriale*, Milano, 2006, p. 137.

<sup>36</sup> Secondo l'interpretazione del requisito di novità accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza nazionali, un brevetto non è nuovo quando è fotograficamente identico ad una singola anteriorità già esistente nello stato della tecnica. Il giudizio di novità, al contrario di quello relativo alla sussistenza del requisito dell'attività inventiva, è dunque sostanzialmente un giudizio di identità tra l'anteriorità e il brevetto oggetto di esame. In particolare in giurisprudenza si è affermato che *“Un'invenzione è priva di novità quando, considerata nel suo complesso, risulti anticipata in tutti i suoi elementi da un'anteriorità che riproduca integralmente i medesimi elementi”* (così App. Milano, 28 febbraio 2003 in [www.utetgiuridica.it](http://www.utetgiuridica.it)) e che la novità di un brevetto va esclusa solo *“dall'anticipazione totale operata da un unico documento anteriore”* (così Trib. Milano, 28 dicembre 2000, *ivi*); e così pure in sede EPO si è chiarito che *“when the invention is compared for*

La dottrina italiana distingue tra due diverse situazioni idonee a privare il brevetto del requisito di novità, la predivulgazione, che si verifica quando l'invenzione è stata resa accessibile al pubblico dallo stesso inventore o da un terzo, purché non abusivamente, e l'anteriorità, che consiste quella situazione "normale" in cui l'invenzione risulta anticipata da un insegnamento già appartenente allo stato della tecnica.<sup>37</sup>

La predivulgazione del trovato, sia che sia avvenuta volontariamente o involontariamente, pregiudica la possibilità della costituzione del bene immateriale, poiché nei confronti di un'invenzione divulgata "*l'esclusiva non può più assolvere quella funzione di stimolo e premio che altrimenti assolve*" per la possibilità "*di una sua generale utilizzazione*".<sup>38</sup>

Non rileva però la circostanza che la diffusione del trovato sia avvenuta su scala limitata, poiché è sufficiente anche la mera potenzialità che la conoscenza si diffonda, a prescindere dal fatto che la comunicazione sia rivolta ad una persona o ad un numero indeterminato di destinatari<sup>39</sup>, ma risulta necessario che la comunicazione sia comunque rivolta a persone in grado di comprendere il messaggio, o comunque di riferirlo in modo tale che chi lo apprenda lo possa

---

*novelty purposes with the state of the art ... this must be done only on the basis of each element of prior art taken as a whole*" (così T 153/85, OJ 1988, 1; T 124/87, OJ 1989, 491; T 233/90, T 904/91, tutte reperibili in [www.epo.org](http://www.epo.org)). Secondo una diversa, e più corretta, interpretazione più recente in conformità a quanto previsto dall'art. 56 C.B.E. e alla *case law* delle EPO il requisito di novità sussiste ogni qualvolta il trovato non è desumibile in modo diretto e non ambiguo sempre da una singola anteriorità (così T 194/84, T402/00, T423/03, T 284/94, T 727/00 e T 296/96). Sul punto, si vedano ad esempio Trib. Milano, 18 settembre 2015, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2015, 1412 e ss., che ha osservato che "*la novità del trovato può essere negata se questo è stato descritto direttamente e in maniera non ambigua in un singolo documento di arte nota; al contrario, gli insegnamenti derivanti dalle combinazioni di due o più documenti di arte nota assumono rilevanza soltanto sotto il profilo dell'attività inventiva*", Trib. Roma(ord.), 9 gennaio 2015, *ivi*, 712 e ss. che ha osservato che "*Deve escludersi il difetto del requisito della novità qualora non sia ravvisabile una esatta sovrapposizione tra l'invenzione brevettata e una anteriorità, e comunque ove sia possibile per l'esperto del settore desumere direttamente e in modo non ambiguo dall'antiorità stessa le caratteristiche dell'invenzione*".

<sup>37</sup> Così Auteri Paolo, Floridia Giorgio, Mangini Vito Maria, Olivieri Gustavo, Ricolfi Marco, Rosaria Romano, Spada Paolo, "*Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*", *cit.*, p. 269.

<sup>38</sup> Così Ascarelli Tullio, "*Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*", 3° Ed., Milano, 1960, pp. 371-372.

<sup>39</sup> Questo principio risulta essere pacifico nella giurisprudenza dell'EPO; in particolare si vedano le decisioni del Board of Appeal T 1081/01, T 229/06, T 1510/06, T 1309/07, T 2/09, T 834/09, T 1168/09. Nella nostra giurisprudenza nazionale si vedano Trib. Vicenza, 7 maggio 1993, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 1994, 324 e ss.

comprendere: l'accessibilità al pubblico è infatti esclusa nel caso in cui il messaggio sia stato rivolto ad un soggetto non in grado di attuare l'insegnamento in esso contenuto, né di trasmetterlo in modo tale da consentirne l'attuazione.<sup>40</sup>

Non costituisce invece divulgazione distruttiva dei requisiti di validità del brevetto la comunicazione del trovato brevettato prima del deposito della domanda a soggetti vincolati alla segretezza, sia perché a ciò obbligati, o perché liberamente determinatisi al fine, per esempio, di sfruttare nel proprio interesse l'idea<sup>41</sup>: questa regola risponde all'evidente esigenza pratica di consentire all'inventore di giovare dell'apporto di collaboratori nella fase di ideazione e sviluppo dell'invenzione, senza correre il rischio di non ottenere poi la brevettazione della sua invenzione.<sup>42</sup>

Il medesimo principio è peraltro presente anche nella *case law* dell'EPO, ove ad esempio, nella decisione T 2/09, il *Board of Appeal* ha rilevato che *“qualora sia possibile dimostrare un interesse proprio della parte nella segretezza dell'informazione, allora questa situazione deve essere ritenuta*

---

<sup>40</sup> Così Di Cataldo Vincenzo, *“I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e modelli. Artt. 2584-2594”*, cit., p. 135 e ss.; Sena Giuseppe, *“I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità”*, cit., p. 106 e ss.;

<sup>41</sup> Così Vanzetti Adriano, Di Cataldo Vincenzo, *“Manuale di diritto industriale”*, cit., p. 407, ove si legge appunto che *“si ritiene ... che non si abbia perdita di novità quando l'invenzione viene comunicata a terzi (pochi o molti che essi siano) sotto il vincolo del segreto”*; si veda anche Cavani Giovanni, Mantovani Eugenia, *“Commento all'art. 14 R.D. 29/6/1939, n. 1127 modificato dal DPR 22/6/1979, n. 338”*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1981, 713 e ss., spec. a p. 717, che osservano che *“non può ritenersi resa accessibile al pubblico l'invenzione comunicata a determinati soggetti tenuti a mantenere riservate le informazioni apprese (vuoi in ragione del particolare rapporto - di collaborazione, di lavoro subordinato, di mandato ecc. - che leghi il terzo all'inventore; vuoi in ragione di uno specifico obbligo di segretezza appositamente stipulato)”*.

<sup>42</sup> Si veda ancora Sena Giuseppe, *op. cit.*, pp. 107-108. In giurisprudenza si veda App. Milano, 22 maggio 1992, n. 893, che, richiamando il medesimo autore rileva che *“occorre non solo che le informazioni siano oggettivamente sufficienti per i soggetti qualificati, ma che i destinatari potenziali non siano tenuti al segreto, sia perché a questo obbligati da un rapporto di dipendenza o di collaborazione con l'inventore, sia perché, come ha sottolineato prevalente dottrina, ‘a ciò liberamente determinatisi al fine di sfruttare nel proprio interesse l'idea’”, precisando che “non rileva tanto ... l'esistenza di una ‘clausola’ specifica di segreto, quanto il fatto che i terzi in realtà questo segreto conservino, pur se per un interesse antitetico a quello del titolare della privativa”*. In giurisprudenza si vedano tra le molte Cass., 19 aprile 2010, n. 9291, in *Foro it.*, che afferma che i destinatari devono essere posti *“in grado di apprendere gli elementi essenziali e caratteristici, in modo da poterlo riprodurre, attuando così la invenzione; non vi è quindi divulgazione, ai sensi dell'art. 15 r.d. 29 giugno 1939 n. 1127, allorché i terzi posti a conoscenza dell'invenzione siano obbligati a mantenere il segreto”*; Trib. Torino, 22 febbraio 2007, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2007, 690 e ss., secondo cui *“non vi è divulgazione quando i terzi posti a conoscenza dell'invenzione siano tenuti al segreto”*; Trib. Torino, 29 settembre 2005, *ivi*, 2005, 1056.

*analoga a quella che si verifica nel caso di un accordo di non divulgazione tra le parti coinvolte”.*<sup>43</sup>

Al contrario, la dottrina tradizionale ha adottato un approccio più severo, rilevando che la violazione dell’obbligo di segretezza è un fatto obiettivo ed è dunque idoneo a distruggere la novità dell’invenzione, comportando in ogni caso la sua accessibilità al pubblico e in quel caso l’inventore potrà solo agire per ottenere il risarcimento del danno subito.<sup>44</sup>

Sempre in relazione alla predivulgazione, ciò che rileva è che la comunicazione abbia in concreto determinato l’acquisizione dell’invenzione allo stato della tecnica prima del deposito della domanda di brevetto, ovvero che le specifiche modalità in cui la comunicazione è avvenuta siano state tali da rendere l’invenzione accessibile al pubblico; in questa prospettiva, non si pone dunque il problema del confronto fra le informazioni disponibili alla data di presentazione della domanda e il contenuto della domanda stessa, dato che *“oggetto della predivulgazione è, per definizione, l’invenzione che poi viene descritta e rivendicata nel brevetto”*.<sup>45</sup>

Non si ha invece una divulgazione invalidante quando essa sia frutto di un

---

<sup>43</sup> Sul punto, è appena il caso di richiamare anche un’altra decisione del *Board of Appeal* EPO T 799/91, la quale ha escluso che si abbia una divulgazione distruttiva della novità nel caso in cui le informazioni vengano a conoscenza del sub-contraente di una delle parti firmatarie di un patto di riservatezza poiché *“the opponents asserted that the subject-matter claimed had been in prior public use in that its manufacture had been ‘sub-contracted out’ to a third company”*, che *“According to the board the third company was not simply any third party because the opponents’ decision to place an order was based on a relationship of trust. The board therefore saw no indication of there having been prior public use, nor could the claim have been substantiated by the testimony of any witness”*.

<sup>44</sup> Greco Paolo, Vercellone Paolo, *“Le invenzioni e i modelli industriali”*, in Tratt. Vassalli, Torino, 1968, p. 115, ove viene osservato che *“l’esistenza o no di questa novità è un fatto che rileva per la sua obiettività; per quante misure abbia adottato l’inventore per proteggere il suo segreto, ove poi questo sia violato, ad esempio proprio da quei collaboratori che avevano l’obbligo di serbarlo, rimane esclusa la brevettabilità”*.

<sup>45</sup> Così Auteri Paolo, Floridia Giorgio, Mangini Vito Maria, Olivieri Gustavo, Ricolfi Marco, Rosaria Romano, Spada Paolo, *“Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza”*, cit., pp. 268-269. In particolare per quanto riguarda la diffusione tramite il web si veda in giurisprudenza Trib. Milano, 8 aprile 2015, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2015, 905 e ss., che ha ritenuto che *“Ai fini della valutazione sulla novità e sul carattere inventivo di un brevetto per invenzione forma parte dello stato della tecnica rilevante un video pubblicato sulla rete Internet che risulti pienamente accessibile al pubblico”*, del pari di quanto è stato ritenuto dal Board of Appeal dell’EPO in T 1134/06.

abuso evidente ai danni del titolare dell'invenzione e si è verificata nei sei mesi che precedono il deposito della domanda di brevetto<sup>46</sup>: sotto questo profilo, la norma di cui all'art. 47, 1° comma C.P.I. specifica che la divulgazione debba risultare “*direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa*”, il che secondo alcuni autori denota l'intenzione del legislatore di circoscrivere l'ipotesi in esame ad un abuso certo e inconfutabile.<sup>47</sup>

Le *Guidelines* dell'EPO<sup>48</sup> sembrano invece fornire un'interpretazione più ampia del concetto di abuso, andando a coprire anche quelle situazioni in cui la divulgazione sia avvenuta da parte di un terzo non vincolato da un obbligo di segretezza<sup>49</sup>, fino a comprendere tutti quei casi in cui la divulgazione sia avvenuta contro la volontà del richiedente la registrazione; prevedono in particolare le *Guidelines* al punto 1, Capitolo V, Parte G, che non si verifica una predivulgazione abusiva quando essa è frutto di un “*abuso evidente in relazione al richiedente o al suo dante causa - per esempio l'invenzione è stata divulgata attraverso il richiedente e contro la sua volontà*”.<sup>50</sup>

Sono invece anteriorità distruttive del requisito di novità tutte quelle

---

<sup>46</sup> Questo principio è previsto all'art. 47, 1° comma C.P.I. a seguito della riforma del 1979 e dall'art. 55 C.B.E. Questa norma consente all'inventore che si sia accorto della divulgazione di carattere abusivo di affrettare il deposito affinché possa giovare del termine di sei mesi per rendere la predivulgazione non opponibile.

<sup>47</sup> In tal senso si veda Ammendola Maurizio, “*La brevettabilità nella Convenzione di Monaco*”, cit., p. 358, che rileva che il termine “evidente” sta ad indicare che “*il carattere abusivo della divulgazione deve essere certo e inconfutabile, e non solo agli occhi degli esaminatori dell'UEB, poiché la questione dell'opponibilità o meno di una rivelazione anteriore può bene essere sottoposta finanche al successivo vaglio dell'a.g. competente in sede nazionale*”; sul punto si veda anche Di Cataldo Vincenzo, “*I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e modelli. Artt. 2584-2594*”, cit., p. 136, che rileva che l'aggettivo evidente indicherebbe “una volontà del legislatore di mantenere l'ambito della regola entro confini ristretti”.

<sup>48</sup> *Guidelines for Examination in the European Patent Office*, Ed. 2016, emanate dal Presidente dell'EPO il 2 settembre 2016 ai sensi dell'art. 10(2) C.B.E., in vigore dal 1° novembre 2016.

<sup>49</sup> Ciò si verifica, ad esempio, nell'ipotesi di spionaggio industriale, così Auteri Paolo, Floridia Giorgio, Mangini Vito Maria, Olivieri Gustavo, Ricolfi Marco, Rosaria Romano, Spada Paolo, “*Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*”, cit., p. 269.

<sup>50</sup> Si vedano in tal senso la pronunce BOA T 585/92, che ha rilevato che per qualificare un abuso evidente “*there must be, on the part of the person disclosing the invention, either actual intent to cause harm or actual or constructive knowledge that harm would or could ensue from this disclosure*” e T 1081/01, che “*Information provided subject to a confidentiality agreement does not become available to the public merely by reason of the expiry of the obligation to keep it confidential. Some separate act of making it available to the public would be needed*”.

conoscenze tecniche, brevettate o di fatto, rese accessibili in Italia o all'estero prima della data di deposito della domanda di brevetto, data che deve essere considerata come comprensiva dell'intero giorno (*whole day*) del deposito, il che comporta che eventuali anteriorità rese accessibili lo stesso giorno del deposito della domanda non vengono considerate rientranti nello stato della tecnica.

Queste considerazioni portano a ritenere che la norma in esame fornisce una nozione di novità assoluta ed universale, prevedendo che qualsiasi anteriorità divulgata in qualsiasi paese, attraverso qualsiasi mezzo, ovvero attraverso una pubblicazione o per mero uso, è idonea a privare di novità il brevetto.

La miglior dottrina straniera ha poi precisato che per poter ritenere che il trovato risulti ovvio alla luce della tecnica anteriore si deve supporre che nello stato della tecnica esista almeno un'informazione o una realizzazione, appartenente al medesimo settore o ad un settore affine a quello in cui si colloca l'invenzione, dalla quale l'operatore avrebbe preso le mosse per arrivare alla soluzione del problema tecnico sotteso all'invenzione.<sup>51</sup>

Come si è anticipato, la nozione di stato della tecnica che viene presa in considerazione ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'attività inventiva non coincide però con quanto rileva ai fini della novità, in quanto comprende anche le cognizioni tecniche generali (*common general knowledge*) e le conoscenze potenziate che un esperto del ramo acquisirebbe necessariamente qualora si trovasse di fronte ad un nuovo problema (*enanced knowledge*)<sup>52</sup>, ma non comprende invece la cosiddetta *hidden knowledge* e le *prior application*.

In particolare, le domande di brevetto segrete, sia italiane che europee o internazionali designanti o aventi effetto in Italia, che ai sensi dell'art. 46, 3° comma c.p.i. vengono considerate idonee a privare il brevetto di novità, non verranno però prese in considerazione al fine della valutazione dell'attività

---

<sup>51</sup> In tal senso si veda Szabo George S.A., "The problem and Solution Approach in the European Patent Office", in *IIC*, 26, 4/1995, 457 e ss., spec. a p. 461.

<sup>52</sup> All'esperto vanno dunque attribuite anche delle conoscenze potenziate che includono "la maggior parte dei libri di testo (vecchi e nuovi) anche se non di frequente consultazione, la letteratura brevettuale e articoli della letteratura tecnica corrente", fermo restando che "non tutte le nozioni di tale gruppo sono rilevanti per la valutazione di tale ovvietà", ma solo quelle che l'esperto del ramo "avrebbe ritenuto di ricercare", così Franzosi Mario, "Non ovvietà", in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, 561 e ss., spec. a pp. 573-575.

inventiva<sup>53</sup>, anche nel caso in cui sia dimostrato che esse fossero note al successivo depositante<sup>54</sup>: potrebbe dunque accadere che un brevetto si trovi a coesistere con un brevetto simile, ma non identico, la cui domanda era segreta al momento del deposito del secondo brevetto, poiché ritenuto sufficientemente diverso dal primo e quindi nuovo.

Fanno invece parte dello stato della tecnica rilevante ai fini del giudizio di non evidenza le informazioni rese accessibili per effetto di una divulgazione che si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa, poiché, come prevede la norma di cui all'art. 47 c.p.i., l'esclusione di essa dallo stato della tecnica riguarda soltanto il giudizio di novità ai sensi dell'art. 46 c.p.i..

Proprio in questa prospettiva, il sistema brevettuale statunitense ha negli ultimi anni fatto notevoli passi avanti verso una più incisiva armonizzazione nei confronti della disciplina internazionale, in particolare, a seguito dell'entrata in vigore nel 2013 del *Leahy-Smith America Invents Act* (AIA) e all'interpretazione fornita dalla giurisprudenza federale negli anni più recenti.

Tra le numerose modifiche apportate dall'AIA, di particolare rilevanza è la previsione espressa di cui alla Section 3(n)(1), che ha sancito il passaggio dal principio “*first to invent*”, in base al quale il diritto di brevetto spettava a colui che avesse dimostrato di aver per primo elaborato l'invenzione, al “*first to file*” (*The first inventor to file* -FITF), ovvero al primo che ha provveduto al deposito della domanda di brevetto, che senz'altro rappresenta il cambiamento più significativo

---

<sup>53</sup> Nello stesso senso si veda art. 56 C.B.E. Le domande anteriori non ancora pubblicate “*non rientrano invece nello stato della tecnica opponibile alle domande successive al fine del giudizio di attività inventiva (artt. 56 C.B.E. e 46 c.p.i.). Le domande anteriori, quindi saranno opponibili nel giudizio di attività inventiva soltanto se abbiano anche una data di effettiva pubblicazione anteriore alla data della domanda o della priorità dell'invenzione che si giudica*”, così Guglielmetti Giovanni, “Priorità unionista e priorità interna”, in *Studi in memoria di Paola Frassi*, Milano, 2010, 445 e ss., spec. a p. 449. Trib. Milano, 17 dicembre 2010, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 2010, 950 e ss., che ha rilevato che “*la domanda di brevetto non ancora pubblicato all'atto del deposito o della data di priorità di altro brevetto può essere presa in considerazione solo ai fini del requisito di novità, e non anche per la valutazione del requisito di attività inventiva*”.

<sup>54</sup> App. Torino, 13 febbraio 2012, in *Rass. Dir. Farm.*, 13, IV, 792 e ss.

per il sistema brevettuale statunitense dall'emanazione del Patent Act del 1952, portando verso un allineamento con la disciplina internazionale.

Questa importante riforma è intervenuta anche ad uniformare la nozione di stato della tecnica che rileva ai fini del giudizio di non ovvietà dell'invenzione con quella che rileva al fine di dell'accertamento del requisito di novità; in particolare, è stata eliminata l'eccezione che escludeva la comproprietà dei lavori di ricerca dalla norma che disciplina l'accertamento della non ovvietà per il tecnico del ramo di cui al 35 U.S.C. § 103, introducendola nel 35 U.S.C. § 102 che fornisce una disciplina dello stato della tecnica che si applica sia all'accertamento della novità, che dell'attività inventiva (*nonobviousness*).<sup>55</sup>

Il U.S.C. § 102 contiene infatti un vero e proprio catalogo dell'universo delle informazioni che possono essere potenzialmente qualificate come stato della tecnica per il giudizio di non evidenza, che è frutto di una lunga elaborazione giurisprudenziale, che negli anni ha esteso alcune categorie di arte nota rilevante ai fini della novità anche all'attività inventiva.<sup>56</sup>

È stata abbandonata la precedente distinzione tra uso e conoscenza anteriori della stessa invenzione da parte di terzi, che rilevava solo nel caso in cui si fossero realizzati nel territorio degli Stati Uniti, e anteriore brevettazione o descrizione pubblica in forma scritta, rilevanti in qualsiasi paese del mondo avessero avuto luogo: il brevetto viene dunque oggi privato dal requisito di novità anche se il suo preuso è stato effettuato in un territorio diverso dagli Stati Uniti.

Lo stato della tecnica comprende ora tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, o comunque anteriormente alla data di priorità, ovunque nel mondo.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Tale eccezione era stata introdotta con la riforma del Patent Law Amendment Act del 1984 al fine di evitare che venisse dichiarata l'ovvietà di brevetti di cui sono contitolari più soggetti a causa di brevetti anteriori appartenenti ad inventori della stessa impresa.

<sup>56</sup> Si vedano ad esempio le decisioni *In re Foster*, 343 F.2d 980, 988 (C.C.P.A. 1965) e *In re Bass*, 474 F.2d 1276 (C.C.P.A. 1973). Sul punto si veda Mueller M. Janice, "Patent Law", *cit.*, pp. 370-372.

<sup>57</sup> Sec. 102(a)(1) « available to the public ». Si veda l'ampia disamina compiuta da Guglielmetti Giovanni, "La riforma della legge americana sui brevetti adotta la regola del first to file", in *Riv. Dir. Ind.*, III, 2012, 120 e ss.

Anche a seguito dell'intervento armonizzatore dell'AIA, permangono comunque alcune differenze rispetto alla normativa europea, in particolare per quanto riguarda il trattamento delle domande anteriori segrete<sup>58</sup>, che se depositate dal medesimo titolare non costituiscono stato della tecnica neanche ai fini del giudizio di novità, mentre assumono potere invalidante solo nel caso in cui non siano riferibili allo stesso soggetto.<sup>59</sup>

La riforma operata dall'AIA ha poi conservato la previsione di un ampio periodo di grazia di 12 mesi in cui l'inventore può divulgare l'invenzione senza andare ad inficiare la validità del brevetto<sup>60</sup>, che senz'altro per un inventore appare più favorevole rispetto alla disciplina europea, la quale invece non contempla alcun periodo di grazia precedente al deposito della domanda di brevetto<sup>61</sup>, ma prevede esclusivamente la già menzionata disciplina delle divulgazioni non opponibili, che sono però circoscritte alle divulgazioni abusive e l'esposizione in fiere internazionali avvenute nei sei mesi antecedenti al deposito.<sup>62</sup>

---

<sup>58</sup> Art. 54, 3° comma C.B.E., che prevede che “È pure considerato compreso nello stato della tecnica il contenuto, secondo il testo depositato in principio, di domande di brevetto europeo che hanno una data di deposito anteriore a quella citata nel paragrafo 2 e sono state pubblicate soltanto in questa data o più tardi”. Ed esattamente negli stessi termini si veda art. 46, 3° comma, C.P.I.

<sup>59</sup> Si veda ancora Mueller M. Janice, “*Patent Law*”, cit., p. 337, che osserva che anche se la ratio della riforma operata dall'AIA, come indicata dallo stesso Congresso, era quella di “*promote harmonization of the United States patent system with the patent systems commonly used in nearly all other countries throughout the world...the AIA did not completely (or even largely) harmonize U.S. patent law with international standards*”.

<sup>60</sup> Solo però per le attività effettuate o comunque derivate dall'inventore, così Mueller M. Janice, “*Patent Law*”, cit., p. 256.

<sup>61</sup> Una recente dichiarazione dell'Economic and Scientific Advisory Board dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), pubblicata il 17 marzo 2015, prende in considerazione i presumibili effetti economici dell'eventuale introduzione di un periodo di grazia nella legislazione europea. Lo studio che ne sta alla base è consultabile sul sito web [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/c4a001f6453f3d48c1257e0b0034cb2b/\\$FILE/europe\\_economics\\_esab\\_grace\\_period\\_20112014\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/c4a001f6453f3d48c1257e0b0034cb2b/$FILE/europe_economics_esab_grace_period_20112014_en.pdf)

<sup>62</sup> L'AIA è peraltro intervenuta introducendo due procedure di nullità avanti al Patent Trial and Appeal Board (PTAB), la *Post-Grant Review* (PGR), che può essere instaurata entro nove mesi dalla concessione del brevetto, e l'*Inter Partes Review* (IPR), che invece può essere instaurata decorsi nove mesi dalla concessione, che si ispirano in parte alla procedura di opposizione europea, pur con talune differenze. Sul punto più diffusamente si veda Modiano Micaela, “Le nuove procedure di revisione dei brevetti statunitensi e loro confronto con l'opposizione europea”, in *Riv. Dir. Ind.*, IV-V, 2012, 244 e ss. e Barbieri Massimo, “Strategie e procedure brevettuali”, in [www.marchiebrevettiweb.it](http://www.marchiebrevettiweb.it).

Anche il sistema brevettuale cinese, con l'ultima riforma della Legge Brevetti entrata in vigore nel 2009, è stato spinto verso una più compiuta armonizzazione nei confronti degli standard internazionali, abbandonando il criterio della novità "relativa" previsto dalla legge del 2001, che è stato sostituito da una nozione di novità assoluta ed universale, che può essere inficiata da qualsiasi anteriorità divulgata in qualsiasi paese, attraverso qualsiasi mezzo, ovvero attraverso una pubblicazione o per mero uso.

Prima dell'ultimo emendamento alla Legge Brevetti, le anteriorità di fatto avevano infatti potere invalidante solo se divulgate o in qualunque modo rese pubbliche sul territorio cinese: quindi, qualsiasi anteriorità di fatto straniera non era idonea a privare di novità il successivo brevetto cinese, il che consentiva spesso ai richiedenti cinesi di appropriarsi di invenzioni altrui non ancora rese pubbliche in Cina provvedendo al deposito della domanda di brevetto.<sup>63</sup>

Le *Guidelines* del SIPO, punto 2.1, Capitolo IV, Parte II, specificano ora che lo stato della tecnica rilevante ai fini dell'accertamento dell'attività inventiva è quello delineato dalla norma di cui all'art. 22, 5 ° comma della Legge Brevetti, che descrive lo stato della tecnica come quelle "*soluzioni tecnologiche note al pubblico sia nazionale che straniero, anteriormente alla data di presentazione della domanda*".<sup>64</sup>

Le *Guidelines* specificano inoltre che il contenuto delle domande di brevetto depositate da persone fisiche o giuridiche all'Ufficio Brevetti anteriormente alla data di deposito della domanda della cui validità si discute e pubblicate o rese accessibili successivamente al deposito della domanda di brevetto non rientrano nella nozione di stato della tecnica e quindi non dovranno

---

<sup>63</sup> "The difference in absolute novelty term therefore gave rise to the risk that any applicants in China could apply patents or utility models for invention, which had been publicly demonstrated by an inventor outside China. Subsequently, the inventor could have been challenged or asked for royalties with respect to the Chinese IPR if the invention had been introduced to the Chinese market...Patents applied under the former legislation remain at risk for unknowingly infringing third parties' rights", così Gassmann Oliver, Beckenbauer Angela, Friesike Sascha, "*Profiting from Innovation in China*", Springer Science & Business Media, 2012, p. 37. Sul punto si veda anche Lifang Dong, "Terza riforma sulla legge sul brevetto cinese: novità principali", in *Studi in memoria di Paola Frassi*, Milano, 2010, 249 e ss., spec. a p. 253.

<sup>64</sup> Tradotto da Formichella Laura, Toti Enrico, "*Leggi tradotte della Repubblica popolare cinese*", cit., p. 15.

essere prese in considerazione al fine dell'accertamento dell'attività inventiva, ma, del pari di quanto previsto nella legislazione europea, rilevano sempre ai fini dell'accertamento del requisito della novità.

La nozione di stato della tecnica adottata in Cina è infatti stata elaborata partendo dall'esperienza europea e presenta dunque molteplici profili di convergenza con essa, quantomeno a livello normativo, ma al contempo, presenta alcuni correttivi elaborati sulla falsariga dell'esperienza giudiziaria statunitense.

Il più importante di essi è senz'altro la previsione espressa di un periodo di grazia di sei mesi, codificato all'art. 24 della Legge Brevetti, decorrenti dalla data in cui il brevetto viene:

(i) divulgato per la prima volta nel corso di un'esposizione internazionale sponsorizzata o comunque riconosciuta dal governo cinese;<sup>65</sup>

(ii) pubblicato per la prima volta nel corso di una conferenza accademica o tecnica;

(iii) divulgato da altri senza il consenso del richiedente.<sup>66</sup>

Se l'invenzione è stata divulgata nel corso di un'esposizione internazionale o di una conferenza accademica o tecnica, per godere del periodo di grazia, il richiedente dovrà entro due mesi dal deposito della domanda di brevetto depositare una dichiarazione<sup>67</sup>, con la quale comunica al SIPO l'avvenuta

---

<sup>65</sup> Sotto questo profilo, le *Guidelines* del SIPO, punto 6.3.1, Capitolo I, Parte I, prevedono che *“The international exhibitions sponsored by the Chinese Government include those sponsored by the State Council or its departments, or by other institutions or local governments approved by the State Council. The international exhibitions recognized by the Chinese Government refer to the international exhibitions that are registered with or recognized by the International Exhibition Bureau as stipulated by the International Exhibition Convention. The international exhibition refer to those at which exhibits shall be from foreign countries as well as from organizing country”*.

<sup>66</sup> In questo caso però non è previsto che il richiedente debba depositare la documentazione relativa alla divulgazione entro due mesi dal deposito della domanda, poiché può accadere che il richiedente venga a conoscenza dell'avvenuta divulgazione in un momento successivo. Per questo motivo, la Rule 30, 4° comma, dell' *Implementing Regulations of the Patent Law of the People's Republic of China*, *“Where any invention-creation for which a patent is applied falls into the provisions of Article 24, subparagraph (3) of the Patent Law, the Patent Administration Department under the State Council may, when consider it necessary, require the applicant to submit the relevant certifying documents within the specified time limit”*.

<sup>67</sup> Allo stesso modo, l'art. 55 C.B.E. prevede che, affinché la divulgazione dell'invenzione avvenuta nel corso di un'esposizione fieristica internazionale non sia opponibile, il richiedente al momento del deposito della domanda di brevetto deve dichiarare *“che l'invenzione è stata effettivamente esposta”* ed entro i termini e alle condizioni previste dal Regolamento di esecuzione (Rule 25, A-IV, 3) deve fornire un attestato che comprovi questa dichiarazione.

divulgazione dell'invenzione anteriormente al deposito della domanda di brevetto, con allegata tutta la documentazione relativa all'esposizione o alla conferenza, che dovrà peraltro provenire in originale dall'ente fieristico o dall'ente che ha organizzato la conferenza.<sup>68</sup>

## Il salto inventivo nella dottrina e giurisprudenza italiane.

### 1. L'impostazione tradizionale e la nozione di progresso tecnico

Più sviluppata e coerente – dato il maggiore approfondimento dottrinale e giurisprudenziale – è certamente l'elaborazione italiana del giudizio sulla sussistenza del requisito dell'attività inventiva, che partendo da una nozione astratta ancorata all'accertamento di un progresso tecnico rispetto all'arte nota, è stata poi sostituita dal requisito più oggettivo di non evidenza per il tecnico del ramo.

Nel periodo anteriore alla riforma attuata con il D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, pur in assenza di una disciplina espressa, l'attività inventiva veniva ritenuta da dottrina e giurisprudenza un requisito non solo necessario al fine dell'accertamento della validità del brevetto, ma addirittura implicito nel concetto stesso di invenzione di cui all'art. 2585 c.c. e art. 12 l. inv., ossia veniva inteso come *“livello per sé proprio del concetto di invenzione”*.<sup>69</sup>

Questo orientamento, denominato “orientamento soggettivo” o “approccio del tecnico medio”, considerava il livello inventivo non tanto come requisito ulteriore rispetto alla mera novità, ma come caratteristica intrinseca dell'idea inventiva, ovvero come intima natura del trovato.

---

<sup>68</sup> Sul punto si veda Moser J. Michael, Fu Yu, *“Doing Business In China”*, Juris Publishing, 2014, che osserva che *“Applicants should ensure that they get a certificate or official documents issued by the organizer of the exhibition, confirming that the invention was indeed made public at the exhibition concerned and the date of its exhibition...the certifying documents must be submitted within two months (non extendible) from the date of filing”*.

<sup>69</sup> Così espressamente Greco Paolo, Vercellone Paolo, *“Le invenzioni e i modelli industriali”*, cit., 98, nel quale è stato osservato che l'attività inventiva non deve essere interpretata nel senso che *“quando l'invenzione c'è ... debba raggiungere un certo livello”*; sul punto si veda anche la chiara ricostruzione del requisito di originalità dalla nozione di progresso tecnico alla non evidenza per il tecnico del ramo effettuata da Auletta Giuseppe, Mangini Vito, *“Delle invenzioni industriali dei modelli di utilità e dei disegni ornamentali. Della concorrenza, Art. 2584-2601”*, cit., p. 56 e ss.

Queste considerazioni presentavano però un'evidente accezione soggettiva, valorizzando l'esistenza di un apporto creativo superiore a quello che "pur potrebbe essere raggiunto attraverso la naturale utilizzazione delle conoscenze tecniche di un determinato momento"<sup>70</sup>, apporto che doveva essere valutato in relazione alle normali capacità del tecnico medio.<sup>71</sup>

Un secondo orientamento denominato "orientamento oggettivo"<sup>72</sup> o, una sua variante denominata "concezione dualistica"<sup>73</sup>, anch'esso emerso in giurisprudenza prima della riforma del 1979, poneva invece l'attenzione sul piano della maggiore o minore consistenza dell'invenzione con il progresso tecnico che era idonea a produrre rispetto al patrimonio tecnico esistente.

---

<sup>70</sup> Sul punto si veda Ascarelli Tullio, "Teoria della concorrenza e dei beni immateriali", cit., p. 369, che rileva inoltre che "l'impronta personale - ma quand'anche modesta - deve caratterizzare l'invenzione, che altrimenti verrebbe meno la ragione dell'esclusiva, perché questa finirebbe allora per riconoscere diritti assoluti di utilizzazione circa trovati che invece un normale tecnico può raggiungere, nei cui confronti perciò l'esclusiva più non assolverebbe la sua funzione di stimolo e di premio per un apporto non conseguibile in base allo stato della tecnica".

<sup>71</sup> In tal senso si veda Cass., 7 febbraio 1985, n. 918, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1985, 21, che ha rilevato che "La novità intrinseca dell'invenzione industriale si identifica con la «originalità» del trovato, nel senso che questo deve contenere un «apporto creativo» alla soluzione di problemi tecnici, inteso come nuovo contributo alla risoluzione di problemi attinenti al rapporto di causalità; la creatività dell'apporto deve essere valutata in rapporto alle normali capacità di «un tecnico medio»"; sul punto si veda anche Greco Paolo, Vercellone Paolo, *op. cit.*, p. 98, che osservano che "non crea problemi seri l'identificazione del tecnico medio, il "Durchschnittsfachmann" della dottrina e giurisprudenza germaniche: come per ogni giudizio di valore si tratterà di un giudizio soggettivo, ma l'interprete sa ormai che cosa di deve intendere come uomo medio e, nel caso di specie, codesta medietà si può rapportare ad una quantità di conoscenze, ben più obiettivamente misurabile che non la prudenza o sagacia negli affari, ad esempio, o la correttezza professionale".

<sup>72</sup> Sul punto si veda Bergia Stefania, "Commento all'art. 48 c.p.i.", in Vanzetti Adriano (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, p. 665. E' stato poi rilevato che più che una contrapposta concezione dualistica tra un orientamento soggettivo e uno oggettivo, i due criteri "appaiano necessariamente fondersi, nel senso che il criterio forse più strettamente oggettivo del progresso tecnico può comunque implicare un rilevante indizio di attività inventiva pure sul piano soggettivo (e viceversa), fermo restando che tale apporto debba comunque integrare un obiettivo passo ulteriore rispetto allo stato della tecnica", così espressamente si veda Musso Alberto, "Brevetti per invenzioni industriali e modelli di utilità", cit., p. 158.

<sup>73</sup> Orientamento dualistico che, appunto, unificava la concezione soggettiva e oggettiva, ritenendo originale quell'invenzione che non fosse alla portata del tecnico medio e al contempo rappresentasse un progresso rispetto alla tecnica nota, secondo la formula originalità = progresso tecnico + apporto creativo, come esemplificato da Di Cataldo Vincenzo, "I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e modelli. Artt. 2584-2594", cit., pp. 140-141. Sotto questo profilo, è stato però rilevato che i due elementi, progresso tecnico e apporto creativo, uno eminentemente soggettivo e l'altro oggettivo, non sono identificabili uno nell'altro, anche se ciò può avere "una certa rilevanza pratica al limitato fine di oggettivizzare quanto più possibile il processo analitico", così Ammendola Maurizio, "La brevettabilità nella Convenzione di Monaco", cit., p. 191.

Secondo questa concezione, era necessario verificare l'incremento di utilità che l'idea inventiva era in grado di apportare rispetto alla tecnica preesistente, secondo un giudizio di meritevolezza che portava a riservare la privativa alle sole invenzioni socialmente utili, che apportassero un contributo al progresso tecnico del settore, secondo un'accezione che, come si è anticipato, viene tutt'oggi valorizzata anche in Cina.<sup>74</sup>

Numerose decisioni giurisprudenziali, anche successive alla riforma, ponevano infatti il *discrimen* tra ciò che non fosse ovvio rispetto allo stato della tecnica e ciò che invece lo era appunto nell'individuazione di un “*progresso di idee*” e in un “*miglioramento della tecnica preesistente*”<sup>75</sup>; in particolare, valorizzando il fatto che il trovato brevettato avesse fornito soluzioni a problemi ai quali la tecnica nota non era in grado di dare risposta, determinando un seppur modesto “*progresso ed un miglioramento della tecnica preesistente, nonché essere suscettibile di un'utile ed economica applicazione industriale*”.<sup>76</sup>

È stato inoltre rilevato in giurisprudenza che l'originalità dell'invenzione “*non dovesse necessariamente attingere al livello della genialità*” ma “*semplicemente esistere come elemento qualificante l'invenzione anche modesto e visto «a posteriori» semplice, purché il ritrovato apporti un progresso e un*

---

<sup>74</sup> E' da segnalare che questa interpretazione del progresso tecnico come autonomo requisito di brevettabilità ha avuto in passato particolare fortuna in Svizzera, Danimarca e in Germania, prima dell'entrata in vigore delle norme volte ad armonizzare le rispettive legislazioni con i dettami della Convenzione di Monaco. In particolare, in Germania l'esigenza di un progresso tecnico (*technischer Fortschritt*), pur non essendo mai stata espressamente codificata è stata accolta favorevolmente da parte della dottrina e giurisprudenza poiché consentiva di obiettivizzare il giudizio sulla sussistenza dell'attività inventiva, ma al contempo creava una sopravvalutazione di tale requisito, così Ammendola Maurizio, *op. cit.*, p. 177. Sul punto si veda anche Ullrich Hanns, “Standards of Patentability for European Inventions”, in *IIC Studies*, Verlag Chemie, 1977, p. 14, che rileva a “*tendency towards a new patentability standard of substantial advance in the art*”.

<sup>75</sup> In questa prospettiva si veda Cass. 11 dicembre 1999 n. 13863, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1999, 115 e ss., che ha rilevato che “*L'art. 16 l.i. va inteso nel senso che si deve prescindere dal grado di progresso che l'invenzione realizza, purché il trovato sia espressione di attività creativa, ancorché in misura modesta: anche un piccolo progresso tecnico è invenzione, purché non sia conseguibile da un tecnico del ramo facendo ricorso alle sue ordinarie capacità e conoscenze*”.

<sup>76</sup> Così App. Milano, 24 maggio 1994, *ivi*, 1995, 420 e ss.

*miglioramento della tecnica preesistente*”.<sup>77</sup>

Indicazioni non troppo diverse si rinvenivano anche nella dottrina più tradizionale, che ha osservato che il requisito di brevettabilità della novità intrinseca non richiede un grado di creatività e originalità assolute rispetto a qualsiasi precedente cognizione, “*essendo sufficiente che esso si concretizzi in un progresso di idee ...in una realizzazione idonea a risolvere problemi*”.<sup>78</sup>

Non essendo dunque necessario un particolare grado di creatività, non si deve provare l'esistenza di un “salto di qualità” o un “quid sorprendente” che implicherebbe considerazioni qualitative circa l'intensità inventiva, ma sarebbe invece sufficiente che l'attività inventiva (o il trovato che ne deriva) ecceda o non sia conseguibile dal tecnico medio nella sue normali funzioni, ma sia tale da permettere un progresso o un miglioramento della tecnica nota, seppur di modesto valore.<sup>79</sup>

Nel tempo questa impostazione del giudizio sulla sussistenza del requisito dell'attività inventiva come accertamento di un progresso tecnico rispetto all'arte nota è stata oggetto di un'ampia critica in dottrina, che ha osservato che la nozione di progresso non avrebbe “*nulla a che vedere con l'idea inventiva*” ma semmai con la sua attuazione e, pur potendo talvolta essere indice della

---

<sup>77</sup> App. Milano, 20 settembre 1996, , *ivi*, 1997, 332.; Cass., 8 aprile 1982, n. 2168, in *Rass. dir. farmaceutico*, 1983, che ha osservato in particolare che ai fini dell'originalità sarebbe “*sufficiente la ricorrenza di un progresso delle idee, di un miglioramento della tecnica preesistente, di una realizzazione idonea a risolvere problemi ed a soddisfare interessi industriali prima non risolti e non soddisfatti, deve essere accertato dal giudice alla stregua delle prove offerte da chi impugna il brevetto, con l'ausilio di eventuali indagini peritali, mentre resta a tal fine irrilevante che la domanda per la concessione del brevetto stesso, oltre le doverose indicazioni sul contenuto dell'invenzione e sui dati necessari alla sua pratica applicazione, non contenga anche l'enunciazione dei fatti idonei ad evidenziare il suddetto requisito, ovvero delle modalità e dei passaggi del procedimento ideativo seguito per la realizzazione dell'invenzione*”; Cass., 5 settembre 1990, n. 9143, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1990, 109, che ha rilevato che “*Se per la realizzazione dell'idea inventiva brevettata un mezzo tecnico è equivalente ad un altro, il prodotto che lo adotta costituisce contraffazione del brevetto: inoltre, è da escludere che la soluzione di un problema tecnico mediante un mezzo equivalente possieda i caratteri di novità ed originalità necessari per la sua valida brevettazione*”. Sul punto si vedano anche la già richiamata sentenza Trib. Roma, 12 settembre 2001, *ivi*, 2002, 291; App. Milano, 20 settembre 1996, *ivi*, 1997, 332.

<sup>78</sup> Così Di Cataldo Vincenzo, “*Commento all'art 2587 c.c.*”, in Cendon (a cura di), *Commentario al Codice Civile*, Milano 2008, p. 469 e ss. Si veda anche Sena Giuseppe, “*I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*”, *cit.*, pp. 121-122.

<sup>79</sup> In tal senso si veda Sordelli Luigi, “*Il paradigma della persona esperta del ramo nella legge sulle invenzioni*”, in AA.VV, *Studi in onore di Franceschelli*, Milano, 1983, 191 e ss., spec. a p. 215-218.

sussistenza di un salto inventivo, il progresso tecnico “*non presenta sempre una relazione univoca con il livello inventivo*”.<sup>80</sup>

La nozione di progresso tecnico attiene peraltro al riscontro positivo che un’invenzione ottiene sul mercato o un procedimento ottiene nella tecnica, ma tali indici sono idonei a variare nel tempo in relazione a fattori esterni al giudizio di non evidenza, come ad esempio i gusti del pubblico o ai bisogni che mutano.

Un arricchimento dello stato della tecnica può infatti consistere nell’individuazione di soluzioni alternative al medesimo problema tecnico, o derivare da mera progettazione non inventiva<sup>81</sup>, senza che sia necessario verificare l’esistenza di un effettivo miglioramento delle prestazioni.

Spesso infatti accade che alcuni trovati senz’altro inventivi rispetto all’arte nota non sembrano *prima facie* rappresentare un vero progresso, mentre altri, giudicati inizialmente non inventivi, dimostrano invece di costituire importanti e sentite innovazioni sul mercato<sup>82</sup>, anche se talvolta possono addirittura apparire meno efficienti rispetto ai trovati esistenti.<sup>83</sup>

È stato inoltre osservato come essa sia in contrasto con i dettami della Convenzione di Monaco del 1973<sup>84</sup>, a cui si è ispirata la riforma della legge

---

<sup>80</sup> Così Franzosi Mario, “Definizione di invenzione brevettabile”, *cit.*, p. 30.

<sup>81</sup> In tal senso si veda Sena Giuseppe, “I brevetti: idea inventiva e mera progettazione”, in *Dir. Ind.*, II, 2011, 153 e ss., spec. a p. 154, che sottolinea che “è essenziale distinguere l’invenzione dalle sue applicazioni, dagli specifici risultati che attraverso la sua applicazione concreta vengono di volta in volta conseguiti, o ancora dai prodotti che la attuano e dagli impianti industriali nei quali un procedimento è realizzato”.

<sup>82</sup> Si veda in particolare Ammendola Maurizio, *op. cit.*, p. 189, che rileva che possono esistere trovati “*frutto di un apporto soggettivo assolutamente rilevante, che esorbita dalle possibilità di un comune tecnico esecutivo, ma la cui pratica applicazione risulta, se non addirittura dannosa, almeno di scarso interesse per il genere umano; come, d’altra parte, invenzioni estremamente vantaggiose da quest’ultimo punto di vista che tuttavia non richiedono alcun particolare sforzo inventivo*” e conclude osservando che “*la concessione di un’esclusiva premierebbe nel primo caso l’attività inventiva in quanto tale, lo sforzo fine a se stesso; nel secondo chi, senza merito alcuno, ha raccolto quanto era alla portata di tutti*”.

<sup>83</sup> Così Galli Cesare, Bogni Mariangela, *op. cit.*, p. 584.

<sup>84</sup> Nei lavori preparatori della Convenzione di Monaco nel 1973 la delegazione svizzera aveva proposto di delineare un ruolo più marcato del progresso tecnico come indice di sussistenza dell’originalità, ma la proposta fu respinta probabilmente a causa del timore che il progresso tecnico “*would thereby be accorded exceptional weight among all other recognized or later developed objective criteria, which in the long run would perhaps have an effect opposite to that which the Swiss delegation had in mind*”, così Pagenberg Jochen, “The evaluation of the inventive step in the European Patent System: more objective standard needed. Part Two”, in *IIC*, 9, 2/1978, 121 ss., spec. a p. 135. Si veda anche Sordelli Luigi, “Il paradigma della persona esperta del ramo nella legge sulle invenzioni”, *cit.*, pp. 225-226.

brevetti del 1979, che delineando il parametro della non evidenza per il tecnico del ramo ha definitivamente abbandonato la teoria dualistica diffusa prima della riforma.<sup>85</sup>

A questo si deve poi aggiungere la considerazione che la nozione di progresso di idee rischia inoltre di essere “tautologica”, proprio a causa della dicotomia tra progresso tecnico e livello inventivo, l’applicazione di questo criterio come requisito di brevettabilità infatti porta a “concedere il brevetto alle innovazioni più banali” e allo stesso tempo porta a “negare il brevetto alle invenzioni più importanti, scoraggiando la ricerca e la rivelazione al pubblico dei trovati”<sup>86</sup>.

Questa definizione astratta di attività inventiva, non era dunque idonea a fornire all’interprete precise linee guida che consentano di applicare il giudizio al caso concreto e finisce dunque per inserire nel giudizio di non evidenza degli elementi che vi sono estranei e che “portano a riservare la tutela brevettuale solo ad invenzioni di “alto livello” (dove questa altezza presenta tra l’altro forti margini di opinabilità) confinando tutte le invenzioni incrementali di cui vive l’evoluzione tecnica, fuori dall’area di proteggibilità”<sup>87</sup>, poiché tale nozione “eleva oltre il previsto la soglia di brevettabilità”.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> Si veda sul punto Di Cataldo Vincenzo, “I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e modelli. Artt. 2584-2594”, cit., p. 140, che ha osservato che la formula della non evidenza rispetto allo stato della tecnica “da un lato, chiude definitivamente, in senso positivo, ogni dubbio circa la presenza del requisito dell’originalità nel sistema vigente, dall’altro effettua una scelta precisa tra le diverse concezioni del requisito che erano state prospettate prima della riforma del 1979, elevando una di esse al rango di parametro normativo, ed espungendo implicitamente tutte le altre”.

<sup>86</sup> Così espressamente Franzosi Mario, “L’invenzione”, Milano, 1970, p. 93.

<sup>87</sup> Così Galli Cesare, “Per un approccio realistico al diritto dei brevetti”, in *Dir. Ind.*, II, 2010, 133 e ss., spec. a p. 135.

<sup>88</sup> Così Ammendola Maurizio, *op. cit.*, p. 197. Sul punto il fondatore del *problem-solution approach*, l’ex Presidente del Board of Appeal dell’EPO George Szabo, ha osservato che non è corretto ritenere che sussistano due concetti di attività inventiva “one based on structural non-obviousness and the other on the traditional technical progress requirement, which somehow mysteriously overrules the verdict of structural obviousness. Such view is of course influenced by the assumption of an a priori structural obviousness in cases of small modifications without asking the question why the skilled man should have contemplated them in the first place at all in consequence of different technical problems and different effects” e conclude rilevando che “The present effect-centred approach eliminates such dichotomy and restores the unity of the concept based on the evaluation of the effect in the light of the state of the art” (Szabo George S.A., “The problem and Solution Approach in the European Patent Office”, cit., p. 288).

Per questi motivi, il ruolo del progresso tecnico come indice di attività inventiva è andato progressivamente a restringersi perdendo la sua autonomia, con la diffusione della consapevolezza della necessità di disporre di criteri idonei a conferire certezza ed affidabilità, e dunque di determinare uno standard di brevettabilità delle invenzioni.<sup>89</sup>

Il presupposto del progresso tecnico dovette dunque cedere il passo al requisito di non evidenza per il tecnico del ramo, perdendo così la sua funzione selettiva e venendo relegato al ruolo di rafforzare una determinazione già raggiunta sulla sussistenza di attività inventiva, ovvero di indice di non evidenza (*substest*), il che ne riduce drasticamente la capacità di condizionare l'esito del giudizio di brevettabilità.<sup>90</sup>

Questa evoluzione ha dunque depurato il giudizio di non evidenza dai residui di una concezione dualistica dell'originalità, orientandolo verso un parametro meno compromesso e più neutrale, che consente di ridurre gli inevitabili margini di discrezionalità nell'applicazione al caso concreto.<sup>91</sup>

Secondo alcuni autori, l'allontanamento da uno standard, necessariamente più selettivo, che valorizzava l'esistenza di un miglioramento rispetto alla tecnica

---

<sup>89</sup> Così Auletta Giuseppe, Mangini Vito, *“Delle invenzioni industriali dei modelli di utilità e dei disegni ornamentali. Della concorrenza, Art. 2584-2601”*, cit., p. 58, che rilevano che è stata *“gradualmente abbandonata l'idea che, poiché i brevetti sono concessi per contribuire al progresso tecnico, venga frustrato il pubblico interesse alla promozione di quest'ultimo, ogniqualvolta la privativa sia conferita a trovati privi di un rilevante apporto creativo”*.

<sup>90</sup> In tal senso si veda Ammendola Maurizio, *op. cit.*, p. 201. Il requisito del progresso tecnico è invece tuttora richiesto dalla norma di cui all'art. 71, 1° comma c.p.i. in merito alla licenza obbligatoria di un brevetto dominante da concedersi al titolare del brevetto dipendente depositato successivamente, che ai fini dell'applicabilità della norma prevede che l'invenzione di cui al brevetto dipendente rappresenti un *“importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica”* rispetto al brevetto dominante. Dall'interpretazione di questa norma un autore ha osservato che, trattandosi di una norma di carattere eccezionale, da essa si può desumere a contrario che *“il brevetto può essere validamente concesso anche per invenzioni che non rappresentano un notevole progresso rispetto allo stato della tecnica”*, così Sena Giuseppe, *“I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità”*, cit., p. 123.

<sup>91</sup> Ma è appena il caso di rilevare che, anche dopo la sottoscrizione della Convenzione di Monaco e il cambiamento di rotta rinvenibile nella giurisprudenza nazionale, permangono talune decisioni isolate che continuano a fare riferimento alla necessità di rinvenire un progresso tecnico. Sotto questo profilo, si veda in particolare App. Milano 24 maggio 1994, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1995, 420 e ss. e la più recente Cass., 23 marzo 2012, *ivi*, 2012, 49 e ss., che rileva che *“Ai fini del riconoscimento del brevetto per invenzione industriale, si richiede, sotto il profilo sostanziale, che l'invenzione si fondi sulla soluzione di un problema tecnico non ancora risolto e sia idonea ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti”*.

nota avrebbe però portato ad un abbassamento della soglia di brevettabilità, fino a pervenire nel regime uniforme europeo ad un requisito addirittura in negativo<sup>92</sup>, idoneo, a causa della sua scarsa valenza selettiva, a causare disfunzioni anche gravi nel sistema.<sup>93</sup>

## 2. Il giudizio di non evidenza secondo l'impostazione tradizionale

L'adozione di un parametro di analisi del requisito dell'originalità basato sulla non evidenza del trovato rispetto allo stato della tecnica, che come si è visto ha sostituito l'approccio più tradizionale basato sull'accertamento del progresso tecnico apportato dall'invenzione, ha imposto all'interprete di intensificare gli sforzi diretti ad individuare i passaggi di tale analisi, anche grazie ai contributi di altri Paesi, primi tra tutti gli Stati Uniti e la Germania, resi poi utilizzabili grazie alla mediazione della C.B.E.<sup>94</sup>

La dottrina e giurisprudenza italiane tradizionali hanno dunque attribuito al nuovo giudizio di non evidenza un'impostazione che si articolava principalmente in tre fasi: l'individuazione del settore cui l'invenzione attiene, la costruzione di un modello di persona esperta del ramo e, in ultimo, la valutazione circa il fatto che quel modello di esperto del considererebbe l'invenzione evidente o non

---

<sup>92</sup> Il notevole abbassamento dello standard di brevettabilità si desume a contrario della nozione di "notevole progresso tecnico" richiesto per la concessione di una licenza obbligatoria, come rilevato da Sena Giuseppe, "*I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*", cit., p. 123; sul punto, si veda anche Musso Alberto, "*Brevetti per invenzioni industriali e modelli di utilità*", cit., p. 156 e Falce Valeria, "*Profili pro-concorrenziali dell'istituto brevettuale*", cit., p. 209 e ss., per un'analisi sulle conseguenze speculative e di sbarramento all'innovazione create dalla concessione dei *trivial patents*.

<sup>93</sup> È però appena il caso di rilevare che, nonostante la diffusa consapevolezza che il progresso tecnico non può più essere ritenuto un autonomo requisito di brevettabilità ma un mero indice di non evidenza, la giurisprudenza continua ad utilizzare questa nozione, quantomeno a livello di principio, senza in realtà verificare in concreto se il trovato brevettato costituisca un miglioramento rispetto alla tecnica esistente. Tra le molte, si vedano Trib. Milano, 17 gennaio 2017 e Trib. Milano, 20 febbraio 2017, ove è stato rilevato che "*Per il riconoscimento della sua originalità, il brevetto deve fondarsi sulla soluzione di un problema tecnico non ancora risolto, tale da apportare un progresso rispetto alla tecnica e alle cognizioni preesistenti e da tradursi in un'attività creativa che non sia esecuzione di idee già note*" (*ex plurimis*, Cass. 23414/2009; Cass. 17376/2012; Cass. 12183/2014)". Nella giurisprudenza di legittimità si vedano anche le decisioni Cass., 10 agosto 2016, n. 16949; Cass., 13 novembre 2012, n. 19715, entrambe in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com); Cass., 4 novembre 2009, n. 23414., in *Riv. Dir. Ind.*, 2010, II, 397.

<sup>94</sup> Così Auletta Giuseppe, Mangini Vito, "*Delle invenzioni industriali dei modelli di utilità e dei disegni ornamentali. Della concorrenza, Art. 2584-2601*", cit., p. 63.

evidente attraverso un giudizio che “*esprime un rapporto tra l’invenzione e il divenire normale del settore cui l’invenzione attiene*”.<sup>95</sup>

Questo approccio, comunemente definito metodo nazionale<sup>96</sup>, presupponeva una valutazione che, per essere oggettiva, doveva essere agganciata il più possibile a quei riscontri fattuali, denominati indizi di evidenza o non evidenza del trovato rispetto allo stato della tecnica, che consentono di ancorare il giudizio a parametri oggettivi direttamente rinvenibili nella realtà di fatto.<sup>97</sup>

Senonché questo metodo, pur avendo il lodevole obiettivo di cercare di distinguere i passaggi mentali che l’interprete deve effettuare nello svolgere il giudizio di non ovvietà, è apparso però di difficile applicazione pratica, come rilevato dagli stessi autori che l’hanno elaborato, in quanto proprio gli interrogativi in cui il giudizio di non evidenza si snoda finiscono facilmente “*con il caricarsi di considerazioni e pregiudizi puramente soggettivi, cui un sistema di diritto non può dare un ruolo decisivo*”, scontando il rischio di “*dare ascolto a suggestioni ex post che, molto spesso, inducono a far ritenere evidente anche ciò che, ex ante, non lo era affatto*”.<sup>98</sup>

Questa impostazione è stata, infatti, ampiamente criticata in quanto non consente di porre l’attenzione sul problema tecnico oggettivo che l’invenzione risolve e finisce dunque per spostare la valutazione dell’attività inventiva allontanandosi dalla considerazione specifica del problema tecnico affrontato e delle premesse da cui l’esperto del ramo avrebbe preso le mosse nell’affrontarlo,

---

<sup>95</sup> Così Vanzetti Adriano, Di Cataldo Vincenzo, “*Manuale di diritto industriale*”, cit., p. 408; Sena Giuseppe, “*I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*”, cit., pp. 124-125. Sul punto in giurisprudenza si veda Trib. Torino, 14 luglio 1997, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 1999, 209, che rileva che “*l’individuazione del settore di appartenenza di un’invenzione, costituente il primo passaggio logico per la valutazione della sua novità ed originalità, deve essere basata su elementi obiettivi riferibili alle caratteristiche del trovato*” e ancora Trib. Venezia, 14 luglio 2005 in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 2006, 462.

<sup>96</sup> Così Auteri Paolo, Floridia Giorgio, Mangini Vito Maria, Olivieri Gustavo, Ricolfi Marco, Rosaria Romano, Spada Paolo, “*Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*”, cit., p. 275.

<sup>97</sup> Così Sena Giuseppe, “*I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*”, cit., pp. 124-125.

<sup>98</sup> Così Vanzetti Adriano, Di Cataldo Vincenzo, “*Manuale di diritto industriale*”, cit., p. 411. Sul punto si veda anche Sena Giuseppe, *op. cit.*, pp. 125 e 148, che parimenti sottolinea che il giudizio di non evidenza “*implica (...) una valutazione per sua natura opinabile*”; e ancora Di Cataldo Vincenzo, “*I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e modelli. Artt. 2584-2594*”, cit., p. 141.

concentrandosi invece “*sulla distinzione, necessariamente a posteriori tra “divenire normale del settore cui l’invenzione attiene” e “idea che supera le normali prospettive di evoluzione del settore”, che ...può invece indurre in errore l’interprete*”.<sup>99</sup>

Nella medesima prospettiva, è stato anche osservato che i criteri adottati dalla giurisprudenza italiana tradizionale circa l’accertamento dell’attività inventiva sopra delineati risultano improntati ad una maggiore severità rispetto a quelli più oggettivi seguiti dall’EPO e da ciò conseguono spesso risultati confliggenti, contrari all’esigenza di armonizzazione, che costituiscono “*il vero limite del brevetto europeo*”.<sup>100</sup>

### **Necessità di una ricostruzione in chiave oggettiva: il *problem and solution approach* dell’EPO**

Alla luce di queste considerazioni appare dunque evidente che questo approccio necessita di essere ricostruito attraverso un’interpretazione del giudizio di non evidenza che consenta di spostare l’analisi su un piano più oggettivo e meno astratto, che risenta meno delle influenze legate alla necessità di compiere questa analisi ponendosi sul piano dell’esperto del ramo, cercando di ricostruire in modo più obiettivo possibile le condizioni in cui l’esperto del settore si sarebbe trovato nell’affrontare il problema tecnico oggetto del brevetto.

Proprio in questa prospettiva è stato proposto di integrare questo approccio con alcuni correttivi che consentono di attribuire valore centrale al problema tecnico oggettivo che il brevetto risolve e all’individuazione della *prior art* effettivamente rilevante in relazione ad esso, recuperando a tale scopo l’esperienza dell’Ufficio Europeo dei Brevetti e quella delle giurisdizioni straniere

---

<sup>99</sup> Così Galli Cesare, “Per un approccio realistico al diritto dei brevetti”, *cit.*, p. 140.

<sup>100</sup> Espressamente in tal senso Scuffi Massimo, “*Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale: ordinamento amministrativo e tutela giurisdizionale*”, Milano, 2009, p. 440, che rileva altresì che è opinione comune che il livello di attività inventiva ritenuto sufficiente dall’esaminatore europeo, seppur in astratto corrispondente alla legislazione nazionale, è qualitativamente più ridotto rispetto a quanto richiesto dall’ordinamento interno.

che più da vicino ne condividono l'impostazione generale, basate su quello che viene chiamato il "*problem-solution approach*".<sup>101</sup>

Questa impostazione ha infatti il pregio di rendere il giudizio sull'attività inventiva più oggettivo, ponendosi come scopo la ricostruzione delle condizioni in cui un esperto del settore, che disponesse di tutta l'arte nota, si sarebbe trovato nell'affrontare il problema tecnico oggetto del brevetto, cercando così di ridurre il pericolo di una valutazione a posteriori che faccia apparire come ovvio ciò che *a priori* non lo era affatto.

Proprio sotto questo profilo è necessario comprendere quali documenti sarebbero stati considerati dall'esperto del ramo che si fosse proposto di affrontare un determinato problema tecnico e quali passi avrebbe ragionevolmente compiuto per giungere al trovato, così riducendo il più possibile la discrezionalità dell'analisi, che rappresenta la principale debolezza dell'impostazione più tradizionale.<sup>102</sup>

Il "*problem-solution approach*" è stato elaborato dalla giurisprudenza dell'EPO a partire dal noto caso T 24/81<sup>103</sup> ed è stata poi codificata nelle *Guidelines* dell'Ufficio Europeo dei Brevetti, al capitolo G, parte VII, che descrivono una serie di passaggi da seguire per l'accertamento del requisito dell'attività inventiva, e in particolare prevedono che si debba procedere (i)

---

<sup>101</sup> Si veda in tal senso Galli Cesare, Bogni Mariangela, "Il requisito di brevettabilità dell'attività inventiva", *cit.*, pp. 585 e 630, ove è stato rilevato che la scelta del legislatore nazionale di porsi su un "*piano di assoluta parità con il brevetto Europeo (...) porta come corollario la possibilità di avvalersi anche nell'interpretazione delle norme interne (e nella valutazione dei brevetti nazionali) dell'esperienza dell'ufficio Europeo dei brevetti e di quella delle giurisdizioni straniere che più da vicino ne condizionano l'impostazione generale*". Si veda anche Galli Cesare, "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, 75 e ss.

<sup>102</sup> Si veda in tal senso Galli Cesare, Bogni Mariangela, "Il requisito di brevettabilità dell'attività inventiva", *cit.*, p. 586.

<sup>103</sup> T 24/ 81, ove è stato rilevato che "*When assessing inventive step for this method, it is not a question of the subjective achievement of the inventor... It is rather the objective achievement which has to be assessed. As in the case of novelty, inventive step is an objective concept. Objectivity in the assessment of inventive step is achieved by starting out from the objectively prevailing state of the art, in the light of which the problem is determined which the invention addresses and solves from an objective point of view ...and consideration is given to the question of the obviousness of the disclosed solution to this problem as seen by the man skilled in the art and having those capabilities which can be objectively expected of him. This also avoids the retrospective approach which inadmissibly makes use of knowledge of the invention, as feared by the appellant*".

all'individuazione dell'arte nota più vicina (*closest prior art*), (ii) all'identificazione del problema tecnico oggettivo affrontato dal trovato brevettato; (iii) alla valutazione circa il fatto se, partendo dall'antiorità più prossima e dalla considerazione del problema tecnico, il trovato oggetto della privativa sarebbe risultato ovvio per la persona esperta del ramo.

Le finalità e i pregi di questo approccio vengono descritti da colui che viene indiscutibilmente ritenuto il suo padre fondatore, l'ex Presidente del *Board of Appeal* dell'EPO George Szabo, che in un suo noto scritto ha rilevato che questo approccio “*tries to retrace the possibilities according to which the skilled person could consider changes in technology in a non-inventive manner ... he might be prompted by an available source purely by chance and assumes that, if interested, he would be in a position to formulate technical problems and try to solve any one of them by searching for features which could modify his primary state of art to provide the desired effects. He would carefully balance the arguments for and against such modifications in the light of all technical circumstances and of his common general knowledge*”.<sup>104</sup>

Il “*problem-solution approach*” non si propone dunque di ricostruire le condizioni “soggettive” che hanno permesso all'inventore di pervenire al trovato, – che non sono di per sé decisive nel giudizio di non evidenza poiché di norma l'inventore non dispone di tutte le conoscenze che invece vanno attribuite al tecnico del ramo –, ma di individuare il possibile *iter* logico che l'esperto avrebbe seguito nel considerare il problema tecnico da risolvere: questo approccio è infatti la logica applicazione dell'idea secondo cui l'invenzione rappresenta la soluzione ad un problema tecnico ed è dunque data dall'individuazione di mezzi finalizzati all'ottenimento di un certo risultato tecnicamente utile.<sup>105</sup>

Sotto questo profilo, è stato infatti rilevato in dottrina che il *background* dell'invenzione dovrebbe essere formulato “*oggettivamente e non soggettivamente*” poiché “*spesso accade che un'invenzione sia descritta dal*

---

<sup>104</sup> Così Szabo George S.A., “The problem and Solution Approach in the European Patent Office”, *cit.*, p. 487.

<sup>105</sup> Così Guglielmetti Giovanni, “Tutela “assoluta” e “relativa” del brevetto sul nuovo composto chimico, originalità dell'invenzione e dinamiche della ricerca”, *cit.*, p. 722.

*titolare in relazione ad un'arte nota, che è da lui conosciuta, mentre l'arte nota esistente rilevante può essere diversa*".<sup>106</sup>

Il cuore di questa procedura risiede nella cosiddetta regola del *could-would*, codificata al punto 5.3, Parte G, capitolo VII delle *Guidelines* dell'EPO, che impone all'interprete non di valutare se il tecnico del ramo sarebbe stato in grado di realizzare l'invenzione ("*could*"), ma se lo avrebbe fatto in modo evidente alla luce dello stato della tecnica ("*would*"): la soluzione è dunque evidente se un tecnico del ramo avrebbe applicato le caratteristiche in combinazione per arrivare all'oggetto dell'esclusiva.

Il "*problem-solution approach*", i cui passaggi fondamentali verranno esaminati più diffusamente alle pp. 69 e ss. alle quali si rinvia, è peraltro ampiamente utilizzato anche dalla nostra giurisprudenza nazionale<sup>107</sup>, e di recente anche nella giurisprudenza di legittimità<sup>108</sup>, che individua i passaggi che impongono di "*determinare la "tecnica anteriore più vicina" individuando quella anteriorità che costituisce il punto di partenza più promettente per giungere alla soluzione rivendicata della privativa in esame e che normalmente ha il maggior numero di caratteristiche in comune con la soluzione oggetto di rivendicazione, o che permette il minimo numero di modifiche per giungere alla soluzione rivendicata- selezionando poi le caratteristiche ("caratteristiche distintive") che*

---

<sup>106</sup> Così Franzosi Mario, "Non ovvietà", *cit.*, pp. 567-568. Per le implicazioni legate a questo profilo, in particolare quanto riguarda la possibilità di ricostruire il problema tecnico oggettivo, si rinvia alle pp. 89 e ss. Nello stesso senso si veda anche la *case law* dell'Ufficio Europeo dei Brevetti, e in particolare la decisione T 13/84, Sperry, in PO Official Journal, 1986, 253, richiamata con approvazione anche in Franzosi Mario, "Non ovvietà", *cit.*, pp. 569-570, che ha rimarcato che "*E' sempre stata giurisprudenza costante della Commissione dei Ricorsi Tecnica che la natura del problema deve essere determinata sulla base di fatti oggettivi, in particolare come appare nell'arte nota emersa nel corso del procedimento, che potrebbe essere diversa dall'arte nota di cui l'inventore era a conoscenza al momento del deposito della domanda*".

<sup>107</sup> In tal senso si vedano le decisioni Trib. Milano, 17 gennaio 2017, Trib. Milano, 24 gennaio 2017; Trib. Bologna, 21 aprile 2016, Trib. Bologna, 12 febbraio 2016, Trib. Firenze, 25 febbraio 2015, Trib. Milano, 17 dicembre 2014, in [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it), Trib. Milano, 17 settembre 2014, in [www.darts-io.com](http://www.darts-io.com); Trib. Torino 11 febbraio 2011, Trib. Torino, 2 marzo 2011, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2011, 834; Trib. Torino, 7 aprile 2011, tutte in [www.leggiditalia.it](http://www.leggiditalia.it); App. Torino, 11 giugno 2012 in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

<sup>108</sup> Cass., 26 febbraio 2016, n. 3805, in [www.leggiditalia.it](http://www.leggiditalia.it), che ha rilevato che "*In tema di brevetto per invenzione, il requisito dell'altezza inventiva deve essere identificato con il superamento del confine dell'ovvio, secondo le conoscenze proprie di una persona esperta del ramo tecnico in cui si inserisce l'invenzione, garantendo una soluzione innovativa che non risulti evidente allo stato della tecnica. Tale requisito deve essere necessariamente valutato ex post sulla base di metodi di analisi formalizzati in guidelines conosciuti come "problem solution approach"*".

ne distinguono la soluzione rivendicata.. determina(re) il “problema tecnico oggettivo” risolto dalla o dalle caratteristiche distintive della soluzione rivendicata - ossia da quella o quelle caratteristiche che non sono descritte o suggerite dalla “tecnica anteriore più vicina”- ..individua(re) le competenze dell’esperto del ramo per considerare se lo stesso, partendo dalla “tecnica anteriore più vicina”, avrebbe risolto in modo ovvio il problema tecnico oggettivo, e quindi sarebbe giunto banalmente alla soluzione rivendicata in esame, eventualmente combinando tra loro gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con un’altra diversa anteriorità o con gli insegnamenti generali del settore tecnico della soluzione rivendicata in esame”.<sup>109</sup>

### Il giudizio di non evidenza nella dottrina e giurisprudenza statunitense

Il sistema statunitense, che come si è visto negli anni più recenti è stato spinto verso un notevole riavvicinamento alla disciplina europea ed internazionale, fu il primo ad elaborare in via giurisprudenziale il cosiddetto terzo requisito di brevettabilità, appunto la non ovvietà rispetto allo stato della tecnica, riconoscendo la necessità di verificare la sussistenza di una certa meritevolezza del trovato, che sarebbe peraltro implicita nel concetto stesso di invenzione.

In un momento storico in cui al fine del riconoscimento della validità dell’invenzione veniva ritenuta sufficiente la sussistenza dei requisiti delle novità e dell’utilità<sup>110</sup>, la Corte Suprema degli Stati Uniti è intervenuta nel noto caso *Hotchkiss vs. Greenwood* del 1850<sup>111</sup> rilevando che per superare questo giudizio di meritevolezza l’invenzione dovesse possedere “qualcosa di più” rispetto al mero requisito di novità.<sup>112</sup>

---

<sup>109</sup> Trib. Milano, 3 febbraio 2015, in [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it).

<sup>110</sup> Si veda Patent Act 1836, ch. 357, 5 Stat. 117.

<sup>111</sup> *Hotchkiss vs. Greenwood*, 52 U.S. 248 (1851). Per una completa disamina si veda Franzosi Mario, “Definizione di invenzione brevettabile”, *cit.*, p. 27 e ss.

<sup>112</sup> La Corte Suprema aveva rilevato che la sostituzione di un materiale ad un altro (in particolare, porcellana al legno per la produzione di maniglie per porte), pur consentendo senz’altro un risparmio economico e maggiore durata del prodotto nel tempo, costituiva solo un ovvio aggiustamento e non rappresentava quel “qualcosa in più” che rende un’invenzione, appunto, inventiva, poiché “*the difference is formal, and destitute of ingenuity or invention. It may afford evidence of judgement and skill in the selection and adaption of the materials in the manufacture of the instrument for the purposes intended, but nothing more*”.

In particolare, i giudici della Corte Suprema hanno chiarito che “*unless more ingenuity and skill in applying the old method of fastening the shank and the knob were required in the application of it to the clay or porcelain knob than were possessed by an ordinary mechanic acquainted with the business, there was an absence of that degree of skill and ingenuity which constitute essential elements of every invention. In other words, the improvement is the work of the skillful mechanic, not that of the inventor*”<sup>113</sup> e quindi che è sempre necessario verificare in concreto se l’invenzione costituisce un miglioramento rispetto alla tecnologia esistente.

In alcune decisioni successive la necessità di quel “qualcosa in più” rispetto al mero requisito della novità è stato delineato in modo ancora più chiaro, rilevando che non è sufficiente che il trovato sia nuovo, nel senso che non sia in precedenza noto, ma sulla base della Costituzione e dello statuto deve “*amount to an invention or discovery*”<sup>114</sup>.

Negli anni successivi l’interpretazione innovativa della Corte Suprema in merito alla necessità di un apporto inventivo all’invenzione fu seguita con difficoltà dalle Corti inferiori e dall’Ufficio Brevetti<sup>115</sup>, in particolare a causa della sua ambiguità e della difficoltà di individuare un parametro oggettivo per identificare quell’apporto ulteriore rispetto alla mera novità che era stato ritenuto necessario per qualificare un’invenzione in *Hotchkiss* e nelle decisioni successive.<sup>116</sup>

Ben presto, dunque, l’esigenza di definire con precisione il giudizio di validità portò ad una spinta verso la direzione opposta, ossia quella di interpretare

---

<sup>113</sup> *Hotchkiss vs. Greenwood*, 52 U.S. 248 (1851). Come vedremo alle pp. 114 e ss. la figura dell’“*ordinary mechanic*” è stato considerato il predecessore della persona esperta del ramo (PHOSITA).

<sup>114</sup> *Thompson v. Boisslier*, 114 U.S. 1, 11 (1885).

<sup>115</sup> Per una approfondita disamina storica si veda Kitch W. Edmund, “*Graham v. John Deere Co.: New standards for patents*”, in *Sup. Ct. Rev.*, 1966, 293 e ss.

<sup>116</sup> L’approccio costruttivo delineato nella sentenza *Hotchkiss* venne successivamente definito dalla giurisprudenza successiva “*functional approach*”. Si veda in particolare la decisione *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1 (1966), nella quale venne rilevato che “*The Hotchkiss formulation, however, lies not in any label, but in its functional approach to questions of patentability. In practice, Hotchkiss has required a comparison between the subject matter of the patent, or patent application, and the background skill of the calling. It has been from this comparison that patentability was in each case determined*”.

la nozione di *nonobviousness* secondo il parametro molto severo del “*flash of creative genius*”, che portava a riconoscere la sussistenza del livello inventivo solo nel caso in cui fosse individuabile un apporto geniale dell’inventore nel giungere al trovato.

Nel noto caso *Cuno Engineering*, la Corte Suprema aveva in particolare chiarito che al fine dell’accertamento della validità di un’invenzione su un nuovo dispositivo, per quanto utile, dovesse “*riscontrarsi un lampo di genio creativo (flash of creative genius) e non solo l’abilità dell’inventore, che se fallisce, non avrà diritto a vedersi garantito un privilegio su un pubblico dominio*”.<sup>117</sup>

Fin dalle sue prime applicazioni, il parametro del *flash of genius* provocò però molte incertezze nell’interpretazione della giurisprudenza federale<sup>118</sup>, che tendeva ad escludere la validità di tutte quelle invenzioni che non fossero frutto di una felice intuizione di un inventore isolato, ma di un lavoro di *equipe* o che fossero comunque ottenute attraverso una molteplicità di studi che non consentissero dunque di circoscrivere l’apporto alla genialità di un solo inventore.<sup>119</sup>

In senso critico, anche la nostra dottrina ha rilevato che imporre un livello inventivo così alto, anche se da un lato “*gioverebbe ad eliminare una congerie di ingiustificati monopoli che finiscono con intralciare l’attività imprenditoriale*” dall’altro finirebbe per provocare una “*discriminazione di tal genere, almeno nel nostro ordinamento, in un sistema che valuta l’invenzione in sé, come risultato inventivo, non già in base agli sforzi compiuti dal soggetto per giungervi od alla*

---

<sup>117</sup> In tal senso si veda la decisione *Cuno Engineering Corp. V. Automatic Devices Corp.* 314 U.S. 84 (1941), nella quale la Corte Suprema chiarì che “*The new device, however useful, must reveal the flash of creative genius, not merely the skill of the calling. If it fails, it has not established its right to a private grant on the public domain*”.

<sup>118</sup> Così Chiang Tun-Jen, “A cost-benefit approach to patent obviousness”, in *St. John's L. Rev.*, 82, 2008, 39 e ss., spec. a p. 45.

<sup>119</sup> *Pott v. Coe*, 140 F.2d 470 1944, U.S. App. D.C., nel quale la Corte d’Appello rilevò che “*We believe this result is compelled if we apply the fundamental principles of the patent law to the actual facts of the complex modern technology of corporate research laboratories. These principles are (1) that a discovery which is the result of step-by-step experimentation does not rise to the level of invention; (2) that invention must rise above the level of accomplishment of the ordinary skilled technicians engaged in the art; (3) that the patent law must be so administered as to promote science and the useful arts*”. Questo approccio fu di un’ampia critica in dottrina, si veda in particolare Sellers D. William, “The flash of genius doctrine approaches the patent office”, in *Eng. G & Sci. Monthly*, 1944, 7, 3 e ss.

*maggiore o minore genialità del creatore. Certo, ove l'idea appaia essere il risultato di un flash of creative genius non si discuterà nemmeno; ma non vale il ragionamento inverso; non si può escludere l'invenzione solo perché la soluzione offerta non è geniale*".<sup>120</sup>

### 1. Dal *functional approach* ai *Graham Factors*

Le incertezze provocate dell'interpretazione del livello inventivo richiesto ai fini della validità del brevetto come "*flash of genius*" furono oggetto di un'ampia critica negli ambienti industriali negli anni successivi alla decisione *Cuno Engineering*, sino a quando, con la riforma del Patent Act del 1952, venne introdotta la norma di cui al 35 U.S.C. § 103, che tutt'oggi rappresenta la base normativa per l'accertamento dell'attività inventiva, che precisava in particolare la totale irrilevanza, ai fini della validità dell'invenzione, delle modalità con cui l'inventore è giunto al trovato, il che è stato ritenuto una chiara indicazione del legislatore verso l'abbandono del parametro del "*flash of genius*".<sup>121</sup>

Per la prima volta, dunque, fu codificato un parametro interpretativo del livello inventivo idoneo ad essere applicato in modo uniforme dalle Corti inferiori, per evitare il cosiddetto giudizio "*I-know-it-when-I-see-it*"<sup>122</sup>, ossia la prassi sempre più diffusa nella giurisprudenza federale a seguito della sentenza *Hotchkiss* di giudicare la sussistenza dell'attività inventiva in modo del tutto arbitrario, andando discrezionalmente a ricercare quel "qualcosa in più" che non era però ancora stato definito dal legislatore.

---

<sup>120</sup> Così Greco Paolo, Vercellone Paolo, "*Le invenzioni e i modelli industriali*", cit., p. 96.

<sup>121</sup> 35 U.S.C. § 103, che prevedeva che "*A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described in the material specified in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person ordinary skilled in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made*". In particolare, la Commissione fu nominata nel 1941 dal Presidente Roosevelt e presieduta da C.F. Kettering, che affermò che una delle più grandi debolezze del sistema brevettuale è la mancanza di un parametro ben definito di cosa possa essere ritenuta un'invenzione. Sul punto si veda Di Cataldo Vincenzo, "*L'originalità dell'invenzione*", cit., p. 41.

<sup>122</sup> Si veda Mueller M. Janice, "*Patent Law*", cit., p. 359.

Questo nuovo parametro fu poi oggetto di un'ampia disamina in tre casi successivi dei quali si occupò la Corte Suprema a metà degli anni sessanta, denominati dalla dottrina successiva “*the Trilogy*”<sup>123</sup>, che vengono tuttora riconosciuti come il fondamento interpretativo del giudizio di non evidenza dell'invenzione.

Nella storica sentenza *Graham* del 1966<sup>124</sup>, venne prima di tutto riconosciuto dalla Corte Suprema che la nuova Section 103 del Patent Act del 1952 rappresentava la codificazione dei principi espressi dalla giurisprudenza precedente a partire dal caso *Hotchkiss*, con esplicita esclusione di quelle pronunce che si erano invece soffermate sulla necessità di un “*flash of genius*”, che dovevano invece ritenersi superate.<sup>125</sup> In particolare, la Corte ha precisato che ai fini del giudizio di non evidenza l'esaminatore deve procedere ad individuare:

- a) l'ambito e il contenuto della *prior art*;
- b) le differenze tra l'invenzione rivendicata e l'arte nota;
- c) il livello di capacità del tecnico medio del settore dotato di competenze ordinarie (*ordinary skill*), che si scompone a sua volta in due diversi interrogativi: (i) lo stato della tecnica preesistente è così vicino al trovato che il tecnico medio avrebbe potuto realizzare egli stesso l'invenzione? (ii) il livello del tecnico medio è tale da fargli ritenere ovvio il trovato?<sup>126</sup>

Per fornire una risposta a tali interrogativi, la Corte Suprema si è in particolare soffermata sulla necessità di ottenere dei riscontri fattuali, che consantono di ancorare il giudizio a parametri oggettivi direttamente rinvenibili

---

<sup>123</sup> *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1 (1966); *United States v. Adams*, 383 U.S. 39 (1966); *Colgate and Palmolive and Calmar v. Cook Chemical* 383 U.S. 1 (1966); Si veda anche Carr Fred K., *Patents Handbook: A Guide for Inventors and Researchers to Searching Patent Documents and Preparing and Making an Application*, McFarland, Technology & Engineering 1995, 33 ss. e Adelman Martin, Rader Randall, Klancnik Gordon, “*Patent Law in a Nutshell*”, 2° Ed., West Academic, 2012.

<sup>124</sup> *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1 (1966).

<sup>125</sup> *Ibidem*, nella quale venne rilevato che “*It is undisputed that this section was, for the first time, a statutory expression of an additional requirement for patentability, originally expressed in Hotchkiss. It also seems apparent that Congress intended by the last sentence of § 103 to abolish the test it believed this Court announced in the controversial phrase "flash of creative genius," used in Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp., 314 U. S. 84 (1941)*”.

<sup>126</sup> Sul punto si veda Di Cataldo Vincenzo, “*L'originalità dell'invenzione*”, cit., p. 43.

nella realtà di fatto, denominati “*secondary considerations*” (*secondary indicators* o *subtests*).<sup>127</sup>

In particolare, i giudici della Corte Suprema hanno osservato che “*Under § 103, the scope and content of the prior art are to be determined; differences between the prior art and the claims at issue are to be ascertained; and the level of ordinary skill in the pertinent art resolved. Against this background, the obviousness or non-obviousness of the subject matter is determined. Such secondary considerations ... might be utilized to give light to the circumstances surrounding the origin of the subject matter sought to be patented*” e quindi, in ultima analisi, hanno riconosciuto valore indiziario ad una serie di circostanze storiche e fattuali che consentono al titolare del brevetto di fornire la prova della non ovvietà della sua invenzione.

In *Graham*, dunque, venne per la prima volta delineato un approccio costruttivo rispetto alle caratterizzazioni prettamente soggettive e discrezionali delle decisioni precedenti, basato su un’analisi a più livelli che sia i giudici che gli esaminatori potessero applicare al caso concreto.

Questo approccio, pur avendo il lodevole scopo di rendere il giudizio di non ovvietà più obiettivo e in qualche modo più verificabile dall’esterno attraverso riscontri obiettivi, è stato però oggetto di ampie critiche poiché, soprattutto per quanto riguarda l’applicazione degli indizi di evidenza o non evidenza, lasciava necessariamente molto spazio alla discrezionalità e alla sensibilità dell’interprete nell’individuare, e più precisamente, nel soppesare gli indizi fattuali rinvenuti nella realtà di fatto.

Nel tentativo di prevenire il rischio di un’analisi a posteriori (*hindsight bias*) e dunque di obiettivizzare gli standard elaborati dalla Corte Suprema in *Graham* per, la giurisprudenza della Court of Appeals for the Federal Circuit

---

<sup>127</sup> *Secondary considerations* sono stati individuati a titolo esemplificativo nel successo commerciale del trovato brevettato, nel lungo bisogno avvertito ma mai risolto prima, nel fallimento dei precedenti tentativi ecc. Si veda più diffusamente l’analisi che viene svolta alle pp. 151 e ss.

(C.A.F.C.)<sup>128</sup> pose le basi per l'elaborazione di un nuovo parametro di giudizio, denominato TSM (*teaching-suggestion-motivation test*) che, secondo la stessa giurisprudenza federale, avrebbe consentito di evitare valutazioni a posteriori, che potessero portare a ritenere ovvia un'invenzione che, al tempo della sua scoperta, non lo era affatto.

Secondo questo approccio, l'interprete deve chiedersi se un modello di persona esperta del ramo (PHOSITA), motivato dal problema generale che aveva cercato di risolvere l'inventore, sarebbe stato spinto a compiere quella combinazione, poiché nello stato della tecnica sussisteva un insegnamento, una motivazione o un suggerimento che lo avrebbe portato verso il trovato poi rivendicato.<sup>129</sup>

Le suggestioni o le motivazioni che avrebbero spinto il tecnico del ramo a combinare gli insegnamenti dell'arte nota non devono però necessariamente essere esplicitate nello stato della tecnica, ma possono anche essere ricavate dall'arte nota "*as a whole*"<sup>130</sup>, dal problema che l'invenzione si prefigge di risolvere o semplicemente dal bagaglio di conoscenze tecniche dell'esperto del ramo.<sup>131</sup>

---

<sup>128</sup> Particolarmente significativa, proprio nella prospettiva di uniformare le decisioni giurisprudenziali in tema di non ovvietà dell'invenzione, fu l'istituzione nel 1982 di una corte unificata in materia brevettuale, la Court of Appeals for the Federal Circuit (C.A.F.C.), spesso denominata anche Federal Circuit o Fed. Cir., con competenza funzionale esclusiva sulle impugnazioni delle decisioni dell'ufficio marchi e brevetti (USPTO) e delle corti distrettuali (United States District Courts). Come diretta conseguenza della C.A.F.C. nel periodo dal 1977 al 2006 la Corte Suprema non decise nemmeno una controversia avente ad oggetto la sussistenza del requisito dell'attività inventiva. Sul punto si veda Chiang Tun-Jen, "A cost-benefit approach to patent obviousness", *cit.*, pp. 50-51.

<sup>129</sup> Si veda anche Yi-Chen Su, "What About Know-How: Heightened Obviousness and Lowered Disclosure is Not a Panacea to the American Patent System for Biotechnology Medication and Pharmaceutical Inventions in the Post-KSR Era", *cit.*, p. 352 e ss., che rileva che secondo il TSM "*a court must ask 'whether a person of ordinary skill in the art, possessed with the understandings and knowledge reflected in the prior art, and motivated by the general problem facing the inventor, would have been led to make the combination recited in the claims'*" e il giudizio di non ovvietà "*should be based on evidence rather than mere speculation or conjecture.*"

<sup>130</sup> In tal senso si veda *Alza Corp. v. Mylan Labs., Inc.*, 464 F.3d 1286, 1290 (Fed. Cir. 2006), nella quale è stato rilevato che "*A suggestion, teaching, or motivation to combine the relevant prior art teachings does not have to be found explicitly in the prior art, as 'the teaching, motivation, or suggestion may be implicit from the prior art as a whole, rather than expressly stated in the references'*".

<sup>131</sup> Nella sentenza *In re Kahn*, 441 F.3d 977, 988, 78 USPQ2d 1329, 1336 (Fed. Cir. 2006) vennero ulteriormente valorizzati i punti di forza di questo approccio, che si propone di identificare gli insegnamenti, le suggestioni o le motivazioni rinvenibili negli insegnamenti della *prior art* e nel

Oltre a dimostrare l'esistenza di una motivazione, esplicita o implicita, verso quella determinata combinazione, è anche necessario accertare se, alla luce della tecnica anteriore, tale combinazione appariva dotata di una ragionevole probabilità di successo (*reasonable expectation of success*), ovvero se esisteva una ragionevole aspettativa di successo nel giungere al trovato così come è stato poi rivendicato.

Per far dichiarare la nullità di un brevetto sulla base del TSM test è dunque necessario dimostrare, con prove chiare e convincenti, da un lato che il PHOSITA avrebbe avuto ragione di combinare gli insegnamenti rinvenibili nell'arte nota per raggiungere l'invenzione rivendicata e, dall'altro, che l'avrebbe fatto con una ragionevole aspettativa di successo.<sup>132</sup>

Prima dell'intervento interpretativo della Corte Suprema in *KSR*, di cui si dirà al paragrafo successivo, il TSM test fu però oggetto di un'ampia critica in dottrina, principalmente a causa della sua rigidità e della sua maggiore propensione a tutelare gli interessi dei titolari dei brevetti, poiché la sua applicazione avrebbe portato a concludere per la non ovvietà dell'invenzione ogni qualvolta non fosse possibile dimostrare la sussistenza di motivazioni o suggerimenti verso la combinazione dell'arte nota<sup>133</sup>

In senso critico, è stato anche osservato che la sussistenza di una motivazione volta a combinare le anteriorità è una questione di fatto, che non può essere messa in discussione in sede di impugnazione, essendo il gravame limitato a "*recreating the facts as they may have been found by the jury*", e dunque l'applicazione di questo parametro elaborato dalle Corti federali avrebbe

---

problema tecnico da risolvere che, una volta combinati tra loro, possano costituire una chiara indicazione circa il fatto che era ovvio combinarli in quel determinato modo.

<sup>132</sup> Par *Pharmaceutical, Inc. v. TWI Pharmaceuticals, Inc.*, No. 14-1391 (Fed. Cir., 2014), nella quale è stato rilevato che "*A party asserting that a patent is obvious must demonstrate by clear and convincing evidence that a skilled artisan would have had reason to combine the teaching of the prior art references to achieve the claimed invention, and that the skilled artisan would have had a reasonable expectation of success from doing so*".

<sup>133</sup> Si veda Simic Emer, "The TSM Test is dead! Long live the TSM Test! The aftermath of *KSR*, what was all the fuss about?", in *AIPLA Q.J.*, 37, 2009, 227 e ss., spec. a pp. 232-233.

aumentato la discrezionalità dei giudizi, consentendo solo apparentemente di evitare valutazioni a posteriori.<sup>134</sup>

È anche importante notare che il TSM test, con gli specifici correttivi di cui si dirà al paragrafo successivo, viene tutt'oggi utilizzato sia nel corso del giudizio di non evidenza condotto avanti alla giurisprudenza federale, che durante la procedura amministrativa di accertamento del requisito della non ovvietà dell'invenzione nel corso dell'esame sostanziale di validità. In particolare, in quest'ultimo caso, la legge impone in capo all'esaminatore l'onere di provare una "*prima facie case of obviousness*", ovvero dimostrare, applicando appunto il TSM test, che nello stato dell'arte esistevano degli insegnamenti, suggerimenti o motivazioni che avrebbero condotto il tecnico del ramo all'invenzione.<sup>135</sup>

La *prima facie case of obviousness* opera come presunzione di ovvietà del trovato alla luce dello stato della tecnica che, qualora l'esaminatore sia in grado di fornire elementi di prova in tal senso<sup>136</sup>, provoca l'inversione dell'onere in capo al richiedente, che a quel punto dovrà fornire la prova della non evidenza dell'invenzione alla luce dello stato della tecnica, dimostrando ad esempio che nell'arte nota non esisteva una motivazione o un suggerimento verso tale

---

<sup>134</sup> Così Dabney W. James, "KSR: It Was Not a Ghost", in *Santa Clara High Tech. L.J.*, 24, 2012, 131 e ss., spec. a p. 144, che osserva che "*The net effect of pre-KSR Federal Circuit precedent was to inject a strong bias into the process of determining questions of patent claim validity under § 103*".

<sup>135</sup> "*The examiners bear the initial burden of factually supporting any prima facie conclusion of obviousness. If the examiner does not produce a prima facie case, the applicant is under no obligation to submit evidence of nonobviousness. If, however, the examiner does produce a prima facie case, the burden of coming forward with evidence or arguments shifts to the applicant who may submit additional evidence of nonobviousness*". Si veda Thesz Michael, "*Manual of Patent Examining Procedure*", Diane Publishing, 1997, § 2142.

<sup>136</sup> Tale onere viene in realtà posto sia in capo all'esaminatore nel corso del giudizio amministrativo, che in capo all'attore in nullità. In re Kumar, 418 F.3d 1361, 1366 (Fed. Cir. 2005), nella quale la Corte ha rilevato che "*During examination, the examiner bears the initial burden of establishing a prima facie case of obviousness*"; sul punto, si veda anche il Codice degli Stati Uniti, al titolo 35 U.S.C. § 282 – che prevede che "*A patent shall be presumed valid. Each claim of a patent (whether in independent, dependent, or multiple dependent form) shall be presumed valid independently of the validity of other claims; dependent or multiple dependent claims shall be presumed valid even though dependent upon an invalid claim. The burden of establishing invalidity of a patent or any claim thereof shall rest on the party asserting such invalidity.*"

combinazione, oppure che il PHOSITA non avrebbe avuto una ragionevole aspettativa di successo seguendo in tale combinazione.<sup>137</sup>

La giurisprudenza della C.A.F.C. sul punto ha precisato che “*The prima facie case is a procedural tool of patent examination, allocating the burdens of going forward as between examiner and applicant...the examiner bears the initial burden, on review of the prior art or on any other ground, of presenting a prima facie case of unpatentability. If that burden is met, the burden of coming forward with evidence or argument shifts to the applicant*”.<sup>138</sup>

## 2. *KSR v. Teleflex* e il ridimensionamento del TSM

La Corte Suprema prese le distanze dalla rigida applicazione del TSM test adottata dalle Corti federali nei decenni precedenti nel noto caso *KSR v. Teleflex* del 2007, riaffermando al contempo l'impostazione della sentenza *Graham* e con essa il “*functional approach*” di *Hotchkiss*.<sup>139</sup>

Il caso esaminato dalla Corte Suprema aveva in particolare ad oggetto la validità di un'invenzione su un pedale regolabile per automobili dotato di un sensore elettronico atto a rilevare la posizione, che era stato ritenuto privo di attività inventiva dalla District Court e successivamente ritenuto poi valido dalla Federal Circuit in sede di impugnazione, poiché, secondo la corte, KSR non avrebbe offerto prove sufficienti per dimostrare la sussistenza di una motivazione o di un suggerimento verso quella determinata combinazione dell'arte nota.<sup>140</sup>

La Corte Suprema, pur non mettendo in discussione l'utilità pratica del TSM ai fini dell'accertamento della non evidenza dell'invenzione, chiarì in

---

<sup>137</sup> I Graham factors intervengono dunque in un momento successivo, per contestare la prova della “*prima facie case of obviousness*”. Sul punto si veda anche la decisione *Eli Lilly & Co. V. Zenith Goldline Pharm. Inc.*, 471 F.3d 1369, 1379-80 (Fed. Cir. 2006), ove viene osservato che “*to establish a prima facie case of obviousness based on a combination of elements in the prior art, the law requires a motivation to select the references and to combine them in the particular claimed manner to reach the claimed invention*”.

<sup>138</sup> In tal senso *In Re Hans Oetiker*, 977 F.2d 1443 (Fed. Cir. 1992). La *prima facie case of obviousness* opera dunque come presunzione di ovvietà del trovato. Sul punto si veda Mueller M. Janice, “*Patent Law*”, *cit.*, p. 419 e ss.

<sup>139</sup> *KSR International Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398 (2007). Sul punto si veda anche l'analisi di Scuffi Massimo, Franzosi Mario, “*Diritto industriale italiano*”, Padova, 2014, p. 564.

<sup>140</sup> Per un commento si veda Firmati Leonardo, “*KSR v. Teleflex, ovvero una sentenza storica (forse)*”, in *Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in proprietà Industriale*, giugno 2007, 17 ss.

particolare che un'invenzione può risultare ovvia anche nel caso in cui non sia riscontrabile nello stato della tecnica una motivazione o un suggerimento a compiere quella determinata combinazione e il TSM, dunque, “*need not to become rigid and mandatory formulas, and when it is so applied, the ...is incompatible with our precedent. The obviousness analysis cannot be confined by a formalistic conception of the word teaching, suggestion and motivation*”.<sup>141</sup>

La Corte Suprema, nelle sue motivazioni, ha in particolare individuato quattro imperfezioni nell'applicazione del TSM test operata dalla C.A.F.C.; in particolare un primo errore commesso dalla Corte federale consisteva nell'aver preso in considerazione esclusivamente il problema tecnico soggettivo, ovvero il problema specificatamente indicato nel brevetto dall'inventore che in realtà può essere solo uno dei tanti problemi tecnici che il trovato è atto a risolvere, mentre, secondo la Corte Suprema, ogni problema esistente nello stato della tecnica al tempo dell'invenzione può fornire una motivazione per combinare gli elementi nel modo rivendicato.<sup>142</sup>

Sempre sotto questo profilo, la C.A.F.C. avrebbe dunque errato nel porsi l'interrogativo circa l'ovvietà della combinazione agli occhi dell'inventore, considerando appunto il problema da esso indicato nel testo brevettuale, non considerando invece il punto di vista dell'esperto del ramo (PHOSITA), che è senz'altro quello corretto per rendere il giudizio più obiettivo possibile.

Il secondo errore individuato dalla Corte Suprema nell'accertamento della C.A.F.C. consisteva nell'aver ritenuto che il tecnico del ramo avrebbe considerato solo quegli insegnamenti che sono diretti alla soluzione del problema indicato, mentre il senso comune (*common sense*) insegna che “*familiar items have obvious uses beyond their primary purpose, and in many cases a person of ordinary skill will be able to fit the teachings of multiple patents together like pieces of a puzzle*”: è stato dunque valorizzato il bagaglio di conoscenze proprie dell'esperto

---

<sup>141</sup> KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007).

<sup>142</sup> Così Franzosi Mario, “Definizione di invenzione brevettabile”, *cit.*, p. 28, che rileva che “questa osservazione si avvicina all'impostazione europea che suggerisce di non considerare il problema tecnico soggettivo” ma ne differisce poiché “limita il problema tecnico oggettivo ad un'unica soluzione”.

del ramo, che deve essere individuato in una figura dotata di ordinaria creatività, “*not an automaton*”, e che quindi è in grado di considerare anche problemi ulteriori rispetto a quello risolto dall’invenzione.

Proprio quest’ultima precisazione della Corte Suprema è in realtà stata oggetto di numerose critiche in dottrina, poiché da un lato l’introduzione di un concetto ambiguo come quello del senso comune (*common sense*) può di fatto rendere più semplice dimostrare l’assenza di attività inventiva nel trovato, quanto meno durante lo step del *prima facie case of invalidity*<sup>143</sup>, e dall’altro può portare ad interpretare diversamente il concetto di non ovvietà in relazione allo specifico settore tecnologico in cui l’invenzione si colloca, portando gli interpreti a fissare uno standard di livello inventivo più alto in un settore rispetto ad un altro.<sup>144</sup>

La Corte Suprema, come si vedrà ampiamente alle pp. 135 e ss. alle quali si rinvia, ha poi attribuito maggiore credibilità al paradigma dell’*obvious to try*, rilevando che il terzo errore metodologico compiuto dalla C.A.F.C. consisteva nell’aver ritenuto che un’invenzione non potesse essere ritenuta ovvia semplicemente dimostrando che la combinazione tra gli elementi dell’arte nota

---

<sup>143</sup> Così Mueller M. Janice, “Chemicals, Combinations, and “Common Sense”: How the Supreme Court’s KSR Decision Is Changing Federal Circuit Obviousness Determinations in Pharmaceutical and Biotechnology Cases”, in *N. Ky. L. Rev.* 35, 2008, 1 e ss., spec. a p. 4, che osserva che “*Making nonobviousness determinations turn on undefined and non-statutory concepts like common sense and predictability does not advance the analysis or provide much in the way of practical guidance for decision makers. Injecting these ambiguities into the mix tends to unmoor the analysis away from the statute, 35 U.S.C. § 103(a), and the Graham framework*”; si veda anche Nock Jennifer, Gadde Sreekar, “Raising the Bar for Nonobviousness: An Empirical Study of Federal Circuit Case Law Following KSR”, in *Fed. Cir. B.J.*, 20, 2011, 369 e ss., spec. a p. 17, che ha osservato che, a seguito di KSR, “*Courts cannot limit the obviousness inquiry to teachings found in published literature because very basic information is often not published, and it “may be the case that market demand, rather than scientific literature, will drive design trends.” These holdings reject the Federal Circuit’s exclusive use of the TSM test for obviousness, make it easier to find an innovation obvious and are likely to increase the number of patents denied or invalidated*”.

<sup>144</sup> In tal senso si veda Mandel Gregory, “The Non-Obvious Problem: How the Indeterminate Nonobviousness Standard Produces Excessive Patent Grants”, in *UC Davis L. Rev.*, 2008, 57 e ss., spec. a p. 75, che rileva che “*The level of creativity will vary notably depending on who the person of ordinary skill is determined to be. The ordinary creativity of a person working in a research laboratory, for instance, may often be greater than the ordinary creativity of a consumer who simply uses a product. The effect of (correctly) recognizing the creativity of the person of ordinary skill is that the level of ordinary skill in the art will vary by technological field. Persons of ordinary skill in highly sophisticated arts generally will display greater inventiveness than persons of ordinary skill in simple technological arts. Consequently, the level of ingenuity necessary to satisfy the nonobviousness requirement may be greater in more sophisticated arts than in less sophisticated ones*”.

fosse “*obvious to try*”, poiché il tecnico del ramo “*has good reason to pursue the known options within his or her technical grasp*”.<sup>145</sup>

Un altro punto che merita di essere sottolineato è che la Corte Suprema nella decisione in esame è anche intervenuta sul rischio, insito in ogni sistema brevettuale, che nel condurre il giudizio di non evidenza venga effettuata un’analisi a posteriori, e in particolare ha messo in guardia le Corti inferiori nei confronti di un’eccessiva preoccupazione di commettere un’analisi *ex post facto* (*hindsight*), osservando che “*rigid preventative rules that deny facts finders recourse to common sense are neither necessary under our case law nor consistent with it*”.

La ridefinizione del giudizio di non ovvietà operata dalla Corte Suprema è stata poi seguita anche dall’USPTO, che ha successivamente emendato le *Guidelines for patent examination* in senso conforme all’interpretazione più flessibile della non ovvietà dell’invenzione delineata nella sentenza *KSR*, il che ha poi portato all’aumento degli accertamenti di invalidità dei trovati.<sup>146</sup>

Evidenti preoccupazioni sono state poi condivise anche dalla nostra dottrina circa il fatto che, a seguito della decisione *KSR* e della conseguente modifica dell’approccio dell’USPTO, gli esaminatori statunitensi non sarebbero più tenuti a motivare analiticamente le loro conclusioni, potendosi invece limitare a sostenere l’ovvietà alla luce del “*common sense*”, o riconoscendo che il mercato sentiva quel bisogno o problema, e pertanto il tecnico medio si sarebbe senz’altro mosso nella stessa direzione dell’inventore.<sup>147</sup>

---

<sup>145</sup> Ibidem. “[w]hen there is a design need or market pressure to solve a problem and there are a finite number of identified solutions, a person of ordinary skill has good reason to pursue the known options within his or her technical grasp. If this leads to the anticipated success, it is likely the product not of innovation but of ordinary skill and common sense.” Il paradigma dell’*obvious to try* verrà diffusamente esaminato alle pp. 135 e ss., alle quali si rinvia.

<sup>146</sup> Sotto questo profilo, l’allora direttore dell’USPTO David Kappos ha osservato che “*Because the Supreme Court clarified that teaching-suggestion-motivation was not the sole test of obviousness, the Graham analysis is not to be carried out in a rigid manner. As a result, some claims that may have been found to be non-obvious before KSR will now correctly be found to be obvious*”, così David A. Kappos’ Public Blog, *The Impact of KSR*, November 24, 2009-Consultabile al sito web <http://www.uspto.gov/blog/>

<sup>147</sup> Così Firmati Leonardo, “*KSR v. Teleflex, ovvero una sentenza storica (forse)*”, *cit.*, p. 20.

### 3. L'impatto di *KSR* e le prospettive più recenti

Le preoccupazioni di coloro che all'indomani della decisione *KSR* hanno ritenuto in senso critico che l'intervento interpretativo della Corte Suprema, pur essendo finalizzato ad evitare la diffusione di titoli triviali, abbia sostanzialmente reso meno oggettivo il giudizio di non evidenza, sembrano purtroppo essersi avverate.

Si era infatti diffuso nell'ambiente degli addetti ai lavori il timore che, a seguito dell'interpretazione flessibile di *KSR*, il requisito della non evidenza venisse valutato in modo più superficiale, rischiando di disincentivare la ricerca delle imprese che investono nell'innovazione.

Come si è visto, prima del ridimensionamento del TSM test operato dalla Corte Suprema, nella giurisprudenza delle Corti federali era infatti pacifico che per accertare l'ovvietà di un'invenzione fosse sempre necessario dimostrare l'esistenza di una motivazione, esplicita o implicita, verso una determinata combinazione.

Sostenere l'ovvietà di un trovato sulla base del “*common sense*”, o semplicemente per il fatto che nel mercato sussisteva un bisogno che spingeva gli operatori del settore verso il raggiungimento di una soluzione ad esso, può portare infatti all'introduzione di ulteriori motivi di incertezza e di un ampio margine di indeterminatezza in un giudizio, come appunto quello di non evidenza, che sconta già di per sé un ampio rischio di soggettività dell'analisi, e in particolare dell'interferenza di suggestioni *ex post*.

In dottrina è stato infatti rilevato che l'impatto più significativo di *KSR* sulle decisioni successive della C.A.F.C. si è manifestato da un lato in un drastico abbassamento dello standard per giudicare l'ovvietà dell'invenzione, e dall'altro, nella maggiore importanza che viene accordata agli indizi di non evidenza, in particolare per superare un accertamento di ovvietà *prima facie*.<sup>148</sup>

---

<sup>148</sup> In tal senso si veda Putney John Paul, “Are secondary considerations still “secondary”?: an examination of objective indicia of nonobviousness five years after *KSR*”, in *Intellectual Property Brief*, 2013, 14, 2, 45 e ss., spec. a p. 49.

Spesso le decisioni della C.A.F.C. successive a *KSR* hanno fatto espresso riferimento all'interpretazione fornita dalla Corte Suprema circa la necessità di un approccio più flessibile rispetto al TSM test al fine di accertare l'ovvietà del trovato rivendicato, senza però individuare una motivazione o comunque un suggerimento nell'arte nota verso quella determinata combinazione, facendo invece riferimento a concetti astratti e poco analitici come quello del senso comune.

Queste considerazioni sembrano trovare conferma in una recentissima decisione emessa dalla C.A.F.C. nel caso *Ethicon*, nella quale i giudici federali hanno accertato l'ovvietà dell'invenzione in esame, rilevando che in *KSR* è stato chiarito dalla Corte Suprema che un esplicito insegnamento, suggerimento o motivazione non sono necessari al fine di accertare l'ovvietà del trovato rivendicato, poiché, secondo i giudici supremi, “*a court must ask whether the improvement is more than the predictable use of prior art elements according to their established functions, and apply an expansive and flexible approach*” to obviousness”.<sup>149</sup>

Di particolare interesse, sotto questo profilo, è l'opinione contraria espressa dal giudice Newman nel caso in esame, il quale, nel dissentire rispetto alle conclusioni della C.A.F.C. circa l'ovvietà dell'invenzione, ha rilevato che in *KSR* “*The Supreme Court guides that it can be important to identify a reason that would have prompted a person of ordinary skill in the relevant field to combine the elements in the way the claimed new invention does*”, mentre, nel caso in esame, l'USPTO “*did not identify what it deemed to be an acceptable prior art comparison, except to state that “Patent Owner has not provided sufficient testimony that this reduced inflammation would have been unexpected by one of ordinary skill in the art in comparison to the polymers described in Tuch (anteriorità n.d.r.)”*”.<sup>150</sup>

Queste considerazioni sembrano essere conformi ad un diverso orientamento della C.A.F.C., espresso nella decisione nel caso *Nuvasive* che ha

---

<sup>149</sup> In re *Ethicon, Inc.*, 44 F.3d 1344, 1354 (Fed. Cir. 2017).

<sup>150</sup> *Ibidem*.

anticipato *Ethicon* di poco più di un mese, nella quale la corte federale, dopo aver osservato che “*obviousness is a question of law based on underlying determinations of fact*”, ha tra le altre cose ritenuto che le motivazioni indicate nella decisione dell’USPTO circa l’ovvietà dell’invenzione fossero incomplete e non consentissero ai giudici di prendere posizione circa la correttezza del giudizio di non ovvietà seguito dell’ufficio amministrativo.<sup>151</sup>

In particolare, la C.A.F.C in *Nuvasive* ha ritenuto che le conclusioni dell’Ufficio brevetti circa l’ovvietà dell’invenzione fossero basate solo su un parere di un esperto di parte, mentre l’ufficio deve invece sempre fornire una chiara articolazione circa la sussistenza di una motivazione per combinare i documenti dell’arte nota al fine di accertare l’ovvietà dell’invenzione, senza la quale i giudici non possono accertare la non evidenza dell’invenzione.

Le decisioni della C.A.F.C. nei due casi summenzionati non chiariscono con precisione, dunque, quale sia l’orientamento attuale della C.A.F.C. sulla non ovvietà dell’invenzione, ovvero se a seguito dell’interpretazione flessibile della Corte Suprema in *KSR*, sia ancora necessaria una specifica e chiara articolazione della motivazione rinvenibili nell’arte nota che avrebbe portato l’esperto del ramo a combinare le anteriorità, anche se l’approccio delineato in *Nuvasive* appare però più conforme ad un’interpretazione oggettiva del requisito in esame.

### Una ricostruzione in chiave funzionale del *three steps approach* del SIPO

Le considerazioni che abbiamo svolto all’inizio per chiarire il significato da attribuire ai requisiti del “*notable progress*” e delle “*prominent and substantive features*”, richiesti dalla norma di cui di cui all’art. 22, 3° comma Legge Brevetti Cinese ai fini della validità del brevetto, come si è visto alle pp. 14 e ss., impongono di ritenere che la definizione dell’attività inventiva in Cina è frutto di un compromesso tra l’impostazione socialista focalizzata sulla necessaria prevalenza dell’interesse pubblico sugli interessi individuali e l’intrinseca

---

<sup>151</sup> In re *Nuvasive, Inc.*, 2015-1670 (Fed. Cir. 2016)

consapevolezza che solo il riconoscimento di un ambito di esclusiva che consenta agli inventori di sfruttare il frutto del proprio lavoro possa giovare alla crescita di un'economia socialista di mercato.

Le prime *Guidelines for Patent Examination* emanate dal SIPO nel 1993 non fornivano alcuna indicazione in merito all'interpretazione dei concetti di “*prominent substantive features*” e di “*notable progress*” e, per questo motivo, il giudizio circa la sussistenza del requisito dell'attività inventiva veniva di norma lasciato alla più totale discrezionalità dell'esaminatore: ciò che si andava a guardare era, dunque, se l'invenzione presentava delle caratteristiche che apportassero un miglioramento alla tecnica esistente, essendo idonea a fornire una soluzione ad un problema particolarmente sentito dalla collettività, ovvero se essa presentava un effetto sorprendente o introduceva un nuovo *trend* positivo nello sviluppo della tecnologia esistente.<sup>152</sup>

A questa concezione di progresso tecnico come arricchimento dello stato della tecnica veniva dunque attribuita, al pari delle altre legislazioni brevettuali prima dell'adozione di una nozione di livello inventivo come non evidenza rispetto allo stato della tecnica, una funzione di sbarramento nei confronti di quelle invenzioni che non raggiungessero un alto gradiente di creatività e che dunque fossero inidonee a creare un effetto positivo per la collettività.<sup>153</sup>

Nel tempo però è risultato evidente che le nozioni di “*prominent substantive features*” e di “*notable progress*” non rappresentassero uno standard obiettivo per l'analisi del giudizio di non evidenza utilizzabile in modo uniforme al fine di arginare la discrezionalità degli interpreti, sia in sede amministrativa che giudiziaria, in un sistema brevettuale, come quello cinese, caratterizzato da un pregnante formalismo.

Solo con le nuove *Guidelines* emanate dal SIPO nel 2001 ai concetti di “*prominent substantive features*” e di “*notable progress*” venne fornita

---

<sup>152</sup> Sul punto si veda Xiang Wang, “Chinese patent law and patent litigation in China”, *cit.*, p. 16.

<sup>153</sup> Questo approccio, che valorizza l'accertamento di un effettivo miglioramento della tecnica esistente, che ha trovato ampi consensi anche nella dottrina e giurisprudenza italiane più tradizionali, sconta però di tutti quei profili problematici, ampiamente discussi alle pp. 30 e ss. alle quali si rinvia, che in Europa hanno poi portato al suo abbandono.

un'interpretazione, – che troviamo tuttora nella versione 2017 – , in armonia con i sistemi brevettuali più avanzati, che consente di elaborare un parametro oggettivo comune per guidare l'interprete verso un'applicazione più oggettiva del requisito di attività inventiva.

In particolare, per quanto riguarda il primo indice di attività inventiva, che consiste appunto nel fatto che l'invenzione presenti caratteristiche sostanziali e rilevanti (*prominent substantive features*), le *Guidelines* del SIPO attualmente in vigore, al punto 2.2, Capitolo IV, Parte II, chiariscono che tale termine deve essere interpretato nel senso che “*l'invenzione, rispetto allo stato della tecnica, non deve risultare evidente per una persona esperta del ramo. Se la persona esperta del ramo può giungere al trovato attraverso un'analisi logica, deduzione o limitata sperimentazione tecnica sulla base della tecnica nota, l'invenzione risulta ovvia e quindi non possiede caratteristiche sostanziali e rilevanti*”.<sup>154</sup>

Alla luce di tali dati normativi, appare evidente che, nonostante la rigida e al contempo astratta previsione legislativa di cui all'art. 22, 3° comma Legge Brevetti, che tuttora subordina il giudizio di non evidenza all'accertamento della sussistenza di caratteristiche sostanziali e rilevanti e di un notevole progresso apportato dall'invenzione, anche in Cina il giudizio sull'altezza inventiva viene formulato in termini di non evidenza per il tecnico del ramo rispetto allo stato della tecnica preesistente.<sup>155</sup>

In particolare, il punto 3.2.1.1., Capitolo IV, Parte II delle *Guidelines*, chiarisce che per determinare se un'invenzione è ovvia agli occhi del tecnico del ramo è necessario seguire un approccio formulato su tre distinte fasi, cd. “*three steps approach*”, che consiste nel determinare:

- (i) l'arte nota più vicina all'invenzione;

---

<sup>154</sup> “Having regard to the prior art, it is non-obvious to a person skilled in the art. If the person skilled in the art can obtain the invention just by logical analysis, interference, or limited experimentation on the basis of the prior art, the invention is obvious and therefore has no prominent substantive feature”.

<sup>155</sup> Così Stefan Luginbuehl, Peter Ganea, “*Patent Law in Greater China*”, *cit.*, p. 53, che rilevano che, anche se i termini “prominent substantive features” e “notable progress” seguono “*the model of the former Soviet Union and obviously differs from the American and European counterparts. However, the notion of prominent substantive features calls for nothing other than non-obviousness of the invention for a person of ordinary skill in the relevant technical domain*”.

(ii) le caratteristiche distintive dell'invenzione e il problema tecnico che essa risolve; e infine

(iii) se il trovato rivendicato sarebbe risultato ovvio agli occhi della persona esperta del ramo.<sup>156</sup>

La dottrina cinese precisa in particolare che, se nello stato della tecnica esisteva una motivazione che avrebbe indotto il tecnico del ramo ad applicare le caratteristiche distintive del trovato all'arte nota più vicina per risolvere il problema tecnico effettivamente risolto dall'invenzione, il trovato rivendicato risulta obiettivamente alla portata dell'esperto del ramo, che vi può giungere attraverso mera deduzione logica o una limitata sperimentazione tecnica e non merita dunque di godere dell'esclusiva garantita dalla brevettazione.<sup>157</sup>

Questo approccio “*problem oriented*”, che impone esplicitamente di accertare il problema tecnico che sottende all'invenzione, risulta essere un chiaro adattamento al sistema cinese del “*problem-solution approach*” elaborato dalla *case law* dell'EPO, il quanto in esso assume, appunto, un ruolo fondamentale l'individuazione del problema tecnico che l'invenzione è atta a risolvere, anche se l'applicazione pratica di questi principi risente delle peculiarità (e delle rigidità) esistenti nel sistema brevettuale cinese.<sup>158</sup>

Senz'altro più discussa è, invece, l'interpretazione del secondo indice di attività inventiva, ovvero il concetto di “*notable progress*”, anch'esso richiesto dalla norma di cui all'art. 22, 3° comma Legge Brevetti ai fini dell'accertamento

---

<sup>156</sup> Questo approccio è stato introdotto dalle Guidelines del 2001 ed è rimasto invariato anche nelle versioni successive. Sul punto si veda anche Zuolong Wu, “Pharmaceutical Patent in the PR China: Adjustment in Public Health Concern”, 9-13, 2002 (Tesi di master non pubblicata, Lund University), p. 52, che rileva che “*In China, inventive step test adapts the principle of “combining comparison”. Respective technological information recorded in any document shall be compared with each claim in the application; all relevant technological information in the prior art shall be combined together to be compared with the respective claim in the invention*”.

<sup>157</sup> Sul punto si veda Xiang Li, Dai Lingli, Ouyang Shiwen, Zhu Ning, “A comparative analysis of the inventive step standard in the EPO, SIPO and USPTO”, in *JIPLP*, 8, 2013, 539 ss., spec. a p. 540.

<sup>158</sup> Si veda in tal senso Shi Bisheng, “A comparative study on the approaches to the determination of non-obviousness between China and U.S.”, in *China IP Magazine*, 50, agosto 2012. Sotto questo profilo, è stato però anche rilevato che, anche se è innegabile che il sistema brevettuale cinese ha senz'altro “*took from the EPO regulations, and from the U.S. case law as well in establishing its way of determining non-obviousness*”, così Shi Bisheng, *op. cit.*

della non evidenza dell'invenzione, che viene invece illustrato al punto 2.3, capitolo IV, Parte II, delle *Guidelines*, il quale prevede che un trovato costituisce un notevole progresso rispetto alla tecnica preesistente se produce un “*effetto tecnico vantaggioso rispetto alla tecnica nota. Ad esempio, ciò si verifica se l'invenzione ha superato un difetto o una carenza esistente nell'arte nota, o ha fornito una diversa soluzione tecnica per risolvere un determinato problema tecnico, o rappresenta una nuova tendenza di sviluppo della tecnica*”.<sup>159</sup>

Il fattore primario da considerare per accertare la presenza di un “*notable progress*” continua ad essere se l'invenzione produce effetti tecnici vantaggiosi rispetto alla tecnica preesistente, anche se, come è stato osservato da alcuni autori, allo stato attuale non è rinvenibile giurisprudenza o dottrina autorevole che fornisca un'interpretazione più chiara del concetto di “*notable progress*” richiesto dalla legge.<sup>160</sup>

È stato in particolare osservato in dottrina che proprio la nozione di “*notable progress*”, che come si è visto rappresenta il retaggio dell'impostazione socialista di derivazione sovietica circa la preminenza dell'interesse pubblico, fa sì che il parametro utilizzato per l'accertamento dell'attività inventiva in Cina risulti più stringente rispetto a quello adottato in Europa e negli Stati Uniti.<sup>161</sup>

Anche se nel tempo si è pervenuti ad un'interpretazione più estensiva del concetto di progresso tecnico apportato dall'invenzione<sup>162</sup>, è innegabile che la previsione esplicita di questo requisito che tuttora sottende alla brevettabilità di

---

<sup>159</sup> “*The invention can produce advantageous technical effect as compared with the prior art. For instance, the invention has overcome the defect and deficiencies in the existing technology, or has provided a different technical solution to solve a certain technical problem, or represent a certain new trend of technical development*”.

<sup>160</sup> Lin Heather, Jia Gavin, Zhong Shengguang, Wang Richard, Miao Jonathan, Zhang Wilson, Liu Hailong, “The patentability criterion of inventive step / non-obviousness”, *AIPPI National Group*, Question Q217.

<sup>161</sup> Sul punto si veda Li Xuan, Li Weiwei, “Inadequacy of Patent Regime on Traditional Medicinal Knowledge”, in *J World Intellectual Prop*, 2007, 10, 125 e ss., spec. a p. 136, che osservano che “*As the Chinese standard on inventive step by law requires both prominent substantive features and notable progress that is superior to the standard in the United States, European Union (EU) and Japan, the Chinese patent standard has received criticism on the examination requirement*”.

<sup>162</sup> *Ibidem*. “*The original interpretation of ‘a notable progress’ was the term significant progress made by comparing the results achieved in the invention with the closest prior art. This was later revised to the term advantageous technical effect in article 2.4 of the Chinese Patent Examination Guideline. In other words, the threshold of notable progress has been reduced to some extent in the present Chinese Patent Examination Guideline*”.

un'invenzione comporta un innalzamento dello standard di brevettabilità, che in Cina continua ad essere molto elevato, quantomeno sulla carta, poiché, sotto questo profilo, l'ampio margine di discrezionalità degli interpreti e la non completa maturità del sistema brevettuale cinese, rendono comunque difficile ogni possibile comparazione.<sup>163</sup>

Un'ulteriore criticità particolarmente rilevante riguarda l'accertamento in concreto della sussistenza dell'attività inventiva in termini di non evidenza rispetto allo stato della tecnica che viene fornita dalla giurisprudenza cinese.

A dispetto delle chiare indicazioni rinvenibili nelle *Guidelines* del SIPO, l'applicazione in sede giudiziaria del giudizio di non evidenza non appare però sempre conforme a quanto indicato dall'ufficio brevetti, provocando un'evidente assenza di standardizzazione; possiamo infatti osservare che le ragioni che sottendono a questo contrasto risiedono in una problematica di politica legislativa: le *Guidelines* del SIPO, che come si è visto interpretano il concetto di “*prominent substantive features*” in termini di non evidenza per il tecnico del ramo rispetto allo stato della tecnica preesistente e individuano un giudizio obiettivo sulla falsariga del “*problem-solution approach*” dell'EPO, sono pur sempre un regolamento di un'autorità amministrativa che non ha alcuna efficacia vincolante per gli organi giudiziari, i quali nel corso della fase di revisione degli atti amministrativi sono chiamati ad esaminare la sussistenza dei requisiti di brevettabilità nel trovato.

Ad oggi, anche se è da notare che sono sempre più frequenti le decisioni giudiziarie che applicano il “*three steps approach*” delineato dalle *Guidelines* del SIPO, nessuna opinione interpretativa è stata mai emanata dalla Corte Suprema per chiarire come i giudici debbano procedere all'accertamento del livello inventivo.<sup>164</sup>

In Cina, infatti, la Corte Suprema del Popolo oltre a svolgere la tipica funzione giurisdizionale, esercita anche un'importante attività di indirizzo dei

---

<sup>163</sup> Sul punto si veda anche Okediji L. Ruth, Bagleyp A. Margo, “*Patent Law in Global Perspective*”, Oxford University Press, 2014, p. 553.

<sup>164</sup> In tal senso si veda Dongchuan Luo, “*Selected Chinese Patent Cases*”, Kluwer Law Intl., 2014, p. 108.

giudici delle Corti inferiori, emanando specifiche *Interpretations* o *Opinions*<sup>165</sup> su questioni che riguardano l'applicazione della legge, che sono, come si vedrà, particolarmente rilevanti in tema di accertamento della contraffazione per equivalenti.<sup>166</sup>

È però importante notare che, anche senza dover ricorrere ad un intervento interpretativo della Corte Suprema, che sarebbe comunque auspicabile, questa incertezza nell'applicazione del requisito dell'attività inventiva potrebbe del resto essere facilmente arginata con una modifica dell'art. 22 della Legge Brevetti, il quale come si è visto non prevede che l'accertamento debba essere svolto in termini di non evidenza per il tecnico del ramo, che però non è stata contemplata nemmeno nel progetto di modifica della Legge Brevetti del 2015, che non ha indicato alcun emendamento in tema di requisiti di validità del brevetto.<sup>167</sup>

Questa occasione mancata, che lascia nel sistema attuale varie incertezze che spesso si trasformano in necessarie forzature della normativa vigente, denota pur sempre l'interesse primario del legislatore cinese di mantenere un approccio formalistico di tutela dell'interesse pubblico correlato alla protezione dei consumatori e della concorrenza, che impone di subordinare l'accertamento

---

<sup>165</sup> L'Art. 6 delle *Regulation of the Supreme People's Court Concerning Judicial Explanation Work* del 23 marzo 2007, distingue gli atti normativi emanati dalla Corte Suprema del Popolo in *interpretations, provisions, replies* e *decisions*. I testi interpretativi della Corte Suprema, del pari di quelli emanati dal procuratore generale, *Supreme People's Procuratorate* (SPP), e da alcuni giudici di grado superiore, come la Corte Superiore di Pechino, pur non essendo leggi in senso formale, sono comunque vincolanti per i giudici di livello inferiore e assumono un ruolo fondamentale in particolare in materia di diritto civile e commerciale. Sul punto si veda Sempì Laura, *"Cina e globalizzazione giuridica nel prisma della proprietà intellettuale"*, Torino, 2015, p. 52, che osserva che *"pur in un sistema che non riconosce il carattere vincolante del precedente giudiziale, le interpretazioni delle norme legislative espresse dai supremi giudici cinesi vincolano di fatto le corti di grado inferiore, che ad esse si conformano"*.

<sup>166</sup> Sulla natura controversa delle interpretazioni della Corte Suprema si veda anche Antonelli Federico, *"I giudici e la protezione della proprietà intellettuale in Cina"*, in Timoteo (a cura di), *"Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina"*, Roma, 2008, p. 167, che parla di *"funzione normativa suppletiva,"* considerandole vere e proprie fonti normative primarie. A questo si deve poi aggiungere che la Corte Suprema possiede in Cina anche una funzione parzialmente legislativa, in quanto in taluni casi può presentare progetti di legge. Così espressamente Ganea Peter, Pattloch Thomas, Heath Christopher, *"Intellectual Property Law in China"*, Kluwer Law Int., 2005, p. 294.

<sup>167</sup> Come si è visto, il progetto della nuova Legge Brevetti, che andrebbe a modificare il testo legislativo del 2008, è stato sottoposto alla procedura di commenti pubblici il 2 dicembre 2015 da parte del SIPO. Sul punto si veda Jiao Yan, *"Recommendation of revised draft of the Patent Law (Draft for Review)"*, *cit.*, 32 e ss.

dell'attività inventiva, quantomeno in via di principio, alla presenza di un notevole progresso e quindi di un giovamento per la collettività.

## CAPITOLO II

# IL GIUDIZIO DI NON EVIDENZA: PROFILI DI CONVERGENZA E PROSPETTIVE DI ARMONIZZAZIONE

### Profili generali

Il punto di partenza di ogni riflessione sul tema è rappresentato dal rilievo, condiviso da tutti e tre i sistemi brevettuali qui in esame, che il giudizio di non evidenza deve essere condotto in modo oggettivo, fondando la verifica del carattere inventivo su una valutazione rigorosa ed obiettiva svolta *a priori*, che tenga conto dei suggerimenti e degli stimoli di cui, al momento del deposito della domanda di brevetto, il tecnico disponeva e che l'avrebbero indirizzato verso una certa soluzione del problema tecnico, per evitare che questa analisi venga effettuata in maniera retrospettiva.

Il “*problem-solution approach*” elaborato dall'EPO, ormai largamente utilizzato anche dalla nostra giurisprudenza nazionale<sup>1</sup>, impone all'interprete di individuare la *cd. closest prior art*, ovvero l'anteriorità più prossima all'invenzione, che costituisce il punto di partenza più promettente per giungere alla soluzione rivendicata dalla privativa, determinare il problema tecnico oggettivo risolto dalla o dalle caratteristiche distintive della soluzione rivendicata

---

<sup>1</sup> Si veda ad esempio Trib. Milano, 18 settembre 2015, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2015, 1412 e ss., che ha rilevato che “*Ai fini di giudicare se sussista il requisito dell'attività inventiva, va adottato il cosiddetto criterio del problem – solution approach e si deve quindi : 1. Determinare lo stato della tecnica più vicino (c.d. closest prior art) e chiedersi quale sia la differenza, in termini di caratteristiche tecniche rivendicate, tra l'invenzione rivendicata e l'arte anteriore più vicina e quale effetto tecnico venga originato da tale differenza; 2. Sulla base del contenuto di questo stabilire quale sia il problema tecnico oggettivo che il trovato intende risolvere; 3. Determinare se l'invenzione rivendicata, a partire dallo stato della tecnica più vicino e avuto riguardo al problema tecnico oggettivo, sarebbe stata ovvia o meno per un tecnico del ramo (adottando il c.d. could-would approach), ossia se il tecnico del ramo risolverebbe (would) il predetto problema nella maniera indicata sulla base della totalità dell'arte anteriore e quindi senza avvalersi di un'attività inventiva*”; si vedano anche Trib. Milano, 24 gennaio 2017; Trib. Milano 17 gennaio 2017; Trib. Milano, 3 febbraio 2015; Trib. Torino, 1° giugno 2015; Trib. Milano, 3 novembre 2014, tutte in [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it); Pret. Modena, 1° giugno 1999, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2000, 245 e ss.; Trib. Venezia, 30 settembre 2009, *ivi*, 2009, 1205 e ss.

(*objective technical problem*), per valutare poi se il tecnico del ramo sarebbe giunto in modo ovvio alla soluzione rivendicata in esame (*could-would*), eventualmente combinando tra loro gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con un'altra diversa anteriorità o con gli insegnamenti generali del settore tecnico della soluzione rivendicata in esame.

La medesima prospettiva è stata condivisa anche dal “*three steps approach*” elaborato dalle *Guidelines* del SIPO, che attribuisce un ruolo determinante all'individuazione del problema tecnico che l'invenzione è atta a risolvere, e viene dunque ritenuto essere un adattamento al sistema cinese di tutela dei brevetti del “*problem-solution approach*” dell'EPO, anche se l'applicazione pratica operata dalla giurisprudenza cinese, come si è visto, talvolta si discosta dalle chiare indicazioni formulate dalle *Guidelines* dell'ufficio brevetti cinese, che rimangono pur sempre un regolamento amministrativo e quindi non vincolante per le corti giudiziarie.<sup>2</sup>

In termini non dissimili, la giurisprudenza della C.A.F.C. negli Stati Uniti applica il TSM test, che come si è visto impone un giudizio suddiviso in due fasi, in base al quale un trovato viene ritenuto ovvio se lo stato della tecnica offriva *ex ante* suggerimenti o motivazioni per operare le modificazioni necessarie per giungere ad esso (*suggestion or motivation to combine*) e se tali modifiche, sempre alla luce della tecnica anteriore, apparivano dotate di una ragionevole probabilità di successo (*reasonable expectation of success*).<sup>3</sup>

In questa prospettiva, come meglio si dirà in prosieguo, il test della cosiddetta *analogous art* si pone come filtro antecedente rispetto al vero e proprio giudizio di non ovvietà, che impone di determinare se le anteriorità astrattamente combinabili possano essere ritenute analoghe all'invenzione brevettata, poiché il tecnico del ramo (PHOSITA) le avrebbe ragionevolmente consultate per risolvere il problema tecnico sotteso all'invenzione.

---

<sup>2</sup> In tal senso si veda Shi Bisheng, “A comparative study on the approaches to the determination of non-obviousness between China and U.S.”, *cit.*

<sup>3</sup> Così Guglielmetti Giovanni, “Tutela “assoluta” e “relativa” del brevetto sul nuovo composto chimico, originalità dell'invenzione e dinamiche della ricerca”, *cit.*, p. 772.

Nonostante questa differenza, di carattere più che altro formalistico, il TSM test applicato dalla giurisprudenza americana non appare dissimile dall'approccio *could-would* elaborato dall'EPO, in quanto sostanzialmente entrambi i giudizi impongono di verificare se, alla luce dello stato della tecnica, la persona esperta del ramo sarebbe giunta all'invenzione di cui al trovato rivendicato.<sup>4</sup>

Questi evidenti profili di convergenza sono in realtà stati accentuati nel tempo, anche grazie all'entrata in vigore nel 2013 del *Leahy-Smith America Invents Act* (AIA), che ha sancito il passaggio del sistema brevettuale dal principio "*first to invent*", in base al quale il diritto di brevetto spettava al soggetto che avesse dimostrato di aver elaborato per primo l'invenzione, al "*first to file*" (*The first inventor to file -FITF*).

Le differenziazioni che tuttora permangono non riguardano esclusivamente la definizione di stato della tecnica della quale si è discusso sopra alle pp.18 e ss., ma anche il ruolo svolto dai cosiddetti indizi di non evidenza, ovvero a quei riscontri fattuali dedotti direttamente dall'analisi della realtà, che di norma attengono, come meglio si vedrà in prosieguo, ad alcune caratteristiche tecniche del trovato, all'effetto che il brevetto è idoneo a produrre in uno specifico settore in cui si colloca o alle condizioni storiche economiche, commerciali presenti al momento dell'invenzione, o alla storia dello specifico settore dell'invenzione, ai quali la giurisprudenza federale statunitense tutt'ora attribuisce un ruolo decisivo per determinare la non evidenza dell'invenzione.

La valorizzazione di questi indici obiettivi è peraltro strettamente correlata ai principi informatori dell'ordinamento statunitense, e in particolare al ruolo che viene attribuito ai precedenti giudiziari (cd. *stare decisis*) i quali, anche qualora

---

<sup>4</sup> Così Franzosi Mario, "Definizione di invenzione brevettabile", *cit.*, p. 28. È però il caso di osservare che il *problem solution approach* si presenta come un test più strutturato e sistematico, poiché deve consentire l'applicazione e la successiva revisione da parte di esaminatori di nazionalità diversa che devono tendere alla maggiore uniformità possibile. Sul punto si veda anche Knesch Gerhard, "Assessing Inventive Step in Examination and Opposition Proceedings in the EPO", in *EPI Information*, 1994, 95 e ss, spec. a p. 98.

non vincolanti, hanno comunque una forte efficacia persuasiva anche a livello orizzontale.<sup>5</sup>

## L'identificazione della *closest prior art*

### Il primo passaggio del *problem-solution approach*

Sia il “*problem-solution approach*” elaborato dall'EPO, che il cd. *three step approach* indicato nelle *Guidelines* del SIPO che, come di è visto, costituisce la trasposizione nel sistema cinese del primo, prevedono come primo passaggio metodologico del giudizio di non evidenza l'individuazione della cosiddetta *closest prior art*, ovvero l'anteriorità più promettente per giungere al trovato.<sup>6</sup>

All'interno dello stato della tecnica dovrà dunque essere individuata l'anteriorità più prossima all'invenzione, ovvero quella conoscenza che rappresenta il miglior punto di partenza per l'esperto del settore per risolvere il problema tecnico sotteso all'invenzione.

La *closest prior art*, secondo la regola 5.1, Capitolo VII, Parte G, delle *Guidelines* dell'EPO, consiste in quella combinazione di fattori resi noti da una singola anteriorità che “*costituisce il punto di partenza più promettente per uno sviluppo ovvio che conduca all'invenzione ...e che deve essere diretta a simili finalità o effetti dell'invenzione o quantomeno appartenere allo stesso campo tecnico o a un settore strettamente correlato a quello dell'invenzione rivendicata ... e che in particolare...corrisponde ad un uso simile e richieda il minimo della modificazione strutturale o funzionale per giungere all'invenzione*”.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Per un approfondimento sul ruolo dello *stare decisis* negli Stati Uniti si veda Ajani Gianmaria, Pasa Barbara, “*Diritto comparato: Casi e materiali*”, Torino, 2013, p. 285 e ss.

<sup>6</sup> L'anteriorità più promettente è dunque quella che “*più facilmente avrebbe reso la persona esperta del ramo capace di conseguire il trovato*” («the one which on the filing date would most easily have enabled the skilled person to make the invention»: Board of Appeal, T 656/90).

<sup>7</sup> “*The closest prior art is that combination of features, disclosed in one single reference, which constitutes the most promising starting point for an obvious development leading to the invention. In selecting the closest prior art, the first consideration is that it should be directed to a similar purpose or effect as the invention or at least belong to the same or a closely related technical field as the claimed invention. In practice, the closest prior art is generally that which corresponds to a similar use and requires the minimum of structural and functional modifications to arrive at the claimed invention*”.

Sotto questo profilo, le decisioni del *Board of Appeal* dell'EPO hanno chiarito che per identificare l'anteriorità più promettente è necessario prendere in considerazione quella che appare la più idonea al fine di raggiungere il risultato rivendicato nell'invenzione e che presenta le caratteristiche tecniche più rilevanti in comune con l'invenzione, necessitando, dunque, il minor numero di modifiche strutturali.<sup>8</sup>

Un criterio ulteriore, sempre evidenziato dalla giurisprudenza dell'EPO, è quello che indentifica l'anteriorità più promettente come quella riguardante lo stesso problema tecnico, o un problema strettamente correlato, a quello affrontato dall'invenzione dei cui requisiti di brevettabilità si discute<sup>9</sup>: da ciò consegue che si deve escludere che possa costituire la *closest prior art* un documento dal quale non sia desumibile il problema tecnico risolto, cosa che peraltro esclude a priori che dallo stesso sia invece desumibile la soluzione.<sup>10</sup>

Questo approccio, dunque, non si pone come “*structural oriented*”, valorizzando le somiglianze strutturali o gli equivalenti funzionali tra l'anteriorità e l'invenzione, ma “*problem oriented*”, poiché ciò che rileva per determinare se un documento rappresenta la *closest prior art* non è il maggior numero di caratteristiche in comune con il trovato rivendicato, ma il fatto che il tecnico del ramo, alla luce del problema tecnico da risolvere, avrebbe scelto proprio quel documento come punto di partenza.<sup>11</sup>

In casi eccezionali, è stato anche ritenuto che la *closest prior art* possa essere individuata sulla base di due documenti da leggere in combinazione, come il *Board of Appeal* dell'EPO ha in effetti accertato in ipotesi in cui due brevetti

---

<sup>8</sup> Sul punto si vedano le decisioni del *Board of Appeal* dell'EPO T 574/88, T 686/91, T 834/91, T 482/92, T 298/93, T 59/96, T 730/96, T 650/01, e in particolare la decisione T 606/89, nella quale è stato osservato che “*in order to apply this approach for objectively assessing inventive step, it is essential to establish the closest prior art. Generally, this requires that the claimed inventive should be compared with the art concerned with a similar use which requires the minimum of structural and functional modification*”.

<sup>9</sup> In tal senso si vedano le decisioni *Board of Appeal*, T 25/13, T 263/99; T 1203/97; T989/93.

<sup>10</sup> Su questo punto si veda in particolare la decisione del *Board of Appeal* dell'EPO T. 686/91, richiamata da Galli Cesare, Bogni Mariangela, “Il requisito di brevettabilità dell'attività inventiva”, *cit.*, p. 592.

<sup>11</sup> In tal senso si veda Knesch Gerhard, “Assessing Inventive Step in Examination and Opposition Proceedings in the EPO”, *cit.*, p. 96.

anteriori avessero lo stesso titolare, sostanzialmente gli stessi inventori e fossero chiaramente riferiti al medesimo *set* di esperimenti.<sup>12</sup>

Per quanto riguarda il procedimento attraverso cui individuare l'antiorità più promettente, è stato poi osservato che, qualora non si possa determinare con certezza quale sia la *closest prior art*, il percorso previsto dal "*problem-solution approach*" dovrà essere ripetuto più volte prendendo ogni volta quale punto di partenza ciascuno dei documenti selezionati.<sup>13</sup>

Un altro punto che merita di essere sottolineato è che nell'accertamento del requisito dell'attività inventiva devono essere prese in considerazione tutte quelle conoscenze del ramo della tecnica cui l'invenzione attiene, anche se possono apparire frammentarie o scollegate<sup>14</sup>, alle quali si affiancano le nozioni di carattere generale (cd. *common general knowledge*) e quelle attinenti a settori affini.

E' stato infatti osservato che nell'esaminare il requisito della novità di un trovato non è possibile procedere alla ricostruzione ed al raggruppamento di più anteriorità fra loro sordinate, mentre un simile riaccorpamento può viceversa essere compiuto ai fini di valutare il livello inventivo; poiché "*ai fini del giudizio di novità, può considerarsi facente parte dello stato della tecnica solo ciò che sia espressamente descritto in un documento anteriore, e non anche ciò che può da questo essere ricavato per via di ulteriori deduzioni e sperimentazioni; mentre ciò è possibile con riguardo al giudizio sull'attività inventiva*".<sup>15</sup>

Date queste coordinate generali, ci si deve dunque domandare quali sono le cognizioni tecniche da attribuire alla persona esperta del ramo, e in particolare, se nel giudizio di non evidenza devono essere presi in esame esclusivamente i

---

<sup>12</sup> Cfr. *Board of Appeal*, T 176/89 e T 487/95.

<sup>13</sup> In tal senso si vedano le decisioni del *Board of Appeal*, T 903/04 e T 710/97. In dottrina si veda Knesch Gerhard, "Assessing Inventive Step in Examination and Opposition Proceedings in the EPO", *cit.*, p. 96, che osserva che "*If there are two or more documents which are equally relevant to the invention the it will be normally be necessary to assess inventive step with respect of each of these*".

<sup>14</sup> Sotto questo profilo, la dottrina tradizionale parla della necessità di procedere con un "procedimento a mosaico", così Vanzetti Adriano, Di Cataldo Vincenzo, "*Manuale di diritto industriale*", *cit.*, p. 410; Cavani Giovanni, Mantovani Eugenia, "Commento all'art. 14 R.D. 29/6/1939, n. 1127 modificato dal DPR 22/6/1979, n. 338", *cit.*, p. 728; si veda anche Ammendola Maurizio, *op. cit.*, pp. 317-318.

<sup>15</sup> Così Sena Giuseppe, "*I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*", *cit.*, p. 129.

documenti appartenenti allo stesso identico settore in cui si colloca l'invenzione, oppure anche quelli dei settori vicini o comunque diversi.

Sotto questo profilo, la dottrina italiana chiarisce che anche le anteriorità o gli insegnamenti della *common general knowledge*, o in generale gli insegnamenti che appartengono a settori non identici ma "affini" (o, per la *common general knowledge*, al campo generale in cui rientra la problematica in oggetto) e che non affrontano direttamente lo specifico problema tecnico oggetto di esso, devono egualmente venire presi in considerazione ai fini del giudizio di attività inventiva: al tecnico del ramo, infatti, oltre alla conoscenza integrale del settore in cui l'invenzione si colloca, vanno attribuite anche conoscenze dei settori diversi che sono decrescenti via via che aumenta la distanza dal settore pertinente.<sup>16</sup>

Non sono infatti corrette affermazioni di ordine generale, a volte ripetute, *"secondo le quali il tecnico medio sarebbe capace solo di attività di esecuzione, e non di un'autonoma capacità di ideazione e sperimentazione (...) sicuramente dev'essere riconosciuta al tecnico medio la capacità di combinare le anteriorità in un mosaico coerente, posto che è sicuro ... che le anteriorità, ai fini del giudizio di non evidenza (diversamente da quanto avviene nel giudizio di novità), non sono da considerare isolatamente, ma, appunto, in una combinazione razionale"*.<sup>17</sup>

L'osservazione, spesso viene condivisa anche dalla giurisprudenza nazionale<sup>18</sup>, secondo cui ai fini dell'accertamento dell'attività inventiva le anteriorità devono essere composte in un mosaico sulla cui base l'interprete dovrà

---

<sup>16</sup> Si veda Vanzetti Adriano, Di Cataldo Vincenzo, *"Manuale di diritto industriale"*, cit., p. 409; Ammendola Maurizio, *op. cit.*, p. 139.

<sup>17</sup> Così ancora Vanzetti Adriano, Di Cataldo Vincenzo, *op. cit.*, p. 410; Cavani Giovanni, Mantovani Eugenia, *"Commento all'art. 14 R.D. 29/6/1939, n. 1127 modificato dal DPR 22/6/1979, n. 338"*, cit., p. 728; Ammendola Maurizio, *op. cit.*, p. 317-318.

<sup>18</sup> Tra le molte, si veda Trib. Milano, 20 febbraio 2017, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com), nella quale viene osservato che *"Il giudizio di evidenza dell'invenzione implica che, a differenza del giudizio di novità, le anteriorità non vengano considerate isolatamente, per essere comparate con l'invenzione, ma si compongano "in un mosaico". Il tecnico medio deve valutare a tale fine se l'invenzione discende in modo evidente dall'insieme delle anteriorità costituenti lo stato della tecnica o dagli insegnamenti generali del settore tecnico della soluzione rivendicata, retrodatando il giudizio alla data del deposito del brevetto o della priorità rivendicata"*. In senso analogo, nella giurisprudenza statunitense è stato rilevato che *"In many cases a person of ordinary skill will be able to fit the teachings of multiple patents together like pieces of a puzzle"*, così KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398, 420 (2007).

valutare se per il tecnico medio un trovato brevettato discende in modo evidente dall'insieme delle anteriorità costituenti lo stato della tecnica, si pone però in una prospettiva fuorviante. Infatti se è pur vero che nel giudizio di non evidenza gli insegnamenti della tecnica anteriore possono essere presi in considerazione anche in combinazione, la questione cruciale rimane quella di stabilire se tale combinazione fosse suggerita o meno (anche solo implicitamente) all'esperto del ramo poiché, qualora tale suggerimento (*pointer*) non vi fosse, il fatto che l'inventore avrebbe potuto comporre un insieme coerente delle anteriorità per giungere all'invenzione, non significa che sarebbe stato indotto a farlo, e quindi che effettivamente l'avrebbe effettivamente fatto nella prospettiva di risolvere il problema tecnico sotteso all'invenzione.<sup>19</sup>

E' poi da rilevare che se l'anteriorità si colloca in un settore strettamente affine a quello dell'invenzione rivendicata, le conoscenze del tecnico del ramo sono da considerarsi pressoché complete, e dunque la combinabilità degli insegnamenti di un'invenzione appartenente a un settore affine va negata solo in casi eccezionali in cui sia motivatamente escluso che il tecnico del ramo li avrebbe considerati, ma anche il fatto che l'anteriorità si colloca in un settore non identico non implica infatti *a priori* che il tecnico del ramo non avrebbe compiuto la combinazione.

Nella medesima prospettiva, le *Guidelines* dell'EPO, punto 3, Capitolo VII, Parte G, chiariscono che ci si deve aspettare che l'esperto del settore tragga suggerimenti nei settori vicini e nelle conoscenze tecniche generali, ed anche nei settori lontani, se è spinto a farlo.<sup>20</sup>

Nello stesso senso si è del resto espressa anche la *case law* dell'Ufficio Europeo dei Brevetti: vi si ricorda infatti che “*Two landmark decisions, T 176/84 (OJ 1986, 50) and T 195/84 (OJ 1986, 121) addressed in detail the problem of the relevant technical field, i.e. the question of the extent to which neighboring areas beyond the specific field of the application might be taken into consideration when*

---

<sup>19</sup> Così Galli Cesare, Bogni Mariangela, “Il requisito di brevettabilità dell'attività inventiva”, *cit.*, p. 591.

<sup>20</sup> “*He may be expected to look for suggestions neighboring and general technical fields or even in remote technical fields, if prompted to do so*”.

*assessing inventive step. According to T 176/84, when examining for inventive step, a skilled person would, as well as considering the state of the art in the specific technical field of the application, look for suggestions in neighboring fields or a broader general technical field if the same or similar problems arose, and if he could be expected to be aware of such general fields. T 195/84 added that the state of the art also had to include prior art in a non-specific (general) field dealing with the solution of any general technical problem which the application solved in its specific field”.*<sup>21</sup>

Un documento di tecnica nota non può, dunque, essere scartato semplicemente perché non affronta esattamente lo stesso problema tecnico del brevetto: persino nella determinazione della *closest prior art* è infatti sufficiente che il documento anteriore riguardi problemi simili o comunque un settore tecnico eguale o vicino.<sup>22</sup>

### La nozione di *analogous art* negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, prima di verificare l'esistenza di una motivazione o di suggerimento nell'arte nota che avrebbe spinto l'esperto del ramo a combinare le anteriorità per giungere al trovato rivendicato, è necessario determinare se le anteriorità astrattamente combinabili soddisfino il requisito denominato "*analogous art*", ovvero possano essere ritenute analoghe all'invenzione brevettata, in quanto il tecnico del ramo (PHOSITA) le avrebbe ragionevolmente consultate per risolvere il problema tecnico sotteso all'invenzione.<sup>23</sup>

Queste valutazioni si pongono dunque come passaggio preliminare al giudizio circa l'esistenza di una motivazione che avrebbe spinto l'esperto del ramo a combinare le anteriorità, che potrà essere svolto solo qualora si sia prima accertato che l'antiorità presa in considerazione possa essere ritenuta una "*analogous art*".<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Raccolta ufficiale EPO Case Law, paragrafo 8.2 della Sezione I.D., p. 193 (Ed. 2016).

<sup>22</sup> "A document serving as the starting point for evaluating the inventive merits of an invention should relate to the same or a similar technical problem or, at least, to the same or a closely related technical field as the patent in suit" (T 989/93, T 1203/97, T 263/99).

<sup>23</sup> Così In re Shapleigh, 248 F.2d 96, 102 (C.C.P.A. 1957).

<sup>24</sup> Sul punto si veda Burgess Jeffrey, "The analogous art test", *cit.*, pp. 75-76 che, dopo aver

In questa prospettiva, le Corti federali hanno sempre chiarito nelle loro decisioni che il tecnico del ramo non può conoscere tutte le anteriorità appartenenti alla tecnica nota e dunque “*attempt(s) to more closely approximate the reality of the circumstances surrounding the making of an invention by only presuming knowledge by the inventor (PHOSITA n.d.r.) of prior art in the field of his endeavor and in analogous arts*”.<sup>25</sup>

Questa valutazione viene peraltro effettuata esclusivamente al fine di ritenere se un documento anteriore possa essere utilizzato come anteriorità nel giudizio di non ovvietà mentre, al contrario, non ha rilevanza ai fini del giudizio di novità: tutta l’arte nota che rientra § 102 del Title 35 U.S.C., a prescindere dalla relazione esistente con il settore della tecnica in cui si l’invenzione si colloca o il problema tecnico affrontato, rileva ai fini anticipatori.<sup>26</sup>

Accertare se un’anteriorità costituisce una “*analogous art*” rispetto all’invenzione rivendicata impone una valutazione di fatto e non di diritto<sup>27</sup>, che si determina cercando di ricreare il percorso che avrebbe seguito il tecnico del ramo che si fosse trovato a dover risolvere quello specifico problema tecnico sotteso all’invenzione.<sup>28</sup>

A tal fine è necessario domandarsi se l’anteriorità da considerare rientra nel medesimo settore tecnologico dell’invenzione rivendicata e, in caso contrario,

---

rilevato che la nota decisione *KSR* ha specificato che “*any need or problem known in the field of endeavor at the time of invention and addressed by the patent can provide a reason for combining the elements in the manner claimed*”, ha osservato che questi “*ulteriori problemi*” possono essere presi in considerazione nel corso del giudizio di non ovvietà, al quale infatti la decisione della Corte Suprema si riferisce, mentre non sono rilevanti al fine di determinare se un’anteriorità costituisce una “*analogous art*” rispetto all’invenzione.

<sup>25</sup> Così *In re Wood*, 599 F.2d 1032, 1036 (C.C.P.A. 1979).

<sup>26</sup> In tal senso si veda *In re Schreiber*, 128 F.3d 1473, 1478 (Fed. Cir. 1997), nella quale è stato osservato che “*the question whether a reference is analogous art is irrelevant whether that reference anticipates... A reference may be from an entirely different field of endeavor than that of the claimed invention or may be directed to an entirely different problem from the one addressed by the inventor, yet the reference will still anticipate if it explicitly or inherently discloses every limitation recited in the claims*”.

<sup>27</sup> Si veda in tal senso la decisione *Innovention Toys, LLC v. MGA Entertainment, Inc.*, 637 F.3d 1314, (Fed. Cir. 2011) e *Wyers v. Master Lock Co.*, 616 F.3d 1231, 1237 (Fed. Cir. 2010),

<sup>28</sup> In tal senso si veda *Mueller M. Janice*, “*Patent Law*”, *cit.*, p. 376.

L'interprete dovrà chiedersi se l'anteriorità appare ragionevolmente pertinente al problema tecnico che l'invenzione si prefigge di risolvere.<sup>29</sup>

La giurisprudenza delle Corti federali ha in particolare chiarito che per determinare se l'anteriorità rientra nel medesimo settore tecnologico dell'invenzione l'interprete non deve considerare se all'anteriorità sottende il medesimo problema tecnico risolto dall'invenzione: tale valutazione assume rilevanza esclusivamente nel caso in cui l'anteriorità appartenga ad un settore tecnico diverso rispetto a quello in cui si colloca l'invenzione rivendicata.<sup>30</sup>

Determinare se l'anteriorità rientra nel medesimo settore tecnico in cui si colloca il trovato impone una valutazione che deve essere svolta evitando qualunque connotazione di carattere soggettivo, anche se nella pratica, spesso viene attribuita troppa importanza alla dichiarazione che l'inventore depositata insieme alla domanda di brevetto, con la quale viene identificato il settore della tecnica in cui si colloca il trovato rivendicato.

Senonché, identificare il settore in cui si colloca l'invenzione sulla base della dichiarazione dell'inventore, oltre ad essere errato sul piano metodologico, può anche celare dei rischi per l'inventore stesso: se infatti in tale dichiarazione il settore pertinente viene definito in modo ampio, può accadere che ciò venga successivamente interpretato come un'ammissione dell'inventore stesso che tutto ciò che rientra in esso costituisce "*analogous art*" e può dunque essere utilizzato al fine determinare l'assenza di attività inventiva.

Al contrario, se l'identificazione del settore pertinente compiuta dall'inventore appare troppo circoscritta, ciò può avere un riflesso negativo sull'interpretazione delle rivendicazioni effettuata dal giudice in sede contenziosa,

---

<sup>29</sup> In re Bigio, 381 F.3d 1320, 1325, 72 USPQ2d 1209, 1212 (Fed. Cir. 2004), ha chiarito che una anteriorità può costituire una *analogous art* per l'invenzione rivendicata se "*the reference is from the same field of endeavor as the claimed invention (even if it addresses a different problem); or the reference is reasonably pertinent to the problem faced by the inventor (even if it is not in the same field of endeavor as the claimed invention)*".

<sup>30</sup> In tal senso si veda In re Clay, 966 F.2d 656 (Fed. Cir.1992), nella quale i Giudici federali hanno rilevato che "*whether the art is from the same field of endeavor, regardless of the problem addressed*".

in particolare ai fini dell'applicabilità della dottrina degli equivalenti.<sup>31</sup>

Alcune decisioni giurisprudenziali hanno invece attribuito rilevanza all'indicazione delle classi di pertinenza attribuite dall'USPTO in sede di esame della domanda di brevetto<sup>32</sup>, sia al fine di ritenere due documenti classificati nella medesima classe come prova del fatto che essi rientrino del medesimo settore tecnico, che al fine di escluderlo nel caso in cui le classi indicate siano molto distanti tra loro.<sup>33</sup>

Altre decisioni hanno invece evidenziato che la classificazione da parte dell'USPTO di un'antiorità all'interno di una determinata classe non può essere ritenuta determinante al fine del giudizio dell'*analogous art*<sup>34</sup>, poiché "*considerations in forming a classification system differ from those relating to a person of ordinary skill seeking solution for a particular problem*"<sup>35</sup>.

L'USPTO, per determinare se un'antiorità appartiene al medesimo settore della tecnica, analizza prima di tutto se essa possiede la stessa struttura e funzione del trovato rivendicato<sup>36</sup>, del quale viene fornita la più ampia

---

<sup>31</sup> Così Burgess Jeffrey, "The analogous art test", in *Buff. Intell. Prop. L.J.*, 63, 2009, 63 e ss. Nel giudizio circa la qualificazione di un'antiorità come "analogous art", come chiarisce il MPEP, oltre alla dichiarazione dello stesso inventore rientrano peraltro anche tutte quelle ulteriori informazioni relative allo scopo e al contenuto dell'invenzione rivendicata che provengono dal richiedente stesso. In tal senso MPEP § 2141.01(a) che specifica che "*In evaluating the applicant's argument, the examiner should look to the teachings of the specification and the inferences that would reasonably have been drawn from the specification by a person of ordinary skill in the art as a guide to understanding the problem to be solved. A prior art reference not in the same field of endeavor as the claimed invention must be reasonably pertinent to the problem to be solved in order to qualify as analogous art and be applied in an obviousness rejection*".

<sup>32</sup> Ampiamente spiegati nell'Examiner Handbook to the U.S. Patent Classification System <https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examiner-handbook-us-patent-classification-system>.

<sup>33</sup> Si vedano in particolare *In re Ellis*, 476 F.2d 1370, 1372 (C.C.P.A. 1973) e *In re Deminski*, 796 F.2d 436, 442, 230 USPQ 313, 315 (Fed. Cir. 1986), ove è stato rilevato che "*The nearly identical classifications of the application and references in the present case are the result of the close similarity in structure and function of the invention and the prior art*".

<sup>34</sup> *LD Schreiber Cheese Co., Inc. v. Clearfield Cheese Co.*, 540 F. Supp. 1128 (W.D. Pa. 1982), nella quale è stato chiarito che "*Plaintiff argues that the specific classifications searched by the Patent Examiner are evidence of the scope of the prior art, and that since the examiner did not find the Jerome and British patents in the classifications searched, they are not included in the prior art. While we agree that classifications searched by the Examiner may give some indication of what arts may be relevant, they are not determinative*".

<sup>35</sup> *In re Mlot-Fijalkowski*, 676 F.2d 666, 670 (C.C.P.A. 1982).

<sup>36</sup> M.P.E.P.,15, § 2141.01(a)(11).

“*reasonable interpretation*” considerando tutte le possibili forme di realizzazione indicate nelle rivendicazioni del brevetto.<sup>37</sup>

In questa prospettiva, una nota sentenza della Corte Federale, – che ha fatto molto discutere in dottrina avendo ritenuto una domanda di brevetto riguardante una spazzola per capelli ovvia alla luce di un’ anteriorità costituita da un brevetto su uno spazzolino da denti –, dimostra come spesso la struttura e la funzione del brevetto vengano interpretate rigidamente dalle corti federali. Nel caso in esame, i Giudici avevano infatti sorprendentemente osservato che lo spazzolino da denti descritto nell’ arte nota, oltre ad avere la medesima struttura della spazzola per capelli rivendicata, possedesse anche una funzione ulteriore rispetto a quella che di norma gli appartiene, poiché esso “*may easily be used for brushing hair (e.g., human facial hair) in the view of the size of the bristle segment and arrangement of the bristle bundles described in the reference*”.<sup>38</sup>

Per quanto riguarda il secondo profilo che sottende all’ “*analogous art test*”, nel caso in cui l’ anteriorità appartenga invece ad un settore diverso della tecnica, per determinare se essa possa essere utilizzata per determinare l’ ovvietà dell’ invenzione rivendicata è necessario verificare se essa appare ragionevolmente pertinente al problema tecnico che l’ invenzione si prefigge di risolvere.<sup>39</sup>

A tal fine l’ interprete dovrà compiere una valutazione basata sui seguenti passaggi: individuare il modello di persona esperta del ramo (PHOSITA), che

---

<sup>37</sup> Si veda in particolare la decisione *In re Bigio*, 381 F.3d 1320, 1325 (Fed. Cir. 2004), in cui il settore della tecnica è stato determinato “*by reference to explanations of the invention’s subject matter in the patent application, including the embodiments, function, and structure of the claimed invention*”.

<sup>38</sup> *Id.* Si veda in particolare quanto indicato dal Giudice Newman nella sua “*dissenting opinion*”, in cui ha osservato che questa interpretazione estensiva delle rivendicazioni non trova fondamento e non giustifica “*the leap from facial hair to teeth and thereby render the brushing of teeth analogous to the brushing of hair*”, richiamata da Mueller M. Janice, “*Patent Law*”, *cit.*, p. 378.

<sup>39</sup> Si veda *Circuit Check Inc. v. QXQ Inc.*, No. 2015-1155 (Fed. Cir. July 28, 2015), che ha rilevato che “*Although “familiar items may have obvious uses beyond their primary purposes” KSR Int’l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398, 420 (2007), a reference is only reasonably pertinent when it “logically would have commended itself to an inventor’s attention in considering his problem,” In re Clay, 966 F.2d 656, 659 (Fed. Cir. 1992). The jury heard testimony that a person of ordinary skill in the art would not have thought about rock carvings, engraved signage, or Prussian Blue in considering how to mark interface plates. J.A. 1387–88, 1397, 1430–32, 1434, 1443–44, 1447. The jury was entitled to weigh this testimony, find that an ordinarily skilled artisan would not find that the disputed prior art “logically would have commended itself to an inventor’s attention,” and thus find the disputed prior art not analogous. See In re Clay, 966 F.2d at 659*”.

ovviamente non deve essere connotato soggettivamente retrodatando la valutazione al momento dell'invenzione per evitare un'*ex post facto analysis*, individuare il problema tecnico affrontato dall'invenzione rivendicata, per poi determinare se è ragionevole ritenere che il PHOSITA avrebbe consultato quella determinata anteriorità per risolvere il problema sotteso all'invenzione, cd. "*reasonable pertinent standard*".

Nella nota decisione *Klein*, i Giudici federali hanno fornito una spiegazione del concetto di ragionevolmente pertinente (*reasonably pertinent*), che è stata poi seguita dalle decisioni successive della giurisprudenza federale, osservando preliminarmente che per determinare se un'antiorità è ragionevolmente pertinente rispetto al trovato rivendicato l'esaminatore deve considerare il problema tecnico affrontato dall'inventore, come risulta - esplicitamente o implicitamente - dalla descrizione, precisando poi che "*it may be appropriate to include a statement of the examiner's understanding of the problem. The question of whether a reference is reasonably pertinent often turns on how the problem to be solved is perceived. If the problem to be solved is viewed in a narrow or constrained way, and such a view is not consistent with the specification, the scope of available prior art may be inappropriately limited. It may be necessary for the examiner to explain why an inventor seeking to solve the identified problem would have looked to the reference in an attempt to find a solution to the problem, i.e., factual reasons why the prior art is pertinent to the identified problem*".<sup>40</sup>

Un altro punto che merita di essere sottolineato è che la giurisprudenza federale ha anche chiarito che nel caso in cui il problema tecnico sotteso all'invenzione rivendicata si configuri come peculiare di un determinato settore della tecnica, e non essendo condiviso da settori affini, è più probabile che l'arte nota appartenente a questi ulteriori settori non venga presa in considerazione ai fini del giudizio di non ovvietà dell'invenzione.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> In re Klein, 647 F.3d 1343, 98 USPQ2d 1991 (Fed. Cir. 2011)

<sup>41</sup> Si veda in particolare la decisione In re Paulsen, 30 F.3d 1475 (Fed.Cir.1994), in cui è stata ritenuto privo di attività inventiva un brevetto relativo ad un laptop computer dotato di un monitor idoneo a piegarsi sulla tastiera poiché "*The problems encountered by the inventors of the '456*

## L'identificazione della *closest prior art* nel cd. *three steps approach* del SIPO

Anche in Cina le *Guidelines* del SIPO prevedono come primo passaggio metodologico del giudizio di non evidenza dell'invenzione che l'interprete debba procedere ad individuare la cosiddetta *closest prior art*, ovvero l'anteriorità più promettente per giungere al trovato.

In particolare, il punto 3.2.1.1., Capitolo IV, Parte II delle *Guidelines* chiarisce in che la *closest prior art* rappresenta la base per determinare se il trovato rivendicato possenga o meno caratteristiche sostanziali e rilevanti (*prominent substantive features*) e debba dunque essere identificata in quella soluzione tecnica più strettamente vicina all'invenzione.

Di norma la *closest prior art* viene individuata in quell'anteriorità che si colloca nel medesimo settore della tecnica dell'invenzione, risolve un problema tecnico o produce un effetto tecnico correlato a quello dell'invenzione, nella quale si riscontrano il maggior numero di caratteristiche tecniche in comune con l'invenzione rivendicata, del pari di quanto viene chiarito dalla *case law* dell'EPO.<sup>42</sup>

La *closest prior art* può anche consistere in un'anteriorità che non rientra nel medesimo settore tecnologico dell'invenzione rivendicata; sotto questo profilo, le *Guidelines* precisano esclusivamente che l'esaminatore è tenuto a verificare preliminarmente le anteriorità rientranti nel medesimo settore della

---

*patent were problems that were not unique to portable computers. They concerned how to connect and secure the computer's display housing to the computer while meeting certain size constraints and functional requirements. The prior art cited by the examiner discloses various means of connecting a cover (or lid) to a device so that the cover is free to swing radially along the connection axis, as well as means of securing the cover in an open or closed position. We agree with the Board that given the nature of the problems confronted by the inventors, one of ordinary skill in the art "would have consulted the mechanical arts for housings, hinges, latches, springs, etc." Thus, the cited references are "reasonably pertinent" and we therefore conclude that the Board's finding that the references are analogous was not clearly erroneous".* Per un esame della questione affrontata dai Giudici federali si veda Barry L. Leonard, "Cézanne and Renoir: analogous art in patent law", in *Tex. Intell. Prop. L.J.*, 13, 2005, 243 e ss.

<sup>42</sup> Così Clark Douglas, "Patent litigation in China", Ed. 2°, Oxford University Press, 2011, p. 49.

tecnica in cui si colloca l'invenzione, per poi procedere all'analisi di anteriorità in settori diversi solo nel caso in cui non sia possibile rinvenire la *closest prior art* nel settore dell'invenzione.<sup>43</sup>

In dottrina è stato in particolare osservato che il settore in cui si colloca l'invenzione, ai fini dell'individuazione dell'arte nota più promettente, assume maggiore importanza nel corso dell'esame di non evidenza che viene condotto dal SIPO, rispetto alla medesima valutazione che viene condotta dall'USPTO.<sup>44</sup>

Come si è visto, negli Stati Uniti un'anteriorità che si colloca in un settore totalmente distante rispetto a quello dell'invenzione può essere presa in considerazione se appare ragionevolmente pertinente al problema che sottende all'invenzione, mentre, in Cina, qualsiasi anteriorità che si trova al di fuori del settore della tecnica dell'invenzione può essere considerata “*only if the disclosure of the document is capable of performing the function of the invention and that document disclose the greatest number of technical features of the invention*”.<sup>45</sup>

Dalle considerazioni precedenti, appare però evidente che i criteri per determinare se una anteriorità possa essere ritenuta quella più promettente per giungere al trovato rivendicato adottati dall'EPO e dal SIPO, e il giudizio sull'*analogous art* adottato negli Stati Uniti, sono sostanzialmente tra loro convergenti.

La prospettiva risulta però parzialmente diversa se si considera che l'*analogous art* viene concepito come un filtro antecedente alla conduzione del giudizio di non evidenza, che consente di individuare lo stato della tecnica pertinente all'invenzione, mentre il primo passaggio del “*problem solution approach*” (e del cd. *three steps approach* del SIPO), come si è visto, consiste nell'individuare un singolo documento dell'arte nota che appare il più promettente per giungere all'invenzione, che verrà poi utilizzato come punto di partenza per determinare la sussistenza del livello inventivo.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Sempre al punto 3.2.1.1., Capitolo IV, Parte II.

<sup>44</sup> Così Xiang Li, Dai Lingli, Ouyang Shiwen, Zhu Ning, “A comparative analysis of the inventive step standard in the EPO, SIPO and USPTO”, *cit.*, p. 542.

<sup>45</sup> *Id.* p. 541.

<sup>46</sup> Si veda Quinlan Zachary, “Hindsight Bias in Patent Law: Comparing the USPTO and the EPO”, in *Fordham Int'l L.J.*, 37, 2014, 1788 e ss., spec. a p. 1805, che osserva che “*In the EPO, the*

Il TSM statunitense, che come si è visto appare simile alla regola cd. *could-would* dell'EPO, è stato delineato dalla giurisprudenza federale al fine di proteggere il giudizio di non evidenza dal rischio di un'analisi a posteriori (*hindsight*) quando vengono al contempo considerati più documenti dell'arte nota; mentre, come è stato osservato, il “*problem solution approach*” dell'EPO “*does not have the same problem “because of its selection of one single closest prior art, rather than multiple references, as the basis of comparison with the claimed invention”*”.<sup>47</sup>

In altri termini, nel giudizio di non evidenza condotto negli Stati Uniti si tiene conto dell'insegnamento dello stato della tecnica nella sua interezza e non di una singola anteriorità (*closest prior art*) e ogni riferimento da parte degli esaminatori statunitensi o dalle corti federali alle anteriorità combinabili come “*primary*”, “*secondary*” o “*tertiary reference*”, non assume infatti alcuna rilevanza sostanziale ai fini del giudizio di non evidenza.<sup>48</sup>

### L'individuazione delle caratteristiche distintive e del problema tecnico oggettivo che l'invenzione risolve

L'identificazione del problema tecnico che l'invenzione si prefigge di risolvere è un passaggio fondamentale del giudizio di non evidenza in tutti e tre i sistemi brevettuali oggetto del presente scritto comparatistico.

Per determinare ciò che il tecnico del ramo avrebbe fatto per giungere al trovato rivendicato è necessario prendere in considerazione le motivazioni e gli insegnamenti esistenti al momento del deposito della domanda di brevetto, che in

---

“*closest prior art*” serves as the benchmark of comparison against which the invention is evaluated for inventive step. Although the criteria for selecting the closest prior art in the EPO are similar to those for defining analogous art in the United States - the problems addressed by the prior art and the technical field of the invention - there is not an equivalent single benchmark of prior art in the United States”.

<sup>47</sup> Così Yi-Chen Su, “What About Know-How: Heightened Obviousness and Lowered Disclosure is Not a Panacea to the American Patent System for Biotechnology Medication and Pharmaceutical Inventions in the Post-KSR Era”, *cit.*, p. 352.

<sup>48</sup> In re Mouttet, 686 F.3d 1322, 1333 (Fed. Cir. 2012), nella quale è stato osservato “*the relevant factual inquiries underlying an obviousness determination are otherwise clear, characterization by the examiner of prior art as “primary” and “secondary” is merely a matter of presentation with no legal significance*”. See In re Bush, 296 F.2d 491, 496 (CCPA 1961); In re Krammes, 314 F.2d 813, 816-17 (CCPA 1963).

tutti e tre i sistemi vengono individuate sulla base dei problemi presenti nello stato della tecnica.

La formulazione e il ruolo assunto dal problema tecnico nell'ambito del predetto giudizio assumono però taluni profili divergenti, che denotano una maggiore rigidità nell'approccio adottato in Europa e in Cina, rispetto alla tendenza a valorizzare un parametro più flessibile nel sistema statunitense, in particolare a seguito dell'intervento interpretativo della Corte Suprema in *KSR*.

Come si vedrà più diffusamente nel paragrafo successivo, la *case law* dell'EPO, e in modo non difforme quella del SIPO, adotta un approccio più rigoroso, che si basa su criteri oggettivi per individuare il problema tecnico che sottende all'invenzione sulla base dell'arte nota più promettente (*closest prior art*), partendo dal problema tecnico indicato nel testo brevettuale, cd. problema tecnico soggettivo che è stato formulato dall'inventore, che però può essere solo uno dei tanti problemi che il brevetto risolve.<sup>49</sup>

L'USPTO e le Corti federali statunitensi possono, invece, utilizzare come motivazione che avrebbe spinto il tecnico del ramo verso il trovato rivendicato un qualsiasi problema esistente nel settore della tecnica al momento della invenzione (*any need or problem known in the field of endeavor*)<sup>50</sup>, chiarendo al contempo che, esattamente come previsto dall'EPO, il problema tecnico non deve comunque essere circoscritto al problema individuato dall'inventore.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> In tal senso, si veda, tra le molte, la decisione del *Board of Appeal* dell'EPO T 576/95.

<sup>50</sup> La Corte Suprema, nella sentenza *KSR* ha infatti rilevato che "*Any need or problem known in the field of endeavor at the time of invention and addressed by the patent can provide a reason for combining the elements in the manner claimed*". *KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc.*, 550 U.S. 398, 420 (2007).

<sup>51</sup> *Ibidem*. "*The first error of the Court of Appeals in this case was to foreclose this reasoning by holding that courts and patent examiners should look only to the problem the patentee was trying to solve*"; *Norgen Inc. v. Int'l Trade Comm'n*, 699 F.3d 1317, 1326 27 (Fed. Cir. 2012), che ha spiegato che qualunque problema conosciuto nello stato della tecnica può motivare la combinazione delle anteriorità, anche, ma non esclusivamente, il problema che ha motivato l'inventore. Si vedano anche le decisioni *Ecolochem, Inc. v. S. Cal. Edison Co.*, 227 F.3d 1361, 1372 (Fed. Cir. 2000), che ha rilevato che "*One of ordinary skill in the art need not see the identical problem addressed in a prior art reference to be motivated to apply its teachings*" e *Monarch Knitting Mach. Corp. v. Sulzer Morat GmbH*, 139 F.3d 877, 881 (Fed. Cir. 1998), nella quale è stato osservato che "*Although the suggestion to combine references may flow from the nature of the problem, defining the problem in terms of its solution reveals improper hindsight in the selection of the prior art relevant to obviousness*".

Anche il *Manual of Patent Examining Procedure* (MPEP)<sup>52</sup> precisa infatti che “*The reason or motivation to modify the reference may often suggest what the inventor has done, but for a different purpose or to solve a different problem. It is not necessary that the prior art suggest the combination to achieve the same advantage or result discovered by applicant*”.<sup>53</sup>

Un autore ha osservato che il metodo adottato negli Stati Uniti sarebbe più idoneo ad evitare valutazioni a posteriori, basandosi in generale sui problemi sussistenti nello stato della tecnica al momento dell’invenzione che avrebbero potuto motivare l’esperto a giungere al trovato rivendicato, mentre l’approccio europeo correrebbe invece più il rischio di essere pregiudicato da costruzioni *ex post*, fondando la propria analisi “*sull’invenzione (informazione ex post) per definire poi il problema che avrebbe motivato lo sviluppo di essa (fatto ex ante)*”.<sup>54</sup>

Un profilo di armonizzazione è stato invece individuato nella decisione del caso *In re Kubin*, in cui la C.A.F.C. ha adottato un approccio “*problem oriented*” che, come meglio si vedrà alle pp. 140 e ss., alle quali si rinvia, impone in particolare di definire la relazione esistente tra l’arte nota e l’invenzione rivendicata, individuando il problema tecnico che sottende all’invenzione, i metodi per risolvere tale problema tecnico che risultavano disponibili anteriormente all’invenzione e le aspettative di successo che avrebbe avuto il PHOSITA di risolvere l’invenzione sulla base dei metodi esistenti al momento del deposito della domanda di brevetto).<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> *Manual of Patent Examining Procedure* (MPEP), IX Edizione, ultima revisione novembre 2015.

<sup>53</sup> MPEP, § 2144, che in particolare cita la decisione *In re Kahn*, 441 F.3d 977, 987, 78 USPQ2d 1329, 1336 (Fed. Cir. 2006), nella quale è stato rilevato che la motivazione nasce nel contesto del problema generale con cui si è confrontato l’inventore, piuttosto che dallo specifico problema risolto dall’invenzione.

<sup>54</sup> In tal senso si veda Quinlan Zachary, “Hindsight Bias in Patent Law: Comparing the USPTO and the EPO”, *cit.*, pp. 1813-1814., che conclude rilevando però che “*The EPO is not unaware of the potential for hindsight in the formulation of the objective technical problem, and EPO materials admonish examiners against forming the objective technical problem in a way that points to the solution*”. Come è stato però rilevato in dottrina, l’esame del requisito dell’attività inventiva sulla base della prassi EPO è limitato alla questione dell’ovvietà alla luce dello stato della tecnica e dell’arte nota più pertinente (looking forward) e non dal punto di vista dell’invenzione (looking backward). In questa prospettiva si veda la decisione T 1812/82, richiamata con approvazione da Franzosi Mario, “Non ovvietà”, *cit.* p. 570.

<sup>55</sup> Sul punto si veda Isenbarger Thomas, “*In Re Kubin’s Reinvigorated Nonobviousness Standard*

## L'identificazione del problema tecnico nel *problem solution approach*

Nel “*problem solution approach*” dell'EPO, una volta individuata la *closest prior art*, il passaggio successivo consiste nell'identificazione del problema tecnico oggettivo che l'invenzione affronta e risolve, che deve essere individuato attraverso il confronto tra l'arte nota più vicina all'invenzione e il trovato brevettato, per determinare gli elementi distintivi che distinguono il trovato dalla *closest prior art*, con conseguente individuazione dell'effetto tecnico prodotto dall'invenzione.

Sotto questo profilo, le *Guidelines* dell'EPO, punto 5.2, Capitolo VII, Parte G, chiariscono che nella seconda fase, successiva all'individuazione dell'arte nota più promettente, è necessario individuare in modo oggettivo il problema tecnico da risolvere, studiando la domanda (o il brevetto concesso), la tecnica nota più vicina e la differenza (ovvero le “caratteristiche distintive” dell'invenzione rivendicata) in termini di caratteristiche (sia strutturali o funzionali) tra l'invenzione rivendicata e l'arte nota più vicina, identificando anche l'effetto tecnico risultante dalle caratteristiche distintive, e infine formulando il problema tecnico oggettivo che sottende all'invenzione.<sup>56</sup>

Questa attività di comparazione viene svolta partendo dalle rivendicazioni, poiché solo le caratteristiche rivendicate possono essere prese in considerazione per stabilire le differenze tra il trovato brevettato e l'arte nota;<sup>57</sup> esse, come viene

---

for DNA Patents”, *cit.*, p. 1458, che ha osservato che “*the Kubin analysis is similar to the demanding factual inquiry required in Europe to define the standard of expectation. This inquiry focuses on the problem to be solved, the methods available, and the expectation of success that the method will solve the problem...Consequently, the Kubin standard is an appropriately higher nonobviousness requirement for DNA patents that is more difficult to meet than the previous standard*”. In re Kubin, 561 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2009).

<sup>56</sup> “*In the second stage, one establishes in an objective way the technical problem to be solved. To do this one studies the application (or the patent), the closest prior art and the difference (also called “the distinguishing feature(s)” of the claimed invention) in terms of features (either structural or functional) between the claimed invention and the closest prior art, identifies the technical effect resulting from the distinguishing features, and then formulates the technical problem*” (Guidelines, Ed. 2016, G, VII, 5.2).

<sup>57</sup> In tal senso si veda Knesch Gerhard, “Assessing Inventive Step in Examination and Opposition Proceedings in the EPO”, *cit.*, p. 96, che ha rilevato che “*dal momento che sono le rivendicazioni a definire ciò per cui è chiesta la protezione (art. 84 C.B.E.), solo caratteristiche contenute nella rivendicazione possono essere prese in considerazione al fine di stabilire le differenze rispetto allo stato della tecnica*”.

riconosciuto anche dalla giurisprudenza nazionale<sup>58</sup>, sono infatti da ritenere come una dichiarazione di volontà del titolare del brevetto e assumono dunque un ruolo determinante non solo al fine di circoscrivere l'ambito di esclusiva del brevetto, ma anche per individuare il problema tecnico che l'invenzione si prefigge di risolvere.<sup>59</sup>

La sua individuazione deve avvenire partendo dal cd. problema tecnico soggettivo, ovvero il problema che è stato formulato dall'inventore e quindi indicato nel testo brevettuale, che come si è rilevato può però essere solo uno dei tanti problemi tecnici risolti dal brevetto.

Nel caso in cui le caratteristiche distintive della soluzione rivendicata risolvano disgiuntamente due o più distinti problemi tecnici oggettivi, o la loro combinazione non fornisca alcun effetto sinergico, la procedura indicata dal "*problem-solution approach*", dovrà essere indipendentemente condotta nei confronti dei due o più distinti problemi tecnici che sono risolti dalle caratteristiche distintive dell'invenzione.<sup>60</sup>

Il problema tecnico oggettivo, come si è visto, è peraltro rilevante non solo per individuare il comportamento che il tecnico del ramo avrebbe tenuto per giungere all'invenzione, ma anche per selezionare la *closest prior art*<sup>61</sup>, poiché

---

<sup>58</sup> Così Trib. Milano, 29 aprile 2015, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com), App. Milano, 25 giugno 2002, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, II, 334 e ss.; App. Milano, 19 gennaio 2001, *ivi*, 2002, II, 273 e ss.; Trib. Bologna, 29 giugno 2011, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2012, 353 e ss.; Cass., 1° ottobre 1997 n. 8324, *ivi*, 1997, 59 e ss.; Cass., 3 giugno 1998, n. 5445, *ivi*, 1998, 84 e ss.; Cass., 8 febbraio 1999, n. 1072, *ivi*, 1999, 46 e ss.; ecc.

<sup>59</sup> In dottrina è stato osservato che il problema tecnico, che pure non è enunciato nelle rivendicazioni del brevetto, costituisce "*il presupposto e la chiave di lettura del testo brevettuale; accantonarlo significa ridurre le rivendicazioni ad un elenco di caratteristiche, la cui utilità ai fini dell'accertamento della contraffazione è scarsa, se non nulla*", così Falce Valeria, "*Profili pro-concorrenziali dell'istituto brevettuale*", *cit.*, p. 278, che richiama anche Pellegrino Giovanni, Dragotti Gualtiero, "*Il principio di equivalenza*", in *Riv. Dir. Ind.*, II, 2005, 69 e ss., spec. a p. 71.

<sup>60</sup> Si vedano sul punto anche le Guidelines dell'EPO, punto 5.2, Capitolo VII, Parte G, che rilevano che "*Sometimes, the objective technical problem must be regarded as an aggregation of a plurality of "partial problems". This is the case where there is no technical effect achieved by all the distinguishing features taken in combination, but rather a plurality of partial problems is independently solved by different sets of distinguishing features*".

<sup>61</sup> È peraltro da rilevare che il problema tecnico assume anche un ruolo fondamentale circa l'individuazione del settore della tecnica in cui il modello di esperto del ramo si colloca; come osservato dalla giurisprudenza "*Il settore tecnico in cui l'esperto del ramo deve essere collocato, e rispetto al quale deve avere particolari competenze tecniche, è quello stesso in cui si pone il problema tecnico presumibilmente risolto dalla privativa in esame*" (così Trib. Milano, 3 febbraio 2015, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com)).

L'antieriorità più promettente è quella che riguarda il medesimo problema tecnico, o comunque un problema strettamente collegato a quello affrontato dall'invenzione rivendicata.<sup>62</sup>

L'indicazione del problema tecnico non deve peraltro contenere alcuna indicazione verso la soluzione, né una anche solo parziale anticipazione della stessa, in quanto includere una parte della soluzione offerta dall'invenzione nell'enunciazione del problema comporterebbe un'analisi necessariamente a posteriori, che sarebbe idonea a falsare il giudizio di non evidenza del trovato.<sup>63</sup>

In dottrina, è stato osservato che il problema tecnico non è il problema sociale: non è dunque il vantaggio che l'inventore intende conferire alla collettività, arricchendo così la possibilità di soddisfare dei bisogni, ma è il contributo che il trovato apporta alla tecnica, indipendentemente dall'utilizzazione concreta.<sup>64</sup>

### Il ruolo del problema tecnico nel cd. *three steps approach* del SIPO

Anche in Cina l'individuazione del problema tecnico che l'invenzione è atta a risolvere viene pacificamente ritenuto un passaggio fondamentale del giudizio di non ovvietà, poiché esso assume un ruolo determinante per identificare l'arte nota più vicina all'invenzione e per individuare quale comportamento avrebbe tenuto la persona esperta del ramo per giungere al trovato poi rivendicato.

Il problema tecnico viene espressamente definito dalle *Guidelines* del SIPO, al punto 3.2.1.1, Capitolo IV, Parte II, come "*the technical task in improving the closest prior art to achieve a better technical effect*", ovvero una motivazione tecnica che avrebbe indotto la persona esperta del ramo a modificare l'insegnamento dell'antieriorità più prossima all'invenzione per arrivare

---

<sup>62</sup> Sul punto si vedano le decisioni del *Board of Appeal* T 263/99, T 1203/97.

<sup>63</sup> Si vedano in particolare le decisioni del *Board of Appeal* nn. T 229/85, T 322/86, T 184/89, T 289/91, 649; T 957/92, T 422/93, T 313/97, T 799/02, e in particolare T 1089/12, nella quale è stato rilevato che "*According to well established jurisprudence, the technical problem addressed by the invention must be formulated so that it does not contain pointers to the solution or partially anticipate the solution. Furthermore, the problem should normally start from the problem described in the patent*".

<sup>64</sup> Così Franzosi Mario, "*Il brevetto: quale tutela?*", Quaderni di giurisprudenza commerciale, Milano, 1996, p. 200, che rileva altresì che il problema tecnico "*E' la nuova regola di operare nella tecnica più che la soddisfazione di bisogni umani che rendono l'umanità più ricca o felice*".

all'insegnamento del brevetto e viene individuato sulla base dell'effetto tecnico prodotto dalle caratteristiche distintive del trovato.<sup>65</sup>

L'individuazione del problema tecnico secondo il cd. "*three steps approach*" adottato dal SIPO, deve avvenire attraverso l'identificazione delle caratteristiche distintive che l'invenzione presenta rispetto all'arte nota più vicina ad essa, ossia anche qui, attraverso un confronto tra la *prior art* e il trovato brevettato.

Sotto questo profilo le *Guidelines*, sempre al punto 3.2.1.1, prevedono che nel corso dell'esame di non evidenza, dopo aver determinato l'arte nota più vicina all'invenzione, l'interprete deve appunto individuare "*il problema tecnico che effettivamente l'invenzione risolve sulla base dell'effetto tecnico delle caratteristiche distintive del trovato*".<sup>66</sup>

Per condurre tale analisi è necessario distinguere tra due ipotesi:

a) se l'effetto tecnico prodotto dall'invenzione che deriva dalle caratteristiche tecniche distintive è espressamente indicato e risulta identificabile nella descrizione brevettuale, il problema tecnico deve essere individuato sulla base di tale effetto tecnico e delle caratteristiche distintive che invenzione presenta;

b) se, invece, nella descrizione del brevetto l'effetto tecnico dell'invenzione che deriva dalle caratteristiche tecniche distintive non è stato indicato, il problema tecnico dovrà essere identificato sulla base dell'effetto tecnico che si sarebbe aspettato la persona esperta del ramo sulla base dell'invenzione.<sup>67</sup>

Anche in Cina, viene tracciata una distinzione tra il problema tecnico soggettivo, indicato dall'inventore nel testo del brevetto, e il problema tecnico

---

<sup>65</sup> Sia la soluzione che il problema che essa risolve devono, dunque, presentare natura tecnica, esattamente come viene previsto dalla giurisprudenza dell'EPO. Sul punto, si veda in particolare la decisione del *Board of Appeal* dell'EPO T 1177/97, che ha rilevato che "*since the solution as well as the problem solved by an invention should be of a technical nature, the problem and solution approach may raise questions when the invention comprises non-technical aspects or elements*".

<sup>66</sup> *Guidelines for Patent Examination*, Capitolo IV, punto 3.2.1.1. pp. 195-196.

<sup>67</sup> Li Xiang, Zhu Ling, Wen Mei, Dai Lingli, "Reflection on technical problems actually solved by inventions in inventive step assessment", in *China Patents and Trademarks*, I, 2014, 51 ss., spec. a p. 51.

oggettivo, che deve essere ricostruito sulla base delle caratteristiche distintive dell'invenzione partendo dall'arte nota più promettente.

In questo senso, e con estrema chiarezza, una nota decisione della Corte Suprema del Popolo ha rilevato che *“the technical problem to be solved by the patent is presented by different perspective in consideration of interrelationship and confirmation between the background arts, the technical problem and advantageous effect recited in the description. When determining the technical problem to be solved by the patent, we shall take the technical problem recited in the description as the basis and take comprehensive account of the contents, such as background art and its technical defects, and advantageous effect achieved by the patent in suit over the background art. The technical features per se recited in the independent claims are not the basis for determination of the technical problem to be solved by the patent”* e ha concluso rilevando che *“the technical problem mentioned in Rule 21.2 of the Implemented Regulations of Patent Law is different from the technical problem to be actually solved by the patent redetermined according to the distinguishing features of the claim over the closest prior art when judging whether the claim involves an inventive step”*.<sup>68</sup>

### La riformulazione del problema tecnico

Dunque anche la giurisprudenza cinese, come quella europea, chiarisce che per individuare il problema tecnico oggettivo che l'invenzione è atta a risolvere è necessario considerare prima di tutto il problema tecnico soggettivo indicato nel testo della privativa e, nel caso in cui risulti che l'invenzione non sia in grado di risolvere tale problema, oppure che l'arte nota indicata non fosse quella corretta per individuarlo, è necessario procedere ad analizzare se esiste un diverso problema tecnico che l'invenzione risolve.

Come chiarito dalla giurisprudenza dell'EPO, se il titolare del brevetto ha indicato un determinato documento dell'arte nota come *closest prior art* e, su questa base, ha indicato nel testo brevettuale un determinato problema tecnico che

---

<sup>68</sup> Corte Suprema del Popolo Cinese, Xingtizi n. 12 del 2014, citata in Guo Xiajun, Han Weiwei, “Essential features of a claim and technical problem to be solved”, in *China Patents and Trademarks*, I, 2016, 57 ss., spec. a pp. 58-59.

l'invenzione si prefigge di risolvere, gli esaminatori dovranno utilizzare queste indicazioni come punto di partenza per la loro analisi, a meno che emerga un documento anteriore di maggiore rilevanza tecnica rispetto alla soluzione rivendicata, o sussistano ulteriori problemi tecnici anch'essi risolti dall'invenzione, poiché in quel caso sussiste *“another more obvious noticeable problem occurring in relation to the selection starting point in the prior art, for which other problem the skilled person would have also been seeking a solution”*.<sup>69</sup>

Qualora dunque nel corso del giudizio di non evidenza emerga dell'arte nota più vicina al brevetto di quella citata nella domanda iniziale, il problema potrà essere successivamente riformulato a posteriori, al fine di individuare il problema tecnico oggettivo che l'invenzione è idonea a risolvere.<sup>70</sup>

In questa prospettiva, la *case law* del Board of Appeal dell'Ufficio Europeo dei Brevetti insegna infatti che non solo le rivendicazioni, ma anche il problema tecnico può venire legittimamente riformulato, in quando lo stesso deve sempre essere individuato in termini oggettivi, tramite il confronto fra il trovato brevettato e l'arte nota, e cioè a prescindere dalle opinioni soggettive che in merito poteva aver espresso l'inventore nella descrizione.

In questo senso è stato infatti chiarito che *“quando il problema da risolvere e la sua soluzione sono formulati in relazione all'arte nota (...) l'invenzione apparirà in una prospettiva che potrebbe in qualche modo essere diversa da quella presentata nella domanda”* e che *“una riformulazione del problema può divenire necessaria ed è sempre stata giurisprudenza costante della Commissione Tecnica che la natura del problema tecnico deve essere determinata sulla base di dati oggettivi, in particolare come appare nell'arte nota emersa nel corso del procedimento, che potrebbe essere diversa dall'arte nota di cui era a conoscenza dell'inventore al momento del deposito della domanda”*<sup>71</sup> poiché, come è stato osservato anche dalla dottrina italiana, l'esame del requisito

---

<sup>69</sup> In tal senso, si veda la decisione del *Board of Appeal* dell'EPO T 910/90.

<sup>70</sup> In tal senso si veda Franzosi Mario, “Definizione di invenzione brevettabile”, *cit.*, p. 20.

<sup>71</sup> T 13/84, Sperry, in PO Official Journal, 1986, 253, richiamata con approvazione anche in Franzosi Mario, “Non ovvietà”, *cit.* pp. 569-570.

dell'attività inventiva è limitato alla questione dell'ovvietà alla luce dello stato della tecnica e dell'arte nota più pertinente (*looking forward*) e non alla luce dell'invenzione (*looking backward*).<sup>72</sup>

Le *Guidelines* dell'EPO, punto 5.2, Capitolo VII, Parte G, chiariscono infatti che la tecnica nota citata nell'esame di ricerca può mettere l'invenzione in una prospettiva completamente diversa da quella che risulta dalla mera lettura del testo brevettuale e la riformulazione potrebbe portare all'individuazione di un problema tecnico obiettivo meno ambizioso rispetto a quanto originariamente previsto dalla domanda di brevetto.

Il problema tecnico potrebbe dunque dover essere ulteriormente riformulato, anche in termini meno ambiziosi, se sulla base di prove sperimentali risulta che “*the combination of features in the claim does not solve this problem over the whole area defined in the claim*” e quindi, in questi casi, “*solo la riformulazione del problema tecnico indicato nella domanda di brevetto o nel brevetto stesso (problema tecnico soggettivo), sulla base di elemento oggettivi non presi in considerazione dal richiedente la brevettazione o dal titolare porta alla definizione del problema tecnico oggettivo. Il problema tecnico oggettivo così identificato rappresenta il residuo finale (effetto), corrispondente al contributo oggettivo fornito dall'oggetto dell'invenzione come definito dalle rivendicazioni (caratteristiche)*”.<sup>73</sup>

A questa stessa regola generale sembrerebbero ispirate anche le *Guidelines for Patent Examination* del SIPO, che prevedono che nel corso dell'esame di validità il problema tecnico individuato nella descrizione del brevetto, cd. problema tecnico soggettivo, possa essere riformulato nel caso in cui emerga un documento di arte nota più vicino all'invenzione rispetto a quello indicato, dovendo il medesimo essere individuato in termini oggettivi, a prescindere dalle opinioni soggettive che in merito poteva aver espresso l'inventore nella descrizione.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> In questa prospettiva si veda anche la decisione T 1812/82, anch'essa richiamata con approvazione da Franzosi Mario, “Non ovvietà”, *cit.* p. 570.

<sup>73</sup> Si vedano sul punto le decisioni del *Board of Appeal* dell'EPO T 20/81 e T 39/93.

<sup>74</sup> Sul punto si veda anche He Huaiwen, “Assessing Inventiveness in patent invalidation

In particolare, al punto 3.2.1.1., Capitolo IV, Parte II delle *Guidelines*, viene chiarito che nel corso dell'esame di validità del brevetto, può accadere che la tecnica nota più vicina all'invenzione (*closest prior art*) identificata dall'esaminatore sia diversa da quella indicata nella descrizione da colui che ha richiesto la brevettazione, *“in questo caso il problema tecnico effettivamente risolto dall'invenzione dovrà essere rideterminato sulla base di tale documento dell'arte nota: il problema tecnico che l'invenzione risolve viene dunque rideterminato sulla base della tecnica anteriore più vicina individuata dall'esaminatore”*.<sup>75</sup>

Nella medesima prospettiva la Corte Intermedia di Pechino, in sede di revisione di una decisione amministrativa del *Patent Reexamination Board* (PRB) che aveva accertato l'assenza di attività inventiva in un brevetto farmaceutico di metodo dell'impresa farmaceutica *Eli Lilly*, ha ritenuto non corretta l'analisi del PRB circa l'individuazione del problema tecnico oggettivo risolto dal brevetto. In particolare la Corte, dopo aver osservato in via generale che l'individuazione del problema tecnico risolto dall'invenzione costituisce un prerequisito fondamentale dell'accertamento dell'attività inventiva, ha ritenuto che l'individuazione del problema tecnico del brevetto operata dal PRB non fosse idonea a riflettere il miglioramento apportato dal brevetto rispetto all'arte nota più prossima, o comunque a riflettere alcun effetto tecnico che verrebbe riconosciuto dal tecnico del ramo sulla base della documentazione brevettuale.<sup>76</sup>

---

procedure”, in *China Patents & Trademarks*, IV, 2012, 7 e ss., spec. a p. 7. Risulta opportuno chiarire inoltre che, essendo il sistema di tutela brevettuale in Cina sviluppato secondo il doppio binario amministrativo e giudiziario, l'unica sede contenziosa in cui possono emergere problematiche relative alla validità del brevetto sono i giudizi amministrativi davanti al Patent Reexamination Board (PRB) o alla Corte Intermedia di Pechino, in sede di revisione dei giudizi amministrativi, nonché nei successivi gradi di giudizio.

<sup>75</sup> *“In the course of the examination, because the closest prior art identified by the examiner may be different from that asserted by the applicant in the description, the technical problem actually solved by the invention, which is redetermined on the basis of the closer prior art, may not be the same as that described in the description. Under such circumstance, the technical problem actually solved by the invention shall be redetermined on the basis of the closest prior art identified by the examiner”*.

<sup>76</sup> Corte Intermedia di Pechino, *Eli Lilly and Co. v. PRB and Haosen Pharm. Co. Ltd.*, Xiang Chu Zi n. 540, 20 giugno 2008. Per un'ampia disamina di questo caso si veda Dongchuan Luo, *“Selected Chinese Patent Cases”*, cit., p. 104 e ss. Il PRB aveva in particolare individuato il problema tecnico in questi termini: *“a manufacturing method for producing a compound which*

L'unico limite alla riformulazione del problema tecnico, come meglio si vedrà al paragrafo seguente, è però che l'effetto tecnico sulla cui base il problema deve essere riformulato sia espressamente indicato nel testo della descrizione del brevetto, in quanto se è vero qualsiasi effetto tecnico di un'invenzione può essere utilizzato come base per tale riformulazione, è pur sempre necessario che l'effetto tecnico possa essere riconosciuto dalla persona esperta del ramo sulla base del contenuto della descrizione.<sup>77</sup>

Questa previsione si basa sulla considerazione ultima che il problema tecnico è il contributo che viene apportato dall'invenzione allo stato della tecnica, indipendentemente dall'utilizzazione concreta che di essa ne verrà fatta, ed esso viene risolto dal trovato dando luogo ad un effetto, o risultato tecnico, che deve dunque essere considerato.<sup>78</sup>

### L'indicazione del problema tecnico nel testo del brevetto

Come si è visto, dunque, le *Guidelines* e la *case law* dell'EPO chiariscono che non è necessario che il problema tecnico oggettivo individuato nel corso dell'applicazione del “*problem-solution approach*” sia contenuto nel testo brevettuale, dato che l'emergere di anteriorità non originariamente previste può condurre l'analisi della privativa a considerare problemi tecnici diversi da quelli di partenza.

La condizione che deve comunque essere sempre rispettata è che la riformulazione del problema tecnico sia desumibile dalla persona esperta del ramo dalla domanda di brevetto, e in particolare, dal contenuto della descrizione.<sup>79</sup>

---

*connects phenylene and pyrrolo-pyrimidin ring by ethylidene instead of propylidene*”. Secondo la Corte, il PRB sarebbe dovuto partire dalle caratteristiche distintive della rivendicazione indipendente del brevetto ed identificare il problema tecnico in questi termini “*in order to obtain a better anti-tumor effect, the propylidene group in Evidence 4 is substituted with the ethylidene group, resulting in the same manufacturing method and compound of claim 1*”.

<sup>77</sup> Guidelines for Patent Examination, Capitolo IV, punto 3.2.1.1. p. 196. “*As a principle, any technical effect of an invention may be used as the basis to redetermine the technical problem, as long as the technical effect could be recognized by a person skilled in the art from the contents set forth in the description*”.

<sup>78</sup> In questa prospettiva si veda anche l'analisi compiuta da Franzosi Mario, “*Il brevetto: quale tutela?*”, *cit.*, p. 200.

<sup>79</sup> La riformulazione del problema è consentita solo se il nuovo problema può essere dedotto dalla domanda depositata, entro i limiti, dunque, del contenuto della descrizione. Sul punto, si vedano le

Con riferimento al tema dell'individuazione nel testo brevettuale del problema tecnico oggettivo che l'invenzione risolve, è sorto un acceso dibattito nella dottrina e giurisprudenza italiane, in particolare in relazione alla pretesa necessità di indicare espressamente nel testo della descrizione il problema tecnico che l'invenzione si prefigge di risolvere.<sup>80</sup>

Sotto questo profilo, negli ultimi anni nella giurisprudenza della Corte di legittimità è emerso un orientamento, come si vedrà fortemente criticato dalla dottrina, secondo cui sarebbe sempre necessario che un brevetto enunci espressamente il problema tecnico sotteso all'invenzione, poiché in mancanza di una espressa enunciazione il brevetto sarebbe nullo per carenza di attività inventiva o, comunque, secondo altre decisioni, per carenza di sufficiente descrizione.

Particolare rilevanza hanno assunto in questa prospettiva due decisioni della Corte di Cassazione del 2009, che sono diventate un importante precedente seguito negli anni successivi dalla giurisprudenza di merito, secondo cui *“l'impossibilità di riscontrare quale sia il problema tecnico che il brevetto intende risolvere mediante i suoi accorgimenti, ancorché nuovi rispetto alle conoscenze note nella tecnica del settore, comporta l'impossibilità di riconoscere al titolo il gradiente di originalità necessario”* e dunque *“non può esserci attività inventiva se non laddove vi sia soluzione di un concreto problema tecnico e laddove tale elemento sia rivendicato o in qualche modo descritto nel testo brevettuale”*<sup>81</sup>; e ancora che ai fini della validità del brevetto *“la legge richiede, oltre alla novità e all'altezza inventiva, anche il requisito formale della descrizione chiara e completa, cosicché la mancanza, nell'ambito della descrizione, del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione, del gradiente di attività inventiva o comunque dell'utilità che il trovato*

---

decisioni del *Board of Appeal* dell'EPO T 13/84, T 162/86 e T 386/89.

<sup>80</sup> Per una disamina dei vari orientamenti si veda Bergia Stefania, “Commento all'art. 48 c.p.i.”, *cit.*, pp. 679-680.

<sup>81</sup> Cass., 14 ottobre 2009, n. 21835, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 2009, 248 e ss. Sul punto, si veda anche Trib. Bologna, 2 gennaio 2012, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com). Nel senso, invece, della non indispensabilità dell'individuazione del problema tecnico si veda invece Trib. Milano, 23 settembre 2003, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 2003, 1155, menzionata anche da Bergia Stefania, “Commento all'art. 51 c.p.i.”, in Vanzetti Adriano (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, p. 693.

*medesimo persegue rispetto alla tecnica nota, si pone come carenza che non può esser colmata ex post, rimettendola alla costruzione che la parte o il consulente tecnico possa compiere a seguito di contestazione circa la validità del brevetto”.*<sup>82</sup>

Secondo queste decisioni, dunque, la chiara ed espressa enunciazione nel testo della descrizione del problema tecnico sotteso all’invenzione assumerebbe addirittura un ruolo di “nuovo” requisito di brevettabilità, a pari di novità, attività inventiva e applicazione industriale.

In senso critico, è stato però osservato che questo ormai consolidato orientamento dei Giudici di legittimità attribuirebbe alla descrizione brevettuale una funzione supplementare che consiste anche nello spiegare in cosa consiste l’utilità dell’invenzione, ciò che la legge richiede però è solo che l’invenzione sia brevettabile, ovvero che possenga i requisiti di validità, e non cessa di possederli giusto perché non dice o non spiega di possederli, altrimenti si finirebbe per confondere l’esigenza che l’invenzione sia nuova e originale con l’esigenza che il brevetto spieghi per quali motivi essa lo sarebbe”\_ il trovato, dunque, deve essere nuovo e originale, non dimostrarsi tale”.

---

<sup>82</sup> Cass., 4 novembre 2009, n. 23414, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 2010, 31; negli stessi termini si veda anche la successiva Cass., 22 novembre 2010, n. 23592, in *Dir. Ind.* V, 2011, 439 ss., che ha rilevato che “*Ai fini del riconoscimento del brevetto per invenzione industriale si richiede, sotto il profilo sostanziale, che l’invenzione si fondi sulla soluzione di un problema tecnico non ancora risolto e sia idonea ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tale da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti (novità estrinseca) e da esprimere un’attività creativa dell’inventore, che non sia semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione dei principi conosciuti (novità intrinseca); sotto il profilo formale è invece necessaria la descrizione chiara e completa, consistente nell’indicazione del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione, del gradiente di attività inventiva o comunque dell’utilità che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota*”; Trib. Milano, 5 luglio 2005 in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 2005, 959 e ss., che ha rilevato che “*l’assenza di indicazioni nel brevetto in ordine all’utilità del particolare dispositivo che costituisce il trovato comporta l’impossibilità di riconoscere al titolo brevettuale una delle ragioni della sua stessa esistenza, cioè il gradiente di originalità, necessario alla valida brevettazione, anche come modello di utilità, di qualsiasi trovato*”. Sul punto si veda anche Bacchini Cristiano, Nullità per carenza di novità ed insufficienza di descrizione, in *Dir. Ind.* 2011, V, 439 e ss.

<sup>83</sup> Prado Iuri Maria, “Invalidità del brevetto per mancata individuazione del problema tecnico”, in *Dir. Ind.* 2010, IV, 305 ss. spec. a p. 317, che rileva altresì che “*L’errata collocazione di presupposti...appare risiedere in ciò, che la definizione dell’invenzione quale creazione intellettuale per la soluzione di un problema tecnico appare accettabile nella misura in cui, appunto, “definisce” i requisiti del trovato: ma rischia di risultare inappagante, anzi fuorviante, se riferita a come il trovato deve “presentarsi” nella formulazione della domanda di privativa e per potervi accedere*”. Sul punto si veda anche Prado Iuri Maria, “Descrizione e indicazione del problema tecnico nel testo brevettuale”, in *Dir. Ind.*, V, 2014, 413 e ss.

Queste considerazioni, sembrano trovare fondamento anche nella previsione del carattere tassativo dei motivi di nullità ex art. 76 C.P.I.<sup>84</sup> e nell'esigenza di mantenere il più alto grado di oggettività nel giudizio di non evidenza, poiché, come è stato osservato in dottrina, se un trovato risolve un problema tecnico in modo originale l'attività inventiva sussiste oggettivamente, sia che il problema si trovi espressamente enunciato nella descrizione, sia che l'enunciazione manchi in tutto o in parte: ed è appunto per questo motivo nella terminologia europea, si parla costantemente di problema tecnico "oggettivo".<sup>85</sup>

Al contrario, altri autori osservano che l'assoluto silenzio in merito alla delineazione del problema tecnico cui si vuole offrire soluzione con il prodotto o con il processo rivendicato renderebbe impossibile valutare la sussistenza di tale requisito di validità. Questa considerazione finirebbe non per introdurre un'ulteriore causa di nullità, ma per consentire la percezione dell'altezza inventiva senza la quale il brevetto è invalido, la quale appunto si dimostra provando *"oltre a ciò (cioè oltre alla stessa sussistenza), che il salto compiuto dal richiedente è orientato alla soluzione di uno specifico problema tecnico attraverso il prodotto o il processo rivendicato e descritto. Senza questo non c'è originalità. Non manca semplicemente la menzione di essa. Manca il requisito stesso, perché non è percepibile. E se non può essere apprezzato, non c'è. La mancata indicazione del problema tecnico incide, pregiudicandola, sulla sussistenza dell'attività inventiva"*.<sup>86</sup>

L'orientamento della giurisprudenza di legittimità circa la necessaria enunciazione del problema tecnico nel testo del brevetto ai fini dell'accertamento dell'originalità dell'invenzione sembra essere stato seguito alla lettera da una parte della giurisprudenza di merito, che ha osservato che sulla base della stessa natura della tutela accordata dal brevetto per invenzione, l'espressa e chiara indicazione nell'ambito della descrizione del problema tecnico rispetto al quale il

---

<sup>84</sup> Confermato peraltro anche dell'art. 138 C.B.E.

<sup>85</sup> In tal senso si veda Hassan Sandro, Descrizione brevettuale ed esposizione del problema tecnico, in *Riv. Dir. Ind.*, 2014, 113 ss.

<sup>86</sup> Capra Domenico, "Osservazioni in tema di modelli di utilità e di problema tecnico non individuato", in *Riv. Dir. Ind.*, VI, 2010, 422 ss., spec. a p. 423.

trovato si pone come soluzione, del gradiente di attività inventiva o comunque dell'utilità che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota costituirebbe *“un requisito formale essenziale per la validità del brevetto, accanto a quelli della novità e della originalità”*.<sup>87</sup>

Questa interpretazione troverebbe giustificazione nel fatto che solo l'espressa menzione del problema tecnico sotteso all'invenzione consentirebbe all'interprete di percepire l'altezza inventiva non solo come un *quid novi*, ma anche come la soluzione di un problema tecnico prima non risolto.<sup>88</sup>

Altre decisioni delle corti di merito, che si collocano nel filone giurisprudenziale che interpreta la mancata enunciazione espressa del problema tecnico come “nuova” causa di nullità formale del brevetto e dunque come vizio non colmabile *ex post*, cercano invece argomenti nelle norme in tema di descrizione, osservando che la mancata indicazione espressa del problema tecnico rilevarebbe come motivo di nullità per insufficienza di descrizione, poiché una descrizione brevettuale che non indica il problema tecnico che il trovato si prefigge di risolvere non sarebbe chiara e completa, e dunque, non consentirebbe al tecnico del ramo di attuare l'invenzione.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Così Trib. Roma, 15 novembre 2010, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com). Nello stesso senso si veda Trib. Milano, 29 aprile 2010, in [www.dart-ip.com](http://www.dart-ip.com) che ha rilevato che *“La mera sussistenza di una diversità tra un dispositivo meccanico e l'arte nota riguardante analoghi dispositivi, non implica automaticamente la presenza dell'ulteriore requisito dell'attività inventiva e della non ovvietà. Qualora difetti il requisito formale della descrizione chiara e completa del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione nuova, tale carenza non può essere colmata ex post, in forza di deduzioni di parte o indagini del consulente tecnico d'ufficio, e va dichiarata la nullità del brevetto per carenza di prova dell'originalità dell'invenzione”*.

<sup>88</sup> Trib. Bologna, 30 ottobre 2013, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com), che rileva che *“l'impossibilità di rinvenire nell'ambito della descrizione l'indicazione di uno specifico problema tecnico ... comporta il difetto di uno dei requisiti richiesti per la valida brevettazione, rappresentato dal gradiente di originalità, idoneo a far apprezzare il trovato, non solo come un quid novi, ma anche come la soluzione di un problema tecnico, prima non risolto”*; Trib. Napoli (ord.), 26 febbraio 2014, in *Dir. Ind.* 2014, V, p. 413, con nota di Prado Iuri Maria, nella quale è stato rilevato che *“la mera sussistenza di una diversità tra il dispositivo meccanico e l'arte nota, riguardante analoghi dispositivi, non implica automaticamente la presenza dell'ulteriore requisito dell'attività inventiva e della non ovvietà... ne deriva la nullità del brevetto, per carenza di prova dell'originalità dell'invenzione, ove difetti il requisito formale della descrizione chiara e completa del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione nuova, non potendo tale carenza essere colmata “ex post” in forza di deduzioni di parte od indagini del consulente tecnico d'ufficio”*.

<sup>89</sup> App. Torino, 11 giugno 2012, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com), *“Per quanto riguarda l'individuazione del problema tecnico che il brevetto oggetto di causa mirava a risolvere occorre considerare che, secondo il principio espresso da Cass. 4.11.2009 n. 23414, la stessa struttura della tutela accordata con il brevetto, fondata sulla materialità di una domanda da sottoporre a registrazione,*

Queste considerazioni risultano però fuorvianti, quantomeno sotto il profilo interpretativo, poiché colui che, sulla base della descrizione brevettuale, deve comprendere come attuare l'invenzione non è l'organo giudicante, ma la figura astratta della persona esperta del ramo, che è dotata di conoscenze tecniche anche di carattere generale che non impongono l'espressa enunciazione del problema tecnico, ma semplicemente che esso sia desumibile dal testo della domanda e possa dunque essere compreso.

Nel medesimo filone giurisprudenziale si collocano anche due recenti decisioni, particolarmente discusse, che si sono spinte fino a ritenere che la riformulazione del problema tecnico non possa nemmeno essere ammessa in sede giudiziale, essendo una prerogativa del giudizio amministrativo. In particolare una nota decisione del Tribunale di Bologna ha chiarito che *“Non è legittimo riformulare ex post, in corso di giudizio, il problema tecnico che l'invenzione intende risolvere in confronto all'arte nota, allo scopo di superare una eccezione di ovvietà del trovato, posto che la «riformulazione» e l'indicazione di vantaggi ulteriori è consentita solo nella fase amministrativa della brevettazione europea e comunque non permette l'introduzione ex novo di un problema tecnico mai in precedenza indicato né desumibile dalla precedente formulazione”*<sup>90</sup>, e, allo stesso modo, una recente decisione del Tribunale di Milano ad essa conforme ha concluso che la riformulazione in sede giudiziale del problema tecnico individuato nel brevetto sia da ritenersi illegittima, rilevando che se è vero che le *Guidelines* dell'EPO enunciando il *“problem-solution approach”* e *“prevedendo la possibilità di riformulare il problema come individuato nella domanda di brevetto quando, per esempio, emerga un'antiorità più vicina all'oggetto rivendicato non nota all'inventore... non richiede necessariamente una soluzione più vantaggiosa rispetto all'arte nota, potendo essere invece sufficiente una soluzione alternativa”*

---

*richiede oltre ai requisiti sostanziali della novità intrinseca o originalità e della novità estrinseca, anche il requisito formale della descrizione chiara e completa, ivi compresa l'indicazione del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione”.*

<sup>90</sup> Trib. Bologna, 2 gennaio 2012, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2013, 287 e ss., il cui commento chiarisce però che nel caso in esame il consulente tecnico aveva ritenuto dotato di attività inventiva il brevetto sulla base dell'individuazione ex post di un problema tecnico di cui non vi era traccia nella descrizione brevettuale.

tuttavia “la giurisprudenza italiana, sia di legittimità che di merito, è compatta nel ritenere illegittima una riformulazione in sede giudiziale del problema tecnico individuato nel brevetto (ex multis Cass. 4 novembre 2009, n. 23414; Trib. Milano, 1 giugno 2010; Trib. Bologna, 2 gennaio 2012). Il Collegio ritiene di aderire a questo orientamento, condividendo l’opinione ... che esso sia perfettamente compatibile con le linee guida EPO”.<sup>91</sup>

Queste decisioni che, seppur con diverse argomentazioni, sembrano ritenere che l’espressa indicazione del problema tecnico nel testo brevettuale abbia assunto un ruolo di diverso (ed ulteriore) motivo di nullità, si pongono però in contrasto con l’orientamento della *case law* dell’EPO che, come si è visto, è chiara nel ritenere che il problema tecnico deve solo essere desumibile dalla domanda di brevetto e non esplicitamente indicato, anche in ragione del fatto che, qualora emerga successivamente dell’arte nota più vicina all’invenzione, tale problema può comunque essere successivamente riformulato.

L’esigenza di uniformità con la prospettiva europea è ancora più pregnante quando l’accertamento del requisito dell’attività inventiva ha ad oggetto una frazione nazionale di un brevetto europeo, per la quale l’analisi di non evidenza deve avvenire sulla base della normativa europea, come chiarisce l’art. 138, 1° comma C.B.E., secondo il quale la validità di un brevetto europeo in sede nazionale va valutata sulla base delle norme di cui agli articoli 52-57 della medesima Convenzione sul brevetto europeo e quindi non sulla base della normativa nazionale.

Tanto è confermato, oltre che dal fatto che sono le norme istitutive di un certo diritto a dettarne le condizioni di validità, anche dall’art. 56, 2° comma del C.P.I., il quale afferma che “*Le contraffazioni sono valutate in conformità alla legislazione italiana in materia*”, rispecchiando l’art. 64, comma 3° della C.B.E., a mente del quale “*ogni contraffazione del brevetto europeo è apprezzata conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale*”: proprio perché,

---

<sup>91</sup> Così Trib. Milano, 8 maggio 2015, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com). Per un commento, si veda anche De Lorenzo Danilo, “Reformulation of technical problem not permitted during litigation”, in *IAM Weekly*, 4 maggio 2016

invece, la validità deve essere invece accertata con i criteri EPO, che, peraltro, vengono con sempre più intensità accolti anche dalla giurisprudenza nazionale.

È però da rilevare che tale esigenza di uniformità non può che estendersi anche ai brevetti nazionali, considerando che l'approccio nazionale del problema tecnico nel settore dei brevetti, come è stato rilevato anche dalla miglior dottrina, deve cercare di essere il più possibile aderente alle regole europee anche per raggiungere, attraverso il recepimento giudiziale, una tendenziale uniformità di trattamento dei diritti di privativa.<sup>92</sup>

In solo apparente contrasto con gli orientamenti giurisprudenziali sopra menzionati, è recentemente emerso un più corretto orientamento del Tribunale di Milano secondo cui *“Se è vero che può non essere necessaria l'esplicita e formale indicazione, nella descrizione, del problema tecnico che il trovato intenderebbe risolvere, tuttavia esso deve essere chiaramente individuabile e percepibile, proprio al fine di dare fondamento alla stessa valutazione del gradiente di effettiva originalità dell'invenzione, che non può essere affidata a ricostruzioni postume, che non trovino diretto ed effettivo riscontro nella parte descrittiva del brevetto stesso”*<sup>93</sup> ed è dunque *“ben possibile (in base alle prassi EPO di cui alle relative Guidelines) riformulare il problema tecnico in maniera oggettiva, purché siffatta riformulazione sia desumibile dal testo della domanda”*.<sup>94</sup>

Le considerazioni che abbiamo svolto non possono che portare a concludere che, nonostante gli orientamenti altalenanti della giurisprudenza italiana, il problema tecnico non deve essere espressamente enunciato nel testo della descrizione del brevetto, ma in qualche modo deve pur sempre essere ricavabile dalla domanda sulla base delle conoscenze appartenenti al tecnico del ramo, affinché venga da esso compreso, evitando ogni possibile ricostruzione a posteriori sulla base di deduzioni di parte o di indagini del consulente tecnico d'ufficio.<sup>95</sup>

---

<sup>92</sup> In tal senso si veda Scuffi Massimo, *“Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale: ordinamento amministrativo e tutela giurisdizionale”*, cit., p. 440.

<sup>93</sup> Trib. Milano, 1 giugno 2010, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 2010, 609.

<sup>94</sup> Trib. Milano, 12 aprile 2016, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com)

<sup>95</sup> *“Il problema tecnico, anche se non esplicitato nella descrizione, deve essere chiaramente individuabile al fine di determinare in che cosa consista l'originalità dell'invenzione, senza che*

Solo apparentemente diversa pare invece essere la prospettiva cinese poiché è pacifico in dottrina e giurisprudenza che il problema tecnico, o comunque l'effetto tecnico sulla cui base appunto il problema può poi essere riformulato, debba essere sempre specificamente indicato nel testo della descrizione.<sup>96</sup>

Vine chiarito infatti che il problema tecnico deve essere descritto in modo chiaro e oggettivo nella descrizione brevettuale al fine di soddisfare i seguenti requisiti:

- (i) superare i difetti o le carenze esistenti nella tecnica nota;
- (ii) descrivere oggettivamente, in termini positivi e concisi e su basi solide;
- (iii) evitare ogni pubblicità commerciale utilizzata per descrivere il problema tecnico che l'invenzione risolve.<sup>97</sup>

Come si è visto al paragrafo precedente, le *Guidelines* del SIPO prevedono che il problema tecnico possa essere legittimamente riformulato, sempreché l'effetto tecnico sulla cui base avviene la riformulazione sia espressamente indicato nel testo della descrizione del brevetto, o comunque sia desumibile da un tecnico del ramo sulla base del contenuto della descrizione brevettuale.<sup>98</sup>

Ciò che è necessario secondo la giurisprudenza, dunque, non è che il problema tecnico sia esplicitamente indicato, potendo lo stesso essere poi riformulato, ma che il tecnico del ramo possa desumere l'effetto tecnico dal testo della descrizione per poterla poi attuare<sup>99</sup>: qualsiasi effetto tecnico dell'invenzione

---

*sia affidato a ricostruzioni postume, che non trovino effettivo riscontro nella parte descrittiva del brevetto*" (in tal senso si vedano Trib. Milano 1 giugno 2010 n 7115 e Trib. Torino 11 aprile 2011; Trib. Milano, 17 gennaio 2017). Conformi anche Trib. Torino 11 aprile 2011 in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com); Trib. Bologna, 3 marzo 2010 in *Dir. Ind.*, IV, 2010; Trib. Milano, 8 dicembre 2008, *ivi*, III, 2009.

<sup>96</sup> In tal senso si veda Dongchuan Luo, "*Selected Chinese Patent Cases*", *cit.*, p. 104 e ss.

<sup>97</sup> Lin Heather, Jia Gavin, Zhong Shengguang, Wang Richard, Miao Jonathan, Zhang Wilson, Liu Hailong, "The patentability criterion of inventive step / non-obviousness", *AIPPI National Group*, Question Q217.

<sup>98</sup> Guidelines for Patent Examination, Capitolo IV, punto 3.2.1.1. p. 196. "*As a principle, any technical effect of an invention may be used as the basis to redetermine the technical problem, as long as the technical effect could be recognized by a person skilled in the art from the contents set forth in the description*".

<sup>99</sup> Beijing No. 1 Intermediate People's Court, Xing Chu Zi (2009) No. 1666, "*The background art recited in the description of the subject patent is the same as the technical contents of evidence 1. Thus, the technical problem solved by the subject patent does not include "avoiding ratio*

può essere utilizzato come base per tale riformulazione, sempreché l'effetto tecnico possa essere riconosciuto dalla persona esperta del ramo sulla base del contenuto della descrizione.<sup>100</sup>

Questa prospettiva, non appare però dissimile a quanto viene chiarito dalla *case law* dell'EPO circa il fatto che, in linea di principio, qualsiasi effetto tecnico prodotto dall'invenzione può essere utilizzato come base per la riformulazione del problema tecnico, fintanto che tale effetto sia desumibile dalla domanda depositata.<sup>101</sup>

La Corte Suprema del popolo Cinese, in un caso avente ad oggetto la validità di un brevetto farmaceutico su un composto antibiotico  $\beta$ -lattamico, ha confermato la decisione del PRB e della Prima Corte Intermedia di Pechino circa l'assenza di attività inventiva nel brevetto in esame, rilevando che se è vero che qualsiasi ulteriore effetto tecnico prodotto dall'invenzione che viene provato sulla base di esperimenti e test clinici prodotti in causa dal titolare del brevetto può essere utilizzato come base per la riformulazione del problema tecnico, tale effetto deve però pur sempre essere desumibile dalla descrizione del brevetto.<sup>102</sup>

In particolare, la decisione del *Patent Reexamination Board* (PRB) aveva ritenuto che il trovato fosse obiettivamente alla portata dell'esperto del ramo, rilevando che l'effetto tecnico ulteriore sulla cui base il titolare aveva richiesto di

---

*volatility*". Moreover, there are no contents in the subject patent that will teach a person skilled in the art to learn that the subject patent can achieve the effect of "avoiding ratio volatility" and the 1st instance judgement therefore does not err in deciding that the technical problem solved by the subject patent does not include "avoiding ratio volatility", tradotta da Dongchuan Luo, "Selected Chinese Patent Cases", *cit.*, p. 105.

<sup>100</sup> Guidelines for Patent Examination, Capitolo IV, punto 3.2.1.1. p. 196. "As a principle, any technical effect of an invention may be used as the basis to redetermine the technical problem, as long as the technical effect could be recognized by a person skilled in the art from the contents set forth in the description".

<sup>101</sup> Sul punto, si vedano le decisioni del *Board of Appeal* dell'EPO T 386/89 e T 184/82. Sul punto, si vedano anche le Guidelines dell'EPO, punto 11, Capitolo VII, Parte G, che prevedono che "new effects can only be taken into account if they are implied by or at least related to the technical problem initially suggested in the originally filed application".

<sup>102</sup> Corte Suprema del Popolo Cinese, n. Xingtizi n. 8 del 2011, decisione richiamata e ampiamente analizzata da He Huaiwen, "Assessing Inventiveness in patent invalidation procedure", *cit.*, p. 9 e ss.

procedere alla riformulazione del problema tecnico non risultava essere indicato nel testo della descrizione brevettuale.<sup>103</sup>

Nel confermare le conclusioni del PRB, non condivise invece dalla Corte Superiore di Pechino, la Corte Suprema ha preliminarmente osservato che il contenuto tecnico desumibile dalla descrizione brevettuale ha un'importante funzione, poiché serve come base per consentire all'ufficio amministrativo di esaminare la domanda di brevetto, e ha poi specificato che *“the technical solution or effect which is not disclosed in the description should generally not be relied upon in deciding whether or not the application meets the patentability requirements...any holding otherwise would conflict with the first to file principle and depart from the essence of patent right, a legal monopoly which may only be granted in exchange of sufficient disclosure”*.<sup>104</sup>

Questa decisione sembra peraltro spostare il problema su un piano diverso, ovvero su quello della indebita estensione oltre il contenuto della domanda iniziale di cui all'art. 33, 1° comma, Legge Brevetti Cinese, che specifica che *“il richiedente può modificare i documenti della domanda di brevetto, purché le modifiche della documentazione della domanda che riguardano l'invenzione ed il modello di utilità non eccedano quanto riportato nella originaria descrizione e nella rivendicazione del diritto”*.<sup>105</sup>

Le indicazioni di principio fornite dalla Corte Suprema circa il fatto che la *ratio* dei limiti che la legge pone alla riformulazione del problema tecnico, ancorandola ad un effetto desumibile dalla descrizione brevettuale, sia il rispetto del principio cardine del sistema di tutela della proprietà industriale in Cina del *first to file* o, in generale, la certezza dei terzi, non appare in realtà dirimente: la riformulazione del problema tecnico che non comporti anche una riformulazione delle rivendicazioni non determina alcuna estensione dell'ambito di tutela riconoscibile al titolo brevettuale, ma mira soltanto a meglio esprimere lo scopo e

---

<sup>103</sup> *“The patentee submitted that the claimed invention possessed other technical effects, such as side effect reduction, equivalent activity and high bio-effect. Because all of the effects are not disclosed in the description, they are inadmissible to prove that claim 1 is inventive”*, Ivi. p. 8.

<sup>104</sup> Ivi, pp. 8-9.

<sup>105</sup> Tradotto da Formichella Laura, Toti Enrico, *“Leggi tradotte della Repubblica popolare cinese”*, cit., p. 21.

dunque il problema che l'invenzione si prefigge di risolvere, consentendo semmai una maggiore comprensione del tecnico del ramo.

### Le invenzioni di problema

Il quadro non sarebbe però completo se non si accennasse qui anche alla categoria delle invenzioni di problema, che si riscontrano nel momento in cui l'inventore si pone un problema del tutto nuovo e mai in precedenza riconosciuto dallo stato della tecnica.

La nozione di invenzione di problema è stata per la prima volta oggetto di analisi negli Stati Uniti nel noto caso *Eibel Co. v. Paper Co.* del 1923, in cui la Corte Suprema ha accertato la sussistenza di attività inventiva in un trovato relativamente semplice, poiché ha ritenuto che, ancorché la soluzione individuata nel trovato fosse ovvia, la scoperta del problema sussistente alla base di essa non lo fosse affatto.<sup>106</sup>

Il caso aveva in particolare ad oggetto una macchina per la fabbricazione della carta la quale, per evitare gli inconvenienti esistenti nelle macchine dell'arte nota, era stata predisposta in modo tale da utilizzare la forza di gravità per far viaggiare filo e carta alla stessa velocità; il che venne ritenuto dalla Corte d'Appello una mera combinazione della tecnica nota e di un notorio principio naturale, quindi totalmente alla portata del tecnico del ramo.

Di diverso avviso, la Corte Suprema osservò che l'invenzione non consisteva tanto nella soluzione, di per sé semplice, fornita al problema tecnico individuato nel brevetto, ma proprio nella scoperta di un problema prima sconosciuto allo stato dell'arte, rilevando in particolare che *“The fact that in a decade of an eager quest for higher speeds this important chain of circumstances had escaped observation, the fact that no one had applied a remedy for the consequent trouble until Eibel, and the final fact that, when he made known his discovery, all adopted his remedy, leave no doubt in our minds that what he saw and did was not obvious, and involve discovery and invention”*: l'invenzione

---

<sup>106</sup> *Eibel Process Co. v. Minnesota & Ontario Paper Co.*, 261 U.S. 45 (1923).

consisteva infatti nella “scoperta di un problema non prima noto nella tecnica e l'applicazione del rimedio ad esso”.<sup>107</sup>

Anche il riconoscimento di un nuovo problema tecnico può dar luogo, dunque, ad un contributo inventivo meritevole di tutela brevettuale attraverso la brevettabilità della soluzione dello stesso, anche se questa di per sé non richieda nessuno sforzo inventivo una volta che il problema sia stato enunciato.<sup>108</sup>

Questo principio è stato poi ribadito dai giudici federali nel caso *In re Sponnoble*, nel quale è stato rilevato che “un'invenzione brevettabile può riscontrarsi nella scoperta dell'origine di un problema anche se il rimedio ad esso può risultare evidente una volta identificata la fonte del problema medesimo” e osservato peraltro che questa valutazione è parte del giudizio sull'invenzione “as a whole”, che deve sempre essere condotto al fine di determinare la non evidenza dell'invenzione.<sup>109</sup>

In entrambi questi casi l'inventore ha dunque fornito un'ovvia soluzione dopo aver identificato “the non obvious source of a generally recognized problem”<sup>110</sup>: ovvero, la scoperta della fonte del problema, che peraltro la giurisprudenza federale ritiene debba sempre essere provata in giudizio dal titolare del brevetto facendo riferimento all'indicazione nella descrizione brevettuale, oppure attraverso dichiarazioni o con l'ausilio di un *affidavit*.<sup>111</sup>

E' pacifico però che, alla luce dell'applicazione dei principi generali in tema di accertamento di attività inventiva, la scoperta di un nuovo problema tecnico può non dar luogo ad un'invenzione brevettabile nel caso in cui l'arte nota

---

<sup>107</sup> Ibidem.

<sup>108</sup> Si vedano anche Examination Guidelines for Determining Obviousness, under 35 U.S.C. 103 punto 2141.02, parte III, che affermano che “A patentable invention may lie in the discovery of the source of a problem even though the remedy may be obvious once the source of the problem is identified”.

<sup>109</sup> In re Sponnoble, 405 F.2d 578, 160 USPQ 237 (CCPA 1969), “A patentable invention may lie in the discovery of the source of a problem even though the remedy may be obvious once the source of the problem is identified”

<sup>110</sup> Così espressamente Thierer D. Adam, Wayne Crews Clyde, “Copy Fights: The Future of Intellectual Property in the Information Age”, Washington, DC, Cato Institute, 2002, p. 251.

<sup>111</sup> In re Kaslow, 707 F.2d 1366, 217 USPQ 1089 (Fed. Cir. 1983).

contenesse già la stessa soluzione che risolve un problema simile, anche se non identico.<sup>112</sup>

Questo principio è del resto condiviso anche nella giurisprudenza del *Board of Appeal* dell'EPO, che ha chiarito i presupposti sulla base dei quali l'individuazione di un problema tecnico sconosciuto all'arte nota possa costituire la base per l'accertamento dell'attività inventiva, spiegando in particolare che l'attività inventiva ricorre quando il “*porsi il problema non era ovvio*”, o, in altri termini, nell’“*identificare un problema che fino a quel momento non era rinvenibile nella tecnica nota*”.<sup>113</sup>

Dunque, anche l'EPO ammette le invenzioni di problema sostanzialmente negli stessi termini in cui sono state delineate dall'USPTO, richiamando peraltro il criterio generale di accertamento dell'attività inventiva, secondo cui la stessa sussiste ove l'esperto del ramo non sarebbe stato indirizzato in modo evidente alla soluzione del problema tecnico, e quindi, all'enunciazione di tale problema, da suggerimenti presenti nello stato della tecnica, osservando che “*Il fatto di porre un nuovo problema non rappresenta un contributo all'inventività della soluzione se tale problema avrebbe potuto essere enunciato dalla persona esperta del ramo*”.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> In re Wiseman, 596 F.2d 1019, 1022, 201 USPQ 658, 661 (CCPA 1979), nella quale è stato rilevato che “*discovery of the cause of a problem...does not always result in a patentable invention...[A] different situation exists where the solution is obvious from prior art which contains the same solution for a similar problem.*”

<sup>113</sup> Si veda la decisione del *Board of Appeal* dell'EPO T 764/12, che parla proprio di “*posing the problem was not obvious*” e che “*the technical contribution of the patent in suit resides in identifying a problem which was hitherto not recognised in the prior art*”.

<sup>114</sup> Si veda sul punto la decisione del BOA dell'EPO T 109/82. Proprio in relazione alle “*problem inventions*” Lord Jacob della High Court of Justice britannica ha osservato in senso critico che il “*problem solution approach*” non sarebbe un metodo efficace per accertare la sussistenza di attività inventiva nel caso in cui prima dell'invenzione non vi fosse la percezione dell'esistenza di un problema tecnico da risolvere, in particolare rilevando che “*PSA does not really cope well with cases where the invention involves perceiving that there is a problem, or in appreciating that a known problem, perhaps “put up with” for years, can be solved. Take for instance the “Anywayup Cup” case, Haberman v Jackel International [1999] FSR 683. The invention was a baby’s drinker cup fitted with a known kind of valve to prevent it leaking. Babies drinker cups had been known for years. Parents all over the world had put up with the fact that if they were dropped they leaked. No-one had thought to solve the problem. So when the patentee had the technically trivial idea of putting in a valve, there was an immediate success. The invention was held non-obvious, a conclusion with which most parents would agree. Yet fitting reasoning to uphold the patent into a PSA approach would not really work. For by identifying the problem as leakage and suggesting it can be solved, one is halfway to the answer – put in a valve*” ((High Court of Justice, Court of

Alle “Problem Inventions” è espressamente intitolato anche il paragrafo 9.10 della Sezione I.D., dedicato appunto all’attività inventiva, della Raccolta ufficiale EPO *Case Law*, che spiega in termini generali che “*La scoperta di un problema non ancora riconosciuto come tale può, ricorrendo certe circostanze, dar luogo a materia brevettabile, nonostante la soluzione rivendicata appaia a posteriori banale e in sé ovvia*”.<sup>115</sup>

La *case law* dell’EPO fissa inoltre un ulteriore requisito ai fini della validità delle invenzioni di problema, che è in linea con i principi che consentono la riformulazione del problema tecnico oggettivo, chiarendo che il problema la cui novità andrebbe a compensare l’ovvietà della relativa soluzione debba essere “*clearly and unambiguously derivable from the application as filed*”.<sup>116</sup>

Allo stesso modo, anche la giurisprudenza italiana più recente ha riconosciuto in via generale la validità della categoria delle invenzioni di problema se nello stato della tecnica non vi erano suggerimenti specifici che spingessero l’esperto a formulare il problema medesimo, richiamando proprio la summenzionata giurisprudenza del *Board of Appeal* dell’EPO, ha anche precisato che se il richiedente vuole “*fare affidamento sull’affermazione che l’attività inventiva risiede nel riconoscimento di un problema tecnico, la cui la soluzione sia ovvia, il requisito minimo da soddisfare è che questo problema tecnico sia chiaramente e inequivocabilmente descritto nella domanda depositata*”<sup>117</sup>: il che, peraltro, appare un approccio ancora più restrittivo di quello seguito dall’EPO che,

---

Appeal, 17/02/2010, n. A3/2009/0675, Actavia UK v. Novartis AG, in [eplawpatentblog.com](http://eplawpatentblog.com)).

<sup>115</sup> Si vedano al riguardo anche le decisioni T 2/83, OJ 1984, 265; T 225/84, tutte citate nella già richiamata rassegna EPO *Case Law*, consultabile on line sul sito Internet dell’Ufficio Europeo dei Brevetti. Sotto questo profilo, si segnala in particolare che le *Guidelines* dell’EPO, nella versione 2005, menzionavano peraltro questo caso tra gli esempi di valido brevetto appunto sotto il profilo dell’attività inventiva, precisando al punto 9.6, Capitolo IV, Parte C che “*An invention may, for example, be based on the following: (i) the formulation of a new idea or of a yet unrecognised problem to be solved (the solution being obvious once the problem is clearly stated*”, ossia: “*Un’invenzione può, ad esempio, essere basata su quanto segue: (i) la formulazione di una nuova idea o di un problema tecnico da risolvere ancora non riconosciuto come tale (ancorché la soluzione sia ovvia una volta che il problema sia chiaramente dichiarato)*”.

<sup>116</sup> In tal senso le decisioni del *Board of Appeal* T 43/97 e T 1417/05.

<sup>117</sup> Trib. Milano, 4 luglio 2016, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com). Si segnala però che questa decisione, pur avendo espressamente riconosciuto la categoria delle invenzioni di problema, ha però nel caso in esame negato la sussistenza del requisito dell’attività inventiva nel brevetto della cui validità si discuteva.

come si è visto, richiede esclusivamente che il problema tecnico sia ricavabile dal testo della domanda di brevetto e non che sia stato chiaramente ed inequivocabilmente esplicitato.

Questa decisione del Tribunale di Milano ha dunque fornito una interpretazione estremamente restrittiva dell'istituto, rilevando che una *“siffatta costruzione teorico-interpretativa, che qualifica il requisito dell'inventività al di fuori della mera soluzione di un problema tecnico, non evidente allo stato della tecnica (art. 56 CBE), estendendolo alla mera individuazione di un problema mai risolto - la cui soluzione potrebbe anche essere, a posteriori, assi banale e suggerita dalla tecnica nota - deve, nel conflitto tra i diritti di monopolio del registrante e quelli della libertà di impresa, essere valutata rigorosamente e restrittivamente”* poiché *“l'apprezzamento di un problema tecnico potrebbe...contribuire ad un'attività inventiva solo in circostanze del tutto eccezionali”*.<sup>118</sup>

Sempre il Tribunale di Milano, in una diversa vicenda riguardante un brevetto avente ad oggetto un prodotto di nuova tipologia e concezione, e cioè un telefono cellulare “Dual Sim” in grado di assegnare selettivamente le schede di cui era dotato, ha poi ritenuto tale brevetto valido in ragione del fatto che *“il problema risolto dal medesimo non era in alcun modo menzionato nei documenti della tecnica anteriore, cosicché non vi è nulla nella prior art che possa portare la persona esperta del ramo a pensare a tale problema ed alla sua soluzione”*.<sup>119</sup>

Nello stesso senso della giurisprudenza, ossia nel senso di riconoscere la categoria delle invenzioni di problema e la validità di esse quando non vi siano nell'arte nota suggerimenti che indirizzassero il tecnico del ramo verso tale problema, si esprime la dottrina italiana, che ha osservato che l'attività inventiva può sussistere anche non a livello di soluzione, ma, a monte di essa, a livello di

---

<sup>118</sup> *Ibidem*.

<sup>119</sup> Trib. Milano, ord. 30 dicembre 2008, in [www.utetgiuridica.it](http://www.utetgiuridica.it), richiamata con approvazione anche da Galli Cesare, Bogni Mariangela, “Il requisito di brevettabilità dell'attività inventiva”, *cit.*, p. 615, che è stata poi confermata dalla sentenza di merito Trib. Milano, 14 giugno 2016, che ha riconosciuto in ogni caso sussistente il requisito dell'attività inventiva senza dover far riferimento alla categoria delle invenzioni di problema.

identificazione del problema tecnico da affrontare, naturalmente quando pensare a questo problema non risultava in modo immediato dalle esperienze precedenti.<sup>120</sup>

Anche nella dottrina europea è stato parimenti riconosciuta “*the possible existence of problem inventions or more appropriately ‘problem discoveries’*” rispetto all’arte nota, precisando che in presenza di esso “*The consequence is that the claimed subject-matter is necessarily non-obvious with respect to such art*”.<sup>121</sup>

Questi principi non hanno invece ancora ottenuto un riconoscimento esplicito nella *Guidelines* del SIPO, nemmeno nella versione da ultimo emendata, che appunto non contempla la possibilità di riconoscere livello inventivo ad una invenzione sulla base dell’individuazione di un problema del tutto nuovo e mai in precedenza riconosciuto dallo stato della tecnica.<sup>122</sup>

### La non ovvietà per il tecnico del ramo

Come anticipato, la terza fase del “*problem solution approach*”, e del “*three steps approach*” del SIPO che da quest’ultimo prende le mosse, consiste nello stabilire se il tecnico del ramo, partendo dall’arte nota più vicina all’invenzione e dal problema tecnico che essa si prefigge di risolvere, avrebbe conseguito la soluzione tecnica oggetto del trovato rivendicato.

Sostanzialmente negli stessi termini il TSM test elaborato dalla giurisprudenza delle Corti federali americane impone in ultimo di verificare se nello stato dell’arte esistevano degli insegnamenti, suggerimenti o motivazioni che avrebbero condotto il tecnico del ramo all’invenzione.

---

<sup>120</sup> In tal senso Galli Cesare, “Quale protezione per progettisti e imprese?”, in *Luce e Design* 5/2016; sul punto si veda ancora Galli Cesare, Bogni Mariangela, *op. cit.*, p. 614 e ss.; Galli Cesare, “Per un approccio realistico al diritto dei brevetti”, *cit.*, p. 144.

<sup>121</sup> Così Szabo George S.A., “The problem and Solution Approach in the European Patent Office”, *cit.*, pp. 470-471.

<sup>122</sup> Sotto questo profilo, si segnala che il SIPO nel 2008 ha emanato delle linee guida interne ad uso degli esaminatori che devono condurre l’esame sostanziale di validità dei brevetti, che sostanzialmente riconoscono la validità delle invenzioni di problema, prevedono che “*If the discovery of a problem that has not yet been recognized is beyond the level or capability of those skilled in the art, such invention is not obvious over the prior art, despite the fact that once the problem is stated the solution is obvious in itself*”, Patent Reexamination Board of PRC: “*Substantial Examination*” of the *Internal Examination Manual*, 2008, p. 89. Ad oggi non risulta però che tale previsione abbia mai trovato applicazione.

Prima di approfondire in dettaglio questo passaggio, che rappresenta il cuore del giudizio di non ovvietà, è indispensabile chiarire come nei tre diversi sistemi presi in esame viene individuata e definita la figura della persona esperta del ramo, che svolge un ruolo fondamentale non solo nell'accertamento dell'attività inventiva ma anche, come si vedrà, nel giudizio di sufficienza di descrizione, poiché consente di rendere la valutazione più oggettiva possibile, evitando che il giudizio venga condotto dal punto di vista soggettivo del giudice o dell'esaminatore.

### 1. Definizione di persona esperta del ramo nella dottrina e giurisprudenza italiana e nella *case law* dell'EPO

Come si è visto, in tutti e tre i sistemi presi in esame, è pacifico che il giudizio di non evidenza del trovato vada condotto valutando gli insegnamenti che avrebbe considerato la persona esperta del ramo per risolvere il problema tecnico obiettivo sotteso all'invenzione, partendo dalla *closest prior art*.

In Italia il paradigma del tecnico del ramo è frutto di un'elaborazione e di un cammino costante della dottrina e giurisprudenza, che l'hanno formato in un momento storico in cui, superata ogni discussione circa la necessità di rinvenire la presenza di creatività nell'invenzione, era emersa l'esigenza di valutare oggettivamente l'apporto dell'invenzione, per consentire all'indagine di essere fondata su un criterio tratto dalla realtà che consenta di definire l'invenzione in se stessa o comunque di rilevare uno dei suoi requisiti salienti.<sup>123</sup>

La costruzione del modello astratto di persona esperta del ramo comporta in via preliminare l'individuazione del bagaglio di conoscenze e capacità del suddetto modello, che vanno ricostruite partendo dal settore in cui si colloca l'invenzione, ovvero in cui si pone il problema tecnico presumibilmente risolto dalla privativa, e quindi attribuendogli le capacità proprie dell'operatore di quel determinato settore della tecnica, selezionate sulla base delle capacità che

---

<sup>123</sup> Così Sordelli Luigi, "Il paradigma della persona esperta del ramo nella legge sulle invenzioni", *cit.*, p. 198.

vengono attribuite a tale modello e del problema che l'invenzione si prefigge di risolvere.<sup>124</sup>

Al tecnico del ramo, oltre alla conoscenza integrale del settore in cui l'invenzione si colloca, andranno attribuite anche le conoscenze di settori diversi in modo decrescente, via via che aumenta la distanza dal settore pertinente.<sup>125</sup>

Il "ramo" è dunque il settore in cui l'invenzione è attuata ed utilizzata, ma può accadere che il trovato sia stato realizzato in un campo e applicato in un altro settore, oppure sia frutto dell'apporto di più settori, come di norma accade con le invenzioni di *equipe*. In questi casi il settore pertinente dovrà essere ricostruito non tramite la scelta di uno specifico settore tra i molti, ma attraverso la combinazione di tutti che vengono in considerazione.<sup>126</sup>

L'aggettivo "esperto" indica poi che dovrà trattarsi di un operatore al quale vanno attribuite capacità medie appartenenti ai tecnici del settore, comprese anche tutte le false conoscenze ed i pregiudizi che in quel momento li affliggono.<sup>127</sup>

Tale figura è stata individuata in un professionista del settore orientato al senso pratico e non in uno studioso o un accademico, che sia in grado di eseguire solo immediate associazioni logiche tra soluzioni presenti nella tecnica nota e lavori di routine, mentre è escluso che modello di esperto sia dotato di attività creativa, pur essendo in grado di comporre le diverse informazioni in suo possesso secondo uno schema logicamente coerente; per questo motivo, è stato infatti precisato che il modello astratto di esperto del ramo non può essere identificato

---

<sup>124</sup> Si veda in tal senso la decisione del *Board of Appeal* dell'EPO T 422/93.

<sup>125</sup> In tal senso si veda Vanzetti Adriano, Di Cataldo Vincenzo, "*Manuale di diritto industriale*", *cit.*, p. 409.

<sup>126</sup> Così Di Cataldo Vincenzo, "*L'originalità dell'invenzione*", *cit.*, pp. 64-65, che distingue tra la prospettiva del *product function approach*, che fa riferimento al settore in cui viene utilizzato il prodotto, e al *problem-solving approach*, che fa riferimento al settore in cui viene affrontato il problema sotteso all'invenzione e sembra aver ottenuto anche nella giurisprudenza straniera più ampi consensi; sul punto si veda anche Ammendola Maurizio, *op. cit.*, p. 137-138, che rileva che, in ogni caso, "*le invenzioni devono essere considerate in sé e per sé, a prescindere dal loro particolare uso, onde porne in risalto il settore tecnico di usuale provenienza; ed è proprio da quest'ultimo che occorre estrapolare l'homme du métier*". Degna di nota sotto questo profilo è la sentenza Trib. Bergamo, 15 febbraio 1997, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 1997, 629, che ha osservato che l'individuazione del settore in cui l'invenzione si colloca "*non va compiuta con esclusivo riferimento al settore di utilizzazione del trovato stesso (c.d. product function approach), ma anche con riguardo al tipo di problema tecnico da risolvere (c.d. problem solving approach)*".

<sup>127</sup> Così Vanzetti Adriano, Di Cataldo Vincenzo, "*Manuale di diritto industriale*", *cit.*, p. 410.

con il consulente tecnico nominato dal giudice.<sup>128</sup>

Queste conclusioni hanno trovato esplicita conferma anche nella nostra giurisprudenza nazionale più recente, che ha in particolare chiarito che l'esperto del ramo deve essere individuato in quel *“generico professionista, operante nel settore tecnico sopra menzionato, che abbia conoscenze e abilità medie, ovvero che sia in grado di eseguire solo immediate associazioni logiche tra soluzioni note alla tecnica, oltre ad essere capace di eseguire lavori di routine e semplici esperimenti noti nel settore tecnico di pertinenza”* mentre *“è naturalmente escluso che la figura dell'esperto del ramo sia dotata di attività creativa, pur se sicuramente è in grado di comporre le diverse informazioni in suo possesso secondo uno schema logicamente coerente. Ovviamente, l'esperto del ramo dispone non solo di mere capacità applicative, ma anche di capacità di rielaborazione del patrimonio tecnico, limitatamente a collegamenti ovvi che potrà stabilire fra le varie anteriorità rilevanti. Siffatto generico professionista ha a disposizione le cosiddette conoscenze generali comuni del settore alla data di priorità della privativa in esame, come ad esempio desumibili da testi scolastici o manuali tecnici con data certa, oltre ad avere accesso potenzialmente a tutta la tecnica anteriore nota, ivi compresi gli anteriori documenti brevettuali disponibili al pubblico alla data di priorità della privativa in esame”*.<sup>129</sup>

Le *Guidelines* dell'EPO, punto 3, Capitolo VII, Parte G, specificano inoltre che si deve ritenere che l'esperto del settore abbia avuto accesso a tutto quanto è compreso nello stato della tecnica ed in particolare ai documenti indicati nel rapporto di ricerca.<sup>130</sup>

Nella decisione T 26/98 il *Board of Appeal* dell'EPO ha individuato i

---

<sup>128</sup> Il consulente tecnico d'ufficio al quale viene richiesto di valutare la sussistenza del requisito dell'attività inventiva nel trovato non potrà dunque prendere sé stesso come modello di riferimento, dato che di norma il consulente *“non è un operatore medio del settore ma un osservatore qualificato”* e dunque è un tecnico che *“supera sicuramente la media, perché si colloca a livelli superiori della cerchia”*, così Di Cataldo Vincenzo, *“L'originalità dell'invenzione”*, cit., p. 69.

<sup>129</sup> Trib. Milano, 26 febbraio 2015 e Trib. Milano, 3 febbraio 2015, entrambe in [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it).

<sup>130</sup> *“He should also be presumed to have had accessed to everything in the ‘state of the art’, in particular the documents cited in the search report”*

principi generalmente applicabili per individuare le conoscenze attribuibili alla figura ipotetica della persona esperta del ramo, rilevando che se il problema tecnico spinge l'esperto a cercare la soluzione in un altro settore della tecnica, il modello di persona esperta deve essere identificata nello specialista di quel determinato settore.

Talvolta la persona esperta del ramo può essere rappresentata da un gruppo di persone, e in particolare è stato ritenuto che di norma non si suppone che l'esperto sia a conoscenza di brevetti o letteratura tecnica in settori tecnici distanti. In particolari circostanze, tuttavia le conoscenze di un *team* composto di persone aventi diverse aree di specializzazione possono essere prese in considerazione. Questo caso ricorrerebbe in particolare se un esperto in un campo particolare fosse adatto a risolvere una parte del problema, mentre per un'altra parte fosse necessario cercare un altro esperto in un'area differente.<sup>131</sup>

In questo caso, le capacità del tecnico del ramo non sono solo quelle caratteristiche intellettuali e di formazione professionale che di norma gli appartengono, ma ad esso, essendo tale figura individuata in un gruppo di ricerca, andrà attribuito anche un certo grado medio di organizzazione degli elementi sia personali che materiali.<sup>132</sup>

## 2. La nozione di PHOSITA negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti la necessità di condurre il giudizio di non evidenza in modo obiettivo, partendo da quegli insegnamenti che avrebbe considerato la figura astratta e ipotetica della “*person having ordinary skill in the art*” (PHOSITA) è un principio del tutto pacifico già a partire dal noto caso *Hotchkiss v. Greenwood* del 1851<sup>133</sup>, in cui la Corte Suprema ha osservato, tra le altre cose,

---

<sup>131</sup> In particolare in tal senso si vedano le decisioni del *Board of Appeal* dell'EPO T 141/97; T 989/96; T 99/89; T 141/87, T 295/88, T 825/93, T 2/94, T 402/95 e T 986/96. Nella giurisprudenza nazionale si veda Trib. Torino, 7 aprile 201, in *DeJure*, che ha osservato che nel caso in esame “*il tecnico del ramo cui riferirsi per la valutazione dell'altezza inventiva del brevetto di cui si controverte è stato individuato ... in un chimico farmaceutico formulatore, dotato di particolare esperienza nei composti oftalmologici che collabori in team con un medico oftalmologo specializzato*”.

<sup>132</sup> In tal senso Di Cataldo Vincenzo, “*L'originalità dell'invenzione*”, *cit.*, p. 74.

<sup>133</sup> *Hotchkiss vs. Greenwood*, 52 U.S. 248 (1851). Per una disamina del caso esaminato dalla Corte

che il giudizio circa non evidenza dell'invenzione va condotto sulla base delle conoscenze di un “*ordinary mechanic acquainted with the business*”, il quale rappresenta, appunto, il predecessore del PHOSITA.<sup>134</sup>

Sul punto, è stato osservato che il termine “*ordinary*” ricorda ai giudici e a coloro che lavorano nel settore che al momento dell'invenzione non è sempre possibile prevedere tutti i futuri sviluppi dell'arte che a posteriori sarebbero apparsi ovvi<sup>135</sup>: lo standard del PHOSITA deve, dunque, essere ricostruito sulla base delle cognizioni di un tecnico ordinario e non di un esperto con cognizioni superiori alla media, che potevano ad esempio appartenere all'inventore, per evitare una valutazione retrospettiva della validità del trovato rivendicato.<sup>136</sup>

Anche la dottrina statunitense ha osservato che talvolta la persona esperta del ramo può essere rappresentata da un gruppo di persone che possiedono competenze che non sono di norma aggregate in un'unica persona<sup>137</sup>; anche se questo aspetto non sembra invece essere ancora stato oggetto di un ampio approfondimento nella giurisprudenza federale.<sup>138</sup>

È stato poi osservato che, anche se in via di principio la giurisprudenza chiarisce l'importanza di procedere prima all'identificazione del livello di competenza da attribuire al PHOSITA per poi poter condurre un giudizio

---

Suprema si rinvia alle pp. 43 e ss.

<sup>134</sup> Sul punto si vedano le decisioni *Smith v. Springdale Amusement Park, Ltd.*, 283 U.S. 121, 123 (1931), che chiarisce che la decisione deve essere effettuata “*within the range of ordinary mechanical skill*”; *Haughey v. Lee*, 151 U.S. 282, 283 (1894), che si riferisce all’“*ordinary mechanical knowledge and skill*”; *Am. Stainless Steel Co. v. Ludlum Steel Co.*, 290 F. 103, 107 (2d Cir. 1923), che riferisce il giudizio al “*man skilled in the art*”.

<sup>135</sup> Così Darrow J. Jonathan, “The neglected dimension of patent law’s PHOSITA standard, in *Harv J Law & Tech*, 23, 2009, 227 e ss., spec. a. p. 234.

<sup>136</sup> Si veda a titolo esemplificativo la decisione *Kloster Speedsteel AB v. Crucible Inc.*, 793 F.2d 1565, 1574 (Fed. Cir. 1986), che ha rilevato che “*The primary value in the requirement that level of skill be found lies in its tendency to focus the mind of the decisionmaker away from what would presently be obvious to that decisionmaker and toward what would, when the invention was made, have been obvious, as the statute requires, to one of ordinary skill in the art*”.

<sup>137</sup> Così, Durie J. Daralyn, Lemley A. Mark, “A Realistic Approach to the Obviousness of Inventions”, in *Wm. & Mary L. Rev.*, 50, 2008, 989 e ss., spec. a p. 993

<sup>138</sup> Solo alcune decisioni hanno preso in considerazione la possibilità di ricostruire il modello di PHOSITA come un *team* di esperti. A titolo esemplificativo si veda la decisione *Symbol Techs., Inc. v. Lemelson Med., Educ. & Research Found., LP*, 422 F.3d 1378, 1383 (Fed. Cir. 2005), citata anche dal report del Gruppo Aippi sulla Question Q213, mentre altre decisioni hanno invece approfondito questo aspetto sotto il profilo del giudizio di sufficienza di descrizione: si vedano ad esempio *Enzo Biochem, Inc. v. Calgene, Inc.*, 188 F.3d 1362, 1373-74 (Fed. Cir. 1999); In re *Brown*, 477 F.2d 946, 950 (C.C.P.A. 1973); In re *Naquin*, 398 F.2d 863, 866 (C.C.P.A. 1968).

obiettivo di non ovvietà, in realtà spesso accade che nella motivazione delle decisioni questo passaggio venga saltato o comunque venga sottovaluta l'importanza di determinare *a priori* le conoscenze attribuibili al PHOSITA.<sup>139</sup>

Sotto questo profilo, la giurisprudenza della C.A.F.C. ha elaborato una serie di fattori da prendere in considerazione per determinare il livello di competenza del PHOSITA, che impongono di verificare: il livello di conoscenza dell'inventore e di un generico operatore del settore, il tipo di problemi incontrati nel settore in cui l'invenzione si colloca, le precedenti soluzioni fornite a tali problemi; le tempistiche relative al raggiungimento di invenzioni in quel determinato settore e il livello di sofisticatezza della tecnologia.<sup>140</sup>

Parte della dottrina ha però ampiamente criticato il primo di questi fattori, rilevando che non è corretto ritenere che le conoscenze di una persona esperta del ramo siano equivalenti a quelle dell'inventore del trovato rivendicato: un'analisi svolta in questi termini rischia infatti di trasformare “*a supposedly objective standard into a more subjective analysis based on the inventor's particular education and training*”.<sup>141</sup>

---

<sup>139</sup> Così Takenaka Toshiko, “*Patent Law and Theory*”, Edward Elgar Publishing, 2009, p. 445. In tal senso si veda anche Burk Dan, Lemley Mark, “Is Patent Law Technology-Specific?”, *cit.*, p. 1202, i quali rilevano che i giudici dovrebbero “*spend more time and effort fleshing out the PHOSITA, who in many opinions seems to be mentioned only perfunctorily*”. Sul punto si veda altresì Meara P. Joseph, “Just Who Is the Person Having Ordinary Skill in the Art? Patent Law's Mysterious Personage”, in *Wash. L. Rev.*, 77, 2002, 267 e ss., spec. a p. 268, che ha osservato che “*this critical factual inquiry has received comparatively little attention from the Federal Circuit*”.

<sup>140</sup> In tal senso, tra le molte, si veda *Environmental Designs, Ltd., v. Union Oil Company*, 713 F.2d 693 (Fed. Cir. 1983), nella quale è stato rilevato che “*Not all such factors may be present in every case, and one or more of these or other factors may predominate in a particular case. The important consideration lies in the need to adhere to the statute, i.e., to hold that an invention would or would not have been obvious, as a whole, when it was made, to a person of "ordinary skill in the art"-not to the judge, or to a layman, or to those skilled in remote arts, or to geniuses in the art at hand*”.

<sup>141</sup> In tal senso si veda Mandel Gregory, “The Non-Obvious Problem: How the Indeterminate Nonobviousness Standard Produces Excessive Patent Grants”, *cit.*, p. 73; si veda ancora Meara P. Joseph, “Just Who Is the Person Having Ordinary Skill in the Art? Patent Law's Mysterious Personage”, *cit.*, pp. 296-297, che osserva che “*The inventor's educational level is legally infirm and apt to confuse courts into equating the inventor's skill with that of a Phosita. Courts often make findings on the educational level of active workers in the field but the use of this information, other than acting as a rough proxy for high or low skill, has been limited. Factors that more closely reflect the challenge of problems faced by a Phosita and the way such a "person" thinks about problems would provide valuable insight into the nonobviousness of an invention*”.

Senonché la necessità di valutare il livello di conoscenza dell'inventore ai fini della ricostruzione del modello di PHOSITA è stata ribadita anche nella decisione del caso *Daiichi Sankyo*<sup>142</sup>, nella quale la C.A.F.C., dopo aver precisato che i summenzionati fattori non sono da ritenere esaustivi essendo semplici linee guida per determinare il livello di conoscenza del PHOSITA, ha però sostanzialmente concluso per l'ovvietà dell'invenzione alla luce di una figura di tecnico del ramo elaborata sulla base delle conoscenze specifiche degli inventori del trovato rivendicato, che nel caso di specie, erano professori universitari e ricercatori, e quindi soggetti dotati di conoscenze di norma superiori rispetto a quelle da attribuire al tecnico del ramo.<sup>143</sup>

Il ruolo del PHOSITA è stato, come si è visto alle pp. 53 e ss, ampiamente valorizzato anche nella decisione della Corte Suprema *KSR*, che ha di fatto innalzato lo standard di non ovvietà dell'invenzione, evidenziando che “*A person of ordinary skill is also a person of ordinary creativity, not an automaton*”.<sup>144</sup>

Prima dell'intervento interpretativo della Corte Suprema in *KSR*, il PHOSITA veniva ritenuto dalle corti federali come un soggetto di scarsa intelligenza, consapevole dell'arte, ma privo di qualunque creatività o capacità inventiva.<sup>145</sup>

---

<sup>142</sup> Così *Daiichi Sankyo Co. v. Apotex, Inc.*, 501 F.3d 1254, 1256-57 (Fed. Cir. 2007).

<sup>143</sup> *Ibidem*. La Corte d'Appello ha ritenuto che, a fronte di un brevetto che rivendicava un metodo per trattare infezioni batteriche alle orecchie, la decisione impugnata avesse errato nel ritenere che il tecnico del ramo andasse identificato in un pediatra e non un ricercatore farmaceutico. In particolare, la Corte ha valorizzato il fatto che nel caso di specie gli inventori fossero “*university professor specializing in otorhinolaryngology ...clinical development department manager ...research scientist*”, e quindi decisamente soggetti dotati di competenze superiori alla media.

<sup>144</sup> *KSR International Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398 (2007), nella quale, come si è parimenti visto, è stato anche valorizzato il senso comune che il PHOSITA possiede, poiché “*Common sense teaches, however, that familiar items may have obvious uses beyond their primary purposes, and in many cases a person of ordinary skill will be able to fit the teachings of multiple patents together like pieces of a puzzle*”.

<sup>145</sup> Secondo la giurisprudenza federale “*Phosita is not the inventor, but rather an uncreative person that thinks along conventional lines, never seeking to innovate*”, così Meara P. Joseph, “*Just Who Is the Person Having Ordinary Skill in the Art? Patent Law's Mysterious Personage*”, *cit.*, p. 276, che richiama la decisione *Standard Oil v. American v. Cyanamid*, 774 F.2d 448 (Fed. Cir. 1985), nella quale è stato osservato che il PHOSITA “*is only that hypothetical person who is presumed to be aware of all the pertinent prior art. The actual inventor's skill is irrelevant to the inquiry, and this is for a very important reason. The statutory emphasis is on a person of ordinary skill. 6Inventors, as a class, according to the concepts underlying the Constitution and the statutes that have created the patent system, possess something - call it what you will - which sets them apart from the workers of ordinary skill, and one should not go about determining obviousness*”.

La decisione in *KSR* ha invece delineato un modello di tecnico del settore non solo capace di combinare il lavoro preesistente, ma anche di risolvere i problemi applicando una ragionevole quantità di ingegno<sup>146</sup> e ha dunque comportato un innalzamento dello *standard* delle conoscenze del PHOSITA, che nel sistema brevettuale statunitense viene oggi fissato ad un a livello decisamente più alto rispetto al passato.<sup>147</sup>

### 3. La definizione di persona esperta del ramo in Cina

Anche in Cina, come si è visto, è oggi pacifico che il giudizio di non evidenza del trovato debba essere condotto valutando gli insegnamenti che avrebbe considerato la persona esperta del ramo, ovvero quella figura astratta di tecnico medio del settore che le *Guidelines* del SIPO, al punto 2.4, Capitolo IV, Parte II, descrivono come “una persona immaginaria che si presume essere a conoscenza di ogni conoscenza tecnica generale e avere accesso a tutte le tecnologie esistenti nel settore della tecnica in cui l’invenzione si colloca prima della data di deposito della domanda di brevetto o la data di priorità”.<sup>148</sup>

Sotto questo profilo, viene anche specificato dalle *Guidelines* che non si presume che la persona esperta del ramo ponga in essere attività creativa, ma si ritiene invece che essa sia in grado di effettuare sperimentazioni di *routine*.<sup>149</sup>

Lo standard applicato in Cina appare dunque meno elevato rispetto a quello applicato dalla giurisprudenza americana, che come si è visto al paragrafo precedente, a seguito dell’*intervento interpretativo della Corte Suprema in KSR*,

---

*under § 103 by inquiring into what patentees (i.e., inventors) would have known or would likely have done, faced with the revelations of references. A person of ordinary skill in the art is also presumed to be one who thinks along the line of conventional wisdom in the art and is not one who undertakes to innovate, whether by patient, and often expensive, systematic research or by extraordinary insights, it makes no difference which”.*

<sup>146</sup> Così Durie J. Daralyn, Lemley A. Mark, “A Realistic Approach to the Obviousness of Inventions”, *cit.*, pp. 1001-1002.

<sup>147</sup> Si veda sul punto Takenaka Toshiko, “*Patent Law and Theory*”, *cit.*, p. 446, che rileva che allo stato attuale l’USPTO ritiene di norma ovvia una combinazione di elementi che sono individualmente presenti nell’arte nota a meno che tale combinazione produca un risultato inaspettato.

<sup>148</sup> *Guidelines*, punto 2.4, Capitolo IV, Parte II, “A fictional person who is presumed to be aware of all common technical knowledge and have access to all the technologies existing before the filing date or the priority date in the technical field to which the invention pertains”.

<sup>149</sup> *Id.*

ha criticato l'orientamento della giurisprudenza federale di ritenere il PHOSITA come un modello di persona privo di qualunque creatività o capacità inventiva, e lo ha invece delineato come un modello di persona capace di compiere ragionamenti che vadano oltre la semplice esecuzione delle istruzioni e dunque dotato di capacità creativa.<sup>150</sup>

Per quanto riguarda il livello di conoscenza attribuibile alla persona esperta del ramo le *Guidelines* del SIPO, sempre al punto 2.4, specificano inoltre che se il problema tecnico che deve essere risolto spinge la persona esperta del ramo a cercare mezzi tecnici in un altro settore diverso da quello in cui si colloca l'invenzione, si presume che egli abbia accesso anche all'arte nota rilevante, alle conoscenze comuni del settore, ai mezzi sperimentali e routinari dell'altro settore della tecnica che viene in considerazione.

Queste indicazioni rinvenibili nelle *Guidelines* sono di carattere generale e ciò che rileva in chiave di analisi comparatistica è dunque come vengono applicate in concreto dagli interpreti; sotto questo profilo, è infatti da osservare che, a differenza della situazione esistente negli Stati Uniti e in Europa, in Cina è riscontrabile più discrezionalità nelle decisioni circa il livello di conoscenza attribuibile alla persona esperta del ramo, poiché non esiste una casistica giurisprudenziale, o comunque linee guida emanate dalla Corte Suprema sul punto.<sup>151</sup>

La definizione di persona esperta del ramo delineata dalle *Guidelines* del SIPO viene ritenuta applicabile sia al giudizio di non ovvietà dell'invenzione, sia a quello di sufficienza di descrizione, e la distinzione esistente tra questi due aspetti non risulta essere stata oggetto di un approfondimento in dottrina.<sup>152</sup>

---

<sup>150</sup> Sotto questo profilo si veda ancora la decisione della Corte Suprema in *KSR v. Teleflex Inc.*, 127 S.Ct. 1727 (U.S. 2007), che ha parimenti rilevato che “*a court can take account of the inferences and creative steps that a person of ordinary skill in the art would employ...a person of ordinary skill in the art is also a person of ordinary creativity, not an automaton*”. In Italia, come si è visto sopra, il modello di persona esperta del ramo viene ritenuto un “soggetto mediamente esperto nel settore”, (così Ghidini Gustavo, De Benedetti Fabrizio, *Codice della Proprietà industriale, cit.*, p. 143), che in qualche modo dunque si pone in una posizione intermedia tra gli orientamenti emersi nel sistema brevettuale statunitense e cinese.

<sup>151</sup> Così Xiang Li, Dai Lingli, Ouyang Shiwen, Zhu Ning, “A comparative analysis of the inventive step standard in the EPO, SIPO and USPTO”, *cit.*, p. 542.

<sup>152</sup> Sul punto si veda Lin Heather, Jia Gavin, Zhong Shengguang, Wang Richard, Miao Jonathan,

Questo profilo, è stato invece oggetto di un'ampia disamina negli Stati Uniti e in Italia, in cui viene di norma valorizzato che al modello di PHOSITA che viene in considerazione ai fini del giudizio di non ovvietà viene attribuito un livello di conoscenze di norma più alto rispetto a quello che rileva per il giudizio di sufficienza di descrizione, poiché il suo scopo è quello di risolvere un problema tecnico alla luce delle sue cognizioni, mentre il modello di PHOSITA che sottende al giudizio di sufficienza di descrizione (*enablement*) è un mero utilizzatore della tecnologia in questione.

Viene infatti ritenuto che il modello di PHOSITA che rileva per la sufficienza di descrizione sulla base dell'35 U.S.C. 112(a) non è necessariamente dotato di attività creativa e, se mostra abilità di *problem-solving*, lo fa solo al fine di colmare le lacune lasciate dall'inventore nella descrizione del trovato.<sup>153</sup>

Prima dell'entrata in vigore dell'AIA<sup>154</sup>, un'ulteriore distinzione tra il modello di PHOSITA considerato ai fini del giudizio di non ovvietà e quello di sufficienza di descrizione era stata individuata anche in relazione al momento in cui tale modello doveva essere ricostruito; per quanto riguarda il primo era infatti pacifico che il giudizio dovesse essere svolto sulla base delle conoscenze esistenti al momento dell'invenzione, momento in cui appunto veniva valutata la non evidenza del trovato, mentre, per il secondo, il giudizio veniva pacificamente effettuato in base alle cognizioni diffuse al momento del deposito della domanda di brevetto.<sup>155</sup>

---

Zhang Wilson, Liu Hailong, "The patentability criterion of inventive step / non-obviousness", *AIPPI National Group*, Question Q217, che osservano che "*in accordance with the judicial interpretation issued by the Supreme Court, as well as opinions from the Beijing High Court, the concept of the skilled person applies during claim construction and determination of equivalent (Doctrine of Equivalent) in patent infringement cases*".

<sup>153</sup> Così Burk Dan, Lemley Mark, "Is Patent Law Technology-Specific?", *cit.*, p 1190, che osservano che "*If the enablement PHOSITA shows any problem-solving ability, it is in tapping the prior art to fill in gaps left by the inventor's disclosure-a rather different skill than that of the obviousness PHOSITA*".

<sup>154</sup> *Leahy-Smith America Invents Act*, le cui disposizioni sono entrate in vigore, alcune il 16 settembre 2012, e altre, come ad esempio il principio del "*first inventor to file*" il successivo 16 marzo 2013.

<sup>155</sup> A seguito dell'entrata in vigore del *Leahy-Smith America Invents Act* (AIA), che come si è visto ha sancito il passaggio del sistema brevettuale americano dal principio "first to invent", in base al quale il diritto di brevetto spettava al soggetto che avesse dimostrato di aver elaborato per primo l'invenzione, al "first to file" (The first inventor to file -FITF), entrambe le valutazioni debbono

Negli stessi termini, anche la giurisprudenza italiana più recente ha in più occasioni ribadito che è necessario distinguere tra la figura dell'esperto del ramo a cui riferirsi per la valutazione del requisito di attività inventiva (art. 48 C.P.I.) e la figura dell'esperto del ramo da prendere in considerazione per la valutazione del requisito della sufficienza di descrizione (art. 51 C.P.I.), rilevando in particolare che *“Pur se dimostrano le medesime abilità e le medesime conoscenze tecniche generali comuni al settore tecnico di pertinenza, la prima, oltre alle conoscenze tecniche generali comuni, ha accesso alla tecnica anteriore del settore di pertinenza ed è altresì fortemente stimolato a cercare soluzioni in tutta la tecnica anteriore del settore per risolvere il problema tecnico posto (e dunque ha presumibilmente accesso anche a quelle conoscenze del settore non propriamente generiche – la cosiddetta “Enhanced Knowledge” – quali brevetti anteriori o pubblicazioni scientifiche o manuali tecnici specifici), mentre la seconda ha a disposizione, oltre alle già dette conoscenze generali comuni del settore, il brevetto esaminato, e la tecnica anteriore citata nel brevetto stesso, ma non è indotto, e neppure si può pretendere che sia costretto, a cercare nella tecnica anteriore documenti e soluzioni occorrenti ad interpretare il brevetto in esame.”*<sup>156</sup>

L'esperto del ramo a cui riferirsi per la valutazione del requisito della sufficienza di descrizione disporrebbe unicamente delle conoscenze dello stato della tecnica normali dal punto di vista professionale mentre l'esperto del ramo delineato ai fini del giudizio di non ovvietà farebbe presumere una conoscenza complessiva dello stato anteriore della tecnica e quindi necessariamente più ampia.<sup>157</sup>

---

essere effettuate sulla base delle conoscenze esistenti al momento del deposito della domanda di brevetto. Una distinzione sotto questo profilo, come si vedrà alle pp. 222 e ss., alle quali si rinvia, permane per quanto concerne la ricostruzione del PHOSITA ai fini della contraffazione per equivalenti, che negli Stati Uniti deve essere pacificamente valutata tenendo in considerazione il momento in cui è avvenuta la contraffazione.

<sup>156</sup> Così Trib. Milano, 26 febbraio 2015 e, nello stesso senso si veda anche Trib. Milano, 3 febbraio 2015, entrambe in [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it). Di contrario avviso sembrano essere le *Guidelines* dell'EPO, che al punto 3, Capitolo VII, Parte G, precisano che *“the skilled person has the same level of skill for assessing inventive step and sufficient disclosure”*. Nello stesso senso, si vedano le decisioni del *Board of Appeal* dell'EPO T 60/89, T 694/92 e T 373/94.

<sup>157</sup> In tal senso si veda Marchetti Piergaetano, *“Convenzione sul brevetto europeo”*, in *Le Nuove*

Sembra dunque superato l'orientamento della dottrina meno recente, formulato sulla scia di un'interpretazione diffusa in Germania, secondo cui sarebbe stato necessario prospettare una concezione unitaria del modello di tecnico del ramo, senza alcuna distinzione in relazione al giudizio che deve svolgere, al quale andrebbe attribuita una base comune di esperienze e conoscenze derivanti dalla provenienza del settore ove in via ordinaria avviene la fabbricazione di apparecchiature strutturalmente simili al nuovo trovato.<sup>158</sup>

#### 4. La *common general knowledge*

Al modello di persona esperta del ramo, oltre alle cognizioni tecniche appartenenti al settore in cui si colloca l'invenzione e di settori affini, con le specifiche sopra individuate, andranno anche attribuite conoscenze tecniche generali comuni, denominate appunto *common general knowledge*, che di norma appartengono già al bagaglio di conoscenza del buon esperto del settore.

La valutazione circa l'estensione di tali conoscenze, ovvero per selezionare dunque quali di queste conoscenze l'esperto avrebbe in concreto preso in considerazione per affrontare il problema tecnico oggetto dell'invenzione brevettata, è da compiere in concreto e caso per caso, a seconda della singola fattispecie.<sup>159</sup>

---

*Leggi Commentate*, 1980, p. 481.

<sup>158</sup> Così Ammendola Maurizio, *op. cit.*, p. 138, che richiama in tal senso Von Falk, "Entwicklungen in gewerblichen Rechtsschutz", in *Mitt.*, 1969, 252.

<sup>159</sup> Di particolare interesse sotto questo profilo è l'approfondimento effettuato dalla giurisprudenza inglese nella decisione *Teva UK Limited & Anor v AstraZeneca AB* [2014] EWHC 2873 (Pat), nella quale i giudici hanno rilevato che la nozione di *common general knowledge* è in continuo aggiornamento, anche in relazione alle nuove conoscenze diffuse nell'era di Internet e delle banche dati digitali. In particolare, la decisione ha distinto tra i cd. "*primary articles*", ovvero quegli articoli scientifici pubblicati su riviste accademiche e i cd. "*secondary articles*" che, seppur non pubblicati su note riviste di settore, possono comunque essere presi in considerazione, poiché "*The authorities indicate that CGK includes not just information directly in the mind of the notional skilled person, but such information as he would be able to locate by reference to well-known textbooks. This guidance needs to be adapted and kept appropriately up to date for the procedures for dissemination of scientific knowledge in the age of the internet and digital databases of journal articles. Searches of such databases are part and parcel of the routine sharing of information in the scientific community and are an ordinary research technique. In my view, if there is a sufficient basis (as here) in the background CGK relating to a particular issue to make it obvious to the unimaginative and uninventive skilled person that there is likely to be - not merely a speculative possibility that there may be - relevant published material bearing directly on that issue which would be identified by such a search, the relevant CGK will include material that*

In dottrina, è stato rilevato che la *common general knowledge* deriva da una “risposta di buon senso alla domanda pratica di cosa dovrebbe essere noto ad un esperto – una persona, che svolge bene il proprio lavoro, come quelle che si trovano nella vita reale” e comprende in particolare ogni informazione descritta in un documento scientifico che sia “generalmente nota e indiscutibilmente accettata dalla maggior parte di coloro che sono impegnati nel particolare settore della tecnica; in altre parole, quando diventa parte del loro bagaglio comune di conoscenza specifica”.<sup>160</sup>

Di norma tali conoscenze sono documentate in pubblicazioni scientifiche, come manuali, enciclopedie o pubblicazioni tecniche minori, mentre i testi brevettuali non vengono ritenuti fare parte della *common general knowledge*, a meno che non siano citati nella letteratura e siano dunque così noti da formare parte delle conoscenze comuni di quel determinato settore.<sup>161</sup>

Vi possono poi essere eccezionalmente particolari settori dell’industria caratterizzati da un elevato livello tecnologico in cui è possibile ritenere che tutti i brevetti rientrino a far parte delle conoscenze generali dell’esperto.<sup>162</sup>

La *case law* dell’EPO è chiara nel ritenere che la *common general knowledge* non vada circoscritta alle conoscenze comuni del settore dell’invenzione, ma comprenda tutte le informazioni contenute in manuali di base, monografie e libri di testo sulla materia considerata<sup>163</sup>, ed eccezionalmente anche “le informazioni contenute in domande di brevetto o pubblicazioni scientifiche, se

---

would readily be identified by such a search”.

<sup>160</sup> In tal senso si veda Franzosi Mario, “Non ovvietà”, *cit.*, pp. 572-573, che richiama con approvazione l’opinione del giudice inglese Sachs.

<sup>161</sup> In giurisprudenza, fra le molte si vada Trib. Milano 26 febbraio 2015 in [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it), che ha rilevato che “Queste conoscenze comuni generali sono costituite da quelle informazioni, facilmente selezionabili, che si ritrovano comunemente in manuali, libri di testo, estratti da enciclopedie, o dizionari, agevolmente reperibili nel determinato settore tecnico dell’esperto del ramo. Invece le informazioni presenti in pubblicazioni brevettuali o articoli scientifici non possono considerate appartenenti a tali conoscenze comuni generali del settore.” Nello stesso senso si veda anche Trib. Milano, 3 febbraio 2015, in [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it).

<sup>162</sup> Così Scuffi Massimo, Franzosi Mario, “Diritto industriale italiano”, *cit.*, p. 579.

<sup>163</sup> Si veda in tal senso la pronuncia *Board of Appeal*, T 171/84, che rileva che “The information contained in basic handbooks, monographs and textbooks on the subject in question”.

*l'invenzione si colloca in un campo della ricerca così nuovo che la conoscenza tecnica relativa non è ancora disponibile in libri di testo*".<sup>164</sup>

Si può poi osservare che la *common general knowledge* può essere fatta rientrare nella nozione generale di "fatto notorio", che comprende quelle conoscenze di comune esperienza che il giudice può porre a fondamento della decisione senza bisogno di prova.<sup>165</sup>

Il consulente tecnico d'ufficio, analogamente a quanto può fare il giudice ai sensi dell'art. 115, secondo comma, c.p.c. può infatti porre a fondamento delle risposte ai quesiti affidatigli tutti quegli "*insegnamenti tecnici appartenenti alla sfera del notorio nel settore della tecnica in generale e in quello specifico dell'invenzione. Così, per esempio, le considerazioni di carattere tecnico contenute nella manualistica di settore, o in articoli pubblicati su riviste scientifiche e poi divenuti celebri, dovrebbero esulare dal principio del dispositivo e, dunque, da quello dell'onere della prova (e delle preclusioni per il suo esercizio), presumendosi che sia il tecnico medio del settore - del quale il CTU deve vestire i panni - sia il tecnico meno preparato, ma pur sempre un tecnico - ne siano a conoscenza. All'estremo opposto, un'anteriorità quale ad esempio un precedente brevetto mai salito alla ribalta della cronaca, se non è prodotto in causa dalla parte interessata, non può certo essere reperito d'ufficio dal CTU o dal giudice*".<sup>166</sup>

In giurisprudenza è stato infatti osservato che il consulente tecnico d'ufficio, in quanto ausiliario tecnico del giudice, è chiamato ad integrare le conoscenze di questo nella valutazione degli elementi o nella soluzione di questioni che comportano conoscenze specifiche in materie extra giuridiche, e quindi nell'espletamento dell'incarico affidatogli "*non può certo astenersi dal*

---

<sup>164</sup> Così la pronuncia *Board of Appeal*, T 51/87, che ha ritenuto che "*the information contained in patent specifications or scientific publications, if the invention lies in a field of research which is so new that the relevant technical knowledge is not yet available from textbooks*".

<sup>165</sup> Art. 115 c.p.c., "*Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza*".

<sup>166</sup> Così Faelli Tommaso, "La produzione di nuovi documenti in sede di consulenza tecnica brevettuale", in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, I, 537 ss.

*prendere in considerazione notizie ed informazioni che fanno parte del suo bagaglio conoscitivo quale esperto del ramo, come tali rientranti nel notorio per chi si occupa professionalmente dell'argomento (nella specie si è escluso che potesse comportare violazione del principio del contraddittorio il fatto che il ctu avesse richiamato nella sua relazione, per trarne argomenti a conforto delle sue conclusioni, alcuni testi scientifici noti nel settore non facenti parte dei documenti prodotti dalle parti)".<sup>167</sup>*

Ad un'evoluzione analoga si è assistito anche nella legislazione cinese, che, pur essendosi sviluppata in modo disorganico, fa rientrare la *common general knowledge* nella nozione generale di "fatto notorio", che può essere posto a fondamento della decisione senza bisogno di essere provato dalle parti, come appunto avviene anche da noi sulla base della previsione di cui all'art. 115, 2 ° comma c.p.c.<sup>168</sup>

La nozione di *common general knowledge* viene ricavata dalle *Guidelines* del SIPO al punto 2.4, Capitolo IV, Parte II che, come si è visto, precisano che il tecnico del ramo debba essere delineato come una "*figura ipotetica che si presume essere a conoscenza di tutte le conoscenze tecniche comuni e avere accesso a tutte le tecnologie esistenti prima della data di deposito o la data di priorità del brevetto nel settore tecnico in cui si colloca l'invenzione, ed essere in grado di applicare tutti i mezzi sperimentali di routine conosciuti nella tecnica anteriore. Tuttavia, non si presume che tale modello sia dotato di creatività. Se il problema tecnico da risolvere spinge il tecnico del ramo a cercare mezzi tecnici in un altro campo della tecnica, si presume inoltre che il tecnico del ramo abbia accesso a tutta l'arte nota rilevante, alle conoscenze tecniche comuni, e ai mezzi*

---

<sup>167</sup> Trib. Vigevano, 6 giugno 2002, in *Riv. Dir. Ind.*, II, 2003, 114, con nota di DRAGOTTI; Trib. Milano, 15 luglio 2016, che ha rilevato che "*Il tecnico del ramo deve conoscere altresì la common general knowledge inerente i processi produttivi relativi al settore di utilizzazione del trovato ed ambiti tecnologici affini e i materiali impiegati in tali processi*" e Trib. Milano, 7 ottobre 2015, che ha ritenuto il trovato privo di altezza inventiva sulla base della combinazione degli insegnamenti della *prior art* con la *common general knowledge*, entrambe in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

<sup>168</sup> Art. 93 *Interpretations of the Supreme People's Court on Applicability of the Civil Procedure Law of the People's Republic of China*, entrate in vigore il 4 febbraio 2015, Zhu Shi [2015] No. 5, prevede infatti che "*a party concerned is not required to produce any evidence to prove...facts that are inferred from known facts and daily life experience*". Sul punto, si veda in particolare Shu Tong, "Determination of common knowledge evidence in administrative patent proceedings", in *China Patents & Trademarks*, III, 2011, 40 e ss., spec. a p. 41.

sperimentali di routine anche dell'altro campo tecnico prima della data di deposito o la data di priorità".<sup>169</sup>

L'approccio adottato dalle *Guidelines* appare però molto restrittivo sotto il profilo probatorio, poiché la CGK viene circoscritta esclusivamente a quelle cognizioni tecniche che risultano da manuali, dizionari tecnici o altri libri di testo, escludendo qualunque ulteriore cognizione tecnica che non sia contenuta in questa tipologie di documenti scritti.<sup>170</sup>

Questo approccio formalistico delle *Guidelines*, che di norma viene seguito anche dal *Patent Reexamination Board* (PRB) e dalle corti giudiziarie in sede di revisione degli atti amministrativi, esclude peraltro che insegnamenti, anche contenuti in testi brevettuali, che non siano stati oggetto di letteratura scientifica possano essere utilizzati per dimostrare che un determinato insegnamento rientri nella *common general knowledge*.<sup>171</sup>

Alla luce di tali dati normativi, le problematiche che sorgono circa la determinazione della *common general knowledge* sono dunque principalmente di ordine probatorio, con una ripartizione dell'onere della prova che tutela maggiormente l'interesse dell'ufficio amministrativo a non dover provare le sue affermazioni.<sup>172</sup>

---

<sup>169</sup> Uno studio condotto nel 2013 su 264 casi di esame sostanziale di validità di brevetto ha mostrato che 201 di essi si basavano sulla sussistenza dell'attività inventiva e che in circa il 90% di essi è stata esaminata l'appartenenza di un determinato insegnamento alla *common general knowledge*. Questo studio mostra inoltre che nei casi in cui il brevetto non è stato concesso dal SIPO, circa il 90% delle motivazioni ha fatto riferimento all'appartenenza alla *common general knowledge*. Sul punto si veda Yujie Jin, "How to respond to examination opinions involving common knowledge", in *Man. Int. Prop.*, 1° settembre 2014.

<sup>170</sup> Le *Guidelines* del SIPO, punto 4.3.3., Capitolo VIII, Parte IV, prevedono che "the party concerned may prove that certain technical means is general knowledge in the art with reference to the technical contents recorded in a reference book, such as textbook, a technical dictionary, or a technical manual".

<sup>171</sup> Beijing No. 1 Intermediate People's Court Administrative Judgement No. Yizhongzhixingchuzi 1431/2009, citato da Shu Tong, "Determination of common knowledge evidence in administrative patent proceedings", *cit.*, p. 40 e ss., nella quale la corte ha ritenuto che un modello di utilità anteriore non potesse essere fatto rientrare nella *common general knowledge* in quanto tali cognizioni tecniche non erano rinvenibili in manuali o altri testi scientifici menzionati dalle *Guidelines*. Sotto questo profilo, è stato osservato che "Chinese patents are rarely cited in the patent application literature and non-patent literature, which would suggest that their importance with regard to the state of the art is limited", in tal senso si veda Stefan Luginbuehl, Peter Ganea, "Patent Law in Greater China", *cit.*, p. 15.

<sup>172</sup> Le *Guidelines* del SIPO, al Punto 3.3, capitolo VII, Parte II, prevedono inoltre che nel caso in cui venga rinvenuto un documento idoneo a privare la rivendicazione indipendente dei requisiti di

Sotto questo profilo, le *Guidelines* del SIPO, al punto 4.10.2.2, Capitolo VIII, Parte II, specificano che la determinazione circa l'appartenenza di un insegnamento alla *common general knowledge* compiuta dall'esaminatore “*deve essere accurata*” e, solo nel caso in cui il richiedente contesti tale determinazione, l'esaminatore dovrà indicare le motivazioni o fornire le prove che sottendono a tale accertamento.

Mentre la parte che ha interesse a dimostrare che una certa cognizione appartiene alla *common general knowledge* ha l'onere di provare la sua allegazione, il *Patent Reexamination Board* può dunque compiere questa determinazione anche *ex officio* senza alcuna motivazione a supporto e, solo nel caso in cui vi sia una specifica contestazione da parte di colui che ha interesse a far dichiarare la validità del brevetto, il PRB sarà tenuto a rispondere, potendo a quel punto comunque scegliere se fornire elementi di prova o semplicemente spiegare le ragioni che sottendono a tale motivazione.<sup>173</sup>

Questa prassi altamente discrezionale ha peraltro delle rilevanti ripercussioni nella pratica, poiché le decisioni del PRB possono essere impugnate avanti alla Prima Corte Intermedia di Pechino in sede di revisione degli atti amministrativi avanti alla quale di norma non possono essere depositati nuovi documenti, e può dunque accadere che la Corte si trovi a dover giudicare la correttezza della determinazione circa l'appartenenza di un insegnamento alla CGK dell'organo amministrativo senza un adeguato substrato probatorio.<sup>174</sup>

---

novità o attività inventiva, per determinare se esso incide anche sui requisiti di validità delle rivendicazioni indipendenti “non è necessario compiere ulteriori ricerche se le caratteristiche aggiuntive delle rivendicazioni dipendenti rientrano nella *common general knowledge*”. Nello stesso senso, negli Stati Uniti si veda il MPEP, § 2144.03, che spiega che “*it might be reasonable for the examiner in a first Office action to take official notice of facts by asserting that certain limitations in a dependent claim are old and well known expedients in the art without the support of documentary evidence provided the facts so noticed are of notorious character and serve only to “fill in the gaps” which might exist in the evidentiary showing made by the examiner to support a particular ground of rejection. In re Zurko, 258 F.3d 1379, 1385, 59 USPQ2d 1693, 1697 (Fed. Cir. 2001); Ahlert, 424 F.2d at 1092, 165 USPQ at 421*”.

<sup>173</sup> Sul punto, si veda ancora Shu Tong, “Determination of common knowledge evidence in administrative patent proceedings”, *cit.*, p. 42, che rileva che di norma il PRB non presenta alcuna prova a supporto della sua determinazione e spesso non consente alla parte interessata di presentare osservazioni.

<sup>174</sup> La prassi, sia del PRB che delle corti giudiziarie, di ritenere che un insegnamento rientri nella CGK senza fornire alcuna prova in supporto “*gives people a feeling that general knowledge known*

Parte della dottrina ha infatti rilevato che questo approccio risulta troppo stringente e si dovrebbe invece consentire all'interessato di dar prova dell'appartenenza alla CGK anche sulla base di altri mezzi di prova previsti dalla norma di cui all'art. 63, 1° comma del Codice di Procedura civile cinese, come ad esempio la testimonianza o la dichiarazione della parte interessata.<sup>175</sup>

L'onere in capo al PRB di provare o comunque di spiegare le ragioni che sottendono alla sua determinazione circa l'appartenenza di un insegnamento alla CGK è stato recentemente confermato da una decisione dal Tribunale specializzato in Proprietà Industriale di Pechino, in un caso avente ad oggetto l'accertamento della nullità di un brevetto depositato da Huawei Technologies Co., Ltd. per “*un metodo, un sistema ed il relativo dispositivo per la selezione di un Color- Ring-Back (CBRT)*”.<sup>176</sup>

I Giudici di Pechino hanno in particolare osservato che, anche se è innegabile che risulta difficile fornire la prova dell'appartenenza alla CGK sulla base di manuali, enciclopedie e dizionari tecnici in un settore in continuo e rapido sviluppo come quello delle telecomunicazioni, l'onere della prova che viene posto in capo al PRB non deve comunque essere abbassato.

Nel caso in cui il PRB non sia in grado di depositare prove nella forma di manuali, enciclopedie e dizionari tecnici, dovrà comunque svolgere accurate argomentazioni circa l'appartenenza dell'insegnamento alla CGK, tenendo anche conto del grado di sviluppo tecnologico del settore in cui si colloca l'invenzione.<sup>177</sup>

In una prospettiva non molto diversa, anche nel sistema statunitense in passato era diffusa la prassi degli esaminatori dell'USPTO di fare riferimento agli insegnamenti della *common general knowledge* senza però provare l'esistenza di

---

*to the public merely an assertion*”, così Jiao Yan, “Scrutiny of “general knowledge known to the public” in the sense of patent law”, in *China Patents & Trademarks*, I, 2013, 19 e ss, spec. a p. 20.

<sup>175</sup> Così ancora Jiao Yan, “Scrutiny of “general knowledge known to the public” in the sense of patent law”, *cit.*, p. 22.

<sup>176</sup> Beijing IP Court, Zhixing Zi n. 3495 del 2015, commentata anche da Li Yangjin, “A recent case in China concerning the Patent Office’s burden to prove common knowledge in patent examination”, in [www.trustinip.com](http://www.trustinip.com), 5 novembre 2016.

<sup>177</sup> Nel caso in esame la Corte ha poi ritenuto che i due testi brevettuali depositati dal PRB non fossero sufficienti per ritenere che l'insegnamento rientrasse nella CGK.

alcuna motivazione o suggerimento verso la combinazione, ovvero senza spiegare il motivo per cui il PHOSITA avrebbe preso in considerazione tali conoscenze generali per affrontare il problema tecnico oggetto del trovato rivendicato.<sup>178</sup>

Questo approccio altamente discrezionale degli organi amministrativi è stato oggetto di un'ampia critica nel caso *In re Lee*, nel quale è stato rilevato dalla C.A.F.C. che, poiché si presume che di norma l'ufficio brevetti e la commissione ricorsi posseggano esperienza nel campo in cui si colloca l'invenzione la quale deve essere applicata sulla base della valutazione che avrebbe compiuto il PHOSITA, quando una decisione circa la brevettabilità del trovato viene assunta sulla base della *common general knowledge* è necessario che tali conoscenze generali vengano “*articulated and placed on the record. The failure to do so is not consistent with either effective administrative procedure or effective judicial review. The board cannot rely on conclusory statements when dealing with particular combinations of prior art and specific claims, but must set forth the rationale on which it relies*”.<sup>179</sup>

Queste conclusioni hanno trovato anche qui esplicita conferma ad opera della decisione *In re Zurko*, nella quale è stato osservato che la commissione ricorsi non può semplicemente trarre conclusioni sulla base della sua propria comprensione o esperienza, o comunque sulla base della sua valutazione circa ciò che potrebbe essere ritenuta una conoscenza tecnica generale del settore, ma deve indicare “*some concrete evidence in the record in support of these findings*”: è dunque sempre necessario che l'appartenenza di un insegnamento alla *common general knowledge* venga provata dagli esaminatori.<sup>180</sup>

Sotto questo profilo il MPEP ha però adottato una formulazione ambigua, indicando che il rigetto di una domanda di brevetto non supportato da prove documentali può essere disposto solo nel caso in cui i fatti che vengono dichiarati

---

<sup>178</sup> In tal senso Contreras L. Jorge, “Common knowledge and non-patent literature in the Internet age”, in *Berkeley Tech. L.J. Online Commentary*, 3 dicembre 2016.

<sup>179</sup> *In re Sang Su Lee*, 277 F.3d 1338, (Fed. Cir. 2002). Nel caso di specie, l'USPTO aveva rigettato la domanda di brevetto del richiedente sulla base del fatto l'insegnamento era rinvenibile nella *common general knowledge*, rilevando che “*the conclusion of obviousness may be made from common general knowledge and common sense of a person of ordinary skill in the art without any specific hint or suggestion in a particular reference*”.

<sup>180</sup> *In re Zurko*, 258 F.3d 1379 (Fed. Cir. 2001).

dall'esaminatore come noti o appartenenti alle conoscenze tecniche generali del settore “*are capable of instant and unquestionable demonstration as being well-known*”.<sup>181</sup>

Senonché il requisito della “*instant and unquestionable demonstration*” non è solo di difficile applicazione, ma rende evidentemente molto più arduo il compito degli esaminatori che intendono motivare le loro determinazioni sulla base delle conoscenze comuni del settore, poiché di norma i tecnici o gli accademici che contribuiscono alla letteratura scientifica sono poco motivati a pubblicare ciò che risulta essere già noto nel settore.<sup>182</sup>

In parziale controtendenza con tali indicazioni, la Corte Suprema è intervenuta sminuendo invece l'importanza di provare l'appartenenza di un insegnamento alla *common general knowledge* sulla base di prove documentali nel noto caso *KSR v. Teleflex*<sup>183</sup> del quale si è già discusso sopra alle pp. 52 e ss..

In particolare, nel valorizzare il ruolo del “*common sense*” nell'ambito del giudizio di non evidenza, la Corte Suprema ha criticato l'approccio della sentenza impugnata nel punto in cui aveva ritenuto che una combinazione di elementi noti poteva essere ritenuta ovvia solo nel caso in cui tale combinazione fosse stata supportata da un esplicito insegnamento, suggerimento o motivazione rinvenibile nell'arte nota: una motivazione o un suggerimento in tal senso può infatti provenire, secondo la Corte, da qualsiasi necessità o problema noto nel settore della tecnica al momento dell'invenzione e dunque il giudizio di non ovvietà non può essere circoscritto attribuendo “*overemphasis on the importance of published articles and the explicit content of issued patents*”.<sup>184</sup>

---

<sup>181</sup> MPEP § 2144.03, che richiama la decisione *In re Ahlert*, 424 F.2d 1088, 1091, 165 USPQ 418, 420 (CCPA 1970), nella quale è stato rilevato che “*the notice of facts beyond the record which may be taken by the examiner must be “capable of such instant and unquestionable demonstration as to defy dispute”*” e ha chiarito inoltre che “*assertions of technical facts in areas of esoteric technology must always be supported by citation of some reference work*” and “*allegations concerning specific ‘knowledge’*”.

<sup>182</sup> In tal senso si veda Rai K. Arti, “Allocating power over fact-finding in the patent system”, in *Berkeley Tech. L.J.*, 19, 2004, 906 e ss., spec. a p. 913. Si veda anche la decisione *In re Grose*, 592 F.2d 1161, 1167-68, 201 USPQ 57, 63 (CCPA 1979), ove è stato osservato che “*when the PTO seeks to rely upon a chemical theory, in establishing a prima facie case of obviousness, it must provide evidentiary support for the existence and meaning of that theory*”.

<sup>183</sup> *KSR International Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398 (2007).

<sup>184</sup> La Corte prosegue osservando che “*The diversity of inventive pursuits and of modern*

Le chiare indicazioni della Corte Suprema in *KSR* sono però state solo parzialmente recepite dall'USPTO, che ad oggi non ha ancora provveduto a modificare quanto indicato dal MPEP circa l'onere degli esaminatori di fornire elementi di prova documentale sull'appartenenza di un insegnamento alla *common general knowledge*, e in particolare, sulla necessità di rinvenire una motivazione o un suggerimento nell'arte nota in esame.

Per quanto poi riguarda l'aspetto del materiale probatorio utilizzato dagli esaminatori in tale accertamento, è stato osservato che ad oggi nella maggior parte dei casi i riferimenti alla *common general knowledge* vengono circoscritti ai testi brevettuali antecedenti, attribuendo poca importanza alla cd. *non- patent literature* (NPL), come ad esempio manuali, pubblicazioni elettroniche, periodici scientifici, strumenti di ricerca del *web*, i quali assumerebbero invece un rilievo preponderante per quanto concerne le nuove tecnologie.<sup>185</sup>

### La cosiddetta regola *could-would* dell'EPO

Il cuore della procedura di accertamento del requisito dell'attività inventiva secondo il "*problem-solution approach*", come si è anticipato, risiede nella cosiddetta regola *could-would* di cui al punto 3.5, Capitolo VII, Parte G delle *Guidelines* dell'EPO le quali, dopo aver esposto i suoi tre passaggi applicativi, prevedono che nel terzo passaggio la domanda a cui rispondere consiste nel chiedersi se nell'insieme della tecnica nota vi fosse alcun insegnamento che (non solo poteva, ma avrebbe) spinto la persona esperta del ramo, di fronte al problema tecnico oggettivo, a modificare o ad adattare la *closest prior art* sulla base di tale

---

*technology counsels against confining the obviousness analysis by a formalistic conception of the words teaching, suggestion, and motivation, or by overemphasizing the importance of published articles and the explicit content of issued patents. In many fields, there may be little discussion of obvious techniques or combinations, and market demand, rather than scientific literature, may often drive design trends. Granting patent protection to advances that would occur in the ordinary course without real innovation retards progress and may, for patents combining previously known elements, deprive prior inventions of their value or utility."*

<sup>185</sup> Sul punto si veda Contreras L. Jorge, "Common knowledge and non-patent literature in the Internet age", *cit.*, che rileva che "*The PTO's antiquated procedures for identifying and citing NPL should be overhauled to encourage online searching for prior art via all available means, including consumer search engines*".

insegnamento, per arrivare a qualcosa che rientra nei termini delle rivendicazioni e ottenendo così ciò che l'invenzione raggiunge.

Il punto, dunque, non è se la persona esperta sarebbe potuta arrivare all'invenzione adattando o modificando la tecnica precedente più vicina, ma se l'avrebbe fatto perché la tecnica nota incitava a farlo nella speranza di risolvere l'obiettivo problema tecnico o in attesa di un miglioramento o di un vantaggio: per negare dunque la sussistenza del requisito dell'attività inventiva non è sufficiente dimostrare che l'esperto del ramo potesse giungere all'invenzione combinando dunque o più anteriorità, ma è altresì necessario a questi fini che questi fosse spinto a realizzare proprio tale combinazione.

Tale insegnamento indica infatti come la questione da risolvere ai fini di stabilire se un trovato abbia carattere inventivo non è quella se la persona esperta avrebbe potuto giungere all'invenzione modificando la tecnica nota *“ma piuttosto se, nella speranza dei vantaggi effettivamente conseguiti (e cioè in relazione al problema tecnico), lo avrebbe fatto in considerazione dei suggerimenti contenuti nella tecnica anteriore”*.<sup>186</sup>

Attraverso questo approccio non ci si propone però di ricostruire le condizioni “soggettive” in cui l'inventore è concretamente pervenuto al trovato, che di per sé non sono decisive, bensì di individuare nel modo meno discrezionale possibile l'iter logico che avrebbe seguito l'esperto nel considerare il problema, così superando, o quanto meno riducendo a termini accettabili, il rischio della discrezionalità, ed anzi dell'arbitrarietà, dell'analisi, che rappresenta invece la principale debolezza dell'impostazione più tradizionale.<sup>187</sup>

Questo approccio, d'altra parte, non può essere applicato in modo meccanicistico, facendo del tecnico del ramo una sorta di “cane di Pavlov”, privo di qualsiasi capacità di discernimento, ma, tutto all'opposto, serve a comprendere i passi che ragionevolmente avrebbe compiuto (e i documenti che avrebbe considerato) chi si fosse proposto di affrontare un dato problema: in questo senso, la consueta affermazione dell'Ufficio europeo secondo cui, per dimostrare

---

<sup>186</sup> Sul punto si vedano le decisioni del *Board of Appeal* T 219/87, T 455/94 e T 414/98.

<sup>187</sup> In tal senso si veda Galli Cesare, “Per un approccio realistico al diritto dei brevetti”, *cit.*, p. 136.

l'ovvietà dell'invenzione, *“the question to be answered is whether or not the skilled person, in the expectation of solving the problem, would have modified the teaching in the closest prior art document in the light of other teachings in the prior art so as to arrive at the claimed invention”*.<sup>188</sup>

Ed anche nella pratica applicazione di questo criterio fatta dalla giurisprudenza dell'Ufficio Europeo dei Brevetti si è messo in luce che la domanda corretta a cui rispondere non è se l'esperto avrebbe previsto una determinata soluzione tecnica, ma se egli l'avrebbe prevista nella speranza di un determinato miglioramento o vantaggio<sup>189</sup>; proprio in questa prospettiva sempre la dottrina straniera ha posto in rilievo che la circostanza che l'arte nota indirizzasse in modo inevitabile l'esperto del ramo ad adottare una certa soluzione (la cosiddetta 'situazione della strada a senso unico') è certamente uno dei più diretti indizi di evidenza (*“indicators for obviousness”*), ma rappresenta comunque soltanto un caso particolare (*“a particular case”*), che non esaurisce le ipotesi di ovvietà del trovato, dovendosi valutare ogni volta, e caso per caso, se l'impiego di determinati accorgimenti fosse suggerito dai documenti che il tecnico avrebbe considerato nell'esaminare il problema (e allora l'invenzione è ovvia), oppure no (e allora il raggiungimento del trovato implica un'attività inventiva).<sup>190</sup>

Anche la nostra giurisprudenza nazionale ha dato in più occasioni applicazione di questo criterio, affermando ad esempio che *“Un trovato è dotato del requisito dell'attività inventiva ... se la tecnica nota non può in alcun modo indirizzare la persona esperta del ramo vero la soluzione che forma oggetto delle rivendicazioni”*<sup>191</sup> e che *“sulla base dell'approccio problema-soluzione (c.d. could would approach) si deve escludere che sussista il requisito dell'attività inventiva quando lo stato della tecnica non avrebbe necessariamente sospinto l'inventore a*

---

<sup>188</sup> Si veda, tra le molte, la decisione del *Board of Appeal* T 1014/07.

<sup>189</sup> In tal senso si veda la decisione nel caso T 2/83, *Rider/Simeticon Tablet* in *EPO Official Journal*, 1984, 265, citata con approvazione da Franzosi Mario, *“Non ovvietà”*, *cit.*, pp. 474-575, che osserva che il criterio da seguire è quello di stabilire *“se era ovvio fare ricerche (obvious to try) nelle circostanze di quel particolare caso, e in quelle circostanze sarà necessario considerare qual erano le aspettative di raggiungere un risultato utile”*.

<sup>190</sup> Espressamente in tal senso Knesch Gerhard, *“Assessing Inventive Step in Examination and Opposition Proceedings in the EPO”*, *cit.*, p. 97.

<sup>191</sup> Trib. Torino, 16 luglio 2007, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2007, 909 e ss.

mettere a punto l'invenzione".<sup>192</sup>

### **Motivation to combine negli Stati Uniti**

Abbiamo visto che secondo il TSM test, – che è stato elaborato dalla giurisprudenza della C.A.F.C. negli Stati Uniti ai fini di standardizzare e oggettivizzare il giudizio di non evidenza e ancora oggi viene applicato dalle corti federali con i correttivi indicati dalla Corte Suprema nella nota decisione *KSR* –, un trovato è ovvio se lo stato della tecnica offriva *ex ante* suggerimenti o motivazioni per operare le modificazioni o combinazioni necessarie per giungere ad esso (*suggestion or motivation to combine*) e se tali modifiche, sempre alla luce della tecnica anteriore, apparivano dotate di una ragionevole probabilità di successo (*reasonable expectation of success*).

Verificare la sussistenza di una “*motivation to combine*” comporta un’analisi di tipo fattuale, che viene ricondotta dalla dottrina e dalla giurisprudenza ad uno dei fattori individuati dalla Corte Suprema nella decisione *Graham*<sup>193</sup>, e in particolare nel primo di essi, che impone di valutare l’ambito e il contenuto della *prior art*, poiché è nell’arte nota che deve essere individuata l’esistenza di una motivazione o di un suggerimento verso la combinazione.<sup>194</sup>

E’ stato in particolare osservato però che il primo dei fattori indicati dalla Corte Suprema in *Graham* non è però l’unico a venire in considerazione nell’ambito di questa valutazione, poiché un giudizio accurato circa la combinabilità delle anteriorità può richiedere attenzione ad altri fattori, come ad esempio, il livello di conoscenza del PHOSITA che può incidere sulla scelta di quali insegnamenti prendere in considerazione.<sup>195</sup>

---

<sup>192</sup> Trib. Venezia, 30 settembre 2009, *ivi*, 2009, 1205 e ss.; sul punto si vedano anche le decisioni Trib. Milano, 24 gennaio 2017; Trib. Milano 17 gennaio 2017; Trib. Milano, 3 febbraio 2015; Trib. Torino, 1° giugno 2015; Trib. Milano, 3 novembre 2014, tutte in [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it); Pret. Modena, 1° giugno 1999, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2000, 245 e ss.

<sup>193</sup> *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1 (1966); sul punto si veda Mueller M. Janice, “*Patent Law*”, *cit.*, p. 392.

<sup>194</sup> *Monarch Knitting Mach. Corp.v. Sulzer Morat Gmbh*, 139 F.3d 877, 881-83, 886, 45 USPQ2d 1977, 1981-82, 1985 (Fed. Cir. 1998).

<sup>195</sup> *McGinley v. Franklin Sports, Inc.*, 262 F.3d 1339, 1354 (Fed. Cir. 2001), nella quale è stato osservato che “*Whether a motivation to combine prior art references has been demonstrated is a*

Le suggestioni, le motivazioni o gli insegnamenti che avrebbero spinto il tecnico del ramo a combinare gli insegnamenti dell'arte nota non devono necessariamente essere rinvenuti esplicitamente nello stato della tecnica, poiché essi possono derivare anche dalla natura del problema che deve essere risolto dal trovato rivendicato, in particolare per quanto riguarda le invenzioni meccaniche o in generale quelle tecnologicamente meno sofisticate.

A titolo esemplificativo, nella decisione *Ruiz v. A.B. Chance*, i giudici federali hanno ritenuto sussistente una motivazione implicita verso la combinazione di due documenti anteriori perché entrambi affrontavano il medesimo problema tecnico di creare un sistema per sorreggere le fondamenta instabili di un edificio già esistente, e dunque hanno ritenuto che il PHOSITA “*seeking to solve the exact same problem would consult the references and apply their teachings together*”.<sup>196</sup>

Oltre a dimostrare l'esistenza di una motivazione verso quella determinata combinazione, esplicita o implicita che sia, è anche necessario accertare se alla luce della tecnica anteriore tale combinazione appariva dotata di una ragionevole probabilità di successo (*reasonable expectation of success*).<sup>197</sup>

---

*question of fact. The assessment of whether to combine references in a given case has sometimes been viewed conceptually as a subset of the first Graham factor, the scope and content of the prior art. Although that view is not incorrect, accurate assessment of whether to combine references may require attention to other Graham factors. For example, the level of skill in the art may inform whether the artisan would find a suggestion to combine in the teachings of an exemplar of prior art.*”

<sup>196</sup> Così *Ruiz v. A.B. Chance Co.*, 357 F.3d 1270, 1276 (Fed. Cir. 2004), nella quale è stato osservato che “*To the contrary, the record in this case supports the trial court’s findings. While this court indeed warns against employing hindsight, its counsel is just that – a warning. That warning does not provide a rule of law that an express, written motivation to combine must appear in prior art references before a finding of obviousness. Stated differently, this court has consistently stated that a court or examiner may find a motivation to combine prior art references in the nature of the problem to be solved. This form of motivation to combine evidence is particularly relevant with simpler mechanical technologies*”; sul punto si veda anche *Alza Corp. v. Mylan Labs., Inc.*, 464 F.3d 1286, 1290 (C.A. Fed. 2006); *Display Techs., Inc. v. Paul Flum Ideas, Inc.*, 282 F.3d 1340, 1346-47 (Fed. Cir. 2002).

<sup>197</sup> *Merck & Cie v. Gnosis. S.P.A.*, 808 F.3d 829, 833 (Fed. Cir. 2015), la quale, confermando alcune decisioni precedenti, rileva anche che “*If all elements of the claims are found in a combination of prior art references, as is the case here, the factfinder should further consider whether a person of ordinary skill in the art would be motivated to combine those references, and whether in making that combination, a person of ordinary skill would have a reasonable expectation of success*”.

E' pacifico infatti nella giurisprudenza federale che un'analisi corretta sulla base 35 U.S.C. § 103 impone di considerare due diversi fattori: il primo è se l'arte nota avrebbe suggerito al PHOSITA di compiere quella combinazione, dispositivo o di eseguire il procedimento rivendicato, e il secondo è se l'arte nota avrebbe rivelato che nel compiere tale attività il PHOSITA avrebbe avuto una ragionevole aspettativa di successo di giungere all'invenzione.<sup>198</sup>

In una recente decisione della C.A.F.C., è stato anche chiarito che il requisito della ragionevole aspettativa di successo si riferisce alla probabilità di giungere alla combinazione delle anteriorità per ottenere l'invenzione come indicata nelle rivendicazioni; nel caso di specie, è stato infatti osservato che il *Patent Trial and Appeal Board* (PTAB) sembra aver ritenuto che la "ragionevole aspettativa di successo" imponga di verificare se il PHOSITA si sarebbe ragionevolmente aspettato che le anteriorità avrebbero operato "as those references intended once combined. That is not the correct inquiry one must have a motivation to combine accompanied by a reasonable expectation of achieving what is claimed in the patent-at-issue. The Board's reliance on the absence of a reasonable expectation of success was, thus, improper".<sup>199</sup>

### Il concetto di *obvious to try*

La più volte menzionata decisione *KSR* della Corte Suprema degli Stati Uniti è intervenuta, tra le altre cose, anche attribuendo maggiore credibilità a quel paradigma denominato dalla giurisprudenza federale *obvious to try*.

In passato l'*obvious to try* veniva definito come quella situazione in cui un insegnamento contenuto nell'arte nota sarebbe stato solo potenzialmente in grado di attirare l'attenzione del tecnico del ramo fino a spingerlo ad effettuare nuove

---

<sup>198</sup> *Velander v. Garner*, 348 F.3d 1359, 1371. (Fed. Cir. 2003). Anche nella *case law* dell'EPO è stato sottolineato che l'ovvietà del tentativo deve tuttavia associarsi a ragionevoli speranze di successo: "L'ovvietà è a portata di mano non solo quando il risultato è chiaramente prevedibile, ma anche quando c'è una ragionevole aspettativa di successo" ("*obviousness was not only at hand when the result were clearly predictable but also when there was a reasonable expectation of success*": così *Board of Appeal*, T 149/93)

<sup>199</sup> Così *Intelligent Bio-systems Inc. v. Illumina Cambridge LTD*, 1693 (Fed. Cir., 2016); sul punto si veda anche *Allergan*, 754 F.3d at 966, che ha chiarito che "*Failure to consider the appropriate scope of the . . . patent's claimed invention in evaluating the reasonable expectation of success . . . constitutes a legal error that [is] review[ed] without deference.*"

ricerche nell'area dove si colloca l'invenzione al fine di trovare una soluzione al problema tecnico ad essa sotteso, ma tale insegnamento si presentava però come troppo generico per indurre in concreto il tecnico del ramo a conseguire l'invenzione, poiché, appunto, l'arte nota offriva “*only general guidance as to particular form of the claimed invention or how to achieve it*”.<sup>200</sup>

L'*obvious to try* è stato a lungo tempo ritenuto uno *standard* non sufficientemente certo per accertare l'ovvietà di un'invenzione: era infatti pacifico nella giurisprudenza federale statunitense che in tale situazione il PHOSITA sarebbe stato solo potenzialmente spinto ad indagare, poiché appariva promettente esplorare un certo settore, ma non avrebbe con certezza condotto all'invenzione rivendicata, non essendovi una guida sufficientemente sicura per come ottenerla o comunque l'esito non risultava a priori ragionevolmente sicuro.<sup>201</sup>

In senso critico, anche la dottrina ha in particolare rilevato che l'uso del parametro dell'*obvious to try* rappresenta “*an attack on the method of making an invention that specifically penalizes people in areas of endeavor where advances are won only by great effort and expense. The pharmaceutical field is particularly hard hit because there is an overabundance of structures that are obvious to try*”.<sup>202</sup>

A questo principio era stata anche attribuita una base normativa nel secondo comma del 35 U.S.C. § 103, che precisava che “*l'ottenimento della tutela brevettuale non può essere pregiudicato dal modo in cui l'invenzione è stata raggiunta*”, essendo irrilevante, ai fini dell'accertamento dell'attività inventiva,

---

<sup>200</sup> In re Eli Lilly & Co., 902 F.2d 943 (Fed. Cir. 1990), e che ha chiarito che in tale situazione si può solo ritenere che fosse ovvio fare ricerche. In particolare, si veda la decisione In re Deuel, 51 F.3d 1552 (Fed. Cir. 1995), che aveva ad oggetto un brevetto su una sequenza di DNA, nella quale è stato osservato che “*obvious to try has long been held not to constitute obviousness*”, con un approccio che valorizzava la somiglianza strutturale e non il problema tecnico che sottende all'invenzione.

<sup>201</sup> Si veda In re Geiger, 815 F.2d 686, 688, 1278 (Fed. Cir. 1987), che ha rilevato che “*At best, in view of these disclosures, one skilled in the art might find it obvious to try various combinations of these known scale and corrosion prevention agents. However, this is not the standard of 35 U.S.C. § 103*”; In re O'Farrell, 853 F.2d 894 (Fed. Cir. 1988); In re Goodwin, 576 F.2d 375, 377, 198 USPQ 1, 3 (CCPA 1978); In re Antonie, 559 F.2d 618, 195 USPQ 6 (CCPA 1977); In re Tomlinson, 363 F.2d 928, 150 USPQ 623 (CCPA 1966).

<sup>202</sup> *Ibidem*.

che il trovato poi rivendicato fosse il risultato dalla lunga faticosa sperimentazione o di un *flash of genius*.<sup>203</sup>

La sentenza *KSR* della Corte Suprema è intervenuta, tra le altre cose, anche ridefinendo il concetto di *obvious to try*, chiarendo in particolare che tale test può in realtà essere utile al fine di determinare l'ovvietà di un'invenzione nel caso in cui nell'arte nota fosse presente una motivazione (*pointer*) per risolvere il problema tecnico sotteso all'invenzione e un numero finito di soluzioni prevedibili a tale problema (*finite number of predictable solutions*).<sup>204</sup>

Per determinare se una soluzione risulta ovvia alla luce dello stato della tecnica l'interprete deve, dunque, verificare anzitutto se nell'arte nota erano identificabili un numero finito di soluzioni a quel problema e se il tecnico del ramo avrebbe scelto quella soluzione con ragionevole probabilità di successo.<sup>205</sup>

La Corte Suprema, nel porre e basi per un approccio più flessibile circa il giudizio di non evidenza dell'invenzione, ha però individuato due diversi concetti di prevedibilità della soluzione rivendicata (*predictability standards*): il primo concerne la prevedibilità dell'uso, che consiste nel porsi la domanda circa il fatto che il PHOSITA avrebbe utilizzato l'arte nota in modo prevedibile per giungere all'invenzione (*reason to combine or change the prior art*), il secondo riguarda invece la prevedibilità del risultato ottenuto, ovvero se l'invenzione è in concreto

---

<sup>203</sup> Espressamente in tal senso si veda la decisione *In Re Merck & Co., Inc*, 800 F.2d 1091 (Fed. Cir. 1986).

<sup>204</sup> *KSR International Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398 (2007), ove è stato rilevato che “*When there is a design need or market pressure to solve a problem and there are a finite number of identified, predictable solutions, a person of ordinary skill has good reason to pursue the known options within his or her technical grasp. If this leads to the anticipated success, it is likely the product not of innovation but of ordinary skill and common sense. In that instance, the fact that a combination was obvious to try might show that it was obvious under § 103.*”

<sup>205</sup> Nella nostra giurisprudenza il fatto che le alternative siano in numero limitato e che esse vengano indagate con metodi di *routine* è sufficiente a ritenere sussistente l'*obvious to try* e dunque la mancanza di attività inventiva, senza che sia necessario accertare una ragionevole probabilità che l'esperto del ramo scegliesse la soluzione giusta, tra le poche alternative a sua disposizione. Si veda ad esempio Trib. Roma, 18 ottobre 2010, in [www.utetgiuridica.it](http://www.utetgiuridica.it), che ha osservato che essendo nel campo farmaceutico la ricerca un'attività di *routine* è “*privo del requisito dell'attività inventiva il trovato avente ad oggetto l'effetto sorprendente di un enantiomero, ove tale effetto sarebbe stato scoperto dall'esperto del settore attraverso attività di ricerca e sperimentazione svolta su un composto molto simile, individuato quale closest prior art e cioè come punto di partenza più promettente, costituito da una miscela di due coppie di enantiomeri, essendo limitate le combinazioni da sondare attraverso tecniche di routine*”.

idonea a produrre un risultato che era prevedibile a priori (*predictability as to results*).<sup>206</sup>

In particolare, il primo standard rappresenta semplicemente un altro strumento analitico per rendere il giudizio di non ovvietà più flessibile, avendo lo scopo di determinare se la distanza tra la tecnica nota e l'invenzione risulta essere sufficientemente ampia per giustificare l'esistenza di un'esclusiva; mentre il secondo introduce invece un vero e proprio nuovo parametro per determinare se un'invenzione risulta evidente alla luce dello stato della tecnica, poiché prevede che l'analisi da condurre debba essere focalizzata sull'invenzione stessa e sul risultato che con essa si ottiene e non sulle differenze esistenti tra l'invenzione e l'arte nota e su ciò avrebbe fatto il PHOSITA al momento dell'invenzione: è stato infatti osservato che il focalizzarsi sul risultato dell'invenzione aumenta a dismisura il rischio di una valutazione *ex post facto* (*hindsight bias*), che rischia di inficiare il giudizio di non ovvietà, dovendo invece essere questo rischio scongiurato.<sup>207</sup>

### (Segue) *Obvious to try* nel settore della chimica e delle biotecnologie

Il parametro dell'*obvious to try*, che a seguito della decisione *KSR* è stato adottato anche dall'USPTO e specificatamente indicato nel MPEP<sup>208</sup>, è stato ampiamente criticato in giurisprudenza poiché appare idoneo a pregiudicare maggiormente i trovati tecnologicamente più semplici, in particolare nel settore della meccanica ed elettronica, nei i quali il risultato appare essere più facilmente

---

<sup>206</sup> Id. “Combination of familiar elements according to known methods is likely to be obvious when it does no more than yield predictable results”.

<sup>207</sup> Sul punto si veda Cotropia A. Christopher, “Predictability and Nonobviousness in Patent Law After *KSR*”, *cit.*, pp. 403-405, il quale rispetto a questo secondo standard di prevedibilità osserva che “The inquiry asks whether the invention, once it is created, acts in a predictable manner...The difference between the prior art and the invention—the gap—is irrelevant in a Type II predictability analysis. The introduction of Type II predictability presents a different approach to determining nonobviousness. The Court’s focus in *KSR* on predictable results moves the inquiry away from the gap and from how easy is it for a skilled artisan to traverse the gap to instead focus solely on the invention and the interaction of the given elements of the invention itself”. Si veda anche a p. 429, nella quale rileva che “Type II predictability standard removes the typical front-line defense to *hindsight bias*—the requirement for a reason to create the invention in the first place”.

<sup>208</sup> MPEP, § 2141

prevedibile, mentre influisce meno su quelle invenzioni del settore chimico e biotecnologico, di norma ritenute non prevedibili (*unpredictable arts*).<sup>209</sup>

Nei settori della chimica e delle biotecnologie le interazioni tra i vari elementi risultano infatti essere meno prevedibili a priori<sup>210</sup>, poiché talvolta sono necessarie semplici modifiche per ottenere risultati completamente diversi: in questi settori è dunque meno frequente che un'invenzione venga dichiarata ovvia sulla base del secondo parametro di prevedibilità, menzionato al paragrafo precedente.<sup>211</sup>

Proprio in ragione delle caratteristiche intrinseche di questi campi della tecnica, il nuovo approccio flessibile adottato dalla Corte Suprema in *KSR* rispetto al parametro dell'*obvious to try* ha influito in particolar modo sulla brevettabilità delle invenzioni chimiche e biotecnologiche, come dimostrano le prime decisioni

---

<sup>209</sup> A titolo esemplificativo si veda la decisione *Mycogen Plant Sci. v. Monsanto Co.*, 243 F.3d 1316, 1330 (Fed. Cir. 2001), che si riferisce alla chimica e alla biologia come “*unpredictable arts*”; e nello stesso senso *Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc.*, 40 F.3d 1223 (Fed. Cir. 1994) che parla di “*unpredictable or experimental field*”; *In re Soni*, 54 F.3d 746, 750 (Fed. Cir. 1995) che ha osservato che la chimica è un “*less predictable field...where minor changes in a product or process may yield substantially different results*”.

<sup>210</sup> Sotto questo profilo, come è stato evidenziato dalla dottrina italiana, spesso le invenzioni biotecnologiche sono frutto dell'impiego di tecniche di laboratorio routinarie che un qualsiasi tecnico del ramo sarebbe in grado di applicare, così Bianchetti Giuseppe, Pifferi Giorgio, “Il requisito evanescente dell'attività inventiva delle invenzioni chimiche e biotecnologiche”, in *Dir. Ind.*, I, 2000, 10 e ss. In un primo momento si è persino dubitato che per le invenzioni biotecnologiche si potesse parlare di originalità, o comunque si è ritenuto che lo si potesse fare in termini in parte diversi rispetto a quelli utilizzati per le invenzioni “tradizionali” di meccanica. Sul punto si veda Galli Cesare, “Le invenzioni biotecnologiche e gli organismi geneticamente modificati”, in Galli (a cura di), *Le nuove frontiere del diritto dei brevetti*, Torino, 2003, 9 e ss., spec. a p. 24, che ha osservato che anche se è vero che per conseguire un'invenzione biotecnologica di norma si adottano metodologie routinarie alla portata delle capacità professionali del tecnico del ramo, non è sempre vero che la scelta tra una metodologia e un'altra o la combinazione di più metodologie sia sempre scontata per il tecnico del ramo e che il risultato sia ovvio e alla portata del tecnico stesso.

<sup>211</sup> Si veda Cotropia A. Christopher, “Predictability and Nonobviousness in Patent Law After *KSR*”, *cit.*, pp. 431-432, che osserva che “*patent law is meant to be industry and technologically neutral, particularly when it comes to the nonobviousness requirement. The law adapts the nonobviousness standard to the invention's particular technological area by using the metric of ordinary skill in the art*”; sotto questo profilo, è stato invece rilevato che “*it appears that while patent law is technology-neutral in theory, it is technology-specific in application*”, che rileva altresì che “*In this sense, patent law is inherently technology-specific, in essence offering different and fact-sensitive standards of disclosure and obviousness for different technologies*”, così Burk Dan, Lemley Mark, “Is Patent Law Technology-Specific?”, *cit.*, p 1191.

successive all'intervento interpretativo della Corte, in particolare elevando lo *standard* di brevettabilità.<sup>212</sup>

In senso critico, è stato infatti osservato che questo nuovo approccio nei confronti dell'*obvious to try* nel campo delle invenzioni chimiche o biotecnologiche rischia di far dichiarare privi di validità dei brevetti che rivendicano invenzioni significative nel caso in cui il ricercatore si sia limitato a seguire una promettente via di sperimentazione, senza però che fosse rinvenibile una specifica guida nella direzione dell'invenzione o su come raggiungerla, e tutto ciò può in ultima istanza avere come conseguenza la diminuzione dell'incentivo alla sperimentazione, che in questi cambi della tecnica risulta essere essenziale.<sup>213</sup>

Di particolare interesse è l'approccio adottato dalla C.A.F.C. in quello che è stato considerato un caso di scuola di accertamento dell'assenza di attività inventiva in un'invenzione biotecnologica, *In re Kubin*<sup>214</sup>, nel quale il trovato è stato ritenuto ovvio in quanto la soluzione appariva agli occhi del PHOSITA *obvious to try* con una ragionevole aspettativa di successo. In particolare, la Corte ha osservato che alla luce dei concreti e specifici insegnamenti contenuti nell'arte nota, il PHOSITA "*had every motivation to seek and every reasonable expectation of success in achieving the sequence of the claimed invention*" e dunque "*the claimed invention was reasonably expected in light of the prior art and obvious to try*".<sup>215</sup>

Questa decisione, che per prima ha applicato l'interpretazione più flessibile del concetto dell'*obvious to try* fornita dalla Corte Suprema in *KSR* ad

---

<sup>212</sup> In particolare si vedano le decisioni *Pfizer v. Apotex* 480 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2007) e *Takeda v. Alphapharm* 492 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2007); *PharmaStem v. ViaCell* 491 F.3d 1342 (Fed. Cir. 2007). Per un'ampia disamina sull'impatto della decisione *KSR* nel campo della chimica e delle biotecnologie si veda Mueller M. Janice, "Chemicals, Combinations, and "Common Sense": How the Supreme Court's *KSR* Decision Is Changing Federal Circuit Obviousness Determinations in Pharmaceutical and Biotechnology Cases", *cit.*.

<sup>213</sup> In tal senso si veda Trask Andrew, "Obvious To Try: A Proper Patentability Standard in the Pharmaceutical Arts?", in *Fordham L. Rev.*, Vol. 76, 5, 2008, 2625 e ss., spec. a p. 2636

<sup>214</sup> *In re Kubin*, 561 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2009). Il brevetto dichiarato nullo poiché ovvio alla luce dello stato della tecnica aveva ad oggetto una molecola di DNA codificante la proteina NAIL (natural killer cell activation inducing ligand), attiva nei confronti di talune tipologie di tumori o virus. "This case presents a claim to a classic biotechnology invention - the isolation and sequencing of a human gene that encodes a particular domain of a protein".

<sup>215</sup> *Id.*

un'invenzione nel settore biotecnologico, risulta interessante anche sotto il profilo comparatistico, poiché l'approccio adottato dalla C.A.F.C. ha posto l'attenzione sul problema tecnico che l'invenzione si prefigge di risolvere, che rappresenta il cuore del “*problem-solution approach*” dell'EPO.<sup>216</sup>

L'approccio delineato da *Kubin* impone in particolare di definire la relazione esistente tra l'arte nota e l'invenzione rivendicata, individuando il problema tecnico che sottende all'invenzione, i metodi per risolvere tale problema tecnico che risultavano disponibili anteriormente all'invenzione e le aspettative di successo che avrebbe avuto il PHOSITA di risolvere l'invenzione sulla base dei metodi esistenti al momento dell'invenzione.<sup>217</sup>

Sulla base di queste considerazioni, la questione ultima alla quale l'interprete deve rispondere consiste nel chiedersi se l'arte nota avrebbe spinto il PHOSITA a risolvere il problema tecnico che sottende all'invenzione, con un approccio “*problem oriented*” e non “*structural oriented*”<sup>218</sup>, come invece aveva ritenuto la C.A.F.C. nel precedente caso *In re Deuel*.<sup>219</sup>

Una recente decisione della C.A.F.C., che ha dichiarato l'ovvietà di un'invenzione che aveva ad oggetto un metodo per trattare o prevenire l'influenza somministrando il farmaco (zanamivir) tramite inalazione orale, mostra come la relazione tra “*obvious to try*” e “*reasonable expectation of success*” sia ancora oggetto di un'ampia discussione e di opinioni divergenti.

Nel caso in esame la Corte ha ritenuto che l'invenzione fosse ovvia, rilevando che il PHOSITA avrebbe letto un documento dell'arte nota che descriveva l'uso del farmaco in questione (zanamivir), in combinazione con

---

<sup>216</sup> Così Isenbarger Thomas, “In Re Kubin’s Reinvigorated Nonobviousness Standard for DNA Patents”, *cit.*, p. 1452.

<sup>217</sup> Si veda la successiva decisione *Zoltek Corporation v. United States*, 442 F.3d 1345, 1353 (Fed. Cir. 2011), che ha osservato che la CAFC in *Kubin* ha accertato l'ovvietà dell'invenzione “*on the basis that the prior art references provide a reasonable expectation of success for achieving the claimed invention. Only a reasonable expectation of success is required; not an absolute predictability of success*”.

<sup>218</sup> Questo approccio, dunque, è in linea con quanto ritenuto circa il cuore del *problem solution approach*. In tal senso si veda ancora Knesch Gerhard, “Assessing Inventive Step in Examination and Opposition Proceedings in the EPO”, *cit.*, p. 96.

<sup>219</sup> Si veda *In re Deuel*, 51 F.3d 1552 (Fed. Cir. 1995), ove è stato ritenuto che “*Structural relationships may provide the requisite motivation or suggestion to modify known compounds to obtain new compounds*”.

ulteriori documenti anteriori che mostravano che l'inalazione orale sarebbe stata più efficace nel trasferire una maggiore quantità del farmaco ai polmoni, che sono di norma gli organi più colpiti dall'influenza.<sup>220</sup>

Di particolare rilievo è l'opinione contraria espressa dal giudice Newman che, nel dissentire rispetto alle conclusioni circa l'ovvietà dell'invenzione formulate dalla Corte, ha osservato che l'opinione del *Board of Appeal* circa l'assenza di attività inventiva si basava su una constatazione di ordine generale secondo cui l'inalazione può essere effettuata solo attraverso il naso o la bocca (*"inhalation is reasonably understood to include oral inhalation"*), senza però aver accertato che nel caso in esame vi fosse una ragionevole probabilità di successo, poiché il *"Board held that the claimed subject matter was obvious, on a rationale akin to "obvious to try." However, in the unpredictable arts such as medicinal treatment, for a method to be obvious to try, there must be some suggestion in the prior art that the method would have a reasonable likelihood of success. There is no suggestion in the prior art to pursue oral inhalation"*.<sup>221</sup>

Una combinazione può dunque essere *"obvious to try"* solo se nell'arte nota era rinvenibile su suggerimento o una motivazione circa il fatto che il metodo avrebbe avuto una ragionevole probabilità di successo.

Nella medesima prospettiva, il *Board of Appeal* dell'EPO ha osservato che anche se le circostanze del caso avrebbero potuto suggerire che era *"ovvio provare"* (*obvious to try*), ovvero che si trattava di un'area interessante da esplorare, ciò non implica necessariamente che vi fosse una ragionevole aspettativa di successo: una ragionevole aspettativa di successo *"non deve essere confusa con una speranza di successo; ciò implica la capacità dell'esperto di prevedere razionalmente, sulla base delle conoscenze esistenti prima dell'inizio del progetto di ricerca, la conclusione favorevole di tale progetto entro limiti*

---

<sup>220</sup> In re Constantin Efthymiopoulos 2016-1003 (Fed. Cir. 2016).

<sup>221</sup> La dissenting opinion prosegue rilevando che *"It cannot be "obvious to try" the only form of oral administration that is absent from the Von Itzstein recitations. In KSR v. Teleflex the Court explained that "obvious to try" may arise "where there is a design need or market pressure to solve a problem and there are a finite number of identified, predictable solutions, a person of ordinary skill has good reason to pursue the known options within his or her technical grasp." 550 U.S. 398, 416 (2007). The Board's conclusion relies on a general finding that "inhalation can only be carried out via the nose or the mouth."*

*accettabili. Tanto più è inesplorato il campo di ricerca tanto più è difficile fare previsioni circa le chances di successo e, conseguentemente, è più bassa l'aspettativa di successo*<sup>222</sup>, e ancora è stato osservato che *“anche se era ovvio per il tecnico tentare un esperimento, non è necessariamente vero che il tecnico del ramo avrebbe poi avuto una ragionevole aspettativa di successo”*.<sup>223</sup>

La domanda corretta a cui rispondere non è dunque se l'esperto avrebbe previsto una determinata soluzione tecnica, ma se egli l'avrebbe prevista nella speranza di un determinato miglioramento o vantaggio, poiché il criterio da seguire è quello di stabilire se era ovvio fare ricerche (*obvious to try*) nelle circostanze di quel particolare caso, e in quelle circostanze sarà necessario considerare quali erano le aspettative di raggiungere un risultato utile.<sup>224</sup>

Ed ancora si è posto in rilievo che la circostanza che *“l'arte nota indirizzasse in modo inevitabile l'esperto del ramo ad adottare una certa soluzione (la cosiddetta 'situazione della strada a senso unico')”*, ci si trova di fronte ad uno dei più diretti indizi di evidenza (*“indicators for obviousness”*), ma rappresenta comunque soltanto un caso particolare che non esaurisce le ipotesi di ovvietà del trovato, dovendosi valutare ogni volta, e caso per caso, se l'impiego di determinati accorgimenti fosse suggerito dai documenti che il tecnico avrebbe considerato nell'esaminare il problema (e allora l'invenzione è ovvia), oppure no (e allora il raggiungimento del trovato implica un'attività inventiva).<sup>225</sup>

In particolare nella dottrina straniera si è anche affermato che non è possibile riconoscere carattere inventivo al trovato quando il risultato conseguirebbe in modo più o meno automatico tentando un numero ridotto di possibilità, dal momento che, in ogni caso, *“Quando si deve valutare la probabilità mentale che l'esperto del ramo si indirizzasse verso l'invenzione sulla base delle informazioni disponibili, un certo grado d'incertezza può talvolta*

---

<sup>222</sup> In tal senso si veda la decisione T 296/93; e nella medesima prospettiva anche le decisioni T 694/92 e T 207/94.

<sup>223</sup> Si veda la decisione del *Board of Appeal* dell'EPO T 187/93.

<sup>224</sup> Si veda la decisione nel caso T 2/83, *Rider/Simeticon Tablet* in EPO Official Journal, 1984, 265, citata con approvazione da Franzosi Mario, “Non ovvietà”, *cit.*, pp. 474-575.

<sup>225</sup> Espressamente in tal senso Knesch Gerhard, “Assessing Inventive Step in Examination and Opposition Proceedings in the EPO”, *cit.*, p. 97.

*permanere, ad esempio nelle invenzioni chimiche. Tuttavia può comunque trattarsi di un'ipotesi che è ovvio tentare, cioè nella quale (è ovvio) compiere i passi necessari nella direzione della soluzione oggetto della rivendicazione, nonostante vi siano alcuni rischi residuali (di insuccesso), in vista di un'alta probabilità di successo".*<sup>226</sup>

### **Il rischio di un'analisi *ex post facto***

In tutti i tre sistemi brevettuali presi in esame, gli interpreti sottolineano che il giudizio di non evidenza deve essere svolto nel modo più oggettivo possibile, per evitare il rischio, particolarmente frequente fra quelli compiuti nell'esame dei brevetti, di un'analisi a posteriori che godendo del beneficio della conoscenza del trovato, ritenga ovvia un'invenzione che sulla base della tecnica anteriore non lo era affatto.

Le suggestioni esistenti nel momento, necessariamente successivo, in cui viene svolto il giudizio di non evidenza e in cui dunque si assume l'esistenza di un'esclusiva, possono infatti da un lato indurre a ritenere evidente anche ciò che, prima di conoscere la soluzione, era in realtà inventivo e, dall'altro, possono portare a riconoscere come dotate di attività inventiva soluzioni in realtà ovvie, ma presentate a posteriori come problematiche, per creare apparenti premesse per una valida brevettazione.<sup>227</sup>

Studi empirici dimostrano infatti che le persone in generale, e i giudici in particolare, sono particolarmente soggetti a suggestioni *ex post facto*, svolgendo le proprie valutazioni a ritroso partendo dall'evidenza dei fatti come appaiono al momento dell'analisi, facendo ipotesi per individuare ciò che è probabile che sia accaduto *ex ante*.<sup>228</sup>

---

<sup>226</sup> In tal senso si veda Szabo George S.A., "The problem and Solution Approach in the European Patent Office", *cit.*, p. 475.

<sup>227</sup> "Both the use of hindsight and the lack of a clear obviousness standard point to a sliding scale of obviousness that is nearly impossible to avoid...most patent practitioners and commentators would agree that (1) hindsight often plays a role in obviousness determinations, and (2) the obviousness standard is at least somewhat amorphous and undefined", così Kennedy Christopher, "Rethinking Obviousness", in *Wis. L. Rev.* 4, 2015, 666 e ss. spec. a p. 691.

<sup>228</sup> In tal senso si veda Burk Dan, Lemley Mark, "Is Patent Law Technology-Specific?", *cit.*, p. 1198, che cita una copiosa letteratura scientifica sul punto. Sul punto si veda anche Mandel Gregory, "Patently non-obvious II: experimental study on the hindsight issue before the Supreme

Per valutare la non ovvietà dell'invenzione occorre dunque spogliarsi idealmente di tutte le conoscenze acquisite dallo stato della tecnica in un momento successivo all'invenzione e condurre il giudizio di non evidenza facendo riferimento alle nozioni accessibili al PHOSITA al momento del deposito della domanda.<sup>229</sup>

Al riguardo, la giurisprudenza delle Corti federali statunitensi ha infatti da sempre messo in guardia gli interpreti nei confronti di un'ammissibile "*hindsight reconstruction*"<sup>230</sup>, il cui antidoto viene individuato nella rigorosa applicazione del TSM test che, come si è ampiamente visto, impone di verificare la sussistenza nell'arte nota di una motivazione o di un suggerimento nei confronti della combinazione delle anteriorità.<sup>231</sup>

Proprio sotto questo profilo, la Corte Suprema nella decisione *KSR* ha osservato che l'interprete deve essere consapevole "*of the distortion caused by hindsight bias and must be cautious of arguments reliant upon ex post reasoning*", ma al contempo, come si è visto alle pp. 55 e ss., ha criticato

---

Court in *KSR v. Teleflex*", in *Yale Journal of Law and Technology*, Vol. 9, 2007, 1 e ss., spec. a p. 3, che osserva in via generale che "*once outcome information is known, people are cognitively incapable of preventing that information from influencing their understanding of past events. As a result, individuals consistently (and unconsciously) exaggerate what could have been anticipated in foresight and not only tend to view what occurred as having been inevitable, but also as having appeared relatively inevitable beforehand*".

<sup>229</sup> Sul punto si rimanda all'opinione del Giudice Giles, forse il più illustre giurista nel campo del diritto dei brevetti nel mondo, che ha chiarito che "*To protect the inventor from hindsight reasoning, the time is specified to be the time when the invention was made*" (Rich Giles, "Laying the Ghost of the Invention Requirement", in 1 *APLA Q. J.* 26 1972, p. 1). Sotto questo profilo, è però da rilevare che a seguito dell'entrata in vigore dell'*Leahy-Smith America Invents Act (AIA)* il momento in cui valutare l'ovvietà dell'invenzione si riferisce ora al deposito della domanda di brevetto, così Bolt Ashley Allman, "Combating Hindsight Reconstruction in Patent Prosecution", in *Emory Law Journal*, 2015, Vol. 64, Issue 4, 1137 e ss. spec. a p. 1139.

<sup>230</sup> *Loctite Corp. v. Ultraseal Ltd.*, 781 F.2d 861, 873, 228 USPQ 90, 98 (Fed.Cir.1985), che ha ritenuto che "*In patent cases, the need for express Graham findings takes on an especially significant role because of an occasional tendency of district courts to depart from the Graham test, and from the statutory standard of obviousness that it helps determine, to the tempting but forbidden zone of hindsight*"

<sup>231</sup> Sul punto si veda la decisione *McGinley v. Franklin Sports, Inc.*, 262 F.3d 1339, 1354 (Fed. Cir. 2001), nella quale è stato osservato che "*Our case law makes clear that the best defense against the subtle but powerful attraction of a hindsight-based obviousness analysis is rigorous application of the requirement for a showing of the teaching or motivation to combine prior art references*". Nello stesso senso, tra le molte, si veda *In re Dembiczak*, 175 F.3d 994, 999 (Fed. Cir. 1999). E ancora si veda una delle più importanti decisioni sul TSM *In re Kahn*, 441 F.3d 977, 986 (Fed. Cir. 2006), nella quale è stato osservato che "*The 'motivation-suggestion-teaching' requirement protects against the entry of hindsight into the obviousness analysis.*"

un'eccessiva preoccupazione della C.A.F.C. di commettere un'analisi a posteriori, osservando che una “*rigid preventative rules that deny facts finders recourse to common sense are neither necessary under our case law nor consistent with it*”.<sup>232</sup>

Senonché, anche un'applicazione più flessibile dei TSM test come delineato dalla Corte Suprema non consente di eliminare del tutto il rischio di un'analisi *ex post facto*, che incide da un lato sulla selezione delle conoscenze tecniche da attribuire al PHOSITA, e dall'altro sulla valutazione circa la sufficienza di descrizione (cd. *enablement*), poiché l'*hindsight* porta di norma l'interprete a sovrastimare le cognizioni tecniche dell'esperto del ramo.<sup>233</sup>

Il progresso tecnologico successivo all'invenzione può infatti portare a ritenere che, con il senno di poi, la soluzione oggetto del trovato non risultasse poi così difficile da raggiungere, in particolare per quanto riguarda le invenzioni tecnologicamente più familiari e comprensibili per il giudice, come ad esempio quelle che si collocano nel settore della meccanica definite dalla giurisprudenza statunitense, come si visto sopra, “*predictable arts*”.<sup>234</sup>

Un ruolo determinante in tal senso viene svolto dagli indizi di non evidenza (cd. *secondary consideration*)<sup>235</sup>, che non solo forniscono al giudice un

---

<sup>232</sup> KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398, 421 (2007)

<sup>233</sup> Il rischio di un'interferenza alla luce di un giudizio svolto a posteriori può entrare nel giudizio di non ovvietà a vari livelli, “*The choice of a benchmark prior art reference can incorporate hindsight if it is based on the structure of the invention without reference to what people in the field thought was a promising starting point. Similarly, hindsight exists where the formulation of the problem motivating an inventor is based on the achievements of the invention without being grounded in what were actually recognized as problems at the time of invention. Combinations of features in prior art may seem obvious once proven successful only because the invention proved them successful*”, così Quinlan Zachary, “Hindsight Bias in Patent Law: Comparing the USPTO and the EPO”, *cit.*, p. 1817.

<sup>234</sup> Così Burk Dan, Lemley Mark, “Is Patent Law Technology-Specific?”, *cit.*, p. 1199, i quali sottolineano altresì che la natura retrospettiva del sistema giuridico in sé crea un problema che è in un certo senso opposto rispetto all'*hindsight bias*, che riguarda quella caratteristica propria dei sistemi anglosassoni basati sullo *stare decisis*. Osservano in particolare che “*The law accumulates nuance over time by respecting and building on the body of existing precedent. Only rarely will courts expressly reject their prior decisions. This system has worked well over time in producing thoughtful legal rules. Judges trained in this process will naturally tend to apply it to factual issues they see repeatedly. Indeed, doing so seems economical as well, since revisiting those factual determinations appears redundant. Thus, once the Federal Circuit has ruled on the level of skill in a particular art, the temptation is strong for both that court and district courts to apply that determination in subsequent cases*”.

<sup>235</sup> Il ruolo fondamentale degli indizi di non evidenza nell'evitare un'analisi a posteriori è pacifico quantomeno a partire da *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 36 (1966).

metodo per analizzare questioni tecniche, semplificando l'analisi che deve essere compiuta, ma al contempo mettono in guardia l'interprete nei confronti dell'inevitabile problema dell'analisi a posteriori, riducendo il rischio che il giudizio di non evidenza venga condotto con il senno di poi o che la scoperta dell'inventore venga inavvertitamente letta nella *prior art*.<sup>236</sup>

La giurisprudenza della C.A.F.C. ha infatti attribuito un ruolo decisivo a questi indici fattuali, che rappresentano “*the most probative and cogent evidence in the record*”, e devono dunque sempre essere presi in considerazione proprio al fine di ancorare il giudizio di non evidenza a dati oggettivi, evitando di dare ascolto a suggestioni *ex post*.<sup>237</sup>

Questi riscontri obiettivi consentono di “*turn back the clock and place the claims in the context that led to their invention*” e rappresentano dunque “*a powerful tool for courts faced with the difficult task of avoiding subconscious reliance on hindsight*”.<sup>238</sup>

Come si vedrà più diffusamente in prosieguo, la prospettiva adottata in Europa rispetto al ruolo svolto da questi riscontri obiettivi appare in realtà porsi su un piano diverso da quello seguito dalle corti federali statunitensi; la *case law* del *Board of Appeal* dell'EPO è infatti pacifica nel ritenere che gli indizi di evidenza (o di non evidenza) non possono in alcun modo sostituire l'analisi tecnica che

---

<sup>236</sup> Così Simic Emer, “The TSM Test is dead! Long live the TSM Test! The aftermath of KSR, what was all the fuss about?”, *cit.*, p. 231. In tal senso si veda anche Whelan Dorothy, “A Critique of the Use of Secondary Considerations in Applying the Section 103 Nonobviousness Test for Patentability”, in 28 *B.C. L. Rev.*, 1987, 357 e ss., spec. a pp. 366-367, che rileva che questi indizi fattuali “*gave insight into the circumstances surrounding the development of the claimed invention, their use reduces the danger that the obviousness evaluation would be based on hindsight, or that the inventor’s discovery would inadvertently be read into the prior art*”

<sup>237</sup> *Stratoflex v. Aeroquip Corp.*, 713 F.2d 1530, 1538 (Fed. Cir. 1983), nella quale è stato anche rilevato che “[E]vidence rising out of the so-called ‘secondary considerations’ must always when present be considered en route to a determination of obviousness”; e ancora si veda la decisione *In re Kao*, 639 F.3d 1057, 1067 (Fed. Cir. 2011), nella quale è stato osservato che “*when secondary considerations are present, though they are not always dispositive, it is error not to consider them*”.

<sup>238</sup> In tal senso si veda la decisione *Mintz v. Dietz & Watson, Inc.*, 679 F.3d 1372 (Fed. Cir. 2012), nella quale viene altresì rilevato che “*This built-in protection can help to place a scientific advance in the proper temporal and technical perspective when tested years later for obviousness against charges of making only a minor incremental improvement*”; si veda altresì *Crocs, Inc. v. ITC*, 598 F.3d 1294, 1310 (Fed. Cir. 2010), nella quale viene osservato che gli indizi di non evidenza “*can be the most probative evidence of non-obviousness in the record, and enable the court to avert the trap of hindsight*.”

viene svolta sulla base delle fasi del “*problem-solution approach*”, ma possono semmai rinforzare la determinazione già raggiunta dell’interprete.<sup>239</sup>

L’obiettivo di evitare, o meglio di circoscrivere, un’inammissibile analisi a posteriori viene affrontato cercando di rendere più obiettivo il giudizio sull’attività inventiva, ricostruendo le condizioni in cui un esperto del settore che disponeva di tutta l’arte nota si sarebbe trovato nell’affrontare il problema tecnico oggetto del brevetto, così riducendo il più possibile il rischio che le conoscenze *ex post* di cui inevitabilmente dispone chi compie la valutazione circa la sussistenza dei requisiti di validità del brevetto interferiscano in quest’indagine.<sup>240</sup>

In una prospettiva non dissimile da quella indicata dalla giurisprudenza federale statunitense circa l’applicabilità del TSM test, la giurisprudenza EPO chiarisce che un’analisi a posteriori viene evitata, o quantomeno circoscritta, attraverso una corretta applicazione del “*problem-solution approach*”: la determinazione del contributo tecnico raggiunto dall’invenzione rispetto allo stato della tecnica più prossimo richiede infatti una “*obiettiva e tecnicamente significativa e logica comparazione della rivendicazione (...) con le informazioni tecniche comunicate all’esperto del settore dallo stato tecnica nota più prossima. Ogni tentativo di interpretazione (...) dello stato della tecnica anteriore (...) basato sulla conoscenza con il senno di poi dell’invenzione (...) rischia di occultare ingiustamente il contributo tecnico dell’invenzione*”.<sup>241</sup>

---

<sup>239</sup> Su punto di veda la decisione del *Board of Appeal* dell’EPO T 1397/07, nella quale è stato rilevato che “*secondary indicia are no substitute for the assessment of inventive step vis-à-vis the state of the art on an objective basis following the "problem-solution approach". Secondary indicia represent auxiliary considerations for the assessment of inventive step and are only relevant in cases of doubt when the objective evaluation of the prior art has not provided a clear picture*”.

<sup>240</sup> In tal senso si veda Galli Cesare, “Per un approccio realistico al diritto dei brevetti”, *cit.*, pp. 135-136, che osserva altresì che questo approccio consente di evitare da un lato di “*cadere nella "trappola" per cui, come il classico uovo di Colombo, ad un’analisi a posteriori può apparire ovvio anche ciò che a priori non lo era affatto, e dall’altro lato nell’errore, forse meno frequente ma non meno insidioso, di prendere per buono un problema inesistente, costruito a tavolino per far apparire non ovvia, sempre a posteriori, una soluzione che in realtà era tale e per giustificare così la concessione di un brevetto che non avrebbe invece dovuto venire rilasciato*”.

<sup>241</sup> Così espressamente la decisione T 970/00, “*the determination of the technical contribution achieved by the invention over the closest state of the art requires an objective and technically meaningful and consistent comparison of the claimed combination of structural and functional features with the technical information conveyed to the skilled person by the closest state of the art. Any attempt to interpret the disclosure of the closest prior art (...) based on hindsight*”.

In dottrina è stato poi osservato che una volta che l'invenzione è stata realizzata, è ben possibile generalmente immaginare una combinazione di passaggi attraverso i quali l'inventore potrebbe essere arrivato all'invenzione da qualche cosa che era già nota, senonché è proprio il fatto che l'invenzione è stata realizzata che consente di stabilire da quale punto di partenza e attraverso quale particolare combinazione di passaggi il tecnico delò ramo sarebbe arrivato al trovato poi rivendicato.<sup>242</sup>

Espressamente in tal senso si esprimono anche le *Guidelines* dell'EPO, Parte G, Capitolo VII, punto 8, intitolato appunto "*Ex post facto analysis*", dove viene sottolineato che è necessario ricordare che un'invenzione che in prima istanza appare ovvia potrebbe in realtà implicare un'attività inventiva. Una volta che una nuova idea è stata formulata si può spesso mostrare in teoria come ci si è potuti arrivare, partendo da qualcosa di noto, attraverso passaggi apparentemente semplici. L'esaminatore deve essere circospetto rispetto a queste analisi a posteriori.<sup>243</sup>

Il pericolo di un'inaccettabile analisi a posteriori, che è idoneo a viziare il giudizio di non evidenza dell'invenzione, è del resto ben presente anche alla nostra giurisprudenza nazionale, che ha correttamente rilevato che "*Poiché la verifica della sussistenza del requisito dell'altezza inventiva viene fatta ex post (ossia dopo l'invenzione) è necessario condurre questa valutazione sulla base di criteri logici che evitino di ritenere «evidente» quello che tale non era e non poteva essere prima della brevettazione*".<sup>244</sup>

---

*knowledge of the invention (...) would risk unfairly and tendentiously concealing the technical contribution of the invention*". In tal senso si vedano le decisioni del *Board of Appeal* dell'EPO T 24/81, T 564/89, T 645/92, T 795/93

<sup>242</sup> In tal senso si veda Franzosi Mario, "Non ovvietà", *cit.*, pp. 575-576, che osserva altresì che "*L'esperienza ha mostrato che non poche invenzioni sono state di carattere così semplice che una volta che sono stata rese note è difficile (...) non credere che avrebbero dovuto essere ovvie per tutti*".

<sup>243</sup> "*It should be remembered that an invention which at first sight appears obvious might in fact involve an inventive step. Once a new idea has been formulated, it can often be shown theoretically how it might be arrived at, starting from something known, by a series of apparently easy steps. The examiner should be wary of ex post facto analysis of this kind*".

<sup>244</sup> Così Trib. Torino, 2 marzo 2011, *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2011, 834; Trib. Milano, 8 aprile 2015, in [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it), che ritiene che l'esame effettuato dal consulente tecnico "*non cada nel tranrello dell'analisi ex post facto*"; e ancora Trib. Milano, 19 aprile 2011, *ivi*, 2011, 1039. Si vedano altresì le meno recenti decisioni Pret. Modena, 1 giugno 1999, secondo cui "*Per*

Allo stesso modo anche in Cina, le *Guidelines* del SIPO al punto 6.2, Capitolo IV, Parte II, intitolato proprio “*Avoiding Ex Post Facto Analysis*”, mettono in guardia dai rischi di un’analisi a posteriori, precisando che “*Nel valutare la non evidenza di un’invenzione l’esaminatore, avendo già conosciuto il contenuto del trovato rivendicato, può tendere a sottovalutare la non ovvietà dell’invenzione e ciò rappresenta un errore creato da una analisi condotta a posteriori. Pertanto, l’esaminatore deve sempre tenere presente che, per evitare o comunque ridurre l’influenza di una valutazione soggettiva, deve condurre l’analisi sulla base di ciò che avrebbe fatto il tecnico del ramo sulla base del confronto tra l’invenzione e la tecnica nota prima del deposito del brevetto*”.

Anche la dottrina cinese è ben consapevole della necessità che il giudizio di non evidenza non venga viziato da valutazioni a posteriori, e osserva infatti che gli esaminatori e i giudici, che vengono chiamati a decidere se l’invenzione risultava non evidente alla luce dello stato della tecnica, devono cercare di escludere qualsiasi insegnamento, ispirazione o motivazione che deriva dalla stessa invenzione che si sta analizzando e retrodatare il giudizio a quelle circostanze tecniche esistenti al momento del deposito della domanda, partendo dalla cognizioni che avrebbe avuto la persona esperta del ramo in quel determinato momento storico.<sup>245</sup>

---

*valutare l’originalità dell’invenzione occorre fare riferimento alle nozioni accessibili al tecnico medio al momento del deposito della domanda, spogliandosi idealmente di tutte le conoscenze successivamente acquisite dallo stato della tecnica e che potrebbero facilmente far apparire evidente ciò che al momento della domanda non era assolutamente tale*”; e Trib. Parma, 18 dicembre 2002, ove si legge che “*Ai fini di accertare se le caratteristiche tecniche proprie del trovato contraffatto siano o meno frutto di autonoma attività inventiva e perciò non evidenti, l’indagine deve essere svolta con riferimento alla data di deposito del brevetto e non della pretesa contraffazione*”; App. Milano, 20 settembre 1996, che sottolinea come debba essere riconosciuto il requisito dell’originalità anche al trovato “visto a posteriori semplice”, tutte in Galli Cesare, Bogni Mariangela, “Il requisito di brevettabilità dell’attività inventiva”, *cit.*, p. 587-588.

<sup>245</sup> In tal senso si veda Dongchuan Luo, “*Selected Chinese Patent Cases*”, *cit.*, p. 121, che osserva che “*When assessing inventiveness of a patent, hindsight should be avoided by all means. The phrase “Hindsight is twenty-twenty corresponds to an old Chinese saying, “Being as wise as Zhu GeLiang after the event”*”.

## CAPITOLO III

### GLI INDIZI DI NON EVIDENZA

#### Profili generali

Tutti e tre i sistemi brevettuali presi in esame nel presente scritto valorizzano nell'ambito dell'accertamento del requisito dell'attività inventiva l'esistenza di riscontri obiettivi, denominati indizi di non evidenza<sup>1</sup>, ai quali però, come si vedrà, viene attribuito un ruolo diverso sia in relazione al peso che essi assumono nel giudizio di non evidenza e sia per quanto riguarda il momento in cui essi devono essere presi in considerazione.

La valutazione del livello inventivo di un'invenzione, come è stato osservato dalla dottrina italiana, implica un giudizio di valore per sua natura opinabile, che conserva evidenti residui soggettivi che sono difficilmente eliminabili del tutto: l'accertamento della non evidenza dell'invenzione si snoda infatti lungo una serie di interrogativi che rischiano di caricare il giudizio di pregiudizi o considerazioni soggettive, essendo tale valutazione compiuta necessariamente a posteriori, con conseguente attribuzione di un considerevole margine di discrezionalità all'interprete.<sup>2</sup>

Nella pratica, dunque, per contrastare il rischio di soggettività si ricorre a criteri presuntivi tipizzati da giurisprudenza e dottrina, sia italiana che straniera<sup>3</sup>,

---

<sup>1</sup> Nella terminologia anglosassone vengono denominati "secondary considerators", "subtests", "secondary indicators", oppure "objective criteria".

<sup>2</sup> Così Vanzetti Adriano, Di Cataldo Vincenzo, *"Manuale di diritto industriale"*, cit., p. 410; Di Cataldo Vincenzo, *"L'originalità dell'invenzione"*, cit., p. 81; Sena Giuseppe, *"I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità"*, cit., p. 125. In tal senso si veda anche Ammendola Maurizio, op. cit., p. 169, che rileva che *"la valutazione dell'attività inventiva attraverso il giudizio di non evidenza lascia tuttavia pur sempre un ampio spazio alla discrezionalità del singolo esaminatore non rappresenta di certo un criterio in sé e per sé sufficientemente obiettivo"*.

<sup>3</sup> Per un'ampia disamina di questi criteri oggettivi si veda Pagenberg Jochen, "The evaluation of the inventive step in the European Patent System: more objective standard needed. Part Two", cit., p. 127; Guglielmetti Giovanni, "Tutela "assoluta" e "relativa" del brevetto sul nuovo composto chimico, originalità dell'invenzione e dinamiche della ricerca", in Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti, Milano, 2004, 765 e ss.; Di Cataldo Vincenzo, *"L'originalità"*

ai quali viene ancorato il giudizio di non evidenza del trovato; questi indizi di evidenza o non evidenza del trovato rispetto allo stato della tecnica hanno in particolare la funzione di sostituire il pregiudizio di un'analisi *ex post facto* con un accertamento più obiettivo, che viene retrodatato al momento dell'invenzione.<sup>4</sup>

Si tratta di riscontri obiettivi che vengono dedotti direttamente dall'analisi della realtà, che possono essere rintracciati i) nelle caratteristiche tecniche del trovato; ii) nelle caratteristiche del procedimento che ha condotto alla sua realizzazione; e iii) nella storia del settore anteriore o successiva all'invenzione.<sup>5</sup>

Ci si riferisce essenzialmente al fatto che la soluzione costituisca un progresso tecnico rispetto alla tecnica nota, il successo commerciale del trovato rivendicato sul mercato, il numero e costi elevati delle licenze concesse, l'esistenza di un pregiudizio tecnico che indirizzasse verso altre soluzioni, il superamento di particolari difficoltà, l'esistenza di un bisogno da lungo tempo avvertito ma ciononostante non soddisfatto, il fatto che fossero stati compiuti numerosi tentativi rimasti infruttuosi, il superamento di difficoltà ritenute insormontabili, l'assenza di contraffazione e la cosiddetta mano felice nelle invenzioni di selezione, che sussiste qualora venga realizzata una soluzione ad un problema tecnico che non era facilmente individuabile a priori.<sup>6</sup>

---

dell'invenzione", *cit.*, p. 86; Bergia Stefania, "Commento all'art. 48 c.p.i.", *cit.*, p. 673.

<sup>4</sup> Tra le numerose decisioni della giurisprudenza federale statunitense che hanno preso posizione sul punto si vada *PharmaStem Therapeutics, Inc. v. ViaCell, Inc.*, 491 F.3d 1342, 1377 (Fed. Cir. 2007), nella quale è stato rilevato che "*Such evidence assists in replacing judicial hindsight with objective determination as of the time of the invention*".

<sup>5</sup> Viene altresì valorizzato l'effetto che il brevetto è idoneo a produrre in uno specifico settore in cui si colloca l'invenzione, le condizioni storiche e commerciali presenti al momento dell'invenzione, o la storia dello specifico settore dell'invenzione (cosiddetta prova storica). Sotto quest'ultimo profilo, la giurisprudenza italiana ha ritenuto che costituissero indizi storici significativi l'esistenza di tentativi rimasti infruttuosi, la preesistenza di un oggettivo problema o di un persistente pregiudizio, il superamento di effettivi ostacoli: si vedano in particolare Trib. Torino, 22 aprile 1999, *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1999, 1084 e ss., che ha ritenuto inventiva la soluzione che comporta "*il superamento di un pregiudizio...e l'adozione di ulteriori espedienti rispetto alla tecnica del passato e realizzando altresì un miglioramento, ancorché modesto, delle prestazioni del prodotto*"; App. Milano, 7 marzo 1980, *ivi*, 1980, 254 e ss., che ha osservato che "*l'invenzione industriale, per essere veramente tale, deve avere richiesto uno sforzo inventivo o comunque il superamento di effettivi ostacoli tecnici e non consistere nella semplice esecuzione od applicazione di idee risultanti nella comune e normale esperienza*"; Trib. Milano, 21 maggio 1990, *ivi*, 1990, 551 e ss., che ha concluso che possa ritenersi originale "*l'invenzione che abbia risolto un problema tecnico da tempo avvertito nel settore industriale al quale essa inerisce, ed il cui brevetto abbia formato oggetto di numerose richieste di licenza*".

<sup>6</sup> La cosiddetta "mano felice" è un indizio di non evidenza che concerne le modalità per giungere

## Il peso assunto dagli indizi di non evidenza e il loro valore indiziario

Questi dati fattuali, come si è visto, permettono di ancorare il giudizio di non evidenza ad un piano più obiettivo, che consente di limitare i margini di discrezionalità che qualificano tale valutazione, andando a verificare e soprattutto a correggere il giudizio che l'accertamento tecnico induce a prospettare.<sup>7</sup>

Individuare a priori il peso che ciascuno di tali indizi assume nell'analisi in oggetto non è però un'attività semplice, poiché il valore probatorio che essi assumono all'interno del giudizio di non evidenza muta da caso a caso e dipende sostanzialmente da molteplici variabili di fatto.<sup>8</sup>

In via generale, la dottrina italiana ha osservato che maggiore è il numero degli indizi che si è in grado di raccogliere e maggiore dunque è il loro peso nel giudizio di non evidenza, ma nella pratica non è però sempre possibile raccoglierne in un numero elevato.<sup>9</sup>

Più sviluppata e coerente – data la maggiore attenzione dedicata dalla giurisprudenza federale sul tema – è certamente la normativa statunitense, che rispetto alla prassi europea e cinese attribuisce maggior peso ai *secondary*

---

al trovato brevettabile e si verifica nel momento in cui, a fronte di molteplici vie tutte praticabili a priori, l'inventore, anziché procedere ad una lunga e costosa attività di sperimentazione per individuare la strada migliore per risolvere il problema tecnico che l'invenzione si prefigge, trova con felice intuito la soluzione ottimale. Questo indizio assume rilevante valore probatorio nel settore chimico, e in particolare nelle invenzioni di selezione, in cui l'inventore, che si trova davanti alla necessità di individuare l'unica via di soluzione del problema tecnico tra le varie e diverse soluzioni tutte a priori astrattamente prospettabili, invece di procedere ad una lunga e costosa sperimentazione di tutte le possibili alternative, individua intuitivamente la soluzione corretta, così Pagenberg Jochen, "The evaluation of the inventive step in the European Patent System: more objective standard needed. Part Two", *cit.*, p. 142. Le *Guidelines* dell'EPO, punto 10.3, Chapter VII, Parte G, tra gli "indicators" della sussistenza dell'attività inventiva rilevano che "an invention is merely the result of ... of a mere arbitrary choice from a host of possible solutions". Nella giurisprudenza dell'EPO si vedano T 220/84 e T 939/92. In generale sulle invenzioni di selezione e sul riconoscimento compiuto dalla giurisprudenza nazionale si veda Galli Cesare, Bogni Mariangela, "Il requisito di brevettabilità dell'attività inventiva", *cit.*, p. 610.

<sup>7</sup> Così Di Cataldo Vincenzo, "L'originalità dell'invenzione", *cit.*, p. 85.

<sup>8</sup> A titolo esemplificativo, si veda la decisione del *Board of Appeal* dell'EPO T 754/89 nel caso "Epilady" in cui, sebbene fattori come successo commerciale, il superamento di un pregiudizio tecnico, l'età dei documenti citati, il costo della pubblicità e la creazione di un nuovo segmento di mercato, la soddisfazione di un bisogno di lunga data, l'esistenza di numerose imitazioni avevano ricevuto una notevole attenzione nel corso del procedimento, i riscontri tecnici del caso in esame erano tali per cui gli indizi di non evidenza avevano perso ogni rilevanza.

<sup>9</sup> Si veda ancora nota 7.

*considerations*<sup>10</sup>, già a partire dalla nota decisione della Corte Suprema nel caso *Graham*, la quale come si è visto ha per la prima volta ha attribuito rilevanza concreta a questi indizi all'interno del giudizio di non evidenza, rilevando che, qualora la loro presenza venisse accertata nel corso del procedimento, essi potrebbero essere utilizzati (*might be*) per supportare il giudizio di non evidenza, essendo “*more susceptible (to) judicial treatment*”.<sup>11</sup>

Secondo la Corte, il giudizio di non evidenza deve essere suddiviso in due parti: la prima fase è dedicata all'analisi tecnica del trovato, cd. “*primary considerations*”, e, solo nel caso in cui vi fossero ancora dei dubbi sulla presenza di attività inventiva, dovrà seguire una seconda fase nella quale verranno accertati gli indizi di evidenza o non evidenza, che sono, appunto, “*secondary considerations*”.

La miglior dottrina statunitense osserva però che entrambe queste valutazioni sono però sempre necessarie, poiché questi dati fattuali svolgono un ruolo significativo al fine di arginare la soggettività dell'interprete<sup>12</sup>, e, secondo

---

<sup>10</sup> E' da rilevare però che, anche prima della pronuncia nel caso *Graham*, la Corte Suprema aveva già implicitamente valorizzato il ruolo di quei riscontri fattuali che vennero poi denominati *secondary considerations*. In particolare nella decisione *Smith v. Goodyear Dental Vulcanite Co.* 93 U.S. 486 (1876), che riguardava un'invenzione avente ad oggetto una dentatura artificiale in gomma vulcanizzata, nella quale la Corte Suprema ha osservato che “*more was needed for (the invention) than simply mechanical judgment and good taste. Were it not so, hard rubber would doubtless[ly] have been used in the construction of artificial sets of teeth, gums, and plates long before (the inventor n.d.r.) applied for his patent*” e che “*eminent dentists and experts . . . uniformly speak of (the invention) as new and most valuable*” avendo dato luogo ad una “*revolution in dental practice, [with] many thousands of operators . . . using it in preference to older devices*”. Questa combinazione di dati fattuali, poi nel tempo denominati successo commerciale e bisogno da tempo sentito sono “*sufficient, we think, to justify the inference that what Cummings accomplished was more than a substitution of one material for another; more than the exercise of mechanical judgment and taste - that it was, in truth, invention*”.

<sup>11</sup> “*Such secondary considerations as commercial success, long felt but unsolved needs, failure of others, etc., might be utilized to give light to the circumstances [383 U.S. 1, 18] surrounding the origin of the subject matter sought to be patented*” Così *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1 (1966). In dottrina si veda Whelan Dorothy, “*A Critique of the Use of Secondary Considerations in Applying the Section 103 Nonobviousness Test for Patentability*”, in 28 B.C. L. Rev., 1987, 357 e ss., spec. a pp. 366-367, che osserva che “*The use of secondary considerations substantially simplified the obviousness inquiry for the courts. Because secondary considerations were non-technical, courts could readily apply them in analyzing whether complex inventions would have been obvious. In addition, because secondary considerations gave insight into the circumstances surrounding the development of the claimed invention, their use reduces the danger that the obviousness evaluation would be based on hindsight, or that the inventor's discovery would inadvertently be read into the prior art*”.

<sup>12</sup> Tra i molti, si veda Rich Giles, “*Laying the Ghost of the Invention Requirement*”, in 1 APLA Q.

alcuni interpreti, addirittura di carattere primario rispetto all'analisi tecnica del trovato.<sup>13</sup>

In questa prospettiva, è stato infatti rilevato che nel caso in cui il titolare del brevetto abbia fornito prova dell'esistenza di questi indizi, essi devono essere necessariamente considerati dagli organi amministrativi e dalle corti giudiziarie per determinare la sussistenza dell'attività inventiva, poiché spesso rappresentano appunto “*the most probative and cogent evidence in the record*” e dunque devono sempre essere presi in considerazione e non solo quando “*the decisionmaker remains in doubt after reviewing the art*”<sup>14</sup>: il ruolo “primario” che, secondo questo orientamento giurisprudenziale, essi assumono nell'ambito del giudizio di non evidenza imporrebbe dunque di considerare questi indizi obiettivi prima di aver raggiunto una conclusione sull'evidenza dell'invenzione.<sup>15</sup>

Al contrario, alcune decisioni federali hanno invece adottato un approccio più dubitativo circa il ruolo di questi indizi fattuali all'interno del giudizio di non evidenza, rilevando che essi possono semplicemente “*non essere abbastanza convincenti*”.<sup>16</sup>

---

J. 26 1972, p. 19, ove il Giudice rileva che “*I do not believe the Supreme Court intended to signify anything by the term “secondary”. It could equally have said “other consideration”. It cited a law review note entitled “subtests of non obviousness”, not “secondary” tests. I suggest that in thinking about those “considerations” they be looked upon for what they factually are: circumstantial evidence of the highest probative value*”.

<sup>13</sup> Per un'ampia disamina del ruolo degli indizi di non evidenza del trovato nelle pronunce delle Corti Federali si veda Putney John Paul, “Are secondary considerations still “secondary”?: an examination of objective indicia of nonobviousness five years after KSR”, *cit.*, p. 45 e ss.

<sup>14</sup> *Stratoflex v. Aeroquip Corp.*, 713 F.2d 1530, 1538 (Fed. Cir. 1983), nella quale è stato anche rilevato che “[E]vidence rising out of the so-called ‘secondary considerations’ must always when present be considered en route to a determination of obviousness”; e ancora si veda la decisione *In re Kao*, 639 F.3d 1057, 1067 (Fed. Cir. 2011), nella quale è stato osservato che “*when secondary considerations are present, though they are not always dispositive, it is error not to consider them*”.

<sup>15</sup> *In re Cyclobenzaprine Hydrochloride v. Mylan Pharmaceuticals Inc.* 676 F.3d 1063 (Fed. Cir. 2012), nella quale è stato osservato che la Corte Suprema “*did not characterize the objective factors as after-the-fact considerations or relegate them to secondary status. The Court, rather, indicated that the objective considerations have broader applicability, noting that, “[a]s indicia of obviousness or nonobviousness, these inquiries may have relevancy.” The Court recently reaffirmed this approach to objective considerations when it described the obviousness inquiry as “expansive and flexible” and noted that Graham “invite[s] the courts, where appropriate, to look at any secondary considerations that would prove instructive.” KSR, 550 U.S. at 415, 127 S.Ct. 1727*”.

<sup>16</sup> Sul punto si veda *Arkie Lures, Inc. v. Gene Larew Tackle, Inc.*, 119 F.3d 953, 960 (Fed. Cir. 1997); e anche *Ecolochem v. S. Cal. Edison Co.*, 227 F.3d 1361, 1380 (Fed. Cir. 2000).

La Corte Suprema nella nota sentenza *KSR*, pur avendo confermato l'impostazione del giudizio in più fasi elaborato in *Graham*, e dunque anche la necessità di prendere in considerazione gli indizi fattuali di non evidenza, non ha colto l'occasione per chiarire il ruolo e il peso che essi assumono nell'ambito del giudizio di non ovvietà.<sup>17</sup>

L'approccio seguito oggi dalla giurisprudenza federale, in assenza di chiare indicazioni della Corte Suprema, risulta essere ancora ambiguo; un'analisi delle decisioni della C.A.F.C. emesse successivamente alla sentenza *KSR* della Corte Suprema mostra infatti che, anche se spesso tali indizi vengono presi in considerazione dai giudici, solo raramente sono idonei a persuadere l'interprete circa la necessità di superare una "*prima facie case of obviousness*" basata sui primi tre fattori individuati dalla Corte Suprema in *Graham*, ovvero in partica "*courts tend to recite and rely on secondary considerations when finding patents nonobvious, but marginalize or disparage them when finding patents obvious and invalid*".<sup>18</sup>

Dunque, anche se la C.A.F.C. ha in più occasioni osservato che nell'ambito del giudizio di non ovvietà gli indizi obiettivi costituiscono la prova più importante a disposizione dell'interprete, la prassi attuale mostra che difficilmente gli indizi di non evidenza sono in grado di superare una valutazione circa l'assenza di attività inventiva sulla base di una combinazione dell'arte nota, probabilmente poiché, secondo alcuni autori, "*the legal rules for considering objective indicia are less developed than the rules for considering prior art*".<sup>19</sup>

Nella prospettiva europea gli indizi di non evidenza sembrano invece avere un ruolo più marginale rispetto a quello attribuito, seppur con vari cambiamenti di rotta, dalla giurisprudenza federale statunitense.

---

<sup>17</sup> In *KSR*, la Corte Suprema ha rilevato che nel caso sottoposto al suo esame il titolare del brevetto "*has not shown ... any secondary factors to dislodge the (obviousness) determination*", senza però cogliere".

<sup>18</sup> Così Putney John Paul, "Are secondary considerations still "secondary"?: an examination of objective indicia of nonobviousness five years after *KSR*", *cit.*, p. 51.

<sup>19</sup> In tal senso si veda così Quinlan Zachary, "Hindsight Bias in Patent Law: Comparing the USPTO and the EPO", *cit.*, p. 1803.

Ciò che rileva nel “*problem-solution approach*” è se nella tecnica nota fossero presenti suggerimenti, anche impliciti, ma pur sempre riconoscibili, che partendo dall’anteriorità più prossima all’invenzione (*closest prior art*) indirizzassero l’esperto nella direzione dell’invenzione rivendicata: la valutazione circa l’esistenza di riscontri obiettivi di non evidenza non può dunque sostituire questa analisi tecnica, ma semmai può rinforzare altri rilievi o pendere la bilancia verso un determinato convincimento.<sup>20</sup>

Questi indizi potranno quindi servire essenzialmente in situazioni dubbie, fornendo argomenti di supporto rispetto al carattere concludente dei suggerimenti (*pointers*), laddove una serie di elementi estrinseci potrebbero confermare o contraddire la tesi secondo cui il suggerimento sarebbe stato in effetti pronto per essere colto, e comunque solo in quanto valgano a raffigurare in effetti la situazione in cui si trovava l’esperto del ramo al momento in cui la domanda di brevetto è stata presentata.<sup>21</sup>

Qui di seguito esamineremo in chiave comparatistica solo alcuni dei principali indizi di non evidenza, che sono stati oggetto di un’ampia disamina nei tre diversi sistemi brevettuali presi in considerazione.

### **Successo commerciale dell’invenzione e numero di licenze concesse**

Gli indizi di non evidenza che consistono nella prova del successo commerciale ottenuto dall’invenzione sul mercato e nel numero di licenze concesse dal titolare rientrano, secondo la categorizzazione individuata dalla dottrina italiana sopra menzionata, tra quei riscontri obiettivi relativi alla storia del settore successiva all’invenzione.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Ivi, p. 1810, che osserva che “*In the EPO, secondary indicators cannot replace the technical analysis of inventive step detailed above, but they can reinforce other findings or tip the scales in a close case.117 An important feature of secondary indicator evidence is that the evidence must not be caused by some influence other than the technical features of the invention, and may require high standards of proof to be taken as evidence of inventiveness*”.

<sup>21</sup> Così Galli Cesare, Bogni Mariangela, “Il requisito di brevettabilità dell’attività inventiva”, *cit.*, p. 597.

<sup>22</sup> In tal senso, tra gli altri, si veda Ghidini Gustavo, De Benedetti Fabrizio, *Codice della Proprietà industriale, cit.*, p. 144.

Il successo commerciale viene in particolare considerato l'indizio di non evidenza più comune, che si basa sulla presunzione che se l'idea che ha avuto successo fosse stata ovvia per il tecnico del ramo qualcuno l'avrebbe senz'altro lanciata prima sul mercato, ma anche quello che presenta il valore probatorio più ristretto, essendo un indizio indiretto, la cui efficacia dipende da una lunga serie di deduzioni spesso soggette a numerosi profili dubitativi.<sup>23</sup>

Questo indizio è stato oggetto di un ampio approfondimento nella giurisprudenza statunitense, che ha chiarito che per attribuirvi rilevanza nel corso del giudizio di non evidenza è sempre necessario verificare la sussistenza di un nesso di causalità (*nexus o causal relationship*) tra il successo ottenuto sul mercato e le caratteristiche inventive del trovato.<sup>24</sup>

Il successo commerciale ottenuto da un prodotto sul mercato potrebbe infatti essere conseguenza di altre circostanze, che possono ad esempio consistere nella struttura monopolistica del mercato, nelle caratteristiche peculiari di un determinato periodo storico o nell'adozione di una politica di vendita particolarmente aggressiva da parte di colui che commercializza il prodotto coperto dal brevetto.<sup>25</sup>

Questo indice di non evidenza avrà, dunque, un forte valore indiziario nel caso in cui si riesca a dimostrare che esso sia la diretta conseguenza dei meriti

---

<sup>23</sup> Il successo commerciale ottenuto dell'invenzione è spesso un indizio semplice da provare, di norma attraverso il deposito di documentazione relativa al volume delle vendite, alla quota di mercato acquisita e in generale ogni riscontro positivo prodotto dall'invenzione sul mercato di riferimento. Per un'ampia disamina sul punto si veda Merges P. Robert, "Commercial Success and Patent Standards: Economic Perspectives on Innovation", in *Cal. L. Rev.*, 76, 1988, 803 e ss.

<sup>24</sup> *Iron Grip Barbell Co. v. USA Sports, Inc.*, No. 04-1149 (Fed. Cir. 2004), che ha rilevato che "*a nexus must be established between the merits of the claimed invention and evidence of commercial success before that evidence may become relevant to the issue of obviousness*". In tal senso si veda anche *Solder Removal Co. v. USITC*, 65 C.C.P.A. 120, 582 F.2d 628, 637 (1978) e *Demaco Corp. v. F. Von Langsdorff Licensing Ltd.*, 851 F.2d 1387, 1392 (Fed. Cir. 1988).

<sup>25</sup> *Merck & Co., Inc. v. Teva Pharmaceuticals. USA, Inc.*, 395 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2005). E' stato però correttamente osservato che "*an increase in economic benefit which actually is due to the claimed invention need not to be the consequence of the latter's non-obviousness. Although appealing, the proposition that a more profitable teaching would have been found easier had it been obvious is convincing only when the industry had long sought of the teaching but failed to find it..indicia of non-obviousness that are not related as directly to the necessity of an inventive activity as are the failure of others to achieve a long-sought result , or overcoming known difficulties, or disbelief of experts with respect to a desired solution etc., or indicia that do not reflect as directly the technological quality of an invention does the technical advance, should, if at all, be used with the utmost caution*", così Ullrich Hanns, "Standards of Patentability for European Inventions", *cit.*, pp. 44-45.

tecnici dell'invenzione, e in particolare, delle caratteristiche rivendicate dal trovato: solo in questo caso si creerà una presunzione di esistenza di un nesso di causalità (“*nexus*”) tra il trovato rivendicato e il successo del prodotto sul mercato, con conseguente inversione dell'onere della prova in capo a colui che contesta la validità del brevetto, che dovrà appunto provare che il successo commerciale del prodotto è in realtà dovuto ad altri fattori.<sup>26</sup>

Per contestare la sussistenza del “*nexus*” non sono però sufficienti mere argomentazioni, ma è sempre necessario essere in grado di fornire prova circa il fatto che esistono fattori ulteriori, come ad esempio strategie di *marketing* aggressive utilizzate dal titolare del brevetto, che sono la causa esclusiva del successo del trovato sul mercato.<sup>27</sup> Non è neppure sufficiente dimostrare l'avvenuta concessione di licenze dell'invenzione rivendicata, poiché di norma risulta meno oneroso ottenere una licenza rispetto ad agire in giudizio per far dichiarare l'invalidità di un brevetto.<sup>28</sup>

Queste considerazioni sono condivise anche dalla dottrina italiana, che chiarisce che questo dato fattuale assume un alto valore indiziario solo nel caso in cui il successo possa essere ricondotto con sicurezza alle caratteristiche tecniche del trovato e non a fattori esterni di altro tipo, come a titolo esemplificativo, forti

---

<sup>26</sup> In questo senso si veda la decisione *Crocs, Inc. v. International Trade Commission*, 598 F.3d 1294 (2010), che ha osservato che “*A prima facie case of nexus is made when the patentee shows both that there is commercial success, and that the product that is commercially successful is the invention disclosed and claimed in the patent. See In re GPAC Inc., 57 F.3d 1573, 1580 (Fed.Cir.1995). Once the patentee demonstrates a prima facie nexus, the burden of coming forward with evidence in rebuttal shifts to the challenger*”.

<sup>27</sup> *Brown & Williamson Tobacco Corp. v. Philip Morris, Inc.*, 229 F.3d 1120, 1130 (Fed.Cir. 2000), che ha osservato che “*if the marketed product embodies the claimed features, and is coextensive with them, then a nexus is presumed and the burden shifts to the party asserting obviousness to present evidence to rebut the presumed nexus. The presumed nexus cannot be rebutted with mere argument; evidence must be put forth*”

<sup>28</sup> Si veda ancora la decisione *Iron Grip Barbell Co. v. USA Sports, Inc.*, No. 04-1149 (Fed. Cir. 2004), nella quale è stato chiarito che “*Our cases specifically require affirmative evidence of nexus where the evidence of commercial success presented is a license, because it is often “cheaper to take licenses than to defend infringement suits.” ... licenses “may constitute evidence of nonobviousness; however, only little weight can be attributed to such evidence if the patentee does not demonstrate a nexus between the merits of the invention and the licenses of record.” Id. at 1580 (internal quotations and citations omitted). Without a showing of nexus, “the mere existence of . licenses is insufficient to overcome the conclusion of obviousness” when there is a strong prima facie case of obviousness SIBIA Neurosciences, Inc. v. Cadus Pharm. Corp., 225 F.3d 1349, 1358 (Fed.Cir.2000).*”

spese pubblicitarie, o una politica di vendita intensa e aggressiva (ad esempio, caratterizzata da sconti), o la presenza di obblighi di acquisto o le suggestioni della moda: questo riscontro obiettivo assume, dunque, un forte valore indiziario nel settore dei beni strumentali, mentre di norma non lo ha quando il prodotto del titolare è un bene di consumo.<sup>29</sup>

Il successo commerciale del titolare del brevetto (o eventualmente dei contraffattori) viene fatto rientrare dalla dottrina e giurisprudenza italiane nella cd. prova storica, così come altri indizi di non evidenza legati al comportamento dei concorrenti, come ad esempio la forte domanda di licenze, purché i canoni di licenza dell'invenzione brevettata siano alti: ciò infatti dimostrerebbe che i concorrenti, astenendosi dalla contraffazione, mostrano di credere nella sussistenza dei requisiti di validità del brevetto e preferiscono, nonostante l'alto costo delle *royalties*, ottenere la licenza per lo sfruttamento dell'invenzione.<sup>30</sup>

La giurisprudenza italiana meno recente si è soffermata maggiormente sul peso da attribuire al successo commerciale del trovato rivendicato, rilevando che da esso possa desumersi “*ex post la natura innovativa e per certi versi rivoluzionaria del trovato*”<sup>31</sup>, chiarendo però che esso possa solo costituire un elemento indiziario “*da solo insufficiente, dovendo essere corroborato da valutazioni di carattere tecnico*”.<sup>32</sup>

Un approccio più stringente nei confronti del valore probatorio di questo riscontro fattuale è stato adottato dalle *Guidelines* EPO, al punto 10.3, Capitolo VII, Parte G, che chiariscono che “*Il successo commerciale non può essere in sé considerato un indice di attività inventiva, ma la prova di un immediato successo*

---

<sup>29</sup> Così Di Cataldo Vincenzo, “*L’originalità dell’invenzione*”, *cit.*, p. 92.

<sup>30</sup> Id. p. 94. Sotto questo profilo, è stato però sottolineato che l’esistenza di contraffazioni, nel caso in cui il canone di licenza per lo sfruttamento dell’invenzione sia relativamente basso costituisca, al contrario, un indizio di evidenza, ossia di assenza di originalità, così Auteri Paolo, Floridia Giorgio, Mangini Vito Maria, Olivieri Gustavo, Ricolfi Marco, Rosaria Romano, Spada Paolo, “*Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*”, *cit.*, p. 276.

<sup>31</sup> Trib. Vicenza, 25 marzo 1994, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1994, 702 e ss.; si veda anche Trib. Torino, 3 febbraio 1995, *ivi*, 1995, 161 e ss., che ha rilevato che “*Il successo commerciale non può operare come unico elemento di prova della non evidenza dell’invenzione pur costituendo un elemento indiziario utile a fondare, in concorso con altri elementi, un giudizio positivo sull’originalità dell’invenzione*”.

<sup>32</sup> Così App. Milano, 26 luglio 2002, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2004, 254 e App. Torino, 13 gennaio 1997, in *Giur. It.*, 1998, 311 e ss.

*commerciale se considerato in combinazione con la prova di un bisogno da tempo avvertito, ma rimasto insoddisfatto, può essere rilevante se l'esaminatore ritiene che il successo derivi dalle caratteristiche tecniche dell'invenzione e non da altri fattori (ad esempio tecniche di vendita o pubblicità)".<sup>33</sup>*

Anche la *case law* del *Board of Appeal* dell'EPO conferma che questo indizio, in sé considerato, non può essere ritenuto dirimente; è sempre infatti necessario verificare se il successo sia dovuto ad ulteriori fattori esterni, che anche qui sono stati individuati nella politica commerciale aggressiva del titolare del brevetto o nell'impianto monopolistico del mercato.<sup>34</sup>

A queste regole generali sembrerebbero ispirate anche le *Guidelines* del SIPO, che attribuiscono al successo commerciale un valore probatorio meno rilevante rispetto alla posizione adottata dalla giurisprudenza federale statunitense in tal senso, prevedendo in particolare al punto 5.4, Capitolo IV, Parte II che un'invenzione è dotata di livello inventivo e produce un effetto vantaggioso “*se ottiene successo commerciale sul mercato, sempreché tale successo sia diretta conseguenza delle caratteristiche tecniche dell'invenzione e non di ulteriori fattori, come ad esempio, specifiche tecniche di vendita e di marketing*”.

### L'esistenza di un bisogno da tempo avvertito (*long felt need*) e di tentativi infruttuosi dei concorrenti

Questo indizio di non evidenza viene riscontrato nel momento in cui è possibile accertare che nel settore in cui si colloca l'invenzione sussisteva un

---

<sup>33</sup> “*Commercial success alone is not to be regarded as indicative of inventive step, but evidence of immediate commercial success when coupled with evidence of a long-felt want is of relevance provided the examiner is satisfied that the success derives from the technical features of the invention and not from other influences (e.g. selling techniques or advertising).*”

<sup>34</sup> T 270/84, T 257/91, T 712/92; sul punto si vedano anche le decisioni T 219/90, T 5/91, T 110/92, T 373/94, che hanno ritenuto accertato la mancanza di attività inventiva anche a fronte dell'accertamento di un successo commerciale dovuto alle caratteristiche tecniche dell'invenzione, e in particolare la decisione T 109/15, nella quale in particolare è stato rilevato che “*a technical examination of the claimed subject-matter leads to the reasoned conclusion that the claimed subject-matter does not involve an inventive step, commercial success is generally not a sufficient basis for overturning that conclusion, even if it can convincingly be shown that the commercial success is due to technical features of the claimed subject-matter and not to other factors*”.

bisogno da tempo avvertito, ma ciò nonostante rimasto insoddisfatto a causa dell'incapacità degli operatori di trovare una soluzione.<sup>35</sup>

L'indice in esame si basa su un dato di esperienza secondo cui se nello stato della tecnica era rinvenibile un bisogno da lungo tempo avvertito, è logico ritenere che i tecnici del settore avrebbero concentrato gli sforzi per individuare una soluzione a tale problema: se invece non l'hanno fatto, ciò può far supporre che tale idea non fosse ovvia per la persona esperta del ramo.<sup>36</sup>

Il valore probatorio di questo indice di livello inventivo viene di norma ritenuto abbastanza alto; in particolare, è stato osservato che più è diffusa la consapevolezza dell'esistenza di tale bisogno da parte degli operatori, maggiore sarà il suo valore probatorio nell'ambito del giudizio di non evidenza.<sup>37</sup>

Le *Guidelines* dell'EPO al punto 10.3, Chapter VII, Parte G, oltre a descrivere il peso assunto dall'indizio del successo commerciale ottenuto sul mercato, chiariscono altresì che “*Se l'invenzione risolve un problema tecnico che gli esperti del settore hanno cercato di risolvere per lungo tempo, o altrimenti soddisfa un bisogno per lungo tempo sentito, ciò può essere considerato come un indice di attività inventiva*”.<sup>38</sup>

La miglior dottrina statunitense ha però osservato che questo indizio, in sé considerato, risulta però poco affidabile; esso è semmai idoneo a consentire di identificare l'esistenza di un'opportunità di profitto che avrebbe potenzialmente spinto i concorrenti ad entrare in gioco, tuttavia, a differenza dell'indizio legato ai tentativi infruttuosi di altri, questo indizio in sé non è idoneo a dimostrare in realtà che “*the race actually occurred or that the patentee won it*”.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> Sul punto si veda Di Cataldo Vincenzo, “*I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e modelli. Artt. 2584-2594*”, *cit.*, p. 148.

<sup>36</sup> Sul punto si veda Pagenberg Jochen, “The evaluation of the inventive step in the European Patent System: more objective standard needed. Part Two”, *cit.*, pp. 129-130, che conclude rilevando che “*any decision, denying patentability of an invention for which this criterion is proved, which does not answer the question “Why did nobody ever think of it before?” is lacking in sound reasoning*”.

<sup>37</sup> Sul punto si veda Bergia Stefania, “Commento all'art. 48 c.p.i.”, *cit.*, p. 675.

<sup>38</sup> “*Where the invention solves a technical problem which workers in the art have been attempting to solve for a long time, or otherwise fulfils a long-felt need, this may be regarded as an indication of inventive step*”.

<sup>39</sup> In tal senso si veda Merges P. Robert, “Commercial Success and Patent Standards: Economic Perspectives on Innovation”, *cit.*, p. 272.

Proprio in questa prospettiva, è stato infatti valorizzato il legame probatorio sussistente tra l'indizio in esame e quello dell'esistenza di tentativi infruttuosi di altri operatori del settore, che costituisce in un criterio più rigoroso, e al contempo facilmente accessibile nella pratica.<sup>40</sup>

La giurisprudenza federale spesso utilizza l'indizio dei tentativi infruttuosi di altri per rinforzare il convincimento circa la non ovvietà dell'invenzione già raggiunto sulla base dell'accertamento di un bisogno da tempo avvertito; in particolare, per utilizzare questo indizio nel corso del giudizio di non ovvietà, il giudice dovrà dedurre che i concorrenti del titolare del brevetto, a fronte della medesima pressione del mercato, hanno nello stesso momento storico cercato di giungere ad un'invenzione quantomeno simile a quella rivendicata, in questo modo, sostanzialmente aggiungendo a questo indizio anche quello dei tentativi infruttuosi di altri operatori, viene fornita prova diretta di ciò che l'indizio del bisogno da tempo avvertito proverebbe solo indirettamente.<sup>41</sup>

Sul punto, anche le *Guidelines* del SIPO sul punto, le quali al punto 5.1, Capitolo IV, Parte II, chiariscono che l'invenzione viene ritenuta inventiva, presentando “*prominent substantive feature*” e rappresentando un “*notable progress*”, se essa risolve un problema tecnico avvertito come tale per lungo tempo dai tecnici del settore, problema che fino a quel momento nessuno era riuscito a risolvere.

---

<sup>40</sup> Id. P. 866. “*The failure of others provides an analytically rigorous foundation for determining nonobviousness. Failure of others is also a practical measure because the evidence needed to establish it is readily accessible. Consequently, as Judge Learned Hand pointed out, it is an excellent indicator of patentability in many cases, because it directly addresses the issue at the core of the patent standard: the technical merits of an invention*”.

<sup>41</sup> Nike, Inc. v. Adidas AG, No. 2014-1719 (Fed. Cir. 2016), nella quale è stato osservato in via generale che “*Because long-felt need is indisputably a secondary consideration, see Graham, 383 U.S. at 17–18, our precedent dictates that the Board is bound to fully consider properly presented evidence on the long-felt need for a claimed invention*”. Si veda anche Northern Telecom, Inc. v. Datapoint Corp., 908 F.2d 931, 935 (Fed. Cir. 1990); Si veda anche In re Dow Chemical 816 F.2d 617 (Fed. Cir. 1987), che ha concluso rilevando che “*the objective evidence of nonobviousness, particularly failure of others and long-felt need, lends much to our conclusion that the claimed invention fully satisfies the requirements of 35 U.S.C. § 103: il concorrente ha infatti provato a sviluppare la soluzione brevettata e, non riuscendovi, ha preferito copiarla.*”

## Effetto sorprendente e *bonus effect*

Il cosiddetto effetto sorprendente (*unexpected technical effect*) viene comunemente ritenuto un indizio di non evidenza dell'invenzione, ma solo qualora, come chiariscono la *Guidelines* dell'EPO, punto 10.2, Capitolo VII, Parte G, tale effetto derivi dalle caratteristiche distintive dell'invenzione in esame, ovvero dall'oggetto del brevetto come rivendicato e non, dunque, sulla base di caratteristiche che sono già comprese nello stato della tecnica.

Le *Guidelines* fissano inoltre un ulteriore limite, specificando che, nel caso in cui avendo riguardo allo stato della tecnica fosse stato già ovvio per l'esperto arrivare a qualcosa che ricada nei termini delle rivendicazioni, per esempio a causa di mancanza di alternative che determini una situazione di strada obbligata (*one way solution*), l'effetto tecnico sorprendente è solo un effetto positivo accidentale che non conferisce alcuna inventività alla materia rivendicata.<sup>42</sup>

Il principio che sta alla base del riconoscimento dell'effetto sorprendente come indicatore di non evidenza è in realtà molto semplice: ciò che sarebbe stato ritenuto sorprendente per il tecnico del ramo non sarebbe stato ovvio alla luce dello stato della tecnica, perché in quel caso lo stato della tecnica non avrebbe potuto portare l'esperto a conseguire il trovato che determina un risultato in sé imprevedibile. Questo principio si applica più frequentemente a quei settori della tecnica che appaiono meno prevedibili (*unpredictable arts*), come il settore chimico, in cui anche solo piccole modifiche in un prodotto o di un processo possono produrre risultati sostanzialmente differenti.<sup>43</sup>

Sul punto la *case law* dell'EPO ha precisato che “*un effetto che sarebbe stato raggiunto inevitabilmente dall'esperto sulla base di una misura ovvia senza alcuno sforzo da parte sua rappresenta semplicemente un effetto positivo*”

---

<sup>42</sup> “*If, having regard to the state of the art, it would already have been obvious for a skilled person to arrive at something falling within the terms of a claim, for example due to a lack of alternatives thereby creating a "one-way street" situation, the unexpected effect is merely a bonus effect which does not confer inventiveness on the claimed subject-matter*”. Sul punto si veda anche Knesch Gerhard, “Assessing Inventive Step in Examination and Opposition Proceedings in the EPO”, *cit.*, p. 97, che osserva che “*if there is a real one-way street situation without reasonable alternatives to choose from, then a surprising effect is considered only as an additional bonus, with the consequence that the subject -matter of the claim is regarded as been obvious*”.

<sup>43</sup> In tal senso si veda la decisione *In re Soni*, 54 F.3.d 746 (Fed. Cir. 1995)

*accidentale (...), nel quale non si sostanzia attività inventiva, anche sussistendo l'effetto sorprendente*".<sup>44</sup>

Se sulla base dello stato della tecnica non c'era alternativa diversa dall'invenzione rivendicata ("*one way street situation*"), in quel caso l'effetto sorprendente non è che un effetto addizionale, un mero *bonus effect*, che come tale non conferisce validità al trovato: se l'invenzione è ovvia, l'effetto tecnico che alla stessa consegua, ancorché sorprendente, non aggiunge attività inventiva.

La domanda da porsi, dunque, non è se il risultato sarebbe stato inaspettato per l'esperto del ramo, poiché la risposta a questa domanda è connotata soggettivamente allo stesso modo della risposta circa la non ovvietà dell'invenzione, ma piuttosto, è necessario ricercare tale accertamento in una testimonianza obiettiva dalla letteratura scientifica o da commenti di esperti del settore.<sup>45</sup>

I medesimi criteri interpretativi sono stati assunti dalla nostra giurisprudenza nazionale, che, nel caso di un brevetto la cui validità il titolare pretendeva di sostenere appunto sulla base di un effetto sorprendente, ha affermato che nel campo farmaceutico la ricerca è un'attività di *routine*, poiché "*l'attività media del tecnico del settore implica la ricerca e la sperimentazione sui composti noti: di conseguenza, risulta privo del requisito dell'attività inventiva il trovato avente ad oggetto l'effetto sorprendente di un enantiomero, ove tale effetto sarebbe stato scoperto dall'esperto del settore attraverso attività di ricerca e sperimentazione svolta su un composto molto simile, individuato quale closest prior art e cioè come punto di partenza più promettente, costituito da una miscela di due coppie di enantiomeri, essendo limitate le combinazioni da sondare*

---

<sup>44</sup> In tal senso le decisioni del *Board of Appeal*, T 231/97; T 936/96; e in particolare T 506/92, che ha rilevato che "*an additional effect achieved inevitably by the skilled person on the basis of an obvious measure without any effort on his part simply represented a bonus (...) which could not substantiate inventive step, even as a surprising effect*". Allo stesso modo, sempre nella *case law* del *Board of Appeal* dell'EPO si legge che "*an effect which was to be expected as the result of an obvious measure could not contribute to recognition of the required inventive step, even if the scale of this effect was surprising to the skilled person. In this case an effect whose scale surpassed the skilled person's hopes merely represented a bonus effect following inevitably from the use of an obvious measure and obtained by the skilled person without any inventive effort on his part (T 551/89, T 506/92, T 882/94)*".

<sup>45</sup> Così Pagenberg Jochen, "The evaluation of the inventive step in the European Patent System: more objective standard needed. Part Two", *cit.*, p. 136.

*attraverso tecniche di routine*”.<sup>46</sup>

In senso critico è stato poi osservato che l'effetto sorprendente, del pari degli indici del progresso tecnico e del successo economico, non appare allineato con la più matura analisi economica, poiché fondare il giudizio di non evidenza su siffatte tipologie di riscontri rischierebbe di innestare considerazioni di merito, discrezionali e soggettive, e soprattutto valutazioni di tipo retrospettivo nell'ambito di un giudizio che dovrebbe invece rimanere saldamente ancorato a parametri esclusivamente tecnici e oggettivamente misurabili.<sup>47</sup>

Maggiore rilievo a questo indizio di non evidenza viene invece attribuito dalla dottrina e giurisprudenza statunitensi<sup>48</sup>, in particolare della Corte Suprema, che, come si è visto, ha osservato che la figura ipotetica di persona esperta del ramo è dotata di ordinaria creatività e come motivazione per combinare le anteriorità può adottare anche un problema o un effetto tecnico che non ha alcuna rilevanza con l'effetto indicato nella descrizione brevettuale.<sup>49</sup>

La giurisprudenza federale statunitense ha poi rilevato che per superare la presunzione di ovvietà (*prima facie case of obviousness*) sulla base dell'esistenza di un effetto sorprendente prodotto dal trovato, il richiedente il brevetto deve essere in grado di provare che il trovato rivendicato presenta proprietà superiori o vantaggi che la persona esperta del ramo avrebbe trovato sorprendenti o comunque inaspettati.<sup>50</sup>

L'invenzione chimica, com'è noto, può afferire alla struttura o anche alle

---

<sup>46</sup> Trib. Roma, 18 ottobre 2010, in [www.utetgiuridica.it](http://www.utetgiuridica.it). Ed anche in dottrina, si vedano, sempre nello stesso senso, fra gli altri, Galli Cesare, Bogni Mariangela, “Il requisito di brevettabilità dell'attività inventiva”, *cit.*, p. 600.

<sup>47</sup> Così Falce Valeria, “Lineamenti giuridici e profili economici della tutela dell'innovazione industriale”, Milano, 2006, pp. 110-111

<sup>48</sup> In dottrina, in chiave comparatistica, si veda Xiang Li, Dai Lingli, Ouyang Shiwen, Zhu Ning, “A comparative analysis of the inventive step standard in the EPO, SIPO and USPTO”, *cit.*, pp. 544-555, i quali hanno osservato che “*The USPTO also takes an unexpected technical effect as a strong indicator of non-obviousness, which is increasingly treated as a primary consideration*”.

<sup>49</sup> In tal senso si veda Chou Chih-Hao, “Comparative Analysis of Inventive Step/Nonobviousness Standard and Case Study Thereof – from the Aspect of “the Problem to Be Solved”, in IIP Bulletin 2016, Vol. 25, p. 8.

<sup>50</sup> Procter & Gamble Co. v. Teva Pharm. USA, Inc., 566 F.3d 989, 994 (Fed. Cir. 2009), nella quale è stato chiarito che “*If a patent challenger makes a prima facie showing of obviousness, the owner may rebut based on “unexpected results” by demonstrating “that the claimed invention exhibits some superior property or advantage that a person of ordinary skill in the relevant art would have found surprising or unexpected.*”

funzioni di un composto, con la conseguenza che ad una stessa struttura possono corrispondere usi e sostanze diverse, dei quali alcuni possono essere di immediata evidenza, altri sono il frutto di studi e sperimentazioni successive e altri ancora possono risultare da scoperte fortuite.<sup>51</sup>

La sostanziale somiglianza tra due composti chimici, di per sé, non conduce dunque necessariamente all'ovvietà dell'invenzione poiché, come rilevato dalla C.A.F.C. in *Eli Lilly*<sup>52</sup>, la brevettabilità di un composto chimico “*non dipende solo dalla somiglianza strutturale ... quando le proprietà rivendicate differiscono dalla tecnica nota, tali differenze, se inaspettate e significative, possono portare alla non evidenza dell'invenzione*”.<sup>53</sup>

Lo stesso principio è rinvenibile anche nelle *Guidelines* del SIPO che, come si è visto hanno codificando regole speciali per i brevetti chimici e biotecnologici<sup>54</sup>, che chiariscono al punto 6.1 (4) Capitolo X, Parte II che l'attività inventiva di un composto non può essere negata sulla base della sola somiglianza strutturale, ma risulta invece necessario spiegare che l'uso o l'effetto “*can be expected or predictable, or that a person skilled in the art is able to produce or use that compound by logical analysis, inference or limited experiment on the basis of prior art*”.

In particolare, le *Guidelines*<sup>55</sup> distinguono tra due ipotesi in relazione, appunto, all'esistenza di somiglianza strutturale tra i due composti, precisando che:

(i) se il composto è nuovo, non essendo simile a livello strutturale rispetto ad un composto già noto, e ha un determinato uso o produce un certo effetto, l'esaminatore può accertare la sussistenza di attività inventiva senza dover verificare l'esistenza di un uso o un effetto sorprendente;

---

<sup>51</sup> In tal senso si veda Falce Valeria, “Lineamenti giuridici e profili economici della tutela dell'innovazione industriale”, Milano, 2006, p. 142.

<sup>52</sup> *Eli Lilly & Co. v. Zenith Goldline Pharm., Inc.*, 471 F.3d. 1369, 1380 (Fed. Cir. 2006)

<sup>53</sup> Per un esame approfondito della decisione si veda Mueller M. Janice, “*Patent Law*”, *cit.*, pp. 407-408.

<sup>54</sup> Così Yi-Chen Su, “What About Know-How: Heightened Obviousness and Lowered Disclosure is Not a Panacea to the American Patent System for Biotechnology Medication and Pharmaceutical Inventions in the Post-KSR Era”, *cit.*, p. 348.

<sup>55</sup> Punto 6.1, Capitolo X, Parte II.

(ii) se invece il composto risulta avere una struttura simile ad un composto già noto, per essere inventivo esso deve presentare un uso o un effetto sorprendente. Tale effetto o uso sorprendente può consistere in un uso diverso rispetto a quello del composto già noto, o in un uso o effetto che non risulta chiaro o comunque non può essere dedotto dalla *common general knowledge*.

L'esistenza di un effetto sorprendente è, dunque, considerato un forte indizio di non evidenza in Cina; sotto questo profilo, le *Guidelines* del SIPO, nella parte generale dedicata ai criteri di accertamento dell'attività inventiva e agli indizi di non evidenza, precisano che un'invenzione produce un effetto tecnico sorprendente nel caso in cui l'effetto tecnico prodotto rappresenti una differenza qualitativa o un nuovo risultato rispetto allo stato della tecnica, oppure costituisca una modifica quantitativa che non poteva essere prevista o dedotta dal tecnico del ramo e concludono rilevando che se un'invenzione produce un effetto tecnico sorprendente significa che essa presenta le caratteristiche di "*notable progress*" e "*prominent substantive features*" richieste dalla legge per accertare il livello inventivo del trovato.<sup>56</sup>

L'effetto tecnico sorprendente deve consistere in un effetto che si produce nel corso della procedura di modifica o di combinazione delle caratteristiche tecniche dell'arte nota, che si pone oltre le aspettative della persona esperta del ramo.<sup>57</sup>

Due decisioni della Corte Suprema cinese del 2012, molto discusse in dottrina, hanno inoltre chiarito che se in un momento successivo al deposito della domanda di brevetto il richiedente produce studi clinici al fine di provare la sussistenza di un effetto tecnico sorprendente realizzato dal trovato rivendicato, questi dati potranno essere accettati ed esaminati solo nel caso in cui il richiedente

---

<sup>56</sup> Parte II, Capitolo IV, punto 5.3 "*An invention produces an unexpected technical effect means that, as compares with the prior art, the technical effect of the invention represents a "qualitative" change, that is new performance; or represents a "quantitative" change which is unexpected. Such qualitative or quantitative change cannot be expected or inferred by the person skilled in the art in advance. If an invention produces unexpected effect, it means the invention represent notable progress on the one hand, and it also means the inventions non-obvious and thus has prominent substantive features on the other hand. Therefore the invention involves an inventive step*".

<sup>57</sup> Così Xiang Li, Dai Lingli, Ouyang Shiwen, Zhu Ning, "A comparative analysis of the inventive step standard in the EPO, SIPO and USPTO", *cit.*, p. 544.

riesca dimostrare che l'effetto tecnico sorprendente risultava già chiaramente descritto nel testo della domanda di brevetto.<sup>58</sup>

In particolare, nel caso *Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG v. Patent Reexamination Board*<sup>59</sup>, i giudici della Corte Suprema hanno osservato che con la nozione di “*composti chimici che presentano strutture simili*”, indicata al sopra menzionato punto 6.1 delle *Guidelines*, ci si riferisce esclusivamente ai composti con strutture di base identiche o con anelli di base identici. Per determinare la sussistenza del livello inventivo di un nuovo composto cristallino, non tutte le modifiche nella struttura cristallina porteranno necessariamente a ritenere sussistente l'attività inventiva, ma è sempre necessario dimostrare la sussistenza di un effetto tecnico sorprendente prodotto dal trovato.

La Corte ha però chiarito che tale effetto sorprendente deve pur sempre essere desumibile dal testo della descrizione brevettuale e, nel caso in esame, ha in particolare escluso che il titolare del brevetto potesse far leva sull'esistenza di un effetto tecnico sorprendente, in relazione al quale erano stati depositati degli studi clinici che avrebbero potenzialmente portato a ritenere che tale effetto potesse essere prodotto, poiché nella descrizione brevettuale non era stata rinvenuta alcuna indicazione in tal senso.<sup>60</sup>

Queste conclusioni hanno trovato esplicita conferma anche in un altro caso esaminato dalla Corte Suprema nel 2012, *Takeda Pharm. Co. v. Patent Reexamination Board*<sup>61</sup>, che aveva parimenti ad oggetto l'accertamento dell'attività inventiva di un brevetto farmaceutico sulla base dell'esistenza di un

---

<sup>58</sup> Entrambe le decisioni, di cui alle note successive, sono state esaminate nel report del 2012 pubblicato dalla Corte Suprema, consultabile in lingua inglese in Zhu Shudan, Supreme People's Court Annual Report on Intellectual Property (2012), in *Pac. Rim L. & Pol'y J*, 23 2014, 151 e ss. In dottrina si veda Zhang Xiang, “Discussions on Some Problems in Determination of Inventiveness”, *IP News Liu Shen & Associates*, agosto 2016, consultabile al sito <http://www.liu-shen.com/Content-2428.html>

<sup>59</sup> Corte Suprema del Popolo Cinese, Xing Zhi Zi n. 86 del 2012

<sup>60</sup> Sul punto si veda Yan Zhao, “How To Judge Inventiveness Of A Crystalline Compound *Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG V. Patent Reexamination Board*”, in *www.mondaq.com*, 27 marzo 2015, che, dopo un'ampia disamina del caso in esame, conclude rilevando che “*in order to obtain a more stable patent, the patentee should assess all risks that may occur in the future, set forth in the specification a variety of beneficial technical effects, and provide strong support to such effects via adequate experimental data, so as to better safeguard the patent application/right*”.

<sup>61</sup> Corte Suprema del Popolo Cinese, Zhi Xing Zi n. 41 del 2012

effetto sorprendente che il richiedente aveva cercato di dimostrare sulla base di studi clinici depositati nel corso del giudizio di non evidenza; la Corte ha in particolare osservato che determinare l'esistenza di un effetto tecnico sorprendente sulla base di studi prodotti in un momento successivo al deposito della domanda di brevetto sarebbe in contrasto con il principio del *first-to-file* e, quindi, con l'essenza del sistema dei brevetti. Tali studi sperimentali, per essere ammessi, devono pur sempre essere diretti a dimostrare l'esistenza di un effetto tecnico rinvenibile nella stessa domanda di brevetto.<sup>62</sup>

In senso analogo, una recente decisione del Tribunale di Milano che ha esaminato la validità di un brevetto avente ad oggetto un gruppo di composti per il trattamento dell'ipertensione oculare e del glaucoma, ha osservato che, a prescindere dall'idoneità degli studi clinici nel caso in esame a dimostrare l'effettiva sussistenza di un effetto tecnico sorprendente, il preteso "*migliore effetto terapeutico... rimane comunque privo di possibili ripercussioni sul tema della verifica di validità del brevetto*" poiché "*si tratterebbe in ogni caso di un elemento di valutazione acquisito a posteriori, rappresentando cioè un effetto dell'invenzione non enunciato preventivamente e come tale del tutto inatteso, dato che – come già rilevato sopra – il brevetto si ripropone la soluzione di un problema tecnico ben preciso e palesemente diverso, legato al superamento degli effetti collaterali causati dalle molecole già note impiegate nel trattamento terapeutico della ipertensione oculare.*"<sup>63</sup>

Anche la nostra giurisprudenza nazionale chiarisce dunque che studi clinici e sperimentali successivi al deposito della domanda di brevetto non possono essere presi in considerazione ai fini dell'accertamento dell'attività inventiva poiché il preteso effetto sorprendente che l'invenzione sarebbe idonea a produrre deve pur sempre essere in qualche modo desumibile dal testo originale della descrizione brevettuale.

Il medesimo principio è del resto rinvenibile anche nella *case law* del

---

<sup>62</sup> Per una ampia disamina del caso in esame si veda Jinchun Piao, Jia Dong, "*China: Admission Of Post-Filing Experimental Data For Inventiveness Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. V. Patent Reexamination Board*", in [www.mondaq.com](http://www.mondaq.com), 9 March 2015

<sup>63</sup> Trib. Milano, 6 aprile 2016, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com)

*Board of Appeal* del'EPO, che ha precisato che “*Post-published evidence to support that the claimed subject-matter solves the problem to be solved is taken into account if it is already credible from the disclosure in the patent that the problem is indeed solved. In other words, supplementary post-published evidence may not serve as the sole basis to establish that the problem is solved*”<sup>64</sup> e che “*Post-published evidence can only be used to back up the teaching derivable from the application*”.<sup>65</sup>

### **La nozione di pregiudizio tecnico**

Questo indizio di non evidenza descrive quella situazione in cui nello stato della tecnica esisteva un pregiudizio che faceva ritenere impraticabile la soluzione adottata dall'inventore, indirizzando gli operatori del settore su strade diverse rispetto a quella da esso seguita.<sup>66</sup>

Un pregiudizio tecnico si riscontra infatti quando alla soluzione del problema tecnico che sottende al brevetto si opponga l'opinione prevalente degli esperti del settore, sempreché tale opinione sia riscontrabile nella manualistica di settore o in testi della letteratura tecnica o scientifica.

Il titolare del brevetto deve, infatti, essere in grado di fornire elementi di prova, sulla base di una consolidata letteratura scientifica e tecnica circa l'esistenza di false conoscenze nel settore che spingevano gli operatori a ritenere che quella determinata soluzione non fosse percorribile.

L'onere della prova in capo al titolare, sulla base della *case law* dell'EPO,

---

<sup>64</sup> Sul punto, si vedano le decisioni T 1329/04 e T 415/11

<sup>65</sup> Si vedano la pronuncia nel caso T 716/08 e T 578/06

<sup>66</sup> In questo senso si veda Di Cataldo Vincenzo, “*I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e modelli. Artt. 2584-2594*”, cit., p. 148 e Galli Cesare, “Le invenzioni biotecnologiche e gli organismi geneticamente modificati”, in Galli (a cura di), *Le nuove frontiere del diritto dei brevetti*, Torino, 2003, 9 e ss., spec. a p. 26, ove con specifico riferimento alle invenzioni biotecnologiche viene valorizzata l'importanza dell'accertamento di un “*pregiudizio tecnico che sconsigliasse di intraprendere la strada che poi è stata seguita con successo dall'inventore*”, ma in pari tempo viene sottolineato che, riguardo a questa tipologia di invenzioni “*non si tratta tanto di individuare una nozione di attività inventiva peculiare delle invenzioni biotecnologiche, quanto piuttosto di riconsiderare in generale l'idea stessa di attività inventiva, adeguandola alle dinamiche della ricerca nella realtà odierna*”.

appare infatti molto stringente<sup>67</sup>; è in particolare necessario dimostrare che tali false conoscenze fossero basate su un preconcetto sostenuto da esperti del settore all'epoca del deposito del brevetto o della priorità, essendo invece irrilevante ogni pregiudizio eventualmente sorto in un momento successivo.<sup>68</sup>

Deve in particolare trattarsi di una falsa conoscenza particolarmente radicata, poiché ampiamente o universalmente condivisa dalla letteratura scientifica ed eventualmente da associazioni ed istituzioni del settore, non potendo la stessa dipendere dal mero parere disgregato di singoli esperti.<sup>69</sup>

Sul punto anche l'orientamento della nostra giurisprudenza nazionale sembra propendere per la necessità che il pregiudizio nello stato della tecnica sia "assoluto ed insuperabile": ai fini della prova della sussistenza di questo indizio di non evidenza non è infatti sufficiente dimostrare che le "*indicazioni della manualistica anteriore e rappresentativa dello stato della tecnica del dato periodo storico semplicemente suggeriscono*", in generale, una soluzione opposta a quella adottata dall'inventore, ma è necessario provare la sussistenza di false conoscenze che portavano a ritenere del tutto impraticabile la soluzione oggetto del trovato rivendicato.<sup>70</sup>

La giurisprudenza italiana ha anche giustamente chiarito che, una volta provata la sussistenza di una diffusa falsa conoscenza che scoraggiava gli esperti ad intraprendere quella strada, ciò non potrà essere smentito dalla mera presenza di isolate conoscenze in senso contrario<sup>71</sup> e che non si è in presenza di un effettivo pregiudizio tecnico "*laddove una determinata opzione tecnica si fondi*

---

<sup>67</sup> "Generally the EPO is very strict on recognizing the existence of a prejudice. A solution put forward as overcoming a prejudice must clash with the prevailing teachings of experts in the field, that is, their unanimous experience and notions, rather than merely citing its rejection by individual specialists or firms", così Bucknell Duncan, "*Pharmaceutical, Biotechnology and Chemical Inventions: World Protection and Exploitation*", Oxford, 2011, pp. 664-665.

<sup>68</sup> In tal senso si vedano le decisioni del *Board of Appeal* T 1989/08, T 341/94, T 531/95, T 452/96 e T 25/09.

<sup>69</sup> T 943/92.

<sup>70</sup> In tal senso si veda App. Milano, 27 marzo 2012, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

<sup>71</sup> Cfr. Trib. Milano, 26 maggio 2009, Est. Rosa, richiamata da Galli Cesare, Bogni Mariangela, "Il requisito di brevettabilità dell'attività inventiva", *cit.*, p. 601; si veda anche Trib. Modena, 14 dicembre 1998, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2000, 205 e ss., che ha rilevato che "*Costituiscono importanti indizi di non evidenza di un'invenzione consistente nella traslazione di un prodotto da un settore di materiali ad un altro la preesistenza di un oggettivo problema o di un persistente pregiudizio che ostacolava la trasposizione*".

*sull'esistenza di un unico documento brevettuale, senza che tale opzione sia confortata da un consolidato ed univoco orientamento che ne manifesti la natura di insegnamento diffuso o quantomeno prevalente nel settore*".<sup>72</sup>

Tutto ciò risulta in piena coerenza anche con la giurisprudenza del *Board of Appeal* dell'Ufficio Europeo dei Brevetti, che a sua volta ha esattamente precisato che una soluzione prospettata come il superamento di un problema tecnico deve contrastare con l'insegnamento prevalente degli esperti del settore"<sup>73</sup>, e che il pregiudizio non può essere dimostrato "*partendo dal contenuto di un singolo documento brevettuale, perché le informazioni tecniche in un singolo documento brevettuale o in articolo scientifico possono essere basate su speciali premesse ovvero sul punto di vista personale dell'autore e che invece ciò che conta sono le spiegazioni contenute in un lavoro standard o in un libro di testo, che rappresentino le comuni conoscenze dell'esperto nel settore interessato*".<sup>74</sup>

Ancora più stringenti sembrano in realtà essere i criteri adottati dalle *Guidelines* del SIPO, le quali al punto 5.2, Capitolo IV, Parte II chiariscono che il pregiudizio tecnico concerne le conoscenze dei tecnici del settore in relazione ad un determinato problema tecnico in un determinato periodo storico, che devono fondarsi su fatti obiettivi, portando i tecnici a ritenere che quella soluzione non sarebbe stata un'alternativa percorribile e sarebbe addirittura stata idonea ad ostacolare la ricerca e lo sviluppo nel settore.

In particolare, sempre secondo le *Guidelines* cinesi, il superamento di un pregiudizio tecnico che attribuisce livello inventivo al trovato si verifica quando è possibile dimostrare che l'invenzione è stata ottenuta:

- 1) superando quel determinato pregiudizio;
- 2) attraverso l'utilizzo degli specifici mezzi tecnici che erano stati abbandonati dai tecnici del settore a causa dell'esistenza di tale pregiudizio;

---

<sup>72</sup> Così Trib. Milano 26 giugno 2011, *ivi*, 2011, 1268 e ss.

<sup>73</sup> Cfr. le pronunce del *Board of Appeal* dell'EPO, T 1212/01, T 900/95 e T 104/93.

<sup>74</sup> Cfr., fra le altre, T 19/81, T 104/93, T 321/87, T 900/95, T 1212/01, T 62/82: tutte consultabili in EPO Case Law. In tal senso si veda anche Knesch Gerhard, "Assessing Inventive Step in Examination and Opposition Proceedings in the EPO", *cit.*, p. 97, che rileva che "*a statement in one patent document is not sufficient*".

3) risolvendo il problema tecnico che sottendeva all'invenzione.<sup>75</sup>

### Pregiudizio tecnico e *teaching away* nella dottrina e giurisprudenza statunitense

La nozione di pregiudizio tecnico, come del resto anche gli altri indizi di non evidenza già esaminati, è stata elaborata per la prima volta dalla giurisprudenza statunitense, in particolare nel noto caso *U.S. v. Adams* del 1966, in cui la Corte Suprema ha rilevato che l'esistenza nello stato della tecnica di noti svantaggi esistenti nei dispositivi dell'arte nota che scoraggiavano la ricerca di nuove invenzioni potessero essere presi in considerazione ai fini dell'accertamento della non evidenza dell'invenzione.<sup>76</sup>

Sul punto, è però da rilevare che nel corso degli anni la dottrina e la giurisprudenza statunitensi si sono in realtà soffermate più diffusamente su un diverso aspetto del medesimo problema, comunemente denominato "*teaching away*", che pur presentando alcuni profili di convergenza con l'indizio di non evidenza del pregiudizio tecnico, se ne distingue in relazione alla tipologia di falsa conoscenza tecnica che ne sta alla base.

Nella situazione denominata *teaching away*, infatti, è negli stessi documenti dell'arte nota della cui combinabilità si discute in cui deve essere rinvenuto l'insegnamento che suggerisce agli operatori del settore di evitare la combinazione rivendicata poiché ritenuta inefficace o inadatta a risolvere il problema tecnico.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Si veda sempre punto 5.2, Capitolo IV, Parte II, delle *Guidelines*.

<sup>76</sup> *United States v. Adams*. 383 U.S. 39 (1966). In particolare, la Corte Suprema ha rilevato che "*despite the fact that each of the elements of the Adams battery was well known in the prior art, to combine them as did Adams required that a person reasonably skilled in the prior art must ignore that (1) batteries which continued to operate on an open circuit and which heated in normal use were not practical; and (2) water-activated batteries were successful only when combined with electrolytes detrimental to the use of magnesium. These long-accepted factors, when taken together, would, we believe, deter any investigation into such a combination...This is not to say that one who merely finds new uses for old inventions by shutting his eyes to their prior disadvantages thereby discovers a patentable innovation. We do say, however, that known disadvantages in old devices which would naturally discourage the search for new inventions may be taken into account in determining obviousness*".

<sup>77</sup> Si veda in particolare *In re Gurley*, 27 F.3d 551, 553 (Fed. Cir. 1994), nella quale è stato rilevato che "*A reference may be said to teach away when a person of ordinary skill, upon reading the reference, would be discouraged from following the path set out in the reference, or would be led*

A differenza del pregiudizio tecnico, dunque, non sussistono in generale nello stato della tecnica delle radicate false conoscenze che avrebbero dissuaso il tecnico verso la soluzione rivendicata, ma è lo stesso documento anteriore, della cui combinabilità si discute, che spinge il tecnico del ramo a non intraprendere quella determinata strada seguita poi dall'inventore.

In questa prospettiva, il MPEP insegna che un documento della tecnica nota deve sempre essere preso in considerazione nella sua interezza, considerando tutti gli insegnamenti che esso contiene, anche se alcuni di essi sono idonei a portare eventualmente lontano rispetto all'invenzione rivendicata. Tale insegnamento contrario che viene rinvenuto nel documento anteriore deve però essere esplicito e, in particolare, deve espressamente criticare, screditare o comunque scoraggiare la soluzione rivendicata.<sup>78</sup>

La giurisprudenza federale ha in particolare chiarito che non costituisce *teaching away* un insegnamento alternativo indicato nel brevetto, né tantomeno l'indicazione che un insegnamento non costituisce la forma di realizzazione preferita dell'invenzione.<sup>79</sup>

La recente decisione nel caso *Meiresonne v. Google*, nel quale il giudizio della C.A.F.C. era peraltro circoscritto alla sola questione della sussistenza di un *teaching away*, ha confermato che per dimostrare la non evidenza di un'invenzione sulla base dell'esistenza di un insegnamento contrario è sempre necessario fornire elementi di prova circa il fatto che una persona di ordinaria

---

*in a direction divergent from the path that was taken by the applicant. The degree of teaching away will of course depend on the particular facts; in general, a reference will teach away if it suggests that the line of development flowing from the reference's disclosure is unlikely to be productive of the result sought by the applicant*".

<sup>78</sup> Il MPEP, § 2141.02, chiarisce che "A prior art reference must be considered in its entirety, i.e., as a whole, including portions that would lead away from the claimed invention". Sul punto è stato anche osservato che "The teaching away found in the prior art reference(s) relied upon for an obviousness rejection is often sufficient to rebut a prima facie obviousness rejection. It is difficult for an obviousness rejection to be upheld based on a reference that criticizes, discredits or otherwise discourages the claimed invention", così Richards Marc, Kasper Alan, Meunier Drew Goldberg Joshua, Altman Dan, Palys Joseph, "The patentability criterion of inventive step/non-obviousness", AIPPI National Group, Question Q217.

<sup>79</sup> In re Fulton, 391 F.3d 1195 (Fed. Cir. 2004), che ha osservato che "The prior art's mere disclosure of more than one alternative does not constitute a teaching away from any of these alternatives because such disclosure does not criticize, discredit, or otherwise discourage the solution claimed in the patent".

competenza, leggendo il documento dell'arte nota, sarebbe stata scoraggiata dal seguire il percorso di cui all'invenzione rivendicata, o comunque, sarebbe stata condotta verso una direzione diversa rispetto a quella che ha portato l'inventore a giungere al trovato.<sup>80</sup>

La C.A.F.C ha in particolare rilevato che il fatto che l'anteriorità descrivesse la soluzione poi adottata dall'inventore come "*superficiale, se non addirittura misteriosa*" non è di per sé sufficiente per far ritenere che tale insegnamento andasse nel senso contrario rispetto a ciò che è stato poi rivendicato dall'inventore: l'insegnamento contrario deve, dunque, essere più esplicito, mentre, nel caso esaminato dalla Corte, l'anteriorità "*does not say or imply that text descriptions are "unreliable," "misleading," "wrong," or "inaccurate," which might lead one of ordinary skill in the art to discard text descriptions completely*".<sup>81</sup>

E' da rilevare inoltre che, come anche in questo caso chiarisce la giurisprudenza federale, il cosiddetto indizio obiettivo del *teaching away* si applica solo ai fini dell'accertamento dell'attività inventiva, mentre non viene preso in considerazione quando si deve valutare se l'invenzione risulta nuova sulla base della Section § 102 del Title 35 U.S.C., poiché se un documento anteriore anticipa il contenuto dell'invenzione successiva, quest'ultima non è brevettabile anche se eventualmente contiene un insegnamento che scredita esplicitamente l'invenzione o comunque scoraggia il tecnico del ramo nella direzione di cui al trovato rivendicato.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> *Meiresonne v. Google, Inc.*, No. 16-1755 (Fed. Cir. 2017), che ha rilevato che "*A reference may be said to teach away when a person of ordinary skill, upon reading the reference, would be discouraged from following the path set out in the reference, or would be led in a direction divergent from the path that was taken by the applicant. A reference does not teach away, however, if it merely expresses a general preference for an alternative invention but does not criticize, discredit, or otherwise discourage investigation into the invention claimed*". In tal senso si vedano anche le decisioni *Galderma Labs., L.P. v. Tolmar Inc.*, 737 F.3d 731 (Fed. Cir. 2013); *Depuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc.*, 567 F.3d 1314, 1327 (Fed. Cir. 2009).

<sup>81</sup> *Ibidem*.

<sup>82</sup> *Celeritas Techs v. Rockwell Int'l Corp.*, 150 F.3d 1354, 1361 (Fed. Cir. 1998), che ha rilevato che "*A reference is no less anticipatory if, after disclosing the invention, the reference then disparages it. Thus, the question whether a reference "teaches away" from the invention is inapplicable to an anticipation analysis*".

In modo del tutto conforme, anche la *case law* dell'EPO chiarisce che un documento anteriore può considerarsi *teaching away* se contiene un'indicazione che suggerisce all'esperto del ramo di prendere una direzione diversa da quella che porta alla soluzione rivendicata.<sup>83</sup>

Il peso assunto da questo indizio nella *case law* europea non sembra però essere molto rilevante, poiché viene ritenuto che l'esistenza di un insegnamento contrario nell'antiorità può semmai rafforzare l'accertamento circa la non evidenza del trovato, ma non evita che l'invenzione sia ritenuta ovvia sulla base della combinazione di altre anteriorità.<sup>84</sup>

Anche la nostra giurisprudenza nazionale più recente sembra valorizzare questo indizio di non evidenza, che viene menzionato da alcune decisioni come un insegnamento che spinge “*il tecnico del ramo verso una direzione opposta (teaching away)*” e come un “*contro-insegnamento o insegnamento di quel che non si deve fare*”.<sup>85</sup>

Al contrario in Cina, anche se è pacifico che un documento della tecnica nota nel corso dell'esame di non evidenza deve sempre essere preso in considerazione nella sua interezza, e quindi come comprensivo anche di eventuali insegnamenti contrari, non risulta che dottrina e giurisprudenza abbiano valorizzato ai fini dell'accertamento del livello inventivo l'esistenza di un contro-insegnamento nell'antiorità. Sul punto, viene infatti evidenziato dalla dottrina che l'esistenza di un insegnamento contrario deve pur sempre essere supportato da dati obiettivi riscontrabili nella letteratura o manualistica di settore.<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup> In tal senso si veda la decisione T 378/03; si veda altresì la decisione T 0176/89, nella quale in relazione all'antiorità della cui combinabilità si discuteva è stato concluso che “*the negative draft ratio is a further pointer away from the alleged invention. The Board does not regard this document, either alone, or in combination with any other, as leading towards the alleged invention. Accordingly, the Board is not satisfied that the objection of lack of inventive step has been proved*”.

<sup>84</sup> Si veda ancora la decisione T 378/03 e Pinckaers Bas, Truijens Moira, Hoorneman Willem, van Dongen Paul, Kortekaas Marcel, van Dijk Steven, Beetz Tom, Bisschop Klaas, Tan Kim, Liefrink Feike, Swens Otto, “The patentability criterion of inventive step/non-obviousness”, *AIPPI National Group*, Question Q217.

<sup>85</sup> In tal senso si vedano le decisioni Trib. Bologna, 18 novembre 2010 e App. Torino, 4 dicembre 2008, entrambe in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com) le quali, pur ammettendo la configurabilità in astratto di questo indizio di non evidenza, hanno entrambe ritenuto che nei casi esame non sussistessero elementi per accertarlo.

<sup>86</sup> Lin Heather, Jia Gavin, Zhong Shengguang, Wang Richard, Miao Jonathan, Zhang Wilson, Liu

---

Hailong, “The patentability criterion of inventive step / non-obviousness”, *AIPPI National Group*, Question Q217. L’indizio di non evidenza cd. *teaching away* viene, invece, valorizzato nel Sistema brevettuale esistente a Taiwan; sul punto si veda Chen J. Crystal, “IP court's opinion on Teaching Away”, in *Lexology*, 13 aprile 2015.

## CAPITOLO IV

# L'INTERPRETAZIONE DEL BREVETTO E TEORIA DEGLI EQUIVALENTI

### La centralità delle rivendicazioni

Le rivendicazioni sono quella parte fondamentale del testo brevettuale che segnala i punti per i quali il richiedente intende acquisire il diritto di esclusiva e svolgono un ruolo essenziale, come di seguito si vedrà, in sede di interpretazione del brevetto.<sup>1</sup>

Prima dell'entrata in vigore del Codice della proprietà industriale le rivendicazioni brevettuali venivano menzionate esclusivamente dall'art. 5 regolamento n. 244/1940 della legge invenzioni che, nel testo ante riforma del 1979, prevedeva che *“la descrizione, contenente le indicazioni prescritte dall'art. 28 del regio decreto del 29 giugno 1939, n. 1127, deve concludersi con un riassunto, costituito da una o più rivendicazioni, in cui sia indicato, specificatamente, ciò che si intenda debba formare oggetto del brevetto”*.

Da ciò è conseguita la tendenza, in particolare nel periodo anteriore alla riforma del '79, a sottovalutare il ruolo delle rivendicazioni<sup>2</sup>, anche in

---

<sup>1</sup> Per una chiara disamina del ruolo delle rivendicazioni in Italia e in Europa si veda Barbuto Mario, *“Il ruolo centrale delle rivendicazioni nel sistema brevettuale europeo e nazionale”*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, I, 87 e ss. Sotto il profilo strutturale, le rivendicazioni si distinguono in due parti: una parte *“precaratterizzante”*, che descrive lo stato dell'arte, e una parte *“caratterizzante”*, di norma preceduta dalla locuzione *“caratterizzata dal fatto che”*. Questa struttura viene di norma denominata *“Jepson claim”*, dal nome del caso in cui questa struttura è stata per la prima volta riconosciuta (Ex parte Jepson, 1917 C.D. 62, 243 O.G. 525 1917). Sul punto si veda Kahrl C. Robert, *“Patent Claim Construction”*, Wolters Kluwer Law & Business, 2014, p. 4-187.

<sup>2</sup> Così Sena Giuseppe, *“I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità”*, cit., p. 262, che rileva che nella nostra legge *“le rivendicazioni sono previste come una sorta di conclusione della descrizione e vengono perciò spesso concluse con quella”*; in giurisprudenza, si veda la decisione Trib. Milano, 12 giugno 1995, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 1996, 348 e ss. che ha rilevato che *“Il contenuto del brevetto, e quindi la sua validità, va valutato con riferimento alla descrizione, alle rivendicazioni ed ai disegni, elementi tutti concorrenti alla individuazione delle caratteristiche del trovato e delle sue eventuali peculiarità”* e il relativo commento, particolarmente critico, secondo cui *“Il Tribunale ha semplicemente ignorato che è in vigore in Italia, e ne costituisce perciò legge*

considerazione del fatto che nel vigore della legge invenzioni non vi era alcuna norma che prevedesse che quanto contenuto in altre parti del testo brevettuale e non specificatamente rivendicato non potesse essere tutelato.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale maggiormente diffuso in quel periodo, l'ambito di protezione del brevetto doveva essere delineato guardando complessivamente il testo brevettuale, e, dunque, considerando congiuntamente tutti gli elementi del brevetto (descrizione, disegni e rivendicazioni), i quali concorrevano alla determinazione dell'ambito di protezione del brevetto senza alcun ordine gerarchico.<sup>3</sup>

Questo orientamento si basava essenzialmente sull'argomentazione secondo cui, non essendovi in Italia alcun esame preventivo, era impossibile per l'inventore identificare con precisione il contenuto del brevetto, che veniva poi delineato nel corso della procedura giudiziale mettendolo a confronto con le anteriorità.<sup>4</sup>

La riforma del 1979, con la quale la normativa italiana è stata armonizzata con i dettami delle Convenzioni di Strasburgo e di Monaco, è intervenuta sul punto attribuendo alle rivendicazioni maggiore autonomia nel testo brevettuale, non qualificandole più come una parte accessoria del riassunto, ma precisando invece che la descrizione debba iniziare con un riassunto, che ha solo funzione di informazione tecnica, per poi concludersi con una o più rivendicazioni.<sup>5</sup>

Già nel periodo ante riforma, in dottrina si era però diffuso un diverso orientamento, allora minoritario, secondo cui non era corretto interpretare le rivendicazioni integrandone il contenuto con quanto previsto esclusivamente nella descrizione ma non espressamente rivendicato e pertanto, nel caso in cui dal testo brevettuale risultasse chiara la volontà del richiedente di *“limitare l'esclusiva ad alcuni soltanto degli aspetti delle applicazioni del trovato che appaiono nella*

---

dello Stato, la Convenzione di Strasburgo del 27 novembre 1963 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 26 maggio 1978, n. 260), il cui art. 8.3 recita testualmente “I limiti della protezione del brevetto sono determinati dal tenore delle rivendicazioni. Tuttavia la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni”.

<sup>3</sup> Cass., 10 novembre 1976, n. 4129, in *Foro It.*; Trib. Milano, 26 giugno 1975, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 1975, 505; Trib. Firenze, 27 febbraio 1984, *ivi*, 1984, 1858.

<sup>4</sup> Sul punto si veda Franzosi Mario, *“Il brevetto: quale tutela?”*, *cit.*, p. 152.

<sup>5</sup> Sul punto si veda Bergia Stefania, *“Commento all'art. 48 c.p.i.”*, *cit.*, p. 697.

*descrizione, il brevetto deve ritenersi tutelare soltanto quegli aspetti o quelle applicazioni; gli altri ricadono, invece, nel dominio pubblico cui l'inventore volle presumibilmente abbandonarli*".<sup>6</sup>

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 69 C.B.E., che ha previsto che "*I limiti della protezione conferita dal brevetto europeo sono determinati dal tenore delle rivendicazioni. Tuttavia la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni*"<sup>7</sup>, l'orientamento allora minoritario, che considerava le rivendicazioni vere e proprie dichiarazioni autonome rispetto alla descrizione, divenne in seguito prevalente.<sup>8</sup>

I principi sottesi alla norma di cui all'art. 69 C.B.E. ufficializzarono dunque anche nel nostro paese il cd. *claims system*, metodo destinato ad orientare le consulenze tecniche "*evitando che l'esperto – attraverso un lavoro di accorpamento consentito dall'ambivalente legislazione brevettuale precedentemente in vigore – possa essere indotto a ricercare "l'idea di soluzione generale" finendo per ricomprendere nella sua analisi contenuti descritti anche se non rivendicati e così ad espandere la protezione brevettuale sopra meri requisiti di "scienza" non rinvenienti supporto nelle corrispondenti enunciazioni di "volontà"*".<sup>9</sup>

Le rivendicazioni hanno, dunque, assunto oggi un ruolo centrale nel sistema brevettuale, sia al fine individuare il nucleo dell'invenzione, che per circoscrivere l'ambito di protezione del brevetto e definire l'oggetto dell'esclusiva, e costituiscono pertanto una vera e propria manifestazione di

---

<sup>6</sup> Così Greco Paolo, Vercellone Paolo, *op. cit.*, p. 159.

<sup>7</sup> In senso del tutto analogo si veda l'art. 8.3 della Convenzione di Strasburgo, secondo il quale "*I limiti della protezione ... sono determinati dal tenore delle rivendicazioni*".

<sup>8</sup> Così Auletta Giuseppe, Mangini Vito, "*Delle invenzioni industriali dei modelli di utilità e dei disegni ornamentali. Della concorrenza, Art. 2584-2601*", *cit.*, p. 135, che rilevano altresì che qualora "*nelle rivendicazioni si faccia riferimento ad elementi dell'invenzione non (o non sufficientemente) descritti, l'ambito della privativa dovrà essere limitato a quanto risulta contemporaneamente descritto e rivendicato*".

<sup>9</sup> In tal senso si veda Scuffi Massimo, "Il (mancato) decreto correttivo del Codice di proprietà industriale: brevi note in tema di sospensione del processo, CTU e interpretazione del brevetto" in Ubertazzi (a cura di), *Il progetto di novella del Cpi. Le biotecnologie. Atti del Convegno Aippi*, 70 e ss., spec. a p. 74, che rileva altresì che "*E' evidente, infatti, che la ricerca di un ambito proteggibile al di fuori delle rivendicazioni, rilevandolo da altre parti del testo attraverso una libera ricostruzione "ex post" della portata complessiva del titolo, rischierebbe di ledere l'interesse dei terzi alla certezza delle situazioni giuridiche*".

volontà dell'inventore, mentre la descrizione assume il ruolo di dichiarazione di scienza e di verità.<sup>10</sup>

L'art. 52 C.P.I., in modo del tutto conforme all'art. 69 C.B.E., prevede infatti al 1° comma che *“nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto di brevetto”* e al 3° bis comma introdotto con la riforma 131/2010, viene specificato che *“per determinare l'ambito di protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni”*.

Non è dunque più possibile procedere alla libera ricostruzione della portata precettiva del brevetto andandola a recuperare da altre parti del testo della privativa, poiché le rivendicazioni vengono ritenute una vera e propria manifestazione di volontà del titolare che circoscrive l'ambito di protezione del suo brevetto; anche la giurisprudenza nazionale sul punto ha infatti chiarito che ai fini dell'individuazione del nucleo tutelabile del brevetto *“deve farsi riferimento esclusivamente alle rivendicazione, che si pone quale vera e propria manifestazione di volontà giuridica, con la quale il richiedente identifica lo specifico ambito della protezione che si pretende”*<sup>11</sup> e che *“L'art 52 C.P.I. ha consacrato definitivamente la centralità delle rivendicazioni, quale punto di equilibrio tra gli interessi contrapposti del titolare e dei terzi, che presiedono alle operazioni interpretative, escludendo recisamente che l'interprete debba e possa sostituirsi all'inventore nella dichiarazione di volontà tendente alla identificazione della protezione che pretende”*.<sup>12</sup>

Le rivendicazioni segnalano, dunque, i punti per i quali il richiedente intende acquisire il diritto di esclusiva e vengono a rivestire un ruolo centrale di

---

<sup>10</sup> Così Greco Paolo, Vercellone Paolo, *op. cit.*, p. 158, i quali rilevano che si deve distinguere tra *“la descrizione come dichiarazione di scienza, come onere a carico dell'inventore per pretendere il rilascio del brevetto, e la rivendicazione come dichiarazione di volontà che rende concreta la domanda, determinando l'oggetto e il contenuto dell'esclusiva richiesta”*; Franzosi Mario, *“Il brevetto: quale tutela?”*, *cit.*, p. 177, che osserva che *“L'interpretazione del brevetto si deve fermare alla rivendicazione allorché il brevetto è chiaro, e può rifarsi alla descrizione solo quando la rivendicazione lascia delle incertezze”*.

<sup>11</sup> Così App. Milano, 25 giugno 2002, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, II, 334 e ss.

<sup>12</sup> Così Trib. Milano, 29 aprile 2015, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com), e in senso analogo si vedano anche App. Milano, 19 gennaio 2001, *ivi*, 2002, II, 273 e ss.; Trib. Bologna, 29 giugno 2011, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2012, 353 e ss.; Cass., 1° ottobre 1997 n. 8324, *ivi*, 1997, 59 e ss.; Cass., 3 giugno 1998, n. 5445, *ivi*, 1998, 84 e ss.; Cass., 8 febbraio 1999, n. 1072, *ivi*, 1999, 46 e ss.

garanzia dei terzi in ordine all'estensione dell'esclusiva<sup>13</sup> e alla certezza delle situazioni giuridiche: l'art. 52, 1° comma rende evidente che la loro funzione non è quella di descrivere l'invenzione in modo che poi i terzi possano attuarla, ma piuttosto quella di definire l'oggetto dell'esclusiva.<sup>14</sup>

Dal quadro normativo attuale emerge dunque il ruolo centrale delle rivendicazioni nel procedimento di interpretazione dei brevetti, che non riguarda solo la fase dell'accertamento della contraffazione, ma, prima ancora, quello 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, poiché dal momento che sono le rivendicazioni *“a definire ciò per cui è chiesta la protezione (art. 84 C.B.E.), solo le caratteristiche contenute nella rivendicazione possono essere prese in considerazione al fine di stabilire le differenze rispetto allo stato della tecnica”*.<sup>15</sup>

Anche la più recente decisione della Corte di legittimità sul punto precisa infatti che i limiti della protezione del trovato vanno ricostruiti per mezzo delle sue rivendicazioni e alla descrizione si può fare riferimento solo qualora *“le rivendicazioni che lo caratterizzano non siano sufficienti a dar conto in modo chiaro della loro portata”*, pertanto *“il metodo indicato dalla legge...consente l'ausilio interpretativo delle prime (le rivendicazioni) per mezzo della seconda (descrizione e/o disegni)”*.<sup>16</sup>

### Interpretazione del brevetto e *doctrine of equivalents* negli Stati Uniti

Nel sistema brevettuale statunitense il ruolo centrale delle rivendicazioni è frutto di un'elaborazione giurisprudenziale maturata già a partire della metà del IX secolo, che assunse maggiore spessore nel noto caso *Merrill v. Yeomans*, nel

---

<sup>13</sup> Così Abriani, Cottino, Ricolfi, Diritto industriale, in Tratt. Cottino, Padova, 2001, p. 221.

<sup>14</sup> In tal senso Sena Giuseppe, *“I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità”*, cit., pp. 262-264.

<sup>15</sup> Così Knesch Gerhard, *“Assessing Inventive Step in Examination and Opposition Proceedings in the EPO”*, cit., p. 96, che ha osservato che *“As the claims define the subject-matter for which protection is sought (art. 84), only features contained in the claim can be taken into account when establishing the differences with respect to the prior art”*. Sul punto si veda anche Galli Cesare, *“Per un approccio realistico al diritto dei brevetti”*, cit., p. 136.

<sup>16</sup> Così Cass., 28 luglio 2016, n. 15705, in *Mass.*, 2016, 531.

quale la Corte Suprema criticò la tecnica di redazione del brevetto oggetto del giudizio, osservando che “*il linguaggio utilizzato nel testo brevettuale è ben lungi dal possedere quella precisione e quella chiarezza assertiva con le quali colui che ha interesse a garantirsi un monopolio a spese del pubblico dovrebbe descrivere la cosa che nessun altro, a parte lui, può usare o godere senza pagare per il privilegio di farlo*”.<sup>17</sup>

Prima dell'entrata in vigore del Patent Act del 1870<sup>18</sup>, che ha sancito l'obbligatorietà dell'indicazione delle rivendicazioni nel testo brevettuale, i brevetti erano composti esclusivamente dalla descrizione, la quale da un lato spiegava come utilizzare il trovato rivendicato, e dall'altro come esso si differenziasse dall'arte nota<sup>19</sup> e solo raramente venivano anche incluse alcune rivendicazioni finali, alle quali però non veniva attribuito un ruolo diverso rispetto alla descrizione e agli eventuali disegni.<sup>20</sup>

In quel determinato periodo storico, i brevetti venivano scritti con la tecnica poi denominata “*central claiming style*”, che ha avuto ampio spessore

---

<sup>17</sup> 94 U.S. 568 (1876), nel quale il Giudice Miller osservò che “*The growth of the patent system in the last quarter of a century (1852-1877) in this country has reached a stage in its progress where the variety and magnitude of the interests involved require accuracy, precision, and care in the preparation of all the papers on which the patent is founded. The developed and improved condition of the patent law and of the principles which govern the exclusive rights conferred by it, leave no excuse for ambiguous language or vague description. The public should not be deprived of rights supposed to belong to it without being clearly told what it is that limits these rights. The genius of the inventor making improvement should not be restrained by vague and indefinite description of claims in existing patents from the salutary and necessary right of improving on that which has already been invented*”. Sul punto si veda anche Kahrl C. Robert, “*Patent Claim Construction*”, *cit.*, p. 2-53.

<sup>18</sup> Sec. 26 del patent Act del 1870 prevedeva in particolare che “*That before any inventor or discoverer shall receive a patent for his invention or discovery, he shall make application therefor, in writing, to the commissioner, and shall file in the patent office a written description of the same, and of the manner and process of making, constructing, compounding, and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art or science to which it appertains, or with which it is most nearly connected, to make, construct, compound, and use the same; and in case of a machine, he shall explain the principle thereof, and the best mode in which he has contemplated applying that principle so as to distinguish it from other inventions; and he shall particularly point out and distinctly claim the part, improvement, or combination which he claims as his invention or discovery; and said specification and claim shall be signed by the inventor and attested by two witnesses.*” Le rivendicazioni brevettuali erano state per la prima volta menzionate nel Patent Act del 1836, ma non ne veniva richiesta l'obbligatoria indicazione.

<sup>19</sup> *Evans v. Eaton*, 16 U.S., 454, 514-515 (1818)

<sup>20</sup> Così Mueller M. Janice, *Mueller on Patent Law: Patentability and Validity*, Wolters Kluwer Law & Business, New York, 2012, p. 2-11.

anche nella dottrina e giurisprudenza tedesca<sup>21</sup>, che si caratterizzava per il fatto che nelle rivendicazioni veniva indicata la forma di realizzazione preferita, ma l'ambito di protezione del brevetto doveva estendersi anche ad ogni realizzazione equivalente ad essa.<sup>22</sup>

Secondo la “*central definition theory*” il brevetto doveva essere considerato nella sua interezza, con un approccio “*as a whole*” che ne tutelava il nucleo essenziale, ovvero l'idea inventiva ad esso sottesa.<sup>23</sup>

Fu solo a seguito dell'entrata in vigore del Patent Act del 1870 che il sistema iniziò a virare verso un approccio diverso, denominato in seguito “*peripheral claiming syle*”<sup>24</sup>, tutt'oggi prevalente, che, a differenza del “*central claiming*”, valorizzava maggiormente l'interesse dei terzi a conoscere con precisione l'ambito di protezione del brevetto, in particolare per quanto riguarda l'interpretazione del testo brevettuale ai fini dell'accertamento della

---

<sup>21</sup> Jochen Pagenberg, *New Trends in Patent Claim Interpretation: Goodbye to the General Inventive Idea*, in 19 I.I.C., 1988, 788 e ss., che osserva che “*under the old German practice the patentee would most probably have been protected by the concept of a “general inventive idea” e conclude rilevando che sarebbe stato “appropriate for the Court to expressly discuss this old practice and then to refuse its application...instead of silently burying it”*. Sul punto si veda anche Rossi Francesco, “*Teoria degli “equivalenti” ed “element by element approach” in EPC 2000 e nel nuovo art. 52 comma 3 bis C.P.I.*”, in *Riv. Dir. Ind.*, IV-V, 2010, 231 e ss., spec. a pp. 234-235 che osserva che “*Si ritiene dunque che il sistema tedesco, privilegiando l'interesse all'effettività della tutela dell'inventore, tenda a seguire lo schema della c.d. «central definition», secondo il quale la rivendicazione indica il contenuto essenziale della protezione, che si estende a tutto ciò che riproduce tale contenuto essenziale, e può essere dunque paragonata a un faro, che monopolizza tutto il territorio dove arriva la luce...secondo quest'approccio l'interpretazione del brevetto mirerebbe in particolare a individuare la «c.d. idea inventiva, che diviene poi espressione riassuntiva dell'ambito protetto”*.

<sup>22</sup> Sul punto si veda Kahrl Robert C., “*Patent Claim Construction*”, cit., p. 2-41, che rileva che secondo la central definition theory “*the patent applicant claimed the very heart of the invention...describing the patentee's best implementation of a principle or the critical elements of a discovery”*.

<sup>23</sup> Per la distinzione tra peripheral definition e central definition si veda Scuffi Massimo, “*Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale: ordinamento amministrativo e tutela giurisdizionale*”, cit., p. 440; e più diffusamente Scuffi Massimo, Franzosi Mario, “*Diritto industriale italiano*”, cit., pp. 614-615, che paragonano il sistema della “*peripheral definition*” ad una “*recinzione che riserva l'esclusiva a tutto ciò che sta all'interno, e abbandona ciò che sta fuori (sistema fencepost)*” mentre il sistema della central definition viene paragonato ad “*un faro che dà l'esclusiva fin dove arriva la luce (sistema signpost)*”.

<sup>24</sup> In tal senso si veda la decisione Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem.Co., 520 U.S. 17, 20 (1997), in cui i Giudici della Corte Suprema hanno definito il “*central claiming*” come il sistema che descrive “*the core principles of the invention*” e il “*peripheral*” come quello che descrive “*the outer boundaries of the invention*”.

contraffazione per equivalenti.<sup>25</sup>

A seguito di questo cambiamento di prospettiva la dottrina giurisprudenziale degli equivalenti ha trovato negli Stati Uniti la sua più completa e precisa formulazione, pur non essendo mai stata codificata in un testo legislativo.<sup>26</sup>

Il primo riconoscimento, seppur implicito, della necessità di superare un'interpretazione meramente letterale del brevetto e di estendere l'ambito di esclusiva anche alle caratteristiche ad esso equivalenti è rinvenibile in un caso deciso dalla Corte Suprema nel 1853, *Winans v. Denmead*<sup>27</sup>, in cui i Giudici osservarono che l'ambito di esclusiva garantito dalla titolarità del brevetto non è sufficientemente tutelato nel caso in cui non venga vietato ai terzi di produrre non solo copie identiche, ma anche “*substantial copies*”, ovvero copie che non riproducono letteralmente il contenuto dell'esclusiva.<sup>28</sup>

Fu solo però con la decisione *Graver Tank* del 1950<sup>29</sup> che la Corte Suprema fornì una chiara enunciazione del principio dell'equivalenza e della *ratio* che ad esso sottende. In particolare, la Corte chiarì che la funzione della dottrina degli equivalenti è quella di evitare che i brevetti diventino titoli puramente cartacei, aggirabili attraverso minime modifiche che non incidono sul nucleo

---

<sup>25</sup> In realtà è stato osservato che, proprio per il fatto che il sistema americano riconosce l'esistenza della contraffazione per equivalenti, non si possa ritenere che gli Stati Uniti applichino l'approccio *peripheral* puro, come invece avveniva in Giappone prima della sentenza della Corte Suprema *Tubakimoto Seiko v. T.H.K.*, 1630 Hanrei Jiho 32 (Sup. Ct., 1998), che per la prima volta ha accertato la sussistenza di una contraffazione per equivalenti. Sul punto si veda Takenaka Toshiko, “The best patent practice or a mere compromise? A review of the current draft of the substantive patent law treaty and a proposal for a first to invent exception for domestic applicants”, in *Tex. Intell. Prop. L.J.*, 11, 2003, 259 e ss. e Heath Christopher, *Patent enforcement in Japan*, in Heath (a cura di), “*Patent Enforcement Worldwide*”, Hart Pub; 3 Ed, 2015, p. 383 e ss., spec. a p. 400.

<sup>26</sup> Anche se, un suggerimento in tal senso è stato espresso dalla giurisprudenza a partire dal noto caso *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem.Co.*, 520 U.S. 17, 20 (1997), in cui i Giudici hanno osservato che “*Congress can legislate the doctrine of equivalents out of existence any time it chooses*”.

<sup>27</sup> 56 U.S. 330 (1853)

<sup>28</sup> Id. “*The exclusive right to the thing patented is not secured, if the public are at liberty to make substantial copies of it, varying its form or proportions. And therefore the patentee, having described his invention, and shown its principles, and claimed it in that form which most perfectly embodies it, is, in contemplation of law, deemed to claim every form in which his invention may be copied, unless he manifests an intention to disclaim some of those forms*”.

<sup>29</sup> *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co.* 339 U.S. 605 (1950). In particolare, la Corte Suprema ha osservato che la *ratio* che sottende alla dottrina degli equivalenti è quella di evitare una “*fraud on patent*”.

inventivo del trovato, e dunque l'equivalenza funzionale deve essere accertata ogni qualvolta la soluzione del presunto contraffattore realizza “*substantially the same function in substantially the same way to achieve substantially the same result*”.<sup>30</sup>

Questi accertamenti, comunemente noti come “*triple test*”<sup>31</sup>, impongono all'interprete di verificare se l'elemento della cui equivalenza si discute svolga sostanzialmente la stessa funzione, sostanzialmente allo stesso modo, per ottenere sostanzialmente lo stesso risultato dell'elemento brevettato.<sup>32</sup>

Proprio sotto questo profilo è stato osservato che all'elaborazione giurisprudenziale della dottrina degli equivalenti sottende il riconoscimento implicito che spesso le parole non sono sempre il miglior mezzo per spiegare un concetto inventivo, in particolare per quanto riguarda quelle invenzioni davvero pionieristiche per le quali nello stato dell'arte non si è ancora formato un vocabolario tecnico sufficientemente preciso.<sup>33</sup>

Senonché, com'è stato anche qui rilevato dalla dottrina statunitense, queste osservazioni vanno in qualche modo a collidere con il principio secondo cui l'ambito di protezione del brevetto deve essere chiaramente indicato dalle rivendicazioni<sup>34</sup>; l'esigenza di estendere la protezione del brevetto al di là ella

---

<sup>30</sup> Sul punto si veda anche Scuffi Massimo, Franzosi Mario, “*Diritto industriale italiano*”, *cit.*, p. 625.

<sup>31</sup> Spesso indicato anche come “*Tripartite test*” o “*FWR (function way result test)*”

<sup>32</sup> Sul punto si veda Guglielmetti Giovanni, “La contraffazione del brevetto per equivalenti”, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 2000, 112 e ss. e, in un'ottica prettamente comparatistica, si veda anche Hassan Sandro, “Equivalenza e interpretazione del brevetto in un'ottica sovranazionale”, in *Riv. Dir. Ind.*, IV-V, 2013, 209 e ss., spec. a p. 213, che rileva che “*Anche l'Ufficio Brevetti Europeo (UBE), nella valutazione dell'equivalenza sotto il profilo dell'attività inventiva, mostra nella sostanza di seguire il criterio della tripla identità, pur non teorizzandolo in termini espliciti*”. Sul punto, si veda in particolare la decisione del *Board of Appeal* dell'EPO T 697/92.

<sup>33</sup> In tal senso si veda Mueller M. Janice, “*Patent Law*”, *cit.*, p. 665, che richiama la decisione *Autogiro Company of America v. the United States*, 384 F.2d 391 (Ct. Cl. 1967), nella quale i Giudici hanno osservato che “*Often the invention is novel and words do not exist to describe it. The dictionary does not always keep abreast of the inventor. It cannot. Things are not made for the sake of words, but words for things. To overcome this lag, patent law allows the inventor to be his own lexicographer*”.

<sup>34</sup> Sul punto si veda Chisum Donald S., “The Scope of Protection for Patents after the Supreme Court's Warner-Jenkinson Decision: The Fair Protection-Certainty Conundrum”, in *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.*, 14, 1998, 1 e ss., spec. a p. 7, che rileva che “*To coin a phrase, this dilemma can be termed as the "Fair Protection-Certainty Conundrum," which is inherent in any patent system that requires a fixed, written description of the invention (i.e., a "claim"). There is clearly an interest in providing a clear definition of the scope of the patent right; lack of clarity*

mera interpretazione letterale non può infatti essere spinta sino all'esito estremo di travolgere ed annullare l'esigenza di certezza dei terzi – ovviamente non meno rilevante, nella prospettiva dell'equilibrio fra monopolio e concorrenza cui il sistema brevettuale è ispirato –.<sup>35</sup>

Questa tensione che si crea da un lato tra la necessità di rendere i confini del brevetto certi nei confronti dei terzi, attraverso l'indicazione di rivendicazioni chiare e precise che hanno la funzione, appunto, di circoscrivere l'ambito di protezione del brevetto, e dall'altro, l'esigenza di superare la mera interpretazione letterale del brevetto, è stata oggetto di un'approfondita analisi da parte della Corte Suprema nella decisione nel caso *Warner - Jenkinson*<sup>36</sup>, nella quale è stato ritenuto che, per creare un correttivo a questa situazione di esigenze opposte, è necessario che la dottrina degli equivalenti venga applicata non partendo da astratti concetti di “*invention as a whole*”, utilizzati da alcune decisioni della C.A.F.C., ma attraverso un'analisi specifica dei singoli elementi rivendicati in comparazione con gli elementi del prodotto o metodo del preteso contraffattore.<sup>37</sup>

In particolare, la Corte Suprema ha osservato con estrema chiarezza che “*Each element contained in a patent claim is deemed material to defining the scope of the patented invention, and thus the doctrine of equivalents must be applied to individual elements of the claim, not to the invention as a whole. It is important to ensure that the application of the doctrine, even as to an individual*

---

*can impede legitimate investment in technology-based products and services. On the other hand, strict and literal adherence to the written claim in determining the scope of protection can invite subversion of a valuable right and substantially diminish the economic value of patents. Claims are often written by people with limited resources and time, imperfect expression skills, and incomplete understandings of the invention, the prior art that determines its patentability, and the forms in which it may later be cast”.*

<sup>35</sup> La dottrina degli equivalenti deve infatti rappresentare una posizione di equilibrio fra l'esigenza del titolare di ottenere un'esclusiva non solo “sulla carta” (cosa che accadrebbe se l'ambito di tutela fosse circoscritto alla contraffazione letterale) e l'esigenza di certezza per i terzi in merito ai confini dell'esclusiva stessa, confini segnati appunto dall'idea di soluzione di cui alle rivendicazioni.

<sup>36</sup> *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.* 520 U.S. 17 (1997).

<sup>37</sup> In tal senso si veda *Hughes Aircraft Co., v. the United States*, 717 F.2d 1351 (Fed. Cir. 1983), che ha ritenuto che “*the phrase "obvious and exact equivalents" may be defined, it was effectively and improperly applied here as a substitute for literal infringement, the absence of which was conceded. The failure to apply the doctrine of equivalents to the claimed invention as a whole, and the accompanying demand for "obvious and exact" equivalents of two elements the presence of which would have effectively produced literal infringement, was error”.*

*element, is not allowed such broad playas to effectively eliminate that element in its entirety*”.<sup>38</sup>

E’ dunque necessario procedere individuando singolarmente tutte le caratteristiche rivendicate, secondo quella tecnica che è stata definita “*element by element*”, o “*limitation by limitation*”, e verificare poi se ciascuna di esse sia presente nel dispositivo del presunto contraffattore<sup>39</sup>: non si considera, quindi, come rilevante ai fini interpretativi un generico insegnamento che sta alla base del brevetto, ma esclusivamente le caratteristiche del trovato che sono state rivendicate e le specifiche sostituzioni operate dal terzo, al fine di stabilire se queste siano o meno ovvie sulla base delle conoscenze del tecnico medio del ramo.<sup>40</sup>

Questo principio nel sistema statunitense rappresenta il corollario della cd. “*all elements rule*”, secondo la quale affinché venga accertata la contraffazione ogni elemento rivendicato deve essere rinvenibile anche della soluzione del presunto contraffattore, o letteralmente o per equivalenti.<sup>41</sup>

E’ stato però osservato che questa tendenza del sistema americano di privilegiare nell’interpretazione del brevetto l’aderenza al dato letterale delle rivendicazioni, attribuendo ad esse natura “oggettiva” alla stregua di norme dell’ordinamento da interpretare secondo i criteri tipici posti per l’interpretazione normativa, rischia di condurre a conseguenze ingiuste in danno dell’inventore, ove la sussistenza della contraffazione dovesse limitarsi alle sole ipotesi di totale

---

<sup>38</sup> Si veda ancora *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.* 520 U.S. 17 (1997).

<sup>39</sup> Così Maloney Timothy, *Patent enforcement in the United States*, in Heath (a cura di), “*Patent Enforcement Worldwide*”, Hart Pub; 3 Ed, 2015, p. 473 e ss., spec. a p. 503, che rileva che “*for each limitation there must be a corresponding element in the accused product or process that is identical or equivalent to that limitation ... if a theory of equivalence would effectively read a claim limitation out of the claim altogether, then there is no infringement*”.

<sup>40</sup> Sul punto si veda la decisione *Lemelson v. United States*, 752 F.2d 1538, 224 USPQ 526 (Fed. Cir. 1985, in cui è stato rilevato che “*each element of a claim is material and essential, and that in order for a court to find infringement, the plaintiff must show the presence of every element or its substantial equivalent in the accused device*”.

<sup>41</sup> “*Courts in the United States ultimately balanced these competing policies – protecting the public with claims and protecting inventors with the doctrine of equivalents – by meshing them into the “all-elements rule. The “all-elements rule” requires that, in order for an accused device to infringe a patent claim, the device must possess every element of the claim either literally or equivalently*”, così Weston Ray, “A comparative analysis of the doctrine of equivalents”, in *J.L. & Tech*, 39, 1998, 35 e ss.; sul punto si veda anche Guglielmetti Giovanni, “La contraffazione del brevetto per equivalenti”, *cit.*, p. 122.

sovrapposizione tra le realizzazioni accusate di contraffazione e le rivendicazioni medesime, letteralmente intese.<sup>42</sup>

### Ruolo delle rivendicazioni e dottrina degli equivalenti in Italia

Nonostante le chiare indicazioni di principio circa la centralità delle rivendicazioni espresse dalla dottrina e giurisprudenza italiane<sup>43</sup>, nel sistema brevettuale attuale permane tuttora comunque una tendenza a sottovalutare il ruolo svolto dalle rivendicazioni nel delimitare l'ambito di protezione del brevetto, con dirette conseguenze sull'accertamento della contraffazione per equivalenti.<sup>44</sup>

Come si è visto, il 3° comma *bis* dell'art. 52 C.P.I. introdotto dalla riforma D.Lgs. 131/2010 prevede che “*per determinare l'ambito di protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni*”; questa regola è stata anche codificata nel Protocollo Interpretativo dell'art. 69 della Convenzione sul Brevetto Europeo che prevede, alla voce “Equivalenti”, che “*Allo scopo di determinare l'estensione della protezione conferita dal brevetto europeo, dovrà essere preso in considerazione ogni elemento che sia equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni*”.

Si può parlare di equivalenza, dunque, ogni qualvolta la realizzazione replichi con sostituzioni ovvie le caratteristiche del trovato indicate nelle rivendicazioni, e dunque la sostituzione risulti ovvia agli occhi del tecnico del ramo.

Senonché nella giurisprudenza italiana è rinvenibile ancora una tendenza a valorizzare, seppur spesso attraverso strade diverse, l'esistenza di una sovrapposibilità tra la soluzione del presunto contraffattore e un'ipotetica idea inventiva che starebbe alla base del trovato rivendicato, individuando dunque un

---

<sup>42</sup> In tal senso si veda Sbariscia Daria, “La Corte di Cassazione si pronuncia ancora in materia di contraffazione per equivalenti”, in *Giur. Comm.*, V, 2013, 833 e ss., spec. a p. 834.

<sup>43</sup> Sul punto, si rinvia alle pp. 179 e ss..

<sup>44</sup> Per una chiara disamina della teoria dell'equivalenza si veda Galli Cesare, Bogni Mariangela, “L'ambito di protezione del brevetto”, in Galli-Gambino (a cura di), *Codice Commentato della Proprietà Industriale ed Intellettuale*, Torino, 2011, p. 646 e Franzosi Mario, “*Il brevetto: quale tutela?*”, *cit.*, p. 185 e ss.

insegnamento generale che sottende all'invenzione che dovrebbe essere protetto.<sup>45</sup>

Sotto questo profilo, una nota sentenza la Corte di legittimità del 2004, chiamata per la prima volta a giudicare su un caso di contraffazione per equivalenti, ha ritenuto che l'interferenza debba essere accertata verificando se la soluzione adottata dal presunto contraffattore “*si trovi al di fuori dell'idea di soluzione protetta*”.<sup>46</sup>

Secondo questa interpretazione, il concetto di equivalenza atterrebbe non al problema tecnico affrontato, ma all'idea di soluzione che sottende ad esso, il che porterebbe a dover distinguere all'interno del testo brevettuale tra le caratteristiche essenziali e non essenziali del trovato e a ritenere che eventuali differenze concernenti gli elementi non essenziali non varrebbero ad evitare la contraffazione nel caso in cui venisse invece accertata la riproduzione degli elementi ritenuti essenziali. Questi elementi andrebbero ricavati in via interpretativa dal contenuto della domanda di brevetto, verificando quali siano le caratteristiche dell'idea senza le quali non si otterrebbe quel nuovo risultato in cui si sostanzia l'invenzione.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Le decisioni in materia parlano spesso di “idea inventiva”, “nucleo inventivo protetto”, “idea di soluzione”. Il concetto di idea inventiva non deve però, come si vedrà in prosieguo, essere interpretato nel senso ma rappresenta solo una sorta di “idea di massima”, che come tale prescinde dalle caratteristiche della specifica soluzione rivendicata (e di quelle ad essa equivalenti), ovvero un'idea che può essere individuata aliunde e addirittura ricostruita in contrasto con le rivendicazioni.

<sup>46</sup> Si veda Cass., 13 gennaio 2004, n. 257, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2004, p. 69 nel caso “Forel”, e nello stesso senso, si veda anche la successiva decisione, sempre della Corte Suprema, Cass., 19 ottobre 2006, n. 22495, in *Giust. civ. Mass.*, 2006, 10, che ha ritenuto che “*Costituisce contraffazione del brevetto per invenzione industriale il produrre e commercializzare anche solo le componenti di un macchinario brevettato se queste sono destinate univocamente a far parte di detto macchinario, con la precisazione che per aversi contraffazione in siffatte ipotesi occorre che le componenti del macchinario riprodotte e commercializzate siano quelle in cui essenzialmente si esplica la valenza inventiva di quanto brevettato*”; e ancora di veda Cass., 12 giugno 2012, n. 9548, in *Giust. Civ.* 2013, 9, I, 1859, che rileva che “*In tema di contraffazione di brevetto per equivalenza, al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, sì da costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, in questo caso soltanto potendo ritenersi che la soluzione si collochi al di fuori dell'idea di soluzione protetta. L'accertamento concreto dell'equivalenza della soluzione costituisce una questione di fatto, affidata all'apprezzamento insindacabile del giudice di merito, se sorretto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici*”.

<sup>47</sup> Sul punto si veda anche Sena Giuseppe, “I brevetti: idea inventiva e mera progettazione”, *cit.*, p.

E' stato in particolare osservato che fondare il giudizio di contraffazione principalmente sui criteri del problema tecnico risolto dalla invenzione e della ovvietà al momento dell'accertamento per un esperto del settore delle modificazioni apportate dal preteso contraffattore ai mezzi per risolverlo, rischia di peccare di rigore e soprattutto di costituire uno "sbarramento all'avanzamento della ricerca applicata, con conseguente penalizzazione del relativo interesse superindividuale".<sup>48</sup>

Nella medesima prospettiva, è stato anche rilevato che la valutazione dell'equivalenza non potrebbe essere effettuata con successo sino a quando l'analisi venga limitata al confronto tra il contenuto della rivendicazione e la realizzazione del preteso contraffattore, ma occorrerebbe invece abbandonare

---

154., che rileva che "L'individuazione di un concetto unitario e astratto di idea inventiva rileva anche con riferimento alla dottrina degli "equivalenti": il giudizio di equivalenza è costantemente riferito all'invenzione riguardata nel suo complesso ed è pacifica l'opinione per la quale il giudizio di equivalenza presuppone l'individuazione della "c.d. idea inventiva"; Greco Paolo, Vercellone Paolo, *op. cit.*, pp. 104-105, i quali rilevano che nelle sostituzioni mediante equivalenze, "al posto di uno o più elementi dell'invenzione se ne pongono altri, che già siano noti come equivalenti, senza con ciò spostare né tecnicamente né economicamente il risultato tipico della prima, onde qui l'idea inventiva, anche se solo derivata, esula del tutto". In tal senso si veda anche Di Cataldo Vincenzo, "I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e modelli. Artt. 2584-2594", *cit.*, pp. 61-62, che rileva che "Nella prassi italiana, le ipotesi di imitazione non integrale vengono risolte dal giudice con due diversi strumenti logici, a seconda delle particolarità del caso. Una prima serie di casi vede l'imitazione degli elementi essenziali dell'invenzione brevettata, accompagnata da variazioni di elementi non essenziali. Qui il criterio di decisione adottato è la distinzione fra elementi essenziali ed elementi non essenziali dell'invenzione, nel senso che l'imitazione degli elementi essenziali, anche di uno solo di essi, dà sempre luogo a contraffazione. (...). Una seconda serie di casi vede la variazione degli elementi essenziali dell'invenzione. Qui non si perviene senz'altro ad una dichiarazione di non contraffazione, perché si presenta l'esigenza di accertare se vi sia contraffazione per equivalenti.; questa interpretazione appare in linea con l'approccio denominato "central definition theory", di cui si è ampiamente parlato sopra alle pp 179 e ss., alle quali si rinvia, secondo cui, come si è visto, le rivendicazioni indicano il contenuto essenziale della protezione che si estende a tutto ciò che lo riproduce; si veda anche Guglielmetti Giannantonio, "Le invenzioni e i modelli industriali dopo la riforma del 1979", *cit.*, pp. 142-143, che osserva che "è sufficiente, per aversi contraffazione, l'imitazione degli elementi essenziali e caratteristici dell'idea, mentre non è necessario che anche elementi accessori e secondari siano riprodotti".

<sup>48</sup> Così espressamente Muscolo Gabriella, "Commento all'art. 2584, in *Commentario del Codice civile diretto da Enrico Gabrielli Della Società - Dell'Azienda - Della Concorrenza*" V, Milano, 2014, p. 312; sul punto si veda Trib. Roma, 4 maggio 2011, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com), che rileva espressamente che "i criteri del problema tecnico risolto dalla invenzione e della ovvietà, al momento dell'accertamento, per un tecnico esperto del settore, delle modificazioni apportate dal preteso contraffattore ai mezzi per risolverlo, se non opportunamente correlata agli elementi strutturali e funzionali della invenzione desumibili dalla rivendicazione e dalla loro novità rispetto allo stato della scienza e della tecnica, al momento della domanda o della priorità, rischia di peccare di rigore e soprattutto di costituire uno sbarramento all'avanzamento della ricerca applicata, con conseguente penalizzazione del relativo interesse superindividuale".

l'angolo di visuale ristretto ed analitico che riduce il brevetto alle rivendicazioni ed adottarne uno più ampio rinvenibile nel problema tecnico affrontato e risolto dall'invenzione, che costituisce pur sempre il presupposto e la chiave di lettura del testo brevettuale.<sup>49</sup>

Queste considerazioni sono state condivise anche dalla giurisprudenza italiana, che ha precisato che ai fini dell'accertamento della contraffazione per equivalenti *“è sufficiente l'imitazione degli elementi essenziali e caratteristici dell'idea che vi sta alla base, in modo che risulti copiato il nucleo innovativo dell'idea stessa, anche se ciò avvenga attraverso elementi formali non sovrapponibili completamente all'oggetto del brevetto”*<sup>50</sup>; e che, in certi casi, la non coincidenza fra il prodotto e il contenuto oggettivo delle rivendicazioni brevettuali non esclude la contraffazione allorché la variante *“incida su di un elemento della rivendicazione che non abbia importanza centrale nell'economia dell'idea inventiva (eliminandolo o sostituendolo in una diversa soluzione espressiva della stessa idea fondamentale)”*.<sup>51</sup>

Senonché, tale interpretazione dell'equivalenza che fa leva non sulla sostituzione di specifici elementi con altri di cui *a priori* si poteva conoscere l'idoneità a svolgere la medesima funzione, ma sulla base dell'esistenza di una un'ipotetica *“idea generale”* di incerta individuazione ricavata a posteriori, a prescindere da quanto è stato specificatamente rivendicato, rischia di ricostruire l'oggetto del brevetto in modo difforme da quanto il titolare di esso ha dichiarato di voler proteggere ed i terzi sono stati messi in condizione di conoscere attraverso le rivendicazioni: tutto ciò può peraltro portare ad *“un'ipertrofia della protezione, in contrasto con le esigenze di certezza per i terzi sull'ambito di protezione del brevetto, che il sistema imperniato sulle rivendicazioni*

---

<sup>49</sup> Così Pellegrino Giovanni, Dragotti Gualtiero, *“Il principio di equivalenza”*, *cit.*, pp. 70-71.

<sup>50</sup> App. Torino, 4 giugno 2010, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2010, 636 e ss.

<sup>51</sup> Così Trib. Torino, 28 gennaio 2016, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com), che prosegue spiegando l'orientamento del Tribunale secondo cui, appunto, la non coincidenza fra il prodotto e il contenuto oggettivo delle rivendicazioni brevettuali non esclude la contraffazione allorché il prodotto accusato di contraffazione per equivalenti assolve alla stessa funzione del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via e pervenendo allo stesso risultato o ancora *“allorché la soluzione sostitutiva adottata dal contraffattore rispetto alla soluzione brevettata, appaia ovvia avuto riguardo alle conoscenze medie del tecnico del settore”*.

*necessariamente è invece diretto a soddisfare”.*<sup>52</sup>

Si potrà dunque procedere all’ampliamento dell’ambito di protezione del brevetto attraverso la nozione di equivalenza soltanto qualora la struttura equivalente costituisca una sostituzione ovvia della struttura rivendicata dal brevetto, che secondo il tecnico del ramo avrebbe fornito una soluzione al medesimo problema tecnico obiettivo risolto dal brevetto; anche tale valutazione va determinata in rapporto a ciò che il titolare del brevetto ha scelto di proteggere attraverso le rivendicazioni e dunque si estende a tutte le soluzioni equivalenti all’idea di soluzione rivendicata, in quanto realizzate attraverso sostituzioni non inventive<sup>53</sup> degli elementi dell’invenzione per i quali il titolare ha chiesto espressamente protezione.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Così Galli Cesare, “Per un approccio realistico al diritto dei brevetti”, *cit.*, p. 145, che rileva anche che “*Per accertare l’equivalenza non si può dunque pensare di fare riferimento ad una sorta di versione “ideale” del trovato brevettato (l’idea di soluzione), ricostruita a posteriori, elidendo dal brevetto le caratteristiche considerate “non essenziali”, ma si dovrà fare riferimento al trovato così come esso è stato brevettato, e quindi a tutte le sue caratteristiche comprese nelle rivendicazioni, senza arbitrarie eliminazioni, ma dovendosi giustificare appunto in termini di equivalenza ciascuna singola sostituzione*”; sul punto si veda anche Scuffi Massimo, Franzosi Mario, “*Diritto industriale italiano*”, *cit.*, p. 615, che rileva che “*il sistema della central definition non dà una protezione adeguata ai terzi, e finisce per avvicinarsi e quasi coincidere con il sistema (A) che si basa sull’idea inventiva anziché sulle rivendicazioni*” e conclude rilevando che questo approccio può essere adottato in un sistema economico-sociale in cui i brevetti sono pochi e la tecnologia non ricca, ma non in una economia avanzata, poiché “*gli impedimenti per i terzi sarebbero troppo numerosi e soprattutto incerti*”.

<sup>53</sup> In giurisprudenza è stato rilevato che “*La teoria degli equivalenti richiede la verifica dell’identità di funzione, dei modi e del risultato, nonché l’evidenza della modificazione apportata rispetto alla soluzione oggetto del brevetto*” (così, Trib. Milano, 8 agosto 2007, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2007, 950 e ss.; nello stesso senso, fra le altri, Trib. Roma, 9 settembre 2004, *ivi*, 2005, 462 e ss., secondo cui vi è contraffazione se alla soluzione del problema già risolto dall’invenzione “*il preteso contraffattore è giunto a mezzo di sostituzioni che sono di tutta evidenza per il tecnico medio*”.

<sup>54</sup> In dottrina è stato anche affermato che “*l’esigenza dei terzi 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*”, Franzosi Mario, “*Il concetto di equivalenza*”, in *Dir. Ind.*, III, 2005, 253 e ss., spec. a p. 253-254, che ha ancora sottolineato che “*la tendenza (a) largheggiare con l’equivalenza spesse volte è diretta a coprire (mi si consenta l’impertinenza) un lavoro non perfetto da parte del consulente brevettuale, che si*

Dunque, tutte le caratteristiche presenti nelle rivendicazioni dovranno essere considerate, evitando ogni possibile valutazione circa la loro essenzialità nell'ambito del brevetto e quindi senza arbitrarie eliminazioni, giustificando in termini di equivalenza ciascuna singola sostituzione.<sup>55</sup>

Questa soluzione è stata peraltro poi codificata nel 3° comma *bis* dell'art. 52 c.p.i., a sua volta mutuato dal Protocollo interpretativo dell'art. 69 C.B.E. nel testo introdotto da EPC 2000, che impone la realizzazione di un bilanciamento tra le esigenze del titolare, la cui esclusiva non deve poter essere elusa semplicemente evitando di riprodurre letteralmente il trovato, e dei terzi, che devono essere in grado di determinare con ragionevole sicurezza l'ambito della condotta vietata in quanto interferente con l'esclusiva: il che può avvenire esclusivamente attraverso il costante riferimento alle rivendicazioni che rappresentano l'unico dato oggettivo.

Solo questa impostazione appare idonea a consentire un corretto temperamento fra l'interesse dell'inventore ad ottenere un'equa protezione per l'invenzione, e cioè una tutela che non sia aggirabile semplicemente con la riproposizione attraverso una sostituzione ovvia di una caratteristica specificamente rivendicata del trovato, e, dall'altro lato, l'affidamento e la certezza per i terzi in ordine ai confini dell'esclusiva, i quali vengono segnati appunto dal trovato così come esso è individuato dalle rivendicazioni e dalle soluzioni ad esse equivalenti.

Proprio in questa prospettiva, alcune decisioni della giurisprudenza nazionale hanno infatti sostenuto che l'accertamento dell'equivalenza debba essere effettuato andando a verificare se la soluzione del presunto contraffattore svolga sostanzialmente la stessa funzione del trovato brevettato, la svolga sostanzialmente allo stesso modo e produca sostanzialmente lo stesso risultato.<sup>56</sup>

---

*traduce in manchevolezze nella stesura del brevetto. Questo atteggiamento è da respingere: i brevetti vanno scritti con cura, poiché dalla loro violazione discendono conseguenze assai gravi (addirittura penali, in certi casi)".*

<sup>55</sup> Così Galli Cesare, "La contraffazione per equivalenti", in Galli (a cura di), *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, Milano, 2010, 88 e ss., spec. a p. 92.

<sup>56</sup> In tal senso si vedano Trib. Torino, 28 gennaio 2016, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com), che ha rilevato che "in certi casi la non coincidenza fra il prodotto e il contenuto oggettivo delle rivendicazioni

Il criterio basato su questo triplice accertamento, che evidentemente si ispira al cd. “triple test” elaborato dalla giurisprudenza americana<sup>57</sup>, appare più restrittivo di quello seguito dalla giurisprudenza italiana prevalente che, come si è visto in senso critico, talvolta si “accontenta” dell’accertamento della sovrapponibilità della medesima idea di soluzione.<sup>58</sup>

Dal concorso di questi elementi si ricava quindi che la contraffazione per equivalenti sussiste solo in presenza di sostituzioni non inventive degli elementi dell’invenzione per i quali il titolare ha chiesto espressamente protezione includendoli nelle rivendicazioni ed essa è dunque da escludere nel caso in cui la soluzione del presunto contraffattore sia dotata di attività inventiva.

Questo principio generale, del tutto pacifico in giurisprudenza già a partire dalla prima decisione italiana della Corte di legittimità che ha affrontato *ex professo* la questione<sup>59</sup>, è stato poi confermato dalla costante giurisprudenza più recente, secondo cui *“In tema di contraffazione di brevetto per equivalenza, al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, sì da costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, ne' ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, in questo caso soltanto potendo*

---

*brevettuali non esclude la contraffazione a) allorché la modesta variante incida su di un elemento della rivendicazione che non abbia importanza centrale nell'economia dell'idea inventiva (eliminandolo o sostituendolo in una diversa soluzione espressiva della stessa idea fondamentale), b) o, se si preferisce la teoria del triple test, allorché il prodotto accusato di contraffazione per equivalenti assolve alla stessa funzione del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via e pervenendo allo stesso risultato; c) o, ancora, se si preferisce la teoria dell'ovvietà, allorché la soluzione sostitutiva adottata dal contraffattore rispetto alla soluzione brevettata, appaia ovvia avuto riguardo alle conoscenze medie del tecnico del settore”;* si vedano anche Trib. Parma, 5 febbraio 2010, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2010, 389 e ss.; Trib. Milano, 8 agosto 2007, *ivi*, 2007, 950 e ss.; App. Bologna, 19 gennaio 2006, *ivi*, 2007, 174.

<sup>57</sup> Sul punto, si rinvia alle pp. 187 e ss..

<sup>58</sup> In questa prospettiva si veda anche Franzosi Mario, *“Il brevetto: quale tutela?”*, *cit.*, p. 201, che concentra l’attenzione sul problema tecnico risolto dall’invenzione e osserva che *“il concetto di equivalenza coincide dunque con il concetto di intercambiabilità di una forza o un oggetto con altra forza o altro oggetto, intercambiabilità che è possibile quando la forza e l’oggetto operano sostanzialmente allo stesso modo, e cioè hanno sostanzialmente la stessa funzione. Per quanto riguarda il risultato tecnico, è compreso nel brevetto non solo il risultato R indicato, ma anche il risultato R1 non indicato, se R1 fa parte dello stesso problema”*.

<sup>59</sup> Cass., 13 gennaio 2004, n. 257, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 2004, 69

*ritenersi che la soluzione si collochi al di fuori dell'idea di soluzione protetta”.*<sup>60</sup>

Sussiste, dunque, un forte nesso logico tra il giudizio di non evidenza e il giudizio di equivalenza: se la soluzione del presunto contraffattore è originale non è equivalente a quella rivendicata e può dunque essere oggetto di un'autonoma invenzione, essendo estranea all'ambito di protezione del brevetto, mentre se la soluzione del presunto contraffattore non è originale essa è equivalente alla prima e ne costituisce contraffazione.<sup>61</sup>

Questo approccio non può però essere applicato in modo assoluto, ritenendo che ogni qual volta la soluzione del presunto contraffattore sia originale vada sempre esclusa l'equivalenza, poiché l'esistenza delle invenzioni dipendenti di cui all'art. 68, 2° comma C.P.I. dimostrano che non sempre la brevettabilità di un trovato ne esclude di per sé l'equivalenza rispetto ad un'idea precedente, nel caso in cui esso si ponga come dipendente rispetto al primo.<sup>62</sup>

Negli stessi termini si è espressa anche una nota decisione della Corte di legittimità, che ha cassato la sentenza della Corte d'Appello che aveva escluso la sussistenza della contraffazione per equivalenti alla luce dell'originalità della variazione apportata dal contraffattore, chiarendo che *“in tema di brevetti per invenzioni industriali, al fine di escludere la contraffazione per equivalenza non rileva la variazione, seppur originale, apportata ad un singolo elemento del trovato brevettato, se la variazione medesima non consenta di escludere l'utilizzazione anche solo parziale del brevetto”.*<sup>63</sup>

## La teoria degli equivalenti in Cina

Alla luce delle considerazioni che precedono, appare chiaro che in Italia la

---

<sup>60</sup> Così da ultimo Cass., 2 dicembre 2016, n. 2465, in *Foro It.*; Cass., 2 novembre 2015, n. 22351; e nello stesso senso si vedano Cass., 12 giugno 2012, n. 9548, che richiamano tutte in senso conforme la decisione Cass., 31 gennaio 2004, n. 257; e nella giurisprudenza di merito più recente si vedano Trib. Napoli 31 gennaio 2017 e Trib. Firenze, 8 novembre 2016, tutte in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

<sup>61</sup> In tal senso Bergia Stefania, “Commento all'art. 52 c.p.i.”, in Vanzetti Adriano (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Milano 2013, p. 709.

<sup>62</sup> Così Bergia Stefania, Commento all'art. 52 c.p.i.”, in (a cura di) Vanzetti Adriano, *Codice della proprietà industriale*, Milano 2013, p. 709

<sup>63</sup> Cass., 30 dicembre 2011, n. 30234, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 2012, 37 e ss (caso Barilla/Fazion); e in senso conforme si veda anche Cass., 12 giugno 2012, n. 9548, in *Foro It.*

dottrina degli equivalenti si è evoluta di pari passo con il mutare nel tempo del ruolo, prima solo marginale e poi assoluto, svolto dalle rivendicazioni nell'interpretazione del brevetto.

Al contrario la Cina, avendo come si è visto introdotto *ex novo* il sistema brevettuale a metà degli anni '80, ha adottato fin da subito l'interpretazione di matrice statunitense della dottrina degli equivalenti che valorizza maggiormente l'accertamento delle specifiche sostituzioni degli elementi rivendicati, rispetto all'esistenza di un generico insegnamento che sta alla base del brevetto.

La dottrina degli equivalenti in Cina non è dunque frutto di un'elaborazione giurisprudenziale, ma di specifiche scelte legislative, mentre l'interpretazione della giurisprudenza è intervenuta solo in un secondo momento al fine di adattare la rigidità della normativa all'evoluzione dei fenomeni contraffattivi che si riscontrano sul mercato.

Da quando nel 1985 è stato creato un sistema brevettuale è infatti del tutto pacifico che l'ambito di protezione del brevetto debba essere determinato sulla base delle rivendicazioni indicate nel brevetto come concesso, mentre la descrizione brevettuale e disegni possono essere utilizzati solo al fine di fornire un supporto interpretativo.<sup>64</sup>

L'art. 59, 1° comma Legge Brevetti vigente, in modo del tutto conforme alla normativa precedente, prevede che “*L'ambito di tutela del brevetto per invenzione o per modello di utilità viene determinato dalla rivendicazione; la descrizione e i disegni allegati possono essere utilizzati per interpretare la rivendicazione del diritto*”.<sup>65</sup>

La prima normativa che è intervenuta a chiarire la portata della dottrina degli equivalenti è l'interpretazione della Corte Suprema su *Several Provisions of the Supreme People's Court on Issues Relating to Application of Law to Adjudication of Cases of Patent Dispute*, emanate nel 2001 e quindi riferite al

---

<sup>64</sup> Per un'analisi sul punto si veda Wu Yuhe, Wang Gang, “Equivalent Doctrine in China”, in *China Patents & Trademarks*, I, 2007, 33 e ss. e He Huaiwen, “Claim construction, doctrine of equivalents and estoppel”, in *China Patents & Trademarks*, III, 2011, p. 10 e ss., spec. a pp. 12-13.

<sup>65</sup> Traduzione di Formichella Laura, Toti Enrico, “Leggi tradotte della Repubblica popolare cinese. Legge sui brevetti, legge sui marchi, normativa in materia di marchio notorio”, *cit.*, p. 33.

testo precedente della Legge Brevetti, il cui art. 17 ha chiarito che la norma di cui all'art. 59 (già 56) deve essere *“interpretata nel senso che la tutela di un diritto di brevetto si basa sull'ambito di protezione determinato dalle caratteristiche/elementi/mezzi chiaramente indicati nel testo delle rivendicazioni. L'ambito di protezione è determinato dalle caratteristiche equivalenti a dette caratteristiche tecniche. Con elemento equivalente si intende un elemento che è sostanzialmente equivalente all'elemento rivendicato, svolge essenzialmente la stessa funzione, raggiunge sostanzialmente lo stesso risultato e può essere ritenuto sostituibile da un tecnico ordinario del ramo senza attività creativa”*.<sup>66</sup>

La Corte Suprema ha anche valorizzato il fatto che al modello di tecnico del ramo devono essere attribuite tutte quelle conoscenze tecniche di livello medio del settore in cui il brevetto si colloca e, nel caso in cui i giudici decidano di disporre una consulenza tecnica (dichiarazione di un esperto o *expert witness*), dovranno specificare all'esperto che nella relazione dovrà essere chiarito se la sostituzione è da considerarsi ovvia agli occhi di un ordinario tecnico del ramo, e non di un vero e proprio esperto del settore.<sup>67</sup>

Queste conclusioni hanno trovato anche qui esplicita conferma ad opera della Corte Superiore di Pechino, che è intervenuta anch'essa con un testo interpretativo che negli anni successivi è stato seguito dalla giurisprudenza come una sorta di *guideline* nell'interpretazione dell'ambito di protezione dei brevetti.<sup>68</sup> I Giudici di Pechino hanno in particolare codificato il cd. *“means-function-effect test”* e la *“all element rule”* nel sistema brevettuale cinese, precisando che *“an equivalent shall be that of a claimed technical feature, rather than that of the claimed technical solution as a whole”* e al contempo hanno chiarito che la

---

<sup>66</sup> Fashi (2001) No. 21, in vigore dal 1° giugno 2001. *“The protection of a patent right shall be based on the scope determined by the necessary technological attributes clearly written in the patent claim document, and this shall also mean the scope determined by the attributes equivalent to the said technological attributes. An equivalent attribute means an attribute which is basically equivalent to the written technological attribute, performs basically the same function, attains basically the same result and can be associated without an ordinary technician's creative work”*.

<sup>67</sup> In tal senso si veda Zhe Peng, *“Comparative study on patent claim interpretation: the United States and China”*, Tesi di dottorato dell'Università di Washington, 2012, p. 181.

<sup>68</sup> *Opinion on Several Issues Relating to Adjudication of Patent Infringement*, 29 settembre 2001. Per una disamina del contenuto di questo testo interpretativo si veda Chen Jinchuan, Jiao Yan, *“Elaboration on Beijing Higher People's Court's patent infringement adjudication guidelines”*, in *China Patents & Trademarks*, I, 2014, 8 e ss.

valutazione circa il rapporto di sostituibilità dell'elemento alla caratteristica rivendicata deve essere effettuata sulla base del modello di persona esperta del ramo e al momento della contraffazione.<sup>69</sup>

In particolare, la norma di cui all'art. 44 delle *Opinions* della Corte Superiore di Pechino prevede che con la locuzione “*substantially identical means*” devono intendersi tutte quelle caratteristiche tecniche che nel settore in cui si colloca il brevetto alla data della contraffazione di norma vengono ritenute come sostitutive rispetto a quella brevettata e risulta poi necessario valutare se l'elemento svolga sostanzialmente la stessa funzione di quello rivendicato e produca lo stesso effetto.<sup>70</sup>

L'interprete deve dunque verificare se, agli occhi del tecnico del ramo che non deve porre in essere alcun sforzo creativo, l'elemento della cui equivalenza si discute svolga sostanzialmente la stessa funzione, sostanzialmente allo stesso modo e ottenga sostanzialmente lo stesso risultato dell'elemento brevettato.

Come si è accennato, sin dalla codificazione della teoria degli equivalenti in Cina viene data una rigorosa applicazione alla “*all element doctrine*”<sup>71</sup>, secondo la quale l'interpretazione del brevetto deve basarsi esclusivamente su quanto è oggetto delle rivendicazioni, considerando singolarmente ogni elemento rivendicato: tutti gli elementi indicati nelle rivendicazioni devono dunque essere presenti nel prodotto o procedimento del presunto contraffattore e tale accertamento deve essere svolto “*step by step*” o “*element by element*”, verificando uno ad uno tutti gli elementi tecnici dell'invenzione, che possono

---

<sup>69</sup> Questo testo interpretativo della Corte Superiore di Pechino ha anche individuato alcune limitazioni all'applicabilità della dottrina degli equivalenti, delle quali si tratterà più diffusamente alle pp. 204 e ss., alle quali si rinvia.

<sup>70</sup> Allo stesso modo, anche il SIPO ha emanato delle linee interpretative *Measures for Administrative Law Enforcement in Connection with patents* nel 2011, poi emendate nel 2015, il cui art. 18 prevede che ai fini del primo comma dell'art. 59 della Legge sui brevetti la frase “*l'ambito di tutela del brevetto per invenzione o per modello di utilità è determinato dal contenuto del diritto rivendicato*” significa che l'ambito di protezione del brevetto è determinato dalle caratteristiche tecniche riportate nelle rivendicazioni, e si estende anche alle caratteristiche tecniche equivalenti a quelle rivendicate. Il termine “*caratteristiche equivalente*” indica una caratteristica che il tecnico del ramo nel settore in cui si colloca il brevetto potrebbe facilmente ritenere che svolga la stessa funzione di quella rivendicata e ottenga lo stesso risultato senza bisogno di attività creativa”.

<sup>71</sup> Pattloch Thomas, Patent enforcement in China, in Heath (a cura di), “*Patent Enforcement Worldwide*”, Hart Pub; 3 Ed, 2015, p. 315 e ss., spec. a p. 336.

sussistere anche in forma diversa, ovvero attraverso una sostituzione, ma non possono mancare del tutto, poiché altrimenti l'equivalenza andrebbe negata.

L'analisi dottrinale e giurisprudenziale cinese si è solo superficialmente soffermata, a differenza come si è visto di quella europea e, quantomeno nel periodo anteriore all'entrata in vigore del Patent Act del 1870, di quella statunitense, sul concetto di idea inventiva come insegnamento che sta alla base del trovato rivendicato che sarebbe idonea a fungere da faro per l'interpretazione del brevetto.

In passato, era però emerso un interessante dibattito circa l'applicabilità in Cina della dottrina cosiddetta “*superfluous definition*”<sup>72</sup>, talvolta denominata anche “*redundant feature rule*”<sup>73</sup>, che in qualche modo richiama le argomentazioni che stanno alla base dell'interpretazione di un'ipotetica idea inventiva, che è stata elaborata per la prima volta dalla Corte Intermedia di Pechino<sup>74</sup> e poi sviluppata dalla Corte Suprema nelle *Draft Opinion* del 2004.<sup>75</sup>

Secondo questa teoria, nell'interpretazione dell'ambito di protezione del brevetto sarebbe necessario distinguere tra elementi essenziali al fine di raggiungere il risultato inventivo ed altri che, seppur espressamente rivendicati, sono solo da ritenere accessori: la contraffazione sussisterebbe dunque anche nel caso in cui la soluzione del presunto contraffattore non presenti una delle caratteristiche rivendicate dal brevetto, qualora tale caratteristica venga ritenuta in

---

<sup>72</sup> Sul punto si veda Gong Zheng, “An inquiry into the question of superfluous definition in the judging of infringements on patents”, in *China Patents & Trademarks*, III, 1995, 81 e ss. e Ai Wen, “A second look at the question of superfluous definition”, in *China Patents & Trademarks*, I, 1996, 28 e ss.

<sup>73</sup> Sul punto si veda la chiara ed approfondita disamina di Zhe Peng, “Comparative study on patent claim interpretation: the United States and China”, *cit.*, pp. 129 e ss.

<sup>74</sup> Così Wu Yuhe, Wang Gang, “Equivalent Doctrine in China”, *cit.*, p. 35, che rileva che la Corte Superiore di Pechino, nel noto caso Zhou Lin. V. Aomei & Huao deciso il 22 marzo 1996, ha ritenuto che “*not only the difference in the ingredients and contents of distinctive feature is deemed to be equivalent, but also the distinctive feature is determined as non essential (extra-designated) feature, so the alleged infringing product as a whole is held equivalent to the claims, and fall within the extent of protection of the claims in the patent in suit*”.

<sup>75</sup> *Draft opinions relating to cases of dispute from patent infringement*. Sul punto si veda Wu Yuhe, “Claim Construction and Establishment of Equivalents: Comment on the Supreme People's Court's Draft Opinions Relating to Cases of Dispute from Patent Infringement”, in *China Patents & Trademarks*, I, 2004, 32 e ss.

via interpretativa come non necessaria per giungere al risultato inventivo.<sup>76</sup>

A questo approccio, diffuso in particolare nella giurisprudenza della Corte Superiore di Pechino alla metà degli anni'90, sottendeva la necessità di tutelare gli interessi dei titolari dei brevetti in un momento storico in cui, all'indomani dell'introduzione del sistema brevettuale, non si era ancora formata una specifica esperienza nel capo della stesura dei testi brevettuali, e dunque spesso ci si trovava a dover difendere avanti alle corti giudiziarie dei titoli che presentavano evidenti lacune nella stesura delle rivendicazioni.

A dirimere il dibattito è successivamente intervenuta la Corte Suprema, prima con una nota decisione nel 2005<sup>77</sup>, seguita poi dall'emanazione nel 2009 delle *Interpretation of the Supreme People's Court on Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Disputes over Infringement of Patent Rights con Judicial Interpretation*, il cui art. 7 precisava che *“I giudici per determinare se la soluzione tecnica rientri nell'ambito di protezione del brevetto, devono esaminare tutte le caratteristiche tecniche rivendicate dal brevetto. Quando una soluzione tecnica che si ritiene in contraffazione comprende caratteristiche tecniche identiche o equivalenti a tutte le caratteristiche rivendicate dal brevetto, i giudici devono determinare se tale soluzione rientra nell'ambito di protezione del brevetto; quando in comparazione con le caratteristiche tecniche rivendicate, la*

---

<sup>76</sup> Come si è visto sopra alle pp. 191 e ss. alle quali si rinvia, questa distinzione tra elementi essenziali ed accessori è stata oggetto di un ampio approfondimento anche dalla dottrina italiana, poiché per lungo tempo è stata ritenuta una corretta metodologia per determinare i confini dell'equivalenza. Sulla *superfluous definition theory* si vedano Ganea Peter, Pattloch Thomas, Heath Christopher, *“Intellectual Property Law in China”*, cit., pp. 75-76 e Stefan Luginbuehl, Peter Ganea, *“Patent Law in Greater China”*, cit., pp. 287-288.

<sup>77</sup> Dalian Xinyi Jiancai Co., Ltd. V. Dalian Renda Xinxing Qiangti Building Material Factory, 22 agosto 2005 in cui la Corte Suprema ha rilevato che *“Firstly, all the technical features written into the independent claims by the patentee are indispensable technical features that should not be ignored and should be brought into technical feature comparison. We object to indiscreet use of the so called ‘principle of superfluity limitation’. Secondly, since patent claims are designed to circumscribe the scope of patent protection, they inform the public of all the technical features of a technical solution that constitutes a patented invention or a utility model to warn the public what technology, when implemented, will infringe the patent. This is to provide valid protection for the patentee on the one hand, and give the public the freedom to use other technologies on the other. Only if all the contents of the patent claims are fully and adequately respected could the public avoid being at a loss due to unforeseeable changes made during the procedure of the trial of patent infringement, and could the definitiveness of legal rights and the operation and value of the patent system be guaranteed”*. Sul punto si veda Yin Xintian, *“Interpreting patent infringement”*, in *Man. Int. Prop.*, China IP Focus, 2011 e Clark Douglas, *“Patent litigation in China”*, cit., p. 126.

*soluzione del presunto contraffattore non riproduce una o più caratteristiche, o più di una caratteristica tecnica brevettata non è identica o equivalente, i giudici devono ritenere che la soluzione del presunto contraffattore non ricade nell'ambito di esclusiva del brevetto".<sup>78</sup>*

La *ratio* che sottende a questa interpretazione, che costituisce un'applicazione della "*all element rule*" statunitense, è di natura prettamente pubblicistica, poiché la necessità di tutelare la certezza dei terzi a conoscere preventivamente i confini dell'esclusiva è stata ritenuta dalla Corte Suprema dirimente rispetto all'interesse del titolare del brevetto a vedersi garantire una protezione più ampia possibile in via interpretativa.

Parte della dottrina ha però osservato che il legislatore cinese nella scelta se aderire al "*central claiming system*", più favorevole per il titolare del brevetto, o al "*peripheral claiming system*", che come si è visto si pone come obiettivo una maggiore tutela dei terzi, avrebbe adottato una soluzione di compromesso idonea a valorizzarli entrambi.<sup>79</sup>

Altri autori hanno invece più correttamente rilevato che l'approccio della giurisprudenza cinese rappresenta un'applicazione molto rigorosa della "*all element rule*", che si distanzia peraltro da un'applicazione per certi versi più flessibile adottata giurisprudenza federale statunitense.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> *Interpretation of the Supreme People's Court on Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Disputes over Infringement of Patent Rights*, Fa-Shi No.21 (2009), approvate il 21 dicembre 2009 ed entrate in vigore il 1° gennaio 2010, che prevedono che "*The courts, in determining whether the technical solution alleged for infringement falls into the scope of protection of the patent right, shall examine all the technical features recited in the claim claimed by the patent holder. Where a technical solution alleged for infringement comprises technical features identical or equivalent to all the technical features recited in the claim, the courts shall determine that such technical solution falls into the scope of protection of the patent right; where by comparison with all the technical features recited in the claim, the technical solution alleged for infringement lacks more than one technical features, or more than one technical features of the claim are neither identical nor equivalent, the courts shall determine that the technical solution alleged for infringement does not fall within the scope of protection of the patent right*".

<sup>79</sup> In tal senso si veda Wu Yuhe, Wang Gang, "Equivalent Doctrine in China", *cit.*, p. 34.

<sup>80</sup> Così Zhe Peng, "Comparative study on patent claim interpretation: the United States and China", *cit.*, p. 124. Nella giurisprudenza federale si vedano le decisioni *Allen Engineering Corporation, Plaintiff-appellee, v. Bartell Industries, Inc. and Darragh Company, Defendants-appellants*, 299 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2002), nella quale è stato osservato che "*each of the independent claims in suit begins with the same preamble, which is in this case that part of each claim preceding the transitional term "comprising."* This preamble reads: "[a] self-propelled, fast steering motorized riding trowel for finishing a concrete surface, said trowel comprising '220

## La dottrina degli equivalenti e le sue limitazioni

L'analisi dottrinale e giurisprudenziale cinese più recente sull'interpretazione del brevetto e sui confini della dottrina degli equivalenti si è in particolare soffermata su alcuni aspetti limitativi, che sono stati negli anni oggetto di ampie valutazioni anche negli Stati Uniti e, seppur in parte, in Italia.

La *ratio* che sottende a queste limitazioni è evitare che con la dottrina degli equivalenti l'ambito di protezione del brevetto venga esteso eccessivamente, sino a ricomprendere quelle parti, elementi o forme di realizzazione che il titolare in sede di brevettazione aveva escluso e sulle quali dunque i terzi possono fare affidamento circa l'assenza di contraffazione, o che comunque riguardano una tecnologia successiva il cui sviluppo al momento della brevettazione non risultava prevedibile.

In via preliminare è opportuno premettere che queste limitazioni sono state oggetto di un maggiore approfondimento in quelle giurisdizioni straniere, come negli Stati Uniti e in Cina, in cui sussiste da sempre un esame preventivo di validità del brevetto, mentre in Italia un dibattito su questi temi è solo di recente emersione.

### 1. Interpretazione del brevetto e *file history*

La prima e più significativa di queste limitazioni è quella che viene comunemente denominata “*prosecution history estoppel*”, o “*file wrapper estoppel*”, secondo la quale il richiedente che, nel corso dell'esame preventivo di brevettazione o durante la fase contenziosa, abbia effettuato specifiche dichiarazioni volte a circoscrivere la portata della tutela del brevetto, o abbia

---

*patent, col. 16, ll. 32-35. Generally, the preamble does not limit the claims. However, the preamble may be limiting “when the claim drafter chooses to use both the preamble and the body to define the subject matter of the claimed invention.”. If the preamble is “necessary to give life, meaning and vitality” to the claim, then the claim preamble should be construed as limiting. This is determined “on the facts of each case in view of the claimed invention as a whole”; si veda anche Applied Materials, Inc. v. Advanced Semiconductor Materials Am., Inc., 98 F.3d 1563, 1572-73, 40 USPQ2d 1481, 1488 (Fed.Cir.1996), che rileva che “Whether a preamble stating the purpose and context of the invention constitutes a limitation is determined on the facts of each case in light of the overall form of the claim, and the invention as described in the specification and illuminated in the prosecution history.”*

apportato emendamenti alla domanda originaria, resterà vincolato a tali dichiarazioni o modificazioni anche in sede di interpretazione del brevetto nell'ambito del giudizio di contraffazione.

Questa limitazione ha la funzione di precludere al titolare del brevetto di riappropriarsi successivamente, attraverso l'applicazione della dottrina degli equivalenti, di una parte dell'ambito di protezione del brevetto alla quale aveva preventivamente rinunciato restringendo la portata delle rivendicazioni durante la procedura amministrativa, di norma per superare le obiezioni dell'esaminatore.

In questo modo, viene peraltro valorizzata l'interpretazione autentica della volontà del titolare del brevetto: se le rivendicazioni sono, come si è visto, una manifestazione di volontà del titolare, sarebbe iniquo nei confronti dei terzi andare ad estendere successivamente l'ambito di protezione del brevetto includendo anche quelle caratteristiche che il titolare aveva deciso di escludere.

La “*prosecution history estoppel*” trova la sua più compiuta elaborazione nella giurisprudenza statunitense, che per prima ha approfondito le problematiche relative all'interpretazione del brevetto e alla dottrina degli equivalenti.

E' stato infatti osservato che l'elaborazione della dottrina degli equivalenti è strettamente correlata ai principi informatori dell'ordinamento statunitense, in cui da un lato la “*file history*”, del pari della descrizione brevettuale, costituisce una “*intrinsic evidence*” per l'interpretazione del brevetto<sup>81</sup> e, dall'altro, al richiedente viene specificatamente imposto dalla legge un obbligo di collaborazione, che si esplica con la “*disclosure*” di tutte le anteriorità a lui note attraverso il deposito del cd. *Information Disclosure Statement* (IDS), in ottemperanza del cd. *duty of disclosure*, che costituisce un corollario del principio di buona fede e imparzialità (*duty of candor* e *duty of good faith*) che impone, appunto, al richiedente di divulgare e citare tutti i documenti dell'arte nota di cui è a conoscenza, a pena dell'inefficacia del proprio titolo (*unenforceability*).<sup>82</sup>

La giurisprudenza federale, nel caso *Dixie USA Inc. v. Infab Corp.*, ha in particolare evidenziato che se il titolare del brevetto in sede di esame di validità ha

---

<sup>81</sup> Così Bergia Stefania, Commento all'art. 52 c.p.i.”, *cit.*, p. 716.

<sup>82</sup> In tal senso si veda Scuffi Massimo, Scuffi Massimo, “*Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale: ordinamento amministrativo e tutela giurisdizionale*”, *cit.*, p. 447.

provveduto a riformulare il proprio brevetto al fine di superare un'obiezione di invalidità a causa dell'esistenza di un'antiorità invalidante, non può successivamente giovare dell'ambito di esclusiva che aveva preventivamente circoscritto ritenendolo poi equivalente alla soluzione rivendicata.<sup>83</sup>

Può però accedere che il titolare del brevetto abbia dovuto apportare delle modifiche alla domanda originaria per motivi diversi dalla necessità di superare un'obiezione di invalidità, ad esempio, che l'abbia fatto a seguito di una richiesta di precisazione dell'USPTO, come del resto può accadere anche che dall'analisi del fascicolo brevettuale non emerga il motivo per cui il titolare abbia apportato l'emendamento.

In quest'ultimo caso la Corte Suprema, nella già più volte menzionata decisione nel caso *Warner-Jenkinson*, ha stabilito che nel caso in cui il titolare abbia apportato degli emendamenti si crea una presunzione di una "*substantial reason related to patentability*", ovvero si presume che il titolare abbia riformulato il brevetto al fine di superare una obiezione di invalidità, il che pone un onere specifico in capo al titolare stesso di dimostrare che l'emendamento che ha dato origine all'*estoppel* non costituisce una rinuncia al corrispondente elemento equivalente.<sup>84</sup>

Il caso esaminato dalla Corte Suprema aveva in particolare ad oggetto un brevetto che rivendicava un processo di purificazione di tintura, che però non rivendicava alcun limite nel range del PH al quale il processo rivendicato era in grado di operare. Nel corso del giudizio di validità gli esaminatori dell'USPTO avevano opposto un'antiorità che rivendicava un range superiore a 9, e di conseguenza, il richiedente decise di emendare le rivendicazioni del brevetto andando a rivendicare un range da 6 a 9.

In questa prospettiva, la Corte osservò che dal fascicolo brevettuale non

---

<sup>83</sup> *Dixie Usa, Inc., v. Infab Corp.*, 927 F.2d 584 (Fed. Cir. 1991), che ha ritenuto che "*To prevail under the doctrine of equivalents, a patentee must show that the accused device "performs substantially the same function in substantially the same way to obtain the same result." However, when a patentee, during the prosecution of his application, adds a limitation to rectangular and round openings in response to a rejection based on prior art references describing rectangular openings in an effort to overcome that rejection, the patentee cannot later successfully argue that an accused device that lacks the rectangular and round limitation infringes the patent*".

<sup>84</sup> *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.* 520 U.S. 17 (1997)

emergeva il motivo per cui il titolare avesse deciso di fissare il limite del range inferiore a 9, rilevando che “*holding that certain reasons for a claim amendment may avoid the application of prosecution history estoppel is not tantamount to holding that the absence of a reason for an amendment may similarly avoid such an estoppel. Mindful that claims do indeed serve both a definitional and a notice function, we think the better rule is to place the burden on the patent holder to establish the reason for an amendment required during patent prosecution. The court then would decide whether that reason is sufficient to overcome prosecution history estoppel as a bar to application of the doctrine of equivalents to the element added by that amendment. Where no explanation is established, however, the court should presume that the PTO had a substantial reason related to patentability for including the limiting element added by amendment*” e ha poi concluso rilevando che “*In those circumstances, prosecution history estoppel would bar the application of the doctrine equivalents as to that element. The presumption we have described, one subject to rebuttal if an appropriate reason for a required amendment is established, gives proper deference to the role of claims in defining an invention and providing public notice, and to the primacy of the PTO in ensuring that the claims allowed cover only subject matter that is properly patentable in a proffered patent application. Applied in this fashion, prosecution history estoppel places reasonable limits on the doctrine of equivalents, and further insulates the doctrine from any feared conflict with the Patent Act.*”<sup>85</sup>

Le prime decisioni delle Corti distrettuali emanate negli anni successivi hanno però adottato un approccio meno stringente (cd. *flexible bar*)<sup>86</sup>, ritenendo che per determinare l’ambito di protezione del brevetto al quale il titolare avrebbe rinunciato attraverso l’emendamento apportato sarebbe necessario andare a valutare cosa un concorrente avrebbe ragionevolmente compreso analizzando la *file history* del brevetto, senza dunque escludere *a priori* una parte dell’ambito di

---

<sup>85</sup> *Ibidem.*

<sup>86</sup> Sul punto si veda anche Irizarry Armando, “Harmonizing Prosecution History Estoppel and the Doctrine of Equivalents in Patent Infringement Actions”, in *Tul. J. Tech. & Intell. Prop.*, 5, 2003, 31 e ss.

esclusiva solo per il fatto che il titolare avesse apportato una specifica limitazione.<sup>87</sup>

Nella nota sentenza *Festo I* il “*flexible bar*” fu però sostituito da una nuova, e più stringente regola di “*prosecution history estoppel*”, secondo cui un emendamento volontario alle rivendicazioni provoca sempre e in ogni caso la rinuncia assoluta a tutti gli equivalenti agli elementi rivendicati, senza necessità di interpretare la *file history* del brevetto, né tantomeno la motivazione che sottende all’emendamento, poiché secondo i giudici federali tutti gli emendamenti limitativi sono idonei ad incidere sull’interpretazione del brevetto ai fini dell’equivalenza, anche quelli che non sono stati apportati al fine di superare il giudizio di non evidenza.<sup>88</sup>

A questo approccio, noto come “*complete bar*” o “*absolute bar by amendment*”, sottendeva una *ratio* prettamente politica, secondo cui un restringimento dell’applicabilità della dottrina degli equivalenti attraverso l’imposizione di un vincolo più rigido avrebbe tutelato maggiormente i terzi e incoraggiato la pratica del *designing around*.<sup>89</sup>

Questo rigido approccio fu poi successivamente criticato da una sentenza del 2002 della Corte Suprem, nota come *Festo II*, con la quale i Giudici supremi hanno espresso la loro contrarietà alla “*complete bar rule*” indicata dalla C.A.F.C. in *Festo I*, indicando invece la necessità di valutare sempre la “*file history*” del brevetto per determinare “*the subject matter surrendered by the narrowing amendment*”.<sup>90</sup>

L’approccio più flessibile indicato dalla Corte Suprema individua tre

---

<sup>87</sup> Hughes Aircraft Co., v. the United States, 717 F.2d 1351 (Fed. Cir. 1983), ove è stato rilevato che la prosecution history estoppel “*may have a limiting effect (sulla dottrina degli equivalenti n.d.r.) within a spectrum ranging from great to small to zero*”. Sul punto si veda anche *Loctite Corp.*, 781 F.2d at 871, 228 USPQ at 96; *Bayer Aktiengesellschaft v. Duphar International Research B.V.*, 738 F.2d 1237, 1243, 222 USPQ 649, 653 (Fed. Cir. 1984).

<sup>88</sup> *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.* 234 F.3d 558 (Fed. Cir. 2000).

<sup>89</sup> Si veda Mueller M. Janice, “*Patent Law*”, *cit.*, p. 680. Questa decisione fu peraltro ampiamente criticata anche dalla nostra dottrina, poiché l’absolute bar previsto da *Festo I* era stato ritenuto applicabile retroattivamente, quindi anche nei confronti di tutti brevetti già rilasciati prima della decisione, così Galli Raimondo, “Ancora sulla interpretazione del brevetto: la sentenza “*Festo*” della U.S. Supreme Court”, in *Notiziario dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale*, dicembre 2002, 11.

<sup>90</sup> *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.* 535 U.S. 722 (2002)

diverse strade per superare la presunzione di rilevanza degli emendamenti sull'applicabilità della teoria degli equivalenti, imponendo all'interprete di verificare:

1) se l'equivalente non era prevedibile nel momento in cui è stato effettuato emendamento, poiché, ad esempio, costituisce una evoluzione tecnica successiva (cd. *unforeseeability*);

2) se l'emendamento ha soltanto una relazione secondaria con l'elemento equivalente (cd. *mere tangentialness*);

3) se sussistono ragioni ulteriori per le quali il richiedente la brevettazione non avrebbe potuto prevedere di dover rivendicare tale elemento (cd. *some other reason*).<sup>91</sup>

Questi tre criteri elaborati dai Giudici supremi per respingere la presunzione di rilevanza degli emendamenti sull'applicabilità della teoria degli equivalenti furono poi ulteriormente delineati dalla decisione di rinvio *Festo III*<sup>92</sup>, nella quale la C.A.F.C. ha chiarito che il requisito della non prevedibilità impone un'analisi oggettiva, che consiste nel valutare “*se il presunto equivalente non sarebbe stato prevedibile agli occhi di un tecnico del ramo nel momento in cui l'emendamento è stato apportato*”.<sup>93</sup>

La relazione esistente tra l'emendamento e l'equivalente deve sempre essere approfondita dall'interprete, poiché un emendamento apportato per superare l'esistenza di una anteriorità che contiene l'elemento equivalente “*is not*

---

<sup>91</sup> Id. “*There are some cases, however, where the amendment cannot reasonably be viewed as surrendering a particular equivalent. The equivalent may have been unforeseeable at the time of the application; the rationale underlying the amendment may bear no more than a tangential relation to the equivalent in question; or there may be some other reason suggesting that the patentee could not reasonably be expected to have described the insubstantial substitute in question. In those cases the patentee can overcome the presumption that prosecution history estoppel bars a finding of equivalence. This presumption is not, then, just the complete bar by another name. Rather, it reflects the fact that the interpretation of the patent must begin with its literal claims, and the prosecution history is relevant to construing those claims. When the patentee has chosen to narrow a claim, courts may presume the amended text was composed with awareness of this rule and that the territory surrendered is not an equivalent of the territory claimed. In those instances, however, the patentee still might rebut the presumption that estoppel bars a claim of equivalence. The patentee must show that at the time of the amendment one skilled in the art could not reasonably be expected to have drafted a claim that would have literally encompassed the alleged equivalent*”.

<sup>92</sup> *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.* 304 F.3d 1289 (Fed. Cir. 2002)

<sup>93</sup> Id.

*tangential; it is central to allowance of the claim*” e, per quanto riguarda le ragioni ulteriori che possono essere prese in considerazione, secondo i giudici federali, esse devono quantomeno comprendere le carenze e lacune del linguaggio.<sup>94</sup>

Ad un’evoluzione analoga, seppur in termini più ridotti, si è assistito anche nella legislazione cinese la quale, prevedendo da sempre un esame preventivo di validità del titolo, ha ampiamente approfondito le tematiche relative alle limitazioni alla dottrina degli equivalenti, ed in particolare la “*prosecution history estoppel*”.<sup>95</sup>

Anche qui la *ratio* che sottende a questo riconoscimento è di carattere prettamente pubblicistico, poiché impedire al titolare di recuperare con la teoria degli equivalenti una parte dell’ambito di esclusiva del brevetto alla quale aveva preventivamente rinunciato consente di contemperare gli interessi dei terzi a fare affidamento su quanto risulta dal testo del brevetto come concesso, e in particolare, sulle rivendicazioni che anche in Cina assumono un fondamentale ruolo di “*public notice*” nei confronti del pubblico.

Per questo motivo in Cina la “*prosecution history estoppel*” può essere applicata anche dal giudice *ex officio*, a prescindere dal fatto che la parte interessata abbia proposto una specifica eccezione in tal senso.<sup>96</sup>

La Corte Suprema del Popolo ha per la prima volta applicato la dottrina in esame nel caso *Wang Chuan* del 2001<sup>97</sup>, attraverso un’interpretazione del principio di buona fede previsto dal diritto civile, al fine di contemperare l’interesse del titolare del brevetto a che il suo titolo venga interpretato estensivamente sino a ricomprendere le applicazioni equivalenti e l’interesse dei

---

<sup>94</sup> Id.

<sup>95</sup> In dottrina, si vedano tra i molti He Huaiwen, “Claim construction, doctrine of equivalents and estoppel”, *cit.*, p. 10 e ss; Sun Hailong, Yao Jianjun, “Application of Doctrine of Equivalents and Estoppel Doctrine in Patent Infringement Lawsuits”, in *China Patents & Trademarks*, II, 2010, 61 e ss.; He Huaiwen, “Blind Angle of Chinese Estoppel Doctrine: Implicit Disclaimer but Double Benefits of Doubt”, in *China Patents & Trademarks*, III, 2013, 27 e ss.

<sup>96</sup> In tal senso si veda Dongchuan Luo, “*Selected Chinese Patent Cases*”, *cit.*, p. 149, che richiama la decisione della Corte Suprema in *Qiheng Shen v. Shanghai Shengmao Transport Facilities Engineering Co.*, *Min Shen Zi* n. 239 del 2009.

<sup>97</sup> Sul punto si veda Zhe Peng, “Comparative study on patent claim interpretation: the United States and China”, *cit.*, p. 188.

terzi a conoscere preventivamente ciò che non è coperto dall'esclusiva brevettuale.

Nella giurisprudenza successiva, sulla scia della corrispondente evoluzione della giurisprudenza federale statunitense, è poi emerso un orientamento secondo cui per applicare la *estoppel doctrine* sarebbe anche necessario dimostrare il motivo per il quale la dichiarazione del titolare, o limitazione delle rivendicazioni, era stata effettuata, cosicché solo quelle dichiarazioni o modifiche rilevanti ai fini della brevettazione possano essere prese in considerazione per impedire l'estensione dell'ambito di esclusiva del brevetto con la dottrina degli equivalenti.

Sotto questo profilo, l'art. 43 delle già menzionate *Opinions on Several Issues Relating to Adjudication of Patent Infringement*, emanate dalla Corte Superiore di Pechino nel 2001, ha chiarito che “*a patentee who narrowed or partially surrendered the scope of protection for the claims in order to secure novelty or inventiveness of its patent in examination, revocation or invalidation procedures through written statements or amendments to the specification, and on this account, obtained the patent, must not recapture what he has delimited, excluded or surrendered by using the doctrine of equivalents in a later infringement action*”.

Secondo l'interpretazione della Corte Superiore di Pechino, dunque, solo quegli emendamenti disposti per superare un'obiezione di invalidità sono idonei ad impedire l'estensione dell'ambito di esclusiva con la dottrina degli equivalenti, il che è stato spesso interpretato nei giudizi successivi in modo rigoroso, circoscrivendo la portata della “*prosecution history estoppel*” solo a quegli emendamenti che sono diretta conseguenza di una specifica domanda di un esaminatore. A titolo esemplificativo, la Corte Suprema nel caso *Ni Bo* del 2002<sup>98</sup> ha ritenuto non applicabile la *estoppel doctrine* poiché in quel caso la dichiarazione del titolare non era stata effettuata in risposta ad una specifica richiesta dell'esaminatore.

---

<sup>98</sup> NingboShi Dongfang Jixin Zongchang v. Jiangyin Jinling Wujin Zhiping Youxian Gongsi, Corte Suprema 6 marzo 2002, richiamato da Zhe Peng, “Comparative study on patent claim interpretation: the United States and China”, *cit.*, p. 195.

Sul punto è intervenuta poi l'interpretazione chiarificatrice della Corte Suprema con le già menzionate *Interpretations of the Supreme People's Court on Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Disputes over Infringement of Patent Rights* del 2009, il cui art. 6 ha chiarito che “*In the procedure leading to a grant or an invalidation of a patent right, where the patent applicant or the patentee abandons a technical solution by amendments to the claims, the description or via the observations, the incorporation of the abandoned technical solution into the scope of protection of the patent right by the patent holder in a patent infringement lawsuit shall not be supported by the courts*”.

In particolare, la Corte Suprema ha chiarito che la *estoppel doctrine* si applica sia agli emendamenti apportati e alle dichiarazioni rilasciate dal titolare nel corso dell'esame di validità per la concessione del brevetto, che nel successivo giudizio di nullità avanti al *Patent Reexamination Board (PRB)*.<sup>99</sup>

Si ritiene dunque oggi che la *estoppel doctrine* si applichi a tutti gli emendamenti o dichiarazioni, a prescindere dal fatto che siano stati effettuati o siano state rilasciate su iniziativa del titolare del brevetto o dietro richiesta dell'esaminatore, sempreché sussista una relazione causale tra l'emendamento apportato e l'ambito di protezione del brevetto come concesso.<sup>100</sup>

Mentre nel sistema brevettuale statunitense e, in parte di rimando, in quello cinese nei quali da sempre le domande di brevetto vengono assoggettate ad un esame preventivo dei requisiti di validità, particolare attenzione è stata dedicata alle dichiarazioni e in generale ai comportamenti tenuti dal richiedente nel corso dell'esame, in Italia, che come è noto non prevede alcun esame di validità dei titoli, viene da sempre attribuita a questi fatti e circostanze una minore rilevanza ai

---

<sup>99</sup> Per un approfondimento sull'applicazione della *file history estoppel* in relazione agli emendamenti effettuati nel corso dell'esame preventivo e nel successivo ed eventuale giudizio di nullità avanti al PRB si veda He Huaiwen, “*Doctrine of estoppel in patent system in China*”, in *China Patents & Trademarks*, I, 2010, 10 e ss. .

<sup>100</sup> In tal senso si veda Pattloch Thomas, *Patent enforcement in China*, *cit.*, pp. 337-338, che hanno osservato anche che, nel caso in cui il Patent Reexamination Board abbia dichiarato l'invalidità di una rivendicazione indipendente e dichiarata valida una subordinata, questo non è considerato un emendamento volontario e dunque è esclusa l'applicabilità della *estoppel doctrine*.

fini interpretativi.<sup>101</sup>

In dottrina è stato infatti rilevato che, almeno in linea di principio, non si possa fare affidamento sulla documentazione del fascicolo della domanda di brevetto (cd. *file history*), il quale non è contemplato tra le fonti dalle quali attingere l'interpretazione del titolo, che transita esclusivamente dalla "lettera" delle rivendicazioni.<sup>102</sup>

Nel caso in cui queste dichiarazioni o comunicazioni emesse nelle fasi "interlocutorie" o delle "osservazioni" procedurali non vengano in qualche modo codificate all'interno del contenuto delle rivendicazioni, esse saranno dunque irrilevanti al fine di interpretare l'ambito di esclusiva del brevetto.

Solo nella prima versione dell'art. 69 C.B.E. discussa in sede di negoziazione era stata introdotta la regola del "*file wrapper estoppel*", volta appunto ad impedire al richiedente che avesse ristretto l'ambito delle rivendicazioni di recuperarle "per equivalenti" per usufruire successivamente di tale ambito nel giudizio di contraffazione, ma il fatto che tale previsione non fosse stata poi codificata nel testo definitivo denota, secondo un autore, la volontà del legislatore europeo di ritenere tali dichiarazioni o comportamenti irrilevanti ai fini interpretativi.<sup>103</sup>

Secondo altra parte della dottrina risulta invece ragionevole ritenere che anche le dichiarazioni e il comportamento tenuto nel corso della procedura di brevettazione assumano rilievo al fine di interpretare il brevetto, sempreché il loro significato sia univoco. Se infatti il richiedente per superare obiezioni dell'Ufficio ha eliminato alcuni esempi o ha introdotto alcuni *disclaimers* non dovrebbe ad esso essere consentito in un successivo momento di accedere ad un'interpretazione del brevetto che comprenda nell'ambito dell'esclusiva l'esempio rinunciato o lo spazio corrispondente al *disclaimer* introdotto.<sup>104</sup>

---

<sup>101</sup> Dal 2008 l'U.I.B.M. demanda all'EPO un esame di anteriorità al quale però non consegue alcun contraddittorio.

<sup>102</sup> In tal senso si veda Scuffi Massimo, "*Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale: ordinamento amministrativo e tutela giurisdizionale*", cit., p. 446.

<sup>103</sup> Così Scuffi Massimo, "Il (mancato) decreto correttivo del Codice di proprietà industriale: brevi note in tema di sospensione del processo, CTU e interpretazione del brevetto", cit., p. 75.

<sup>104</sup> In tal senso si veda Di Cataldo Vincenzo, "*I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I*

Il brevetto è quello che risulta dall'esame e non può essere dilatato: le limitazioni apportate dal richiedente e le rappresentazioni dallo stesso effettuate sono atti dispositivi e operano come interpretazioni dell'ambito del diritto provenienti dal soggetto che ha al riguardo potere di disporre.<sup>105</sup>

Anche in giurisprudenza è discussa la possibilità di fare riferimento alla c.d. *file history*, ed in particolare alle dichiarazioni fatte dal titolare nel corso della procedura di brevettazione per interpretare l'ambito di protezione del brevetto; in senso critico è stato rilevato che *“le dichiarazioni del richiedente del brevetto relative ad eventuali limitazioni desumibili dalla file history e non incluse nei testi delle diverse parti del brevetto non possono essere prese in considerazione nell'interpretazione del brevetto, perché fare appello all'intenzione del richiedente introduce un elemento ermeneutico prettamente volontaristico, che non appare coerente con le concorrenti rationes a cui è ispirato l'insieme delle norme sui brevetti”*.<sup>106</sup>

Nella giurisprudenza più recente è però emersa una maggiore apertura verso la valorizzazione delle dichiarazioni e dei comportamenti del titolare del brevetto in sede di esame, anche al fine di consentire uniformità nell'interpretazione del brevetto sia in sede di concessione, che in un successivo giudizio di contraffazione; è stato infatti correttamente ritenuto che *“l'applicazione della contraffazione per equivalenti, estenderebbe l'ambito di tutela a caratteristiche escluse dalla stessa parte richiedente in sede di*

---

*disegni e modelli. Artt. 2584-2594”*, cit., p. 61.

<sup>105</sup> Così Franzosi Mario, *“Il brevetto: quale tutela?”*, cit., pp. 157-158, il quale, oltre a ritenere che le limitazioni del titolare costituiscano una *“confessione stragiudiziale”*, richiama il noto esempio del *“gatto d'angora”*, che qualora venga immerso in acqua assume una dimensione ridottissima, invece quando è trattato con getti d'aria di temperatura adeguata aumenta enormemente il suo volume.

<sup>106</sup> Trib. Roma, 9 febbraio 2006, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2006, 638 e ss., nella quale è stato rilevato che *“Le dichiarazioni del richiedente del brevetto relative ad eventuali limitazioni desumibili dalla file history e non incluse nei testi delle diverse parti del brevetto non possono essere prese in considerazione nell'interpretazione del brevetto, perché fare appello all'intenzione del richiedente introduce un elemento ermeneutico prettamente volontaristico, che non appare coerente con le concorrenti rationes a cui è ispirato l'insieme delle norme sui brevetti”*; Trib. Roma, 9 settembre 2004, *ivi*, 2005, 462 e ss., che osserva che *“la teoria nordamericana della prosecution history estoppel non pare suscettibile di applicazione al sistema italiano, e in generale continentale, in cui le norme sull'interpretazione del brevetto sono fissate dall'art. 84 C.B.E., nonché dall'art. 8, comma 3, della Convenzione di Strasburgo, in quanto introduce un elemento prettamente volontaristico che non appare coerente con le sopra indicate regole”*.

*limitazione del brevetto. L'attrice, infatti, dopo avere depositato il brevetto europeo, ha modificato l'ambito di tutela, aggiungendo caratteristiche prima assenti e ritenute essenziali per la sua validità...in presenza di un' anteriorità con dispositivo di trasferimento che si spostava lungo traiettoria orizzontale. La volontà manifestata allora dall'attrice, aggiungendo caratteristiche prima assenti, e non rinvenute nel macchinario della convenuta...è in contrasto con l'interpretazione ora invocata, che recupera all'ambito brevettuale gli elementi espressamente esclusi dalla domanda di limitazione. D'altro canto, per evitare palesi incongruenze, che minino la sicurezza dei terzi, è necessario che il criterio che si adotti per interpretare il brevetto sia omogeneo con quello per la valutazione della contraffazione. L' equivalenza...sostenuta in questa sede in contrasto con la volontà manifestata limitando il brevetto".<sup>107</sup>*

## 2. Varianti descritte ma non rivendicate: la regola del *dedication to the public*

Un altro presupposto idoneo a impedire l'applicabilità della teoria degli equivalenti è ciò che nelle giurisdizioni straniere viene comunemente denominato "*dedication to the public*", ovvero il principio secondo cui se la descrizione brevettuale prevede due (o più) forme di realizzazione, ma il titolare del brevetto sceglie di rivendicarne solo una di esse, non potrà successivamente in sede di giudizio di contraffazione cercare di estendere l'ambito di esclusiva del brevetto andando a ripescare anche quella forma di realizzazione che aveva deciso di non rivendicare.

Da ciò consegue che l'*embodiment* che è stato descritto, ma non specificatamente rivendicato, verrà ritenuto di dominio pubblico ed escluso dall'ambito di protezione del brevetto.

La Corte Suprema statunitense, già a partire dalla decisione *Miller v. Brass Company*, ha infatti valorizzato questo principio di tutela della certezza dei terzi,

---

<sup>107</sup> Trib. Milano, 20 gennaio 2016, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com), nello stesso senso si veda anche Trib. Torino, 1 aprile 2011, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 2011, 962 e ss., che ha dato rilievo alla *file history* al fine di confermare il carattere critico del range rivendicato (di purezza di una sostanza, nell'ambito di un brevetto farmaceutico), che il titolare del brevetto intendeva ridefinire sulla base del riferimento a diverse norme tecniche non richiamate nel brevetto ed estranee anche a tale *file history*.

osservando che *“the claim of a specific device or combination, and an omission to claim other devices or combinations apparent on the face of the patent, are, in law, a dedication to the public of that which is not claimed”*.<sup>108</sup>

Questo principio è stato poi applicato anche da alcune decisioni successive dalle Corti Federali, in particolare nel caso *Maxwell v. J. Baker*<sup>109</sup>, in cui i giudici hanno ritenuto che, avendo il richiedente deciso di rivendicare solo una delle due forme di realizzazione dell'invenzione che risultavano dalla descrizione, quella non specificatamente rivendicata non poteva rientrare nell'oggetto di esclusiva. La Corte ha in particolare osservato che il titolare del brevetto non può rivendicare un trovato in termini ristretti e poi, nel corso di un giudizio di contraffazione, estendere l'ambito di esclusiva del suo brevetto tramite la teoria degli equivalenti, poiché una tale concessione incoraggerebbe la prassi di presentare descrizioni ampie e rivendicazioni ristrette *“avoiding examination of broader claims that the applicant could have filed consistent with the specification”*.<sup>110</sup>

Proprio sotto questo profilo, nell'esperienza brevettuale tedesca è peraltro stato osservato che una contraffazione per equivalenti è di regola da negare *“quando la descrizione prevede più possibilità di ottenere un determinato effetto tecnico, però soltanto una di dette possibilità viene recepita nella rivendicazione”* e dunque le due soluzioni messe a confronto possono essere oggettivamente di uguale efficacia (*gleichwirkend*), però giuridicamente non sono da considerare di

---

<sup>108</sup> *Miller v. Brass Company* 104 U.S. 350 (1881)

<sup>109</sup> *Maxwell v. J. Baker Inc.* 86 F.3d 1098 (Fed. Cir. 1996); si veda anche *Johnston Assocs. V. E.E. Serv. Co.* 285 F. 3d 1046, 1054 (Fed. Cir. 2002). Il trovato in particolare rivendicava un sistema di unione di un paio di scarpe, comprendente per ciascuna scarpa una piastrina munita di un occhio nella quale passava un filo che forma un anello chiuso, che legando tra loro la scarpa destra e sinistra, evitava che venissero combinate paia diverse.

<sup>110</sup> *Id.* *“We have frequently applied this rule to prohibit a finding of literal infringement when an accused infringer practices disclosed but unclaimed subject matter. E.g., Environmental Instruments, Inc. v. Sutron Corp., 877 F.2d 1561, 1564, 11 USPQ2d 1132, 1134 (Fed.Cir.1989). This rule, however, applies equally to prevent a finding of infringement under the doctrine of equivalents. A patentee may not narrowly claim his invention and then, in the course of an infringement suit, argue that the doctrine of equivalents should permit a finding of infringement because the specification discloses the equivalents. Such a result would merely encourage a patent applicant to present a broad disclosure in the specification of the application and file narrow claims, avoiding examination of broader claims that the applicant could have filed consistent with the specification”*.

uguale valenza (*gleichwertig*).<sup>111</sup>

In Cina la regola del *dedication to the public* è stata formalmente introdotta dalla Corte Suprema nelle già menzionate *Interpretations of the Supreme People's Court on Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Disputes over Infringement of Patent Rights* del 2009, il cui art. 5 prevede che una soluzione tecnica che viene indicata esclusivamente nella descrizione brevettuale o nei disegni allegati, senza essere specificatamente rivendicata, non potrà essere azionata dal titolare del brevetto in un giudizio di contraffazione.<sup>112</sup>

Questo principio trova fondamento nel riconoscimento di un ruolo di pubblica informazione nei confronti dei terzi (*public notice*) che pacificamente viene svolto dalle rivendicazioni del brevetto e nella necessità di bilanciare l'interesse del titolare del brevetto con il principio della certezza dei terzi.

Per lungo tempo i brevetti cinesi sono stati scritti includendo all'interno della descrizione più forme di realizzazione possibili, senza rivendicarle specificatamente, al fine di evitare un giudizio negativo nel corso dell'esame sostanziale di validità, cercando poi, in sede di interpretazione giudiziale del brevetto nel corso di un giudizio di contraffazione, di estendere l'ambito di esclusiva del brevetto sulla base della dottrina degli equivalenti.<sup>113</sup>

Questa prassi è stata ampiamente criticata anche dalla Corte Suprema, che in un giudizio avente ad oggetto l'accertamento della contraffazione per equivalenti di un brevetto di metodo, ha rilevato che la regola del *dedication to the public* impone di ritenere che la soluzione tecnica indicata nella descrizione, ma non specificatamente rivendicata, non possa rientrare nell'ambito di protezione del brevetto.<sup>114</sup>

Il brevetto esaminato dalla Corte rivendicava in particolare un metodo per

---

<sup>111</sup> Così Hassan Sandro, "Equivalenza e interpretazione del brevetto in un'ottica sovranazionale", *cit.*, p. 209 e ss., spec. a p. 224, che richiama la sentenza della Corte suprema tedesca, 13 settembre 2011, Diglycidverbindung, GRUR 2012, 1, 45.

<sup>112</sup> Art. 5 "For a technical solution which is only depicted in the description or the appended drawings but not recited in the claims, the incorporation of such technical solution by the patent holder in a patent infringement lawsuit into the scope of protection of the patent right shall not be supported by the courts".

<sup>113</sup> Si veda sul punto Li Deshan, "The dedication principle in patent infringement judgement", in *China IP Magazine*, 37, 2010.

<sup>114</sup> Corte Suprema del popolo Cinese, Min Ti Zi n. 225 del 2013.

realizzare un rivestimento di plastica di una borsa per acqua calda attraverso determinati passaggi procedurali tra loro consequenziali, che venivano rivendicati secondo un preciso ordine temporale<sup>115</sup>, mentre nella descrizione venivano contemplati anche ordini diversi per raggiungere il medesimo risultato, e in particolare veniva precisato che alcuni passaggi (*steps*) potessero essere tra loro invertiti.

I giudici della Corte Suprema, dopo aver accertato che il prodotto asseritamente contraffattorio venisse ottenuto attraverso gli stessi *steps* indicati nelle rivendicazioni, ma con un ordine invertito rispetto a quello specificatamente rivendicato, ha concluso che esso, pur prevedendo delle caratteristiche tecniche potenzialmente equivalenti a quelle brevettate, non rientrasse nell'ambito di esclusiva del brevetto, poiché i passaggi procedurali invertiti erano stati dedicati al pubblico, in quanto descritti ma non rivendicati.

E' stato però osservato in dottrina che al principio del *dedication to the public* deve essere data applicazione rigorosa e prudente poiché, pur tutelando la prevedibilità da parte dei terzi di un chiaro ambito di protezione del brevetto, può anche produrre effetti negativi per il titolare, andando ad minare il principio della contraffazione per equivalenti che, in un sistema con enormi problematiche di tutela dei diritti IP come la Cina, risulta essere uno strumento utile per arginare parzialmente l'indebito sfruttamento delle altrui invenzioni.

---

<sup>115</sup> “*Step 1: first, providing material for the interior layer, the exterior layer and the thermal insulating layer; Step 2: stacking the interior layer, the thermal insulating layer and the exterior layer in order to form a combined layer; Step 3: folding the combined layer, and applying a high-frequency heat-sealing machine to perform high-frequency heat adhesion to edges of the two combined layers in accordance with a shape of the hot-water bag; Step 4: cutting to separate hot-water bags that were subjected to the high-frequency heat adhesion; Step 5: forming the threaded plug seat (8) from a polypropylene material by injection molding, placing the threaded plug seat (8) as an insert in a model, and forming the composite layer (8') exterior to the threaded plug seat (8) from a polyvinyl chloride material by a second injection molding; Step 6: placing the threaded plug seat having the composite layer into the bag mouth to contact the interior layer, and applying the high-frequency heat-sealing machine to perform heat adhesion to the bag mouth and the composite layer of the threaded plug seat; Step 7: trimming the bag body of the hot-water bag; Step 8: forming the threaded plug lid (9) from a plastic material by injection molding; Step 9: forming the sealed gasket (10) from a silicone material by injection molding; Step 10: after assembling the sealed gasket (10) and the threaded plug lid (9) with each other, screwing them into the threaded plug seat (8); Step 11: performing a pressure test by filling compressed air into the hot-water bag; and Step 12: packaging*”. Si veda Jun Liu, “*Application Of The Doctrine Of Equivalents And The Dedication Rule In Patent Infringement Case For Method Claims*”, in [www.mondaq.com](http://www.mondaq.com), 8 aprile 2016.

Anche in Italia, è pacifico in giurisprudenza che l'ambito di esclusiva derivante dal brevetto tutela ciò che è contemporaneamente descritto e rivendicato, ma non ciò che è descritto e non espressamente rivendicato.

Una nota sentenza della Corte di Cassazione sul punto ha chiarito che l'individuazione dell'ambito di esclusiva del brevetto “*va effettuata attraverso l'esame della descrizione e della rivendicazione, posto che, a norma dell'art. 59 n. 3, l. inv., il brevetto è nullo quando l'invenzione non è individuabile dall'insieme della descrizione e che, pertanto, la rivendicazione deve essere interpretata anche alla luce del dato tecnico risultante dalla suddetta descrizione*”.<sup>116</sup>

Secondo la Corte, dunque, non può essere brevettato quanto non è contestualmente descritto e rivendicato, poiché è oggetto della privativa esclusivamente ciò che deriva dalla analisi congiunta di questi due elementi, laddove l'avverbio “contestualmente” sta ad indicare che le rivendicazioni debbano essere interpretate anche alla luce di ciò che risulta dalla descrizione presente nella domanda di brevetto.

In questa prospettiva, risulta dunque determinare una linea di confine tra ciò che, pur non essendo espressamente oggetto delle rivendicazioni, può essere interpretato sulla base della descrizione, e ciò che invece rappresenta un'indicazione ulteriore, come ad esempio una forma di realizzazione che, non essendo espressamente rivendicata, non potrà essere coperta dall'esclusiva.

Di particolare interesse sotto questo profilo risulta essere una sentenza

---

<sup>116</sup> Così Cass., 8 febbraio 1999, n. 1072, in *Foro It.* Si vedano in senso conforme anche Cass., 1 settembre 1997, n. 8324, *ivi*; Trib. Roma, 12 febbraio 2003, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2005, 146, che rileva che “*Gli elementi essenziali del trovato ed i limiti della protezione conferita dal brevetto devono essere rigorosamente determinati dal tenore letterale delle rivendicazioni, che nel testo brevettuale seguono alla descrizione e ai disegni e rappresentano le «enunciazioni di volontà dell'inventore», dovendo in esse essere indicato, ex art. 5 r.i., «specificamente ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto»; una interpretazione ampia della protezione brevettuale, che copra tutti gli aspetti dell'idea inventiva nel suo complesso, purché «descritti» anche se non rivendicati, appare oggi in contrasto sia con la convenzione di Monaco, ratificata e resa esecutiva in Italia con la l. 260/1978, in materia di brevetto europeo, sia con la convenzione di Strasburgo del 27 novembre 1963, resa esecutiva in Italia con la l. 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*”.

della Sezione Specializzata del Tribunale di Milano del 2011 che, a fronte di un testo brevettuale che non menzionava un intervallo delle quantità di metalli non alcalini necessari per ottenere i risultati sorprendenti di maggior velocità di reazione, ha ritenuto di interpretare l'oggetto dell'esclusiva sulla base di quanto esclusivamente indicato nel testo della descrizione e ha dunque rigettato la domanda di nullità della convenuta.<sup>117</sup>

In particolare, l'invenzione esaminata dai giudici milanesi aveva ad oggetto un processo di decomposizione di prodotti inquinanti costituiti da composti alogenati aromatici e il problema tecnico che si poneva a fronte dell'arte nota riguardava, appunto, la necessità di diminuire i tempi di reazione, ma nelle rivendicazioni non risultava specificato quali fossero le quantità minime di reagente, né i rapporti dei componenti del reagente che permettono di ottenere l'effetto desiderato.<sup>118</sup>

Sul punto, il Collegio ha valorizzato la necessità di leggere le rivendicazioni alla luce di quanto contenuto nella descrizione la quale, indicando uno specifico intervallo di quantità, produceva di una specificazione della rivendicazione indipendente che si esauriva in *“una limitazione della portata del brevetto, che nello stesso tempo ne documenta il salto inventivo”*.

L'indicazione formulata dal titolare del brevetto nella descrizione è stata dunque ritenuta l'espressione chiara ed incontrovertibile della volontà dell'inventore medesimo, conformemente all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che ha affermato come l'oggetto di una domanda di brevetto sia costituito da quanto è contestualmente descritto e rivendicato.

La norma di cui all'art. 52 C.P.I. non sembra poi risolvere il problema,

---

<sup>117</sup> Trib. Milano, 28 luglio 2011, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

<sup>118</sup> Il consulente tecnico d'ufficio aveva ritenuto che *“Al di sotto di una quantità minima di metalli non alcalini, gli effetti degli stessi sulla velocità di reazione non sono tali da risolvere il problema tecnico posto da Brunelle e non appaiono costituire una caratteristica tecnica in grado di impartire attività inventiva alla rivendicazione 1. Tuttavia, la descrizione del brevetto al riguardo ha fornito un ambito preferenziale per la quantità del metallo, compresa fra lo 0,02% ed il 5% in peso sul totale della miscela di reazione, indicando l'intervallo fra 0. 1% e 2% come sufficiente a fornire l'effetto sorprendente di riduzione dei tempi di reazione. Così interpretata alla luce della descrizione, vale a dire se la presenza di metallo non alcalino sia nell'intervallo compreso fra lo 0,02% ed il 5% in peso sul totale della miscela di reazione, la riv. 1, è da considerarsi dotata dei requisiti di novità e di attività inventiva. Analoghe considerazioni valgono per la riv. 7 e la riv. 12.”*

oggetto di un'ampia discussione in dottrina, dell'ammissibilità delle rivendicazioni cd. *omnibus* o di chiusura, che si caratterizzano per il fatto di essere scritte in modo tale da operare un rinvio a quanto indicato nella descrizione e nei disegni e con le quali il richiedente cerca di estendere l'ambito di esclusiva del brevetto sino a ricomprendere tutto ciò che è stato indicato nella descrizione.

Tra le numerose critiche formulate nei confronti dell'ammissibilità allo stato attuale delle rivendicazioni *omnibus*, è stato in particolare osservato che in esse mancherebbe il requisito della specificità, in contrasto con la regola 29.6 del reg. C.B.E., che non consente al titolare di formulare una rivendicazione fondandola sul mero riferimento alla descrizione o ai disegni.<sup>119</sup>

A favore della loro validità nel sistema italiano, ma non in quello europeo, parte della dottrina ha invece osservato da un lato che la norma che prescrive che le rivendicazioni debbano essere specifiche non pare sancire tale carattere a pena di nullità, e dall'altro che per il brevetto italiano vi è una norma corrispondente al Protocollo dell'art. 69 del brevetto europeo che per determinare l'ambito di protezione del brevetto impone di tenere conto di una equa tutela dell'inventore, che verrebbe negata nel caso in cui si ritenesse invalida una siffatta rivendicazione.<sup>120</sup>

Anche la dottrina più rigorosa in tema di centralità del ruolo delle rivendicazioni ha parimenti osservato che la clausola *omnibus* possa avere ancora una certa utilità nel sistema italiano che è privo di esame preventivo: la distinzione che deve essere tracciata è se questa clausola è diretta a recuperare degli aspetti che il titolare non sapeva o non intendeva proteggere, in questo caso essa è inammissibile, se invece è diretta ad allargare quanto è già espresso nelle rivendicazioni, essa è idonea a raggiungere lo scopo e deve quindi ritenersi ammissibile.<sup>121</sup>

Sennonché, è innegabile che anche la distinzione indicata da questo illustre autore risulterebbe troppo difficile da applicare nella pratica e porterebbe

---

<sup>119</sup> In tal senso si veda Barbuto Mario, "Il ruolo centrale delle rivendicazioni nel sistema brevettuale europeo e nazionale", *cit.*, p. 106.

<sup>120</sup> Così Scuffi Massimo, Franzosi Mario, "Diritto industriale italiano", *cit.*, p. 634.

<sup>121</sup> Franzosi Mario, "Il brevetto: quale tutela?", *cit.*, p. 169.

senz'altro ad ulteriori incertezze in un giudizio che soffre già di per sé di un ampio margine di soggettività.

Oltre alle, già di per sé assorbenti, obiezioni di carattere formale circa la mancanza di specificità di siffatte rivendicazioni, è poi da rilevare che l'ammissibilità delle *rivendicazioni omnibus* finirebbe per accollare ai terzi un onere troppo gravoso, che consisterebbe nel "divinare" il vero perimetro dell'ambito di esclusiva del brevetto.

Lo stesso illustre autore che propende tuttora per l'ammissibilità di una siffatta rivendicazione nel sistema brevettuale italiano<sup>122</sup>, pur negando che per i terzi si produca un falso affidamento, riconosce comunque che una siffatta rivendicazione è idonea a creare una maggiore difficoltà nell'identificazione del contenuto precettivo del brevetto, la quale però, a suo dire, sarebbe in ogni caso difficilmente eliminabile.

Ma proprio a fronte di queste maggiori difficoltà, tra l'altro in un momento storico come il nostro, all'indomani dell'adesione dell'Italia all'accordo internazionale sul Tribunale unificato dei brevetti (Tub), risulta ancora più necessario tendere ad una maggiore armonizzazione ed uniformità alle quali il sistema brevettuale deve pur sempre tendere.<sup>123</sup>

### 3. Contraffazione per equivalenti e ambito temporale

Prima di concludere questo raffronto comparatistico sulla dottrina degli equivalenti e sulle limitazioni alla sua applicabilità che sono frutto dell'esperienza dottrinale e giurisprudenziale dei tre diversi sistemi brevettuali presi in esame, risulta opportuno spendere alcune osservazioni circa l'ambito temporale che deve essere preso in considerazione per condurre la valutazione circa la sostituibilità degli elementi equivalenti.

---

<sup>122</sup> Si veda Scuffi Massimo, Franzosi Mario, "Diritto industriale italiano", *cit.*, p. 634.

<sup>123</sup> Per un'ampia disamina sul brevetto europeo con effetto unitario e sul Tribunale unificato si veda Guglielmetti Giovanni, "Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario, in Honorati (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Torino, 2014, 9 e ss. e Scuffi Massimo, "Il Tribunale Unificato dei brevetti: evoluzione storica, ordinamento e regole procedurali" in Honorati (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Torino, 2014, 73 e ss.; Scuffi Massimo, "L'organizzazione del tribunale unificato dei brevetti", in *Dir. Ind.* II, 2016, 105 e ss.

Sotto il profilo temporale, né la norma di cui all'art. 52 C.P.I., né l'art. 69 C.B.E., forniscono all'interprete un'indicazione circa il fatto che l'analisi debba essere condotta retrodatandola alla data di deposito della domanda di brevetto, oppure effettuata sulla base delle conoscenze del tecnico del ramo al momento dell'asserita contraffazione.

Quest'ultima prospettiva era stata in realtà adottata in sede di approvazione di EPC 2000 ma, a seguito di un'ampia critica proveniente da alcune Delegazioni nazionali che avevano rilevato come su questo punto non potessero individuarsi orientamenti univoci nemmeno all'interno dei singoli Stati, era stata poi abbandonata.<sup>124</sup> Le parole "*at the time of the alleged infringement*", contenute nella prima formulazione contenuta nella «*Basic Proposal for the Revision*» sottoposta dal Consiglio Amministrativo dell'EPO alla Conferenza Diplomatica di Monaco sono state pertanto cancellate dal testo finale della disposizione.

In assenza di una chiara indicazione legislativa, in dottrina e giurisprudenza sono emersi diversi orientamenti, che hanno valorizzato da un lato l'interesse dell'inventore a garantirsi una protezione effettiva, che verrebbe conseguita solo tenendo in considerazione anche quelle cognizioni tecniche successive al deposito della domanda, e dall'altro il principio della certezza dei terzi, che imporrebbe di retrodatare l'analisi al momento del deposito della domanda di brevetto, depurando il giudizio di tutte le cognizioni che il tecnico avrebbe potuto apprendere in un momento successivo.

In questa prospettiva, secondo alcuni autori la soluzione secondo cui l'equivalenza debba essere valutata con riferimento al momento del deposito della domanda apparirebbe più svantaggiosa per l'inventore rispetto a quella che la riferisce al momento della contraffazione, la quale invece permetterebbe una sorta di automatico adeguamento dell'ambito di protezione del brevetto al progresso nel frattempo raggiunto e risulterebbe più adatta a garantire l'effettività, anche temporale, della protezione.<sup>125</sup>

---

<sup>124</sup> Sul punto si veda ancora Rossi Francesco, "Teoria degli "equivalenti" ed "element by element approach" in EPC 2000 e nel nuovo art. 52 comma 3 bis C.P.I.", *cit.*, p. 238.

<sup>125</sup> *Ibidem*; sul punto si veda anche Guglielmetti Giovanni, "La contraffazione del brevetto per equivalenti", *cit.*, pp. 130-132, che osserva che un insegnamento brevettato può continuare ad

Il progresso tecnico potrebbe infatti rapidamente svuotare di contenuto la tutela conferita dai brevetti in precedenza depositati, dato che l'avanzamento tecnologico ha l'effetto di allargare continuamente il campo dei mezzi adottabili per ottenere una determinata funzione.<sup>126</sup>

Di norma per un inventore risulta infatti impossibile immaginare a priori tutte le modalità con cui la sua idea inventiva potrebbe essere utilizzata in futuro e può accadere che nello sviluppo successivo della tecnica emerga qualche ulteriore mezzo che consenta di attuare la stessa invenzione che non era però conoscibile o prevedibile alla data del deposito della domanda, anche se magari a posteriori risulta ovvio: negare l'equivalenza in un caso del genere significherebbe *“negare all'inventore la tutela proprio su una forma di utilizzo della sua invenzione, forma consentita proprio da un progresso a cui l'inventore stesso ha contribuito”*.<sup>127</sup>

A queste conclusioni sembra essere in effetti giunta anche la giurisprudenza italiana in materia, che ha rilevato che *“nel significato della contraffazione per equivalenti, la connotazione è data dal duplice e concorrente giudizio di identità ed evidenza, e la denotazione è delimitata dalla classe di casi in cui il campione contraffattivo presenta identità di elementi strutturali e funzionali preordinati a risolvere il medesimo problema tecnico già risolto dalla invenzione e di casi in cui tale identità non sussista ma in cui le sostituzioni presentino carattere di evidenza per un tecnico medio del settore secondo lo stato della tecnica al momento della contraffazione”*.<sup>128</sup>

In senso critico, parte della dottrina ha invece osservato che ancorare il giudizio al momento della contraffazione imporrebbe di valutare anche tutte quelle conoscenze che non sono state specificatamente rivendicate dall'inventore,

---

essere sfruttato anche avvalendosi di nuovi mezzi successivamente messi a disposizione dallo stato della tecnica o addirittura ideati dallo stesso contraffattore, pertanto *“è ben possibile che una sostituzione realizzata grazie a un progresso ulteriore possa ricadere nell'ambito di tutela del primo brevetto”*.

<sup>126</sup> Così Guglielmetti Giovanni, *“La contraffazione del brevetto per equivalenti”*, cit., p. 112 e ss.

<sup>127</sup> Così Hassan Sandro, *“Equivalenza e interpretazione del brevetto in un'ottica sovranazionale”*, cit., p. 209 e ss., spec. a p. 225; si veda anche e nello stesso senso Bergia Stefania, *“Commento all'art. 52 c.p.i.”*, cit., p. 713, dove osserva che *“questa impostazione sembrerebbe soddisfare sia un'equa e sostanziale protezione del titolare del brevetto, sia l'esigenza di certezza dei terzi”*.

<sup>128</sup> Così Trib. Roma, 4 maggio 2011; nello stesso senso si veda Trib. Roma, 27 gennaio 2011, entrambe in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com); Trib. Roma, 9 febbraio 2006, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2006, 638 e ss.

ma avrebbero potuto esserlo, producendo così risultati incompatibili con la norma che impone di dare al brevetto un'estensione corrispondente al tenore delle rivendicazioni.<sup>129</sup>

La soluzione secondo cui l'equivalenza debba essere valutata al momento della contraffazione nasconderebbe dunque molteplici rischi e potrebbe portare ad espandere eccessivamente l'ambito di tutela del brevetto nel tempo<sup>130</sup>, finendo per attribuire protezione ad una creazione successiva al momento del deposito della domanda estranea all'insegnamento brevettuale: una variante non ovvia al momento del deposito del brevetto avrebbe infatti potuto essere autonomamente brevettata, senza che ciò potesse necessariamente dare luogo a un rapporto di dipendenza tra i due titoli, rappresentando non una derivazione, ma una soluzione alternativa, pur con una parte in comune. Il fatto che alla brevettazione non si sia provveduto non consente al titolare del primo brevetto di trarne profitto, allargando a posteriori l'ambito della sua esclusiva.<sup>131</sup>

---

<sup>129</sup> Sul punto si veda Denozza Francesco, "Contraffazione di brevetto e progresso tecnico", in AA.VV., Problemi attuali del diritto industriale, Milano, 1977, 251 ss., spec. a p. 264, che osserva che "se il tecnico incaricato di interpretare le rivendicazioni potesse tener conto delle conoscenze entrate nello stato della tecnica in epoca successiva alla presentazione della domanda, finirebbe per essere compreso nella privativa non solo ciò che è stato rivendicato, ma anche ciò che avrebbe potuto essere rivendicato ove l'inventore avesse posseduto quelle conoscenze che non esistevano, o non erano comunque patrimonio comune, nel momento in cui sono state formulate le rivendicazioni".

<sup>130</sup> E' stato infatti osservato che "There is a risk involved in allowing the time of infringement to be decisive. This would mean that the scope of protection is expanding over time and perhaps will come to include too many equivalents. On the other hand, decisions on equivalence based on the state of knowledge on the priority or publication date could mean the patent for an important invention losing its value, due to unrelated developments of the new technology allowing circumvention of the claims", così Domeij Bengt, Pharmaceutical Patents in Europe, Martinus Nijhoff Publishers, 2000, p. 318.

<sup>131</sup> Così Galli Cesare, Bogni Mariangela, "L'ambito di protezione del brevetto", cit., p. 647 e ss., che osservano che "questa tesi finirebbe per attribuire protezione ad una creazione successiva al momento del deposito della domanda ed estranea all'insegnamento brevettuale, così estendendone indebitamente la protezione: una variante non ovvia al momento del deposito del brevetto avrebbe infatti potuto essere autonomamente brevettata, senza che ciò desse luogo a un rapporto di dipendenza tra i due titoli, rappresentando non una derivazione, ma una soluzione alternativa, pur con una parte in comune. Ed il fatto che alla brevettazione non si sia provveduto (magari perché nel frattempo la sostituzione era stata divulgata e quindi non era più nuova) non consente al titolare del primo brevetto di trarne profitto, allargando a posteriori l'ambito della sua esclusiva»: salvo distinguere da questo il «caso ... in cui invece emergessero successivamente al deposito nuove forme di attuazione della soluzione brevettata che peraltro rientrassero ancora nel diretto ambito delle rivendicazioni, poiché in questo caso l'insegnamento oggetto del brevetto, così come rivendicato, sarebbe comunque integralmente ripreso e la contraffazione non potrebbe quindi essere negata".

La giurisprudenza statunitense è invece pacifica nel ritenere che l'equivalenza debba sempre essere sempre accertata con riferimento alle conoscenze tecniche esistenti al momento della contraffazione; in particolare, già nella nota decisione *Warner-Jenkinson*, che come si è visto ha posto le basi per il riconoscimento dell'analisi "*element by element*", la Corte Suprema ha chiarito che "*the proper time for evaluating equivalency – and knowledge of interchangeability between elements – is at the time of infringement, not at the time the patent was issued*".<sup>132</sup>

In numerose decisioni, anche precedenti alla sopra menzionata decisione della Corte Suprema, le Corti Federali avevano in particolare evidenziato che non si può porre in capo al titolare un onere di conoscere, al momento del deposito, tutti i futuri sviluppi tecnici del trovato rivendicato, che consentono l'applicazione dell'invenzione sostanzialmente allo stesso modo<sup>133</sup>, ma solo di quelli che in qualche modo fossero prevedibili, poiché esistenti nello stato dell'arte al momento della del deposito della domanda (*predictable range of equivalents*).<sup>134</sup>

A queste conclusioni sembra essere in effetti giunta anche la dottrina e giurisprudenza cinese, che pacificamente ritengono che questa valutazione debba essere condotta prendendo in considerazione il momento della contraffazione, senza dover retrodatare il giudizio a quando il brevetto è stato concesso.<sup>135</sup>

E' stato però precisato dalla dottrina cinese che la valutazione circa i mezzi sostitutivi, la funzione e l'effetto tecnico che essi producono debba essere condotta sulla base delle conoscenze tecniche esistenti al momento della contraffazione, il che naturalmente ha il fine di consentire una protezione più dinamica e idonea a ricomprendere anche tutti i successivi usi non inventivi del trovato rivendicato, mentre l'interpretazione delle rivendicazioni dovrà invece

---

<sup>132</sup> *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.* 520 U.S. 17 (1997). Per una disamina del caso deciso dalla Corte Suprema si rinvia alle pp. 206 e ss..

<sup>133</sup> Tra le molte si veda *Hughes Aircraft Co., v. the United States*, 717 F.2d 1351 (Fed. Cir. 1983), nella quale è stato rilevato che "*An applicant for patent is required to disclose the best mode then known to him for practicing his invention. 35 U.S.C. § 112. He is not required to predict all future developments which enable the practice of his invention in substantially the same way*".

<sup>134</sup> Cfr: ancora *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.* 535 U.S. 722 (2002). Sul punto si veda anche Fisher Kulaniakea, "*Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ratcheting Down the Doctrine of Equivalents*", in *BYU J. Pub. L.*, 17, 2003, 345 e ss.

<sup>135</sup> In tal senso si veda Pattloch Thomas, *Patent enforcement in China*, *cit.*, p. 337.

essere effettuata sulla base delle conoscenze tecniche disponibili al momento del deposito della domanda.<sup>136</sup>

Esattamente negli stessi termini, la dottrina italiana ha individuato due distinti momenti di valutazione nei quali vengono in considerazione le cognizioni e le capacità del tecnico del ramo: anzitutto andrebbe ricostruita l'idea inventiva che risulta dalle rivendicazioni del brevetto che si assume contraffatto sulla base delle cognizioni esistenti al momento della data della domanda o della priorità del brevetto, perché non esiste alcuna ragione per riscrivere le rivendicazioni originarie prestando all'inventore cognizioni che egli non ha apportato allo stato della tecnica ma che sono il frutto di sviluppi successivi, e successivamente occorrerebbe poi valutare l'evidenza o non evidenza della sostituzione operata dall'asserito contraffattore sulla base delle conoscenze esistenti al momento della contraffazione, poiché un insegnamento brevettato può continuare a essere sfruttato anche avvalendosi di nuovi mezzi successivamente messi a disposizione dello stato della tecnica o addirittura ideati dallo stesso contraffattore ed è ben possibile che, se tali mezzi siano a loro volta inventivi e il contraffattore provveduto a brevettare la sua invenzione, potrà verificarsi un'ipotesi di invenzione dipendente.<sup>137</sup>

In questi termini sembra porsi anche una delle più note sentenze italiane in tema di contraffazione per equivalenti, emessa nel caso *Epilady*<sup>138</sup>, nella quale i giudici meneghini, dopo aver sottolineato che nel dispositivo Remington accusato di contraffazione *“le modalità di funzionamento assumono e implicano l'insegnamento del brevetto azionato...la differenza tra i materiali usati con ogni più o meno evidente conseguenza in ordine alla conformazione della parte operativa, alla sua agevole sostituibilità... importa, anche a voler escludere la contraffazione per meri equivalenti, quantomeno la dipendenza della soluzione, ancorché inventiva, realizzata dal concorrente”*, e hanno poi concluso che il dispositivo asseritamente contraffattorio dovesse configurarsi come invenzione dipendente.

---

<sup>136</sup> Così Dongchuan Luo, *“Selected Chinese Patent Cases”*, cit., p. 149.

<sup>137</sup> Così Guglielmetti Giovanni, *“La contraffazione del brevetto per equivalenti”*, cit., p. 112 e ss.

<sup>138</sup> Trib. Milano, 4 maggio 1992, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1992, 589 e ss.

## Conclusioni

Alla luce di quanto esposto lungo il corso del presente scritto comparatistico circa i principi applicabili al giudizio di non evidenza nella prospettiva statunitense, cinese, europea ed italiana in particolare, pare opportuno soffermarsi su alcune considerazioni emerse durante la trattazione, particolarmente significative in quanto portano a valorizzare i profili di convergenza nell'accertamento del livello inventivo richiesto ai fini della validità di un'invenzione esistenti tra i diversi sistemi brevettuali presi in esame.

L'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale, nei tre sistemi analizzati nel presente elaborato, mostra come siano stati progressivamente abbandonati (seppur in termini non del tutto espliciti nel sistema cinese), il requisito del progresso tecnico, inteso come indice autonomo di brevettabilità, e la valorizzazione di un profilo di meritevolezza dell'invenzione, con la conseguente necessità di ricercare altrove un parametro oggettivo di brevettabilità che consenta di individuare ciò che è davvero nuovo ed inventivo e dunque meritevole di tutela brevettuale.

Questo parametro obiettivo, depurato da valutazioni di opportunità anche di carattere "sociale" circa il contributo apportato dall'invenzione al progresso della tecnica, è stato individuato nella "non evidenza del trovato rivendicato per la persona esperta del ramo" rispetto allo stato della tecnica al quale, seppur in periodi storici diversi e attraverso elaborazioni giuridiche non del tutto coincidenti, sono giunti tutti i sistemi brevettuali presi in esame nel presente scritto.

Per determinare la non evidenza dell'invenzione la giurisprudenza federale statunitense ha elaborato e sviluppato il TSM test che, anche alla luce dei correttivi indicati dalla Corte Suprema nella nota decisione *KSR*, non appare infatti dissimile dalla regola *could-would* che costituisce il cuore del *problem solution approach* elaborato dall'EPO, in quanto entrambi i predetti giudizi impongono di verificare se, alla luce dello stato della tecnica, la persona esperta del ramo sarebbe giunta all'invenzione di cui al trovato rivendicato, ovvero di accertare se nell'arte nota vi fossero dei suggerimenti o motivazioni che avrebbero spinto l'esperto del ramo a combinare le anteriorità per giungere all'invenzione.

Alcuni profili di differenziazione permangono, come si è visto, in relazione al ruolo che nell'ambito del giudizio di non evidenza viene svolto dal problema tecnico oggettivo che l'invenzione risolve e nel peso da attribuire ai cosiddetti indizi di non evidenza, che nella prospettiva europea sembrano avere un ruolo più marginale rispetto a quello attribuito dalla giurisprudenza federale statunitense, potendo solo fornire argomenti di supporto rispetto al carattere conclusivo dei suggerimenti (*pointers*), laddove una serie di elementi estrinseci siano in grado di per sé di confermare o contraddire la tesi secondo cui il suggerimento sarebbe stato in effetti pronto per essere colto, e comunque solo in quanto valgono a raffigurare in effetti la situazione in cui si trovava l'esperto del ramo al momento in cui la domanda di brevetto è stata presentata.

I criteri che consentono di accertare la sussistenza del requisito di attività inventiva, come si è parimenti visto, vengono peraltro utilizzati anche al fine di valutare la contraffazione per equivalenti, poiché, come si è chiarito, si può parlare di equivalenza solo nel caso in cui la realizzazione del presunto contraffattore replichi, con sostituzioni ovvie agli occhi del tecnico del ramo, le caratteristiche del trovato brevettato indicate nelle rivendicazioni.

Si potrà dunque procedere all'ampliamento dell'ambito di protezione del brevetto attraverso la nozione di equivalenza soltanto qualora la struttura equivalente costituisca una sostituzione ovvia della struttura rivendicata dal brevetto, che secondo il tecnico del ramo avrebbe fornito una soluzione al medesimo problema tecnico obiettivo risolto dal brevetto, sulla base di ciò che il titolare del brevetto ha deciso di proteggere attraverso le rivendicazioni e dunque si estende a tutte le soluzioni equivalenti all'idea di soluzione rivendicata, in quanto realizzate attraverso sostituzioni non inventive degli elementi dell'invenzione per i quali il titolare ha chiesto espressamente protezione.

La prospettiva della valorizzazione delle rivendicazioni non solo nel loro tenore letterale, ma nella portata che ad esse va attribuita in via interpretativa, impone, in tutti e tre i sistemi presi in esame, di considerare ai fini dell'equivalenza tutte le caratteristiche presenti nelle rivendicazioni senza arbitrarie eliminazioni, evitando ogni possibile valutazione circa la loro

essenzialità nell'ambito del brevetto, con un approccio “*step by step*” o “*element by element*” al quale in Cina, sulla scia dell'interpretazione giurisprudenziale statunitense, viene data rigorosa applicazione.

Le considerazioni che abbiamo svolto evidenziano invece che nel sistema brevettuale cinese, – che è stato elaborato partendo dall'esperienza europea con la quale presenta dunque molteplici profili di convergenza e successivamente adattato e sviluppato sulla falsariga dell'esperienza giudiziaria statunitense –, permangono tuttavia talune criticità a cui sottendono delle ragioni di politica legislativa.

Da un lato infatti la codificazione, all'art. 22, 3° comma Legge Brevetti Cinese, dell'indice di un notevole progresso tecnico (“*notable progress*”), comporta non solo un innalzamento dello standard di brevettabilità, ma anche un aumento della discrezionalità del giudice, e dall'altro, la nozione di caratteristiche sostanziali e rilevanti (“*prominent substantive features*”), ancorché venga oggi interpretata in termini di non ovvietà rispetto allo stato della tecnica e accertata attraverso il *three steps approach* elaborato dalle *Guidelines* del SIPO, che come si è visto costituisce un adattamento al sistema cinese di tutela dei brevetti del *problem-solution approach* dell'EPO, non consente un'applicazione uniforme da parte della giurisprudenza cinese, che talvolta si discosta dalle chiare indicazioni formulate dalle *Guidelines* dell'ufficio brevetti cinese, che trattandosi di norme amministrative non sono vincolanti per le corti giudiziarie.

In un'epoca in cui, come è stato efficacemente scritto “*there is a urgent need for harmonization of substantive patent law*”<sup>139</sup>, il meccanismo adottato dal sistema brevettuale cinese presenta evidenti forzature che meriterebbero di essere superate.

Oggi più che mai appare dunque auspicabile un intervento del legislatore cinese, o eventualmente l'emanazione di un testo interpretativo vincolante da parte della Corte Suprema del Popolo, che vada ad uniformare i criteri per l'accertamento dell'attività inventiva che devono essere seguiti dalle corti giudiziarie cinesi, sulla falsariga di quanto dovrebbe anche avvenire in Italia, dove

---

<sup>139</sup> Così Takenaka Toshiko, “*Patent Law and Theory*”, cit., p. 284.

la giurisprudenza brevettuale tende ad essere sempre più aderente alle regole europee anche per raggiungere, attraverso il recepimento giudiziale, una tendenziale uniformità di trattamento dei diritti di privativa.

## Indice delle abbreviazioni

- AIA: Leahy-Smith America Invents Act
- BOA: Boards of Appeal dell'EPO
- CAFC: United States Court of Appeals for the Federal Circuit
- CBE: Convenzione sul brevetto europeo
- CGK: common general knowledge
- CPI: Codice della proprietà industriale
- EPO: European Patent Office
- IPR: Inter Partes Review
- MPEP: Manual of Patent Examining Procedure
- PCT: Patent Cooperation Treaty
- PGR: Post-Grant Review
- PHOSITA: person having ordinary skill in the art
- PRB: Patent Reexamination Board
- PTAB: Patent Trial and Appeal Board
- SAIC: State Administration For Industry & Commerce
- SIPO: State Intellectual Property Office
- TSM: teaching suggestion motivation test
- USPTO: United States Patent and Trademark Office

## Bibliografia

- Abriani Niccolò, Cottino Gastone, Ricolfi Marco, *Trattato di diritto commerciale*, Cottino (a cura di), II, Diritto Industriale, Padova, 2001
- Adelman Martin, Rader Randall, Klancnik Gordon, “*Patent Law in a Nutshell*”, 2° Ed., West Academic, 2012
- Ai Wen, “A second look at the question of superfluous definition”, in *China Patents & Trademarks*, I, 1996, 28 e ss.
- Ajani Gianmaria, Pasa Barbara, “*Diritto comparato: Casi e materiali*”, Torino, 2013
- Ammendola Maurizio, “*La brevettabilità nella Convenzione di Monaco*”, Milano, 1981
- Arezzo Emanuela, “La brevettabilità del software e dei metodi commerciali elettronici nella giurisprudenza dell'Ufficio Europeo Brevetti”, in *Note e Studi Assonime*, n. 12/2009
- Ascarelli Tullio, “*Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*”, 3° Ed., Milano, 1960
- Auletta Giuseppe, Mangini Vito, “*Delle invenzioni industriali dei modelli di utilità e dei disegni ornamentali. Della concorrenza, Art. 2584-2601*”, 3° Ed., Bologna-Roma, 1987
- Auteri Paolo, Floridia Giorgio, Mangini Vito Maria, Olivieri Gustavo, Ricolfi Marco, Rosaria Romano, Spada Paolo, “*Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*”, 5° Ed., Torino, 2016
- Auteri Paolo, Floridia Giorgio, Mangini Vito Maria, Olivieri Gustavo, Ricolfi Marco, Rosaria Romano, Spada Paolo, “*Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*”, 4° Ed., Torino, 2012
- Bacchini Cristiano, “Nullità per carenza di novità ed insufficienza di descrizione”, in *Dir. Ind.* 2011, V, 439 e ss.
- Barbieri Massimo, “*Strategie e procedure brevettuali*”, in [www.marchiebrevettiweb.it](http://www.marchiebrevettiweb.it)

- Barbuto Mario, “Il ruolo centrale delle rivendicazioni nel sistema brevettuale europeo e nazionale”, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, I, 87 e ss.
- Barry L. Leonard, “Cézanne and Renoir: analogous art in patent law”, in *Tex. Intell. Prop. L.J.*, 13, 2005, 243 e ss.
- Beraldo Maurizio, “*Brevetti e innovazioni. La difesa della proprietà industriale dall'Europa alla Cina*”, Milano, 2007
- Bergia Stefania, “Commento all’art. 48 c.p.i.”, in Vanzetti Adriano (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013
- Bergia Stefania, “Commento all’art. 51 c.p.i.”, in Vanzetti Adriano (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013
- Bergia Stefania, “Commento all’art. 52 c.p.i.”, in Vanzetti Adriano (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013
- Bianchetti Giuseppe, “Altre riflessioni sul brevetto farmaceutico (con particolare riferimento all’attività inventiva)”, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 2011, 67 e ss.
- Bianchetti Giuseppe, “L’oggetto del brevetto chimico”, in Vanzetti (a cura di), *I nuovi brevetti*, Milano, 1995
- Bianchetti Giuseppe, Pifferi Giorgio, “Il requisito evanescente dell’attività inventiva delle invenzioni chimiche e biotecnologiche”, in *Dir. Ind.*, I, 2000, 10 e ss.
- Boeing Philipp, Müller Elisabeth, “Measuring patent quality in international comparison - Index development and application to China”, ZEW discussion papers, 2015
- Bogni Mariangela, Defant Alessandra, “Big Data e diritti IP: problemi della privacy”, in *Dir. Ind.*, II, 2015, 117 e ss.
- Bolt Allman Ashley, “Combating Hindsight Reconstruction in Patent Prosecution”, in *Em. L. J.*, 64, 2015, 1137 e ss.
- Bosotti Luciano, “I limiti di brevettabilità nelle innovazioni della rete”, in *Dir. Ind.*, II, 2015, 137 e ss.
- Bosotti Luciano, “L’interpretazione del brevetto nella giurisprudenza dell’EPO e dopo EPC 2000”, in *Dir. Ind.*, II, 2010, 107 e ss.

- Bucknell Duncan, “*Pharmaceutical, Biotechnology and Chemical Inventions: World Protection and Exploitation*”, Oxford, 2011
- Burgess Jeffrey, “The analogous art test”, in *Buff. Intell. Prop. L.J.*, 63, 2009, 63 e ss.
- Burk Dan, Lemley Mark, “Is Patent Law Technology-Specific?”, in *Berkeley Tech. L.J.*, 17, 2002, 1155 e ss.
- BY. Kozuch J. James, “Commercial Success in Pharmaceutical Patent Litigation, and Cross-Examination of the Patent Owner’s Economist, in *Intellectual Property Today*, April 2009
- Capra Domenico, “Osservazioni in tema di modelli di utilità e di problema tecnico non individuato”, in *Riv. Dir. Ind.*, VI, 2010, 422 ss.
- Carr K. Fred, “*Patents Handbook: A Guide for Inventors and Researchers to Searching Patent Documents and Preparing and Making an Application*”, McFarland, Technology & Engineering, 1995
- Cass A. Ronald, “Lessons from the Smartphone Wars: Patent Litigants, Patent Quality, and Software”, in *Minn. J. L. Sci. & Tech.* 16, 2015, 1 e ss.
- Cavani Giovanni, Mantovani Eugenia, “Commento all’art. 14 R.D. 29/6/1939, n. 1127 modificato dal DPR 22/6/1979, n. 338”, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1981, 713 e ss.
- Chen J. Crystal, “IP court's opinion on Teaching Away”, in *Lexology*, 13 aprile 2015
- Chen Jinchuan, Jiao Yan, “Elaboration on Beijing Higher People’s Court’s patent infringement adjudication guidelines”, in *China Patents & Trademarks*, I, 2014, 8 e ss.
- Chiang Tun-Jen, “A cost-benefit approach to patent obviousness”, in *St. John’s L. Rev.*, 82, 2008, 39 e ss.
- Chisum Donald S., “The Scope of Protection for Patents after the Supreme Court’s Warner-Jenkinson Decision: The Fair Protection-Certainty Conundrum”, in *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.*, 14, 1998, 1 e ss.
- Chisum Donald, Ochoa Tyler, Ghosh Shubha, LaFrance Mary, “*Understanding Intellectual Property Law*”, 2° Ed., LexisNexis, 2011

- Chou Chih-Hao, “Comparative Analysis of Inventive Step/Nonobviousness Standard and Case Study Thereof – from the Aspect of the Problem to Be Solved”, in *IIP Bulletin*, 25, 2016
- Chow C. Gregory, “*Conoscere la Cina*”, Roma, 2007
- Chow C. Gregory, “*Conoscere la Cina*”, Roma, 2007
- Clark Douglas, “*Patent litigation in China*”, Ed. 2°, Oxford University Press, 2011
- Contreras L. Jorge, “Common knowledge and non-patent literature in the Internet age”, in *Berkeley Tech. L.J. Online Commentary*, 3 dicembre 2016
- Cotropia A. Christopher, “Predictability and Nonobviousness in Patent Law After KSR”, in *Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev.*, 20, 2014, 391 e ss.
- Cotter F. Thomas, “Reining in Remedies in Patent Litigation: Three (Increasingly Immodest) Proposals”, in *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.*, 30, 2014, 1 e ss.
- Cox Alan, Sepetys Kristina, “Intellectual Property Rights Protection in China: Litigation, Economic Damages, and Case Strategies”, in *Corporate Counsel’s Guide to Laws of International Trade*, Thomson/West, 2011
- Dabney W. James, “KSR: It Was Not a Ghost”, in *Santa Clara High Tech. L.J.*, 24, 2012, 131 e ss.
- Darrow J. Jonathan, “The neglected dimension of patent law’s PHOSITA standard”, in *Harv J Law & Tech*, 23, 2009, 227 e ss.
- David A. Kappos’ Public Blog, The Impact of KSR, November 24, 2009. Available at: <http://www.uspto.gov/blog/>
- De Long, Epstein, Lepage, Palmer, “*La proprietà (intellettuale) è un furto? Riflessioni su un diritto per il futuro*”, Napoli, 2007
- De Lorenzo Danilo, “Reformulation of technical problem not permitted during litigation”, in *IAM Weekly*, 4 maggio 2016
- De Sanctis Giovanni, “*Brevettare in Cina, invenzioni, modelli di utilità, disegni industriali*”, Elementi di strategia aziendale, Beijing, IPR Desk
- Denozza Francesco, “*Contraffazione di brevetto e progresso tecnico*”, in AA.VV., *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, 1977, 251 ss.

- Di Cataldo Vincenzo, “Commento all’art 2587 c.c.”, in Cendon (a cura di), *Commentario al Codice Civile*, Milano 2008, 469 e ss.
- Di Cataldo Vincenzo, “*I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e modelli. Artt. 2584-2594*”, 3° Ed., Milano, 2012
- Di Cataldo Vincenzo, “*L’originalità dell’invenzione*”, Milano, 1983
- Di Cataldo Vincenzo, “La problematica delle invenzioni chimiche”, in Vanzetti (a cura di), *I nuovi brevetti*, Milano, 1995
- Di Cataldo Vincenzo, “Sistema brevettuale e settori della tecnica. Riflessioni sul brevetto chimico”, in *Riv. Dir. Comm.*, I, 1985, 277 e ss.
- Dimitrov Martin, “*Piracy and the state: the politics of intellectual property rights in China*”, Cambridge University Press, 2009
- Domeij Bengt, “*Pharmaceutical Patents in Europe*”, Martinus Nijhoff Publishers, 2000
- Dongchuan Luo, “*Selected Chinese Patent Cases*”, Kluwer Law Intl., 2014
- Durie J. Daralyn, Lemley A. Mark, “A Realistic Approach to the Obviousness of Inventions”, in *Wm. & Mary L. Rev.*, 50, 2008, 989 e ss.
- Errico Patrizia, “I brevetti sulle biotecnologie fra ricerca pubblica e sviluppo privato. Indicazioni dall’esperienza statunitense” in *Riv. Dir. Ind.*, VI, 2009, 311 e ss.
- Faelli Tommaso, “La produzione di nuovi documenti in sede di consulenza tecnica brevettuale”, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, I, 537 ss.
- Falce Valeria, “*Lineamenti giuridici e profili economici della tutela dell’innovazione industriale*”, Milano, 2006
- Falce Valeria, “*Profili pro-concorrenziali dell’istituto brevettuale*”, Milano, 2008
- Falce Valeria, “Sulle fondazioni filosofiche delle moderne dottrine economiche dell’innovazione”, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 2004, 125 e ss.
- Ferreccio Rinaldo, “I dosaggi, i subranges e i modi di somministrazione: gli sviluppi più recenti in Europa e negli Stati Uniti”, in *Dir. Ind.*, II, 2016, 144 e ss.

- Firmati Leonardo, “KSR v. Teleflex, ovvero una sentenza storica (forse)”, in *Notiziario dell’Ordine dei Consulenti in proprietà Industriale*, giugno 2007, 17 ss.
- Fisher Kulaniakea, “Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ratcheting Down the Doctrine of Equivalents”, in *BYU J. Pub. L.*, 17, 2003, 345 e ss.
- Formichella Laura, Toti Enrico, “*Leggi tradotte della Repubblica popolare cinese*”, Giappichelli, 2014
- Franceschelli Remo, “*Trattato di diritto industriale*”, I, Milano, 1960
- Franzosi Mario, “Definizione di invenzione brevettabile”, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 2008, 18 e ss.
- Franzosi Mario, “*Il brevetto: quale tutela?*” Quaderni di giurisprudenza commerciale, Milano, 1996
- Franzosi Mario, “Il concetto di equivalenza”, in *Dir. Ind.*, III, 2005, 253 e ss.
- Franzosi Mario, “L’interpretazione delle rivendicazioni”, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 2005, 75 e ss.
- Franzosi Mario, “*L’invenzione*”, Milano, 1970
- Franzosi Mario, “Non ovvietà”, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, 561 e ss.
- Franzosi Mario, “Novità e non ovvietà. Lo stato della tecnica”, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 2001, 67 e ss.
- Fratti Alice, “La cultura del falso in Cina: un’analisi comparativa della parodia del marchio in Cina, negli Stati Uniti e in Italia”, in *Dir. Ind.*, VI, 2013, 551 e ss.
- Gabriel M. Raymond, “The Patent Revolution: Proposed Reforms in Chinese Intellectual Property Law, Policy, and Practice Are The Latest Step to Bolster Patent Protection in China”, in *Asian-Pacific L. & Pol’y J.*, 9, 2008, 323 e ss.
- Galli Cesare, “Diritti di proprietà intellettuale e remunerazione degli investimenti”, in *AIDA*, 2005, 68 e ss.

- Galli Cesare, “Il rilievo delle rivendicazioni e l’equivalenza”, in Galli (a cura di), *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, Milano, 2010, 85 e ss.
- Galli Cesare, “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, 75 e ss.
- Galli Cesare, “L’innovazione nel web: opportunità e problematiche giuridiche”, in *Dir. Ind.*, II, 2015, 105 e ss.
- Galli Cesare, “La contraffazione per equivalenti”, in Galli (a cura di), *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, Milano, 2010, 88 e ss.
- Galli Cesare, “Le invenzioni biotecnologiche e gli organismi geneticamente modificati”, in Galli (a cura di), *Le nuove frontiere del diritto dei brevetti*, Torino, 2003, 9 e ss.
- Galli Cesare, “Per un approccio realistico al diritto dei brevetti”, in *Dir. Ind.*, II, 2010, 133 e ss.
- Galli Cesare, “Quale protezione per progettisti e imprese?”, in *Luce e Design* 5/2016
- Galli Cesare, Bogni Mariangela, “I “nuovi” livelli di tutela della forma dei prodotti tra innovazione e comunicazione”, in *Notiziario dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale*, dicembre 2008, 6 e ss.
- Galli Cesare, Bogni Mariangela, “Il requisito di brevettabilità dell’attività inventiva”, in Galli-Gambino (a cura di), *Codice Commentato della Proprietà Industriale ed Intellettuale*, Torino, 2011
- Galli Cesare, Bogni Mariangela, “L’ambito di protezione del brevetto”, in Galli-Gambino (a cura di), *Codice Commentato della Proprietà Industriale ed Intellettuale*, Torino, 2011
- Galli Cesare, Fratti Alice, “La contraffazione dei segni distintivi registrati e non registrati in Cina: la lunga marcia dalla tutela contro la confondibilità a quella contro il parassitismo”, in *Dir. Ind.*, III, 2014, 219 e ss.

- Galli Raimondo, “Ancora sulla interpretazione del brevetto: la sentenza “Festo” della U.S. Supreme Court”, in *Notiziario dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale*, dicembre 2002, 11.
- Ganea Peter, Pattloch Thomas, Heath Christopher, “*Intellectual Property Law in China*”, Kluwer Law Int., 2005
- Gao Li, “Promoting the Development of Green Technology in China: Using Patent Law as an Environmental Instrument”, Tesi di dottorato dell’Università di Hong Kong, febbraio 2015
- Gassmann Oliver, Beckenbauer Angela, Friesike Sascha, “*Profiting from Innovation in China*”, Springer Science & Business Media, 2012
- Ghidini Gustavo, “Profili evolutivi del diritto industriale”, 2° Ed., Milano, 2008
- Ghidini Gustavo, De Benedetti Fabrizio, *Codice della Proprietà industriale*, Milano, 2006
- Giannantonio Guglielmetti, “Rileggendo Einaudi: giustificazione e scopo della tutela brevettuale per le invenzioni industriali”, in *Studi in onore di Remo Franceschelli*, 1983, 25 e ss.
- Glynn S. Lunney, Jr. & Christian T. Johnson, “Not So Obvious After All: Patent Law’s Nonobviousness Requirement, KSR, and the Fear of Hindsight Bias”, in *Ga. L. Rev.*, 47, 2012, 41 e ss.
- Gong Zheng, “An inquiry into the question of superfluous definition in the judging of infringements on patents”, in *China Patents & Trademarks*, III, 1995, 81 e ss.
- Greco Paolo, Vercellone Paolo, “*Le invenzioni e i modelli industriali*”, in Tratt. Vassalli, Torino, 1968
- Guglielmetti Giannantonio, “*Le invenzioni e i modelli industriali dopo la riforma del 1979*”, Torino, 1982
- Guglielmetti Giovanni, “*L’invenzione di software, Brevetto e diritto d’autore*”, 2° Ed., Milano, 1997
- Guglielmetti Giovanni, “La brevettazione delle scoperte-invenzioni”, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 1999, 97 e ss.

- Guglielmetti Giovanni, “La contraffazione del brevetto per equivalenti”, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 2000, 112 e ss.
- Guglielmetti Giovanni, “La riforma della legge americana sui brevetti adotta la regola del first to file”, in *Riv. Dir. Ind.*, III, 2012, 120 e ss.
- Guglielmetti Giovanni, “Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario, in Honorati (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Torino, 2014, 9 e ss.
- Guglielmetti Giovanni, “Priorità unionista e priorità interna”, in *Studi in memoria di Paola Frassi*, Milano, 2010, 445 e ss.
- Guglielmetti Giovanni, “Tutela “assoluta” e “relativa” del brevetto sul nuovo composto chimico, originalità dell’invenzione e dinamiche della ricerca”, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, 765 e ss.
- Guo Wei, “Case Analysis regarding interpretation of technical features in claim(s) based on description”, in *China Patents and Trademarks*, IV, 2015, 48 ss.
- Guo Xiajun, Han Weiwei, “Essential features of a claim and technical problem to be solved”, in *China Patents and Trademarks*, I, 2016, 57 ss.
- Han Weiwei, “Comparative Analysis of Patenting Biotechnology Inventions in the U.S., Europe, Japan and China”, in *MIPLC Master Thesis Series*, 2012
- Harhoff Dietmar, Wagner Stefan, “Modeling the Duration of Patent Examination at the European Patent Office”, CEPR Discussion Paper n. 5283, 2005
- Hassan Sandro, “Descrizione brevettuale ed esposizione del problema tecnico”, in *Riv. Dir. Ind.*, II, 2014, 113 ss.
- Hassan Sandro, “Equivalenza e interpretazione del brevetto in un’ottica sovranazionale”, in *Riv. Dir. Ind.*, IV-V, 2013, 209 e ss.
- He Huaiwen, “Assessing Inventiveness in patent invalidation procedure”, in *China Patents & Trademarks*, IV, 2012, 7 e ss.
- He Huaiwen, “Claim construction, doctrine of equivalents and estoppel”, in *China Patents & Trademarks*, III, 2011, p. 10 e ss.

- He Huaiwen, “Doctrine of estoppel in patent system in China”, in *China Patents & Trademarks*, I, 2010, 10 e ss.
- He Huaiwen, “Blind Angle of Chinese Estoppel Doctrine: Implicit Disclaimer but Double Benefits of Doubt”, in *China Patents & Trademarks*, III, 2013, 27 e ss.
- Heath Christopher, Patent enforcement in Japan, in Heath (a cura di), “*Patent Enforcement Worldwide*”, Hart Pub; 3 Ed, 2015, p. 383 e ss.
- Holbrook R. Timothy, “Patent Anticipation and Obviousness as Possession”, in *Em. L. J.*, 65, 2016, 988 e ss.
- Honorati Costanza (a cura di), “Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale”, Torino, 2014
- Hu Ping, “Patents”, in A.A.V.V., “*China intellectual property law guide*”, Kluwer Law International, 2005
- Hu Xueying, Wang Shurong, “Probe into jurisprudence of essential technical features”, in *China Patents and Trademarks*, IV, 2015, 36 ss.
- Irizarry Armando, “Harmonizing Prosecution History Estoppel and the Doctrine of Equivalents in Patent Infringement Actions”, in *Tul. J. Tech. & Intell. Prop.*, 5, 2003, 31 e ss.
- Isenbarger Thomas, “In Re Kubin’s Reinvigorated Nonobviousness Standard for DNA Patents”, in *Wis. L. Rev.*, 6, 2009, 1435 e ss.
- Jiao Yan, “Recommendation of revised draft of the Patent Law (Draft for Review)”, in *China Patents & Trademarks*, II, 2016, 32 e ss.,
- Jiao Yan, “Scrutiny of “general knowledge known to the public” in the sense of patent law”, in *China Patents & Trademarks*, I, 2013, 19 e ss.
- Jinchun Piao, Jia Dong, “*China: Admission Of Post-Filing Experimental Data For Inventiveness Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. V. Patent Reexamination Board*”, in [www.mondaq.com](http://www.mondaq.com), 9 March 2015
- Jun Liu, “*Application Of The Doctrine Of Equivalents And The Dedication Rule In Patent Infringement Case For Method Claims*”, in [www.mondaq.com](http://www.mondaq.com), 8 aprile 2016

- Kahrl C. Robert, “*Patent Claim Construction*”, Wolters Kluwer Law & Business, 2014
- Kariyawasam Rohan, “*Chinese Intellectual Property and Technology Laws*”, Edward Elgar Pub, 2011
- Kennedy Christopher, “Rethinking Obviousness”, in *Wis. L. Rev.*, 4, 2015, 666 e ss.
- Kitch W. Edmund, “Graham v. John Deere Co.: New standards for patents”, in *Sup. Ct. Rev.*, 1966, 293 e ss.
- Knesch Gerhard, “Assessing Inventive Step in Examination and Opposition Proceedings in the EPO”, in *EPI Information*, 1994, 95 e ss.
- Kunin G. Stephen, Signore J.C. Philippe, “A comparative analysis of the inventive step standard in European and Japanese patent offices from a US perspective”, in *IP Litigation*, 2008, 15 e ss.
- Lee Nari, Bruun Niklas, “*Governance of intellectual property rights in China and Europe*”, Elgar Intellectual Property and Global Development series, 2016
- Li Deshan, “The dedication principle in patent infringement judgement”, in *China IP Magazine*, 37, 2010
- Li Huihui, “Introduction to the fourth revision of Chinese patent law”, in *China Patents and Trademarks*, III, 2015, 59 ss.
- Li Xiang, Zhu Ling, Wen Mei, Dai Lingli, “Reflection on technical problems actually solved by inventions in inventive step assessment”, in *China Patents and Trademarks*, I, 2014, 51 ss.
- Li Xin, Lin Yiling, Chen Hsinchun, Roco C. Mihail, “Worldwide nanotechnology development: a comparative study of USPTO, EPO, and JPO patents”, 9, 6, 2007, 977 e ss.
- Li Xuan, Li Weiwei, “Inadequacy of Patent Regime on Traditional Medicinal Knowledge”, in *J World Intellect Prop*, 2007, 10, 125 e ss.
- Li Yahong, “*Imitation to innovation in China: the role of patents in biotechnology and pharmaceutical industries*”, Edward Elgar Pub, 2010

- Li Yangjin, “A recent case in China concerning the Patent Office’s burden to prove common knowledge in patent examination”, in [www.trustinip.com](http://www.trustinip.com), 5 novembre 2016
- Li Yue, “Experimental evidence and judgement on inventive step of patent”, in *China Patents and Trademarks*, III, 2015, 46 ss.
- Liang Mark, “Chinese Patent Quality: running the numbers and possible remedies” in *J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.*, 2012, 51 e ss.
- Liegsalz Johannes, “*The Economics of Intellectual Property Rights in China*”, Springer Gabler, 2010
- Lifang Dong, “Terza riforma sulla legge sul brevetto cinese: novità principali”, in *Studi in memoria di Paola Frassi*, Milano, 2010, 249 e ss.
- Lin Heather, Jia Gavin, Zhong Shengguang, Wang Richard, Miao Jonathan, Zhang Wilson, Liu Hailong, “The patentability criterion of inventive step / non-obviousness”, *AIPPI National Group*, Question Q217
- Love Brian, “Patent Litigation in China: Protecting Rights or the Local Economy?”, in *Vanderbilt J.Ent. & Tech. L.*, 18, 2016, 1 e ss.
- Luo Li, “*Intellectual Property Protection of Traditional Cultural Expressions: Folklore in China*”, Springer Science & Business, 2014
- Maloney Timothy, Patent enforcement in the United States, in Heath (a cura di), “*Patent Enforcement Worldwide*”, Hart Pub; 3 Ed, 2015, p. 473 e ss.
- Mandel Gregory, “Patently non-obvious II: experimental study on the hindsight issue before the Supreme Court in *KSR v. Teleflex*”, in *Yale J.L. & Tech.*, 9, 2007, 1 e ss.
- Mandel Gregory, “Patently Non-Obvious: Empirical Demonstration that the Hindsight Bias Renders Patent Decisions Irrational”, in *Ohio St. Law Journal*, 67, 2006, 1391 e ss.
- Mandel Gregory, “The Non-Obvious Problem: How the Indeterminate Nonobviousness Standard Produces Excessive Patent Grants”, in *UC Davis L. Rev.*, 2008, 57 e ss.

- Mansani Luigi, “I brevetti relativi a business methods e a computer implemented inventions”, in Galli (a cura di), *Le nuove frontiere del diritto dei brevetti*, Torino, 2003, 41 e ss.
- Marchetti Piergaetano, “Convenzione sul brevetto europeo”, in *Le Nuove Leggi Commentate*, 1980
- Meara P. Joseph, “Just Who Is the Person Having Ordinary Skill in the Art? Patent Law’s Mysterious Personage”, in *Wash. L. Rev.*, 77, 2002, 267 e ss.
- Merges P. Robert, “Commercial Success and Patent Standards: Economic Perspectives on Innovation”, in *Cal. L. Rev.*, 76, 1988, 803 e ss.
- Merges P. Robert, “Uncertainty and the Standard of Patentability”, in *High Tech. L.J.* 7, 1992, 1 e ss.
- Modiano Micaela, “Le nuove procedure di revisione dei brevetti statunitensi e loro confronto con l’opposizione europea”, in *Riv. Dir. Ind.*, IV-V, 2012, 244 e ss.
- Moser J. Michael, Fu Yu, “*Doing Business In China*”, Juris Publishing, 2014
- Mueller M. Janice, “Chemicals, Combinations, and “Common Sense”: How the Supreme Court’s KSR Decision Is Changing Federal Circuit Obviousness Determinations in Pharmaceutical and Biotechnology Cases”, in *N. Ky. L. Rev.* 35, 2008, 4 e ss.
- Mueller M. Janice, “*Mueller on Patent Law: Patentability and Validity*”, Wolters Kluwer Law & Business, New York, 2012
- Mueller M. Janice, “*Patent Law*”, Wolters Kluwer, New York, 2016
- Muscolo Gabriella, “*Commento all’art. 2584, in Commentario del Codice civile diretto da Enrico Gabrielli Della Società – Dell’Azienda - Della Concorrenza*” V, Milano, 2014
- Musso Alberto, “*Brevetti per invenzioni industriali e modelli di utilità*”, Zanichelli, Torino, 2013
- Nock Jennifer, Gadde Sreekar, “Raising the Bar for Nonobviousness: An Empirical Study of Federal Circuit Case Law Following KSR”, in *Fed. Cir. B.J.*, 20, 2011, 369 e ss.

- Okediji L. Ruth, Bagleyp A. Margo, “*Patent Law in Global Perspective*”, Oxford University Press, 2014
- Orlandi Romeo, “*La tutela della proprietà industriale in Cina*”, Bologna 2008
- Pagenberg Jochen, “New Trends in Patent Claim Interpretation: Goodbye to the General Inventive Idea”, *IIC*, 19, 6/1988, 788 e ss.
- Pagenberg Jochen, “The evaluation of the inventive step in the European Patent System: more objective standard needed. Part One”, in *IIC*, 9, 1/1978, 1 e ss.
- Pagenberg Jochen, “The evaluation of the inventive step in the European Patent System: more objective standard needed. Part Two”, in *IIC*, 9, 2/1978, 121 ss.
- Pattloch Thomas, Patent enforcement in China, in Heath (a cura di), “*Patent Enforcement Worldwide*”, Hart Pub; 3 Ed, 2015, p. 315 e ss.
- Pellegrino Giovanni, Dragotti Gualtiero, “Il principio di equivalenza”, in *Riv. Dir. Ind.*, II, 2005, 69 e ss.
- Pinckaers Bas, Truijens Moira, Hoorneman Willem, van Dongen Paul, Kortekaas Marcel, van Dijk Steven, Beetz Tom, Bisschop Klaas, Tan Kim, Liefrink Feike, Swens Otto, “The patentability criterion of inventive step/non-obviousness”, *AIPPI National Group*, Question Q217
- Prado Iuri Maria, “Descrizione e indicazione del problema tecnico nel testo brevettuale”, in *Dir. Ind.*, V, 2014, 413 e ss.
- Prado Iuri Maria, “Invalidità del brevetto per mancata individuazione del problema tecnico”, in *Dir. Ind.*, IV, 2010, 305 e ss.
- Putney John Paul, “Are secondary considerations still “secondary”? an examination of objective indicia of nonobviousness five years after KSR”, in *Intellectual Property Brief*, 2013, 14, 2, 45 e ss.
- Quillen Cecil, Odgen Webster, “Continuing Patent Applications and Performance of the U.S. Patent and Trademark Office”, in *Fed. Cic. B. J.*, 3, 2009, 35 e ss.

- Quinlan Zachary, “Hindsight Bias in Patent Law: Comparing the USPTO and the EPO”, in *Fordham Int’l L.J.*, 37, 2014, 1788 e ss.
- Rai K. Arti, “Allocating power over fact-finding in the patent system”, in *Berkeley Tech. L.J.*, 19, 2004, 906 e ss.
- Renzo Cavalieri (a cura di), “Diritto dell’asia orientale”, Venezia, 2008
- Rich, Giles, “Laying the Ghost of the Invention Requirement”, in *APLA Q. J.*, 1, 1972, 26 e ss.
- Richards Marc, Kasper Alan, Meunier Drew Goldberg Joshua, Altman Dan, Palys Joseph, “The patentability criterion of inventive step/non-obviousness”, *AIPPI National Group*, Question Q217
- Rossi Francesco, “Teoria degli “equivalenti” ed “element by element approach” in EPC 2000 e nel nuovo art. 52 comma 3 bis C.P.I.”, in *Riv. Dir. Ind.*, IV-V, 2010, 231 e ss.
- Sabattini Mario, Santangelo Paolo, “*Storia della Cina*”, Laterza, Roma, 2005
- Sbariscia Daria, “La Corte di Cassazione si pronuncia ancora in materia di contraffazione per equivalenti”, in *Giur. Comm.*, V, 2013, 833 e ss.
- Scuffi Massimo, “*Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale: ordinamento amministrativo e tutela giurisdizionale*”, Milano, 2009
- Scuffi Massimo, “Il (mancato) decreto correttivo del Codice di proprietà industriale: brevi note in tema di sospensione del processo, CTU e interpretazione del brevetto” in Ubertazzi (a cura di), *Il progetto di novella del Cpi. Le biotecnologie. Atti del Convegno Aippi*, 70 e ss.
- Scuffi Massimo, “Il Tribunale Unificato dei brevetti: evoluzione storica, ordinamento e regole procedurali” in Honorati (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Torino, 2014, 73 e ss.
- Scuffi Massimo, “L’organizzazione del tribunale unificato dei brevetti”, in *Dir. Ind.* II, 2016, 105 e ss.
- Scuffi Massimo, Franzosi Mario, “*Diritto industriale italiano*”, Padova, 2014

- Scuffi Massimo, Franzosi Mario, Fittante Aldo, “*Il Codice della Proprietà Industriale*”, Padova, 2013
- Sellers D. William, “The flash of genius doctrine approaches the patent office”, in *Eng. G & Sci. Monthly*, 1944, 7, 3 e ss.
- Sempi Laura, “*Cina e globalizzazione giuridica nel prisma della proprietà intellettuale*”, Torino, 2015
- Sena Giuseppe, “I brevetti: idea inventiva e mera progettazione”, in *Dir. Ind.*, II, 2011, 153 e ss.
- Sena Giuseppe, “*I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*”, 4° Ed., Milano, 2011
- Sena Giuseppe, “La brevettazione delle scoperte e delle invenzioni fondamentali”, in *Riv. Dir. Ind.* I, 1990, 316 e ss.
- Shao Ken, “*Innovation and intellectual property in China: Strategies, contexts and challenges*”, Edward Elgar Pub, 2014
- Shi Bisheng, “A comparative study on the approaches to the determination of non-obviousness between China and U.S.”, in *China IP Magazine*, 50, agosto 2012
- Shu Tong, “Determination of common knowledge evidence in administrative patent proceedings”, in *China Patents & Trademarks*, III, 2011, 40 e ss.
- Simic Emer, “The TSM Test is dead! Long live the TSM Test! The aftermath of KSR, what was all the fuss about?”, in *AIPLA Q.J.*, 37, 2009, 227 e ss.
- Sordelli Luigi, “Il paradigma della persona esperta del ramo nella legge sulle invenzioni”, in AA.VV, *Studi in onore di Remo Franceschelli*, Milano, 1983, 191 e ss.
- Stefan Luginbuehl, Peter Ganea, “*Patent Law in Greater China*”, Edward Elgar Pub, 2014
- Sun Hailong, Yao Jianjun, “Application of Doctrine of Equivalents and Estoppel Doctrine in Patent Infringement Lawsuits”, in *China Patents & Trademarks*, II, 2010, 61 e ss.

- Szabo George S.A., “The problem and Solution Approach in the European Patent Office”, in *IIC*, 26, 4/1995, 457 e ss.
- Takenaka Toshiko, “*Patent Law and Theory*”, Edward Elgar Publishing, 2009
- Takenaka Toshiko, “The best patent practice or a mere compromise? A review of the current draft of the substantive patent law treaty and a proposal for a first to invent exception for domestic applicants”, in *Tex. Intell. Prop. L.J.*, 11, 2003, 259 e ss.
- Thesz Michael, “*Manual of Patent Examining Procedure*”, Diane Publishing, 1997
- Thierer D. Adam, Wayne Crews Clyde, “*Copy Fights: The Future of Intellectual Property in the Information Age*”, Washington, DC, Cato Institute, 2002
- Timoteo Marina, “*La difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi in un sistema in transizione*”, Torino, 2010
- Timoteo Marina, “*Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina*”, Roma, 2008
- Tran L. Jasper, “Timing matters: prior art’s age infers patent non obviousness”, in *Ind. L. J.*, 50, II, 2014/2015, 189 e ss.
- Trask Andrew, “Obvious To Try: A Proper Patentability Standard in the Pharmaceutical Arts?”, in *Fordham L. Rev.*, 76, 5, 2008, 2625 e ss.
- Ubertazzi Luigi, Marchetti Gaetano (a cura di), “*Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*”, Milano, 2016
- Ullrich Hanns, “Standards of Patentability for European Inventions” in *IIC Studies*, Verlag Chemie, 1977
- Vanzetti (a cura di), “I nuovi brevetti: biotecnologie e invenzioni chimiche”, Milano, 1995
- Vanzetti Adriano, Di Cataldo Vincenzo, “*Manuale di diritto industriale*”, 7° Ed., Milano, 2012
- Visser Derk, “*The Annotated European Patent Convention*”, 18° Ed., Veldhoven, 2011

- Wang Xiadong, “Role of technical effect in judgment on inventive step”, in *China Patents and Trademarks*, II, 2016, 55 ss.
- Weston Ray, “A comparative analysis of the doctrine of equivalents”, in *J.L. & Tech*, 39, 1998, 35 e ss.
- Whelan Dorothy, “A Critique of the Use of Secondary Considerations in Applying the Section 103 Nonobviousness Test for Patentability”, in *B.C. L. Rev.*, 28, 1987, 357 e ss.
- Widd Carina, Ludengard Joakim, “*Patent Litigation Strategies. A Comparative Study of Patent Litigation Strategies in the U.S, China, Germany and Sweden*”, in [https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/22648/1/gupea\\_2077\\_22648\\_1.pdf](https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/22648/1/gupea_2077_22648_1.pdf)
- Williams M. Divya, “*An analysis of obviousness standard in patent law: US and Indian perspective*”, in [www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2015quality\\_f\\_williams\\_15jun2015.pdf](http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2015quality_f_williams_15jun2015.pdf)
- Wu Yuhe, “Claim Construction and Establishment of Equivalents: Comment on the Supreme People's Court's Draft Opinions Relating to Cases of Dispute from Patent Infringement”, in *China Patents & Trademarks*, I, 2004, 32 e ss.
- Wu Yuhe, Wang Gang, “Equivalent Doctrine in China”, in *China Patents & Trademarks*, I, 2007, 33 e ss.
- Xiang Li, Dai Lingli, Ouyang Shiwen, Zhu Ning, “A comparative analysis of the inventive step standard in the EPO, SIPO and USPTO”, in *JIPLP*, 8, 2013, 539 ss.
- Xiang Wang, “Chinese patent law and patent litigation in China”, in *Maryland Series in Contemporary Asian Studies*, 1998.
- Yan Zhao, “*How To Judge Inventiveness Of A Crystalline Compound Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & Co.KG V. Patent Reexamination Board*”, in [www.mondaq.com](http://www.mondaq.com), 27 marzo 2015
- Yangjin Li, “China’s Patent Boom”, in [www.trustinip.com](http://www.trustinip.com), 12 gennaio 2017

- Yi-Chen Su, “What About Know-How: Heightened Obviousness and Lowered Disclosure is Not a Panacea to the American Patent System for Biotechnology Medication and Pharmaceutical Inventions in the Post-KSR Era”, in *Marq. Intell. Prop. L. Rev.*, 14, 2010, 321 e ss.
- Yin Xintian, “Interpreting patent infringement”, in *Man. Int. Prop.*, China IP Focus,
- Yujie Jin, “How to respond to examination opinions involving common knowledge”, in *Man. Int. Prop.*, 1° settembre 2014
- Zhang Chuanlei, “Comparison and analysis of examination criteria for substantive priority requirements in international and national phases, in *China Patents and Trademarks*, IV, 2015, 59 ss.
- Zhang Xiang, “Discussions on Some Problems in Determination of Inventiveness”, IP News Liu Shen & Associates, agosto 2016, consultabile al sito <http://www.liu-shen.com/Content-2428.html>
- Zhe Peng, “Comparative study on patent claim interpretation: the United States and China”, Tesi di dottorato dell’Università di Washington, 2012
- Zhou Lin, “*China Court cases on intellectual property rights: update and commentary version*”, Wolters Kluwer, 2011
- Zhu Shudan, Supreme People’s Court Annual Report on Intellectual Property (2012), in *Pac. Rim L. & Pol’y J.*, 23, 2014, 151 e ss.
- Zhun Wayne Jaeschke, Lu & Paul Crawford, “Comparison of Chinese and U.S. Patent Reform Legislation: which, if either, got it right?”, in *J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.*, 2012, 166 e ss.
- Zuolong Wu, “Pharmaceutical Patent in the PR China: Adjustment in Public Health Concern”, 9-13, 2002 (Tesi di master non pubblicata, Lund University)