

IL BREVETTO PERFETTIBILE: MODIFICA DELLA DOMANDA E DEL BREVETTO, PRIORITA' INTERNA, ALTRI RIMEDI

di Massimo Cartella

SOMMARIO: I. – Modifiche, integrazioni ed interventi sul testo brevettuale: **1.** – Introduzione. **2.** L'interpretazione. **3.** – Gli interventi sulla domanda di brevetto. **4.** – Gli interventi sul titolo brevettuale (brevetto concesso). II. – Priorità interna: **5.** – Introduzione. **6.** – La priorità interna. III. – Brevettazione: **7.** – La ricerca di anteriorità. **8.** – Il ritiro e rideposito della domanda. **9.** – La doppia brevettazione. **10.** – La conversione.

I. – MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED INTERVENTI SUL TESTO BREVETTUALE

1. - Introduzione

Talora il brevetto può nascere imperfetto.

Le ragioni dell'imperfezione sono essenzialmente due:

(a) l'inventore procede immediatamente alla brevettazione (sul che e sulle possibili ragioni, si v. le osservazioni di VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano 2009, p. 404)

(b) l'inventore non comprende subito l'insieme delle implicazioni inventive del suo trovato (CARTELLA, Osservazioni alle disposizioni del codice della proprietà industriale. Alcuni profili relativi alle invenzioni, in AA.VV., Il Codice della Proprietà Industriale, a cura di Ubertazzi, Milano 2004, p. 22).

Nel primo caso, deficienza di analisi del trovato, mancanza o sommarietà di sperimentazione, successive difficoltà di ingegnerizzazione, carenza di affinamento tecnico, possono porre in luce carenze nella stesura del testo brevettuale.

Nel secondo caso, l'inventore non percepisce che l'invenzione possiede un campo (od estrinsecazioni) più ampio o magari in parte diverso di applicazione rispetto a quello inizialmente individuato.

Nella prima ipotesi, ciò si traduce il più delle volte in oscurità ed ambiguità nella descrizione e/o nelle rivendicazioni, in carenze più o meno accentuate nella descrizione e/o nelle rivendicazioni.

Nella seconda ipotesi, ciò si traduce di regola nella mancata considerazione, nella stesura delle rivendicazioni, del più ampio o parzialmente diverso campo di applicazione dell'invenzione. In questa seconda ipotesi il testo brevettuale è spesso carente nella descrizione dell'invenzione, nell'ottica di questo più ampio o parzialmente diverso profilo applicativo.

Si tratta, allora, di mettere rimedio a tali mende. Infatti, le conseguenze negative sul brevetto sono certe e sono individuabili essenzialmente lungo due possibili direzioni:

- (i) la invalidità del brevetto per difetto di descrizione
- (ii) la limitazione dell'ambito protetto dal brevetto.

Infatti, l'art. 76.1.b) CPI dispone che è nullo il brevetto insufficientemente descritto ai sensi dell'art. 51 CPI; il quale art. 51 CPI, a sua volta, specifica che la descrizione è considerata sufficiente, quando l'invenzione è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perchè ogni persona esperta del ramo possa attuarla.

Le carenze nelle rivendicazioni, ed anche nella descrizione, si riflettono in eventuali limitazioni dell'ambito protetto dal brevetto. Infatti, occorre tenere conto della disposizione dell'art. 52.1 CPI, secondo cui alla descrizione devono far seguito, nel testo brevettuale, «una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto» (e così, pure, l'art. 160.4 CPI).

La disposizione dell'art. 52.1 CPI viene applicata nel senso che è protetto dal brevetto solo ciò che è, contemporaneamente, descritto e rivendicato. A loro volta, le rivendicazioni, secondo l'art. 52.2 CPI tracciano il limite della protezione in funzione di quello che è il loro «tenore». Peraltro, questo riferimento non è più presente, a far corso da EPC 2000 (ratificato dall'Italia il 6 dicembre 2007), nel disposto dell'art. 69.1 CBE, cui s'era ispirato l'art. 52.1 CPI, che ora recita che la protezione «shall be determined by the claims». E l'eliminazione pare essere funzionale alla introduzione, attraverso l'Art. 2 del Protocollo, dell'istituto dell'equivalenza, il quale viene definito come «any element which is equivalent to an element specified in the claims» (su EPC 2000, si v., le prime notazioni di PALLINI, EPC 2000: una breve guida ai cambiamenti, Notiziario Ordine Consulenti PI, n. 2/2007, p. 13 ss.).

Nel determinare l'ambito ed il limite della protezione le rivendicazioni possono essere (se necessario) oggetto di interpretazione; per questo fine possono essere utilizzati descrizione e disegni (sull'argomento si v., da ultimo, FRANZOSI, L'interpretazione delle rivendicazioni, Riv. dir. ind. 2005, I, p. 75 ss.; ID., in AA.VV., Il Codice della Proprietà Industriale, Padova 2005, p. 288 ss.). Tuttavia, il meccanismo determinativo dell'ambito di protezione del brevetto deve svilupparsi «in modo da garantire equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi», secondo quanto avverte l'art. 52.3 CPI.

La norma non dice se le rivendicazioni possono essere interpretate a prescindere dall'utilizzazione di descrizione e disegni; il fatto che l'art. 52.3 CPI nel trattare

dell'esigenza di tutela della sicurezza giuridica si riferisca alla (sola) operazione interpretativa di cui all'art. 52.2, potrebbe indurre il dubbio che non sia ammesso l'utilizzo di strumenti interpretativi esogeni al testo brevettuale.

D'altro canto, il brevetto che venga indebitamente ampliato è passibile di nullità, ai sensi dell'art. 76.1.c) CPI; e ciò avviene, «se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale».

La sanzione della nullità prevista da tale disposizione non è direttamente legata alla prescrizione della regola dell'equo temperamento di interessi espressa dall'art. 52.3 CPI; infatti, se bastasse, per assicurare tale temperamento, il disposto dell'art. 76.1.c) CPI, la norma dell'art. 52.3 CPI sarebbe superflua. Quel che si vuol dire è che l'operazione interpretativa può portare ad una ricostruzione dell'oggetto del brevetto diverso da quello apparente ad un primo esame, pur senza far travalicare all'oggetto così ricostruito, il contenuto della domanda iniziale.

Già dalle disposizioni combinate degli artt. 52 e 76.1.c) CPI, risulta che la possibilità di intervenire sul testo brevettuale è quindi suscettibile di indirizzarsi in varie direzioni ed è soggetta a limiti.

Inoltre, la situazione è diversa, secondochè il brevetto sia ancora allo stato di domanda, oppure sia stato rilasciato.

L'art. 172.2 CPI dispone, infatti, che «il richiedente, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito ad una istanza o ad una opposizione, o comunque prima che la Commissione dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso abbia provveduto, ha facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata... nonchè, nel caso di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, di integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati», prevedendo l'intervento correttivo per la sola domanda; mentre l'art. 79.1 e 79.3 CPI dice che «il brevetto può essere limitato su istanza del titolare, alla quale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati» e che «l'istanza di limitazione non può essere accolta se è pendente un giudizio di nullità del brevetto e finchè non sia passata in giudicato la relativa sentenza». La limitazione è ora ammessa anche in

relazione al brevetto europeo rilasciato, ed è prevista dall'art. 105.a) introdotto nella CBE da EPC 2000 (al riguardo, PALLINI, EPC 2000, p. 15, il quale avverte: «non sarà certamente più facile fare delle correzioni di ampliamento travestite come limitazioni»).

Ne segue, quindi, che mentre la domanda di brevetto può, in una qualche misura, essere corretta ed integrata, oltre che limitata, il brevetto (salvo quanto si dirà tra poco in ordine alla riformulazione delle rivendicazioni in corso di causa) può soltanto essere limitato.

Il quadro deve essere completato ricordando che se all'UIBM viene presentata una domanda di brevetto per invenzione (o per modello di utilità) priva di «un documento che possa essere assimilato ad una descrizione» o che «manchi» di «parte della descrizione o» di «un disegno», l'art. 148.2.a) CPI prevede che l'UIBM debba invitare il richiedente a fare «le necessarie integrazioni» entro due mesi dalla data della comunicazione.

Analogamente si prevede nelle *Guidelines* dell'UEB, quanto alla domanda di brevetto europeo, come si dirà più avanti.

Un ulteriore tassello del sistema normativo è apportato dal D.M. 27 giugno 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico (*Ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale*: in seguito, D.M. 2008, Riv. dir. ind. 2008, III, p. 29) evocato dall'art. 170.1.b) CPI.

Di questa disposizione normativa interessa, qui, l'art. 5 che consente al richiedente il brevetto (anche prima degli interventi *ex art.* 172.2 CPI), di fornire all'UIBM, dopo aver ricevuto il rapporto di ricerca, «una stesura modificata dalla descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni». Anche in questo caso, l'intervento è consentito solo in relazione alla domanda di brevetto. Inoltre, pare rilevante anche l'art. 3.4, che prevede la possibilità di presentare una domanda di brevetto corredata da «una descrizione o disegni provvisori».

Esaminiamo, adesso, le direzioni del possibile intervento del richiedente il (ovvero del titolare del) brevetto.

2. - L'interpretazione

La prima direzione d'intervento è quella che attiene alla interpretazione. Come è ovvio, non si tratta della prima in ordine cronologico, bensì della prima dal punto di vista dell'agio nella praticabilità.

Una necessità di interpretazione della domanda di brevetto, sino ad oggi era di improbabile prospettazione nella procedura amministrativa di rilascio della privativa, salvo che:

(a) insorgessero opposizioni da parte dell'UIBM o la domanda fosse approdata avanti alla Commissione dei Ricorsi. Lo scenario, tuttavia, è stato modificato, con l'attuazione da parte dell'UIBM dell'esame dei requisiti di validità, così come previsto dall'art. 170.1 b) CPI

(b) insorga un problema di individuazione del contenuto della domanda, in relazione all'esercizio del diritto di priorità ai sensi delle Convenzioni Internazionali. Al riguardo, ad esempio, si è affermato (App. Milano 4 dicembre 2001, GADI 2003, p. 189) che «problema centrale è l'identificazione del contenuto della domanda, essendo necessario che il contenuto di quella successivamente depositata sia ricompreso nell'ambito di protezione delle rivendicazioni della precedente domanda, su cui si fonda il diritto di priorità» e che la norma relativa all'esercizio della priorità «non pretende un rapporto di identità, ma sicuramente esige che ove esso non sia riscontrabile, il titolo anteriore, ancorchè ampiamente interpretato, comunque comprenda le rivendicazioni del brevetto successivo»

(c) insorga un problema, ancora una volta, di individuazione del contenuto della domanda, in relazione all'esercizio della priorità interna, di cui all'art. 47.3-bis CPI introdotto dalla c.d. *legge sviluppo* (l. 23 luglio 2009 n. 99, *Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*), posto che la norma riferisce l'esercizio della priorità ad «elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità» (si tratta, tuttavia, di un problema di rilievo limitato, posto che, come si dirà oltre, la priorità interna non presuppone la identità della domanda, rispetto a quella da cui si vuol trarre la priorità).

Con riferimento al D.M. 2008, non è inopportuno segnalare: (i) che occorrerà coordinare il suo art. 2.4, che richiede che le rivendicazioni siano «chiare» e descrivano «esplicitamente» la caratteristica tecnica rivendicata, con l'art. 52.2 CPI che ammette l'interpretazione della rivendicazione; (ii) che occorrerà sciogliere il quesito circa l'incidenza dell'art. 2.4, con il suo richiamo alla chiarezza delle rivendicazioni ed al fatto che in seno ad esse, la «caratteristica tecnica sia esplicitamente descritta», sull'art. 52.2 CPI che riferisce il limite della protezione al «tenore» delle rivendicazioni; anche perchè sempre l'art. 2.4 precisa che «le rivendicazioni di cui all'art. 160 comma 4 del Codice definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede protezione»; (iii) che problemi interpretativi possono sorgere in relazione alla previsione dell'art. 4.5 del D.M. 2008 il quale prevede che l'UEB (organo proposto alla ricerca ordinata dall'UIBM) non rediga o rediga un rapporto di ricerca parziale per l'UIBM, perchè ritiene che «descrizione.... rivendicazioni... disegni, contengano... incongruenze o contraddizioni».

Il tema della interpretazione del brevetto, dunque, nasce in sede contenziosa, amministrativa o giudiziaria, che sia.

La necessità di interpretare è in funzione della corretta comprensione del brevetto, la cui necessità si manifesta:

- tanto ai fini della valutazione dei requisiti di validità
- tanto ai fini della valutazione in ordine alla contraffazione.

Riguardo ad un primo profilo, l'interpretazione può riverberarsi sulla valutazione circa la chiarezza e completezza della descrizione (le cui modalità sono ora enunciate nell'art. 2.3 D.M. 2008); e, quindi, in ultima analisi, sul giudizio di validità per sufficienza di descrizione. Essa, tuttavia, può diventare rilevante anche per un secondo profilo, e cioè ai fini del giudizio circa i requisiti di validità alla stregua della tecnica del settore (e quindi: dei giudizi di novità e di attività inventiva): è infatti solo ricostruendo l'esatta "fisionomia" dell'invenzione brevettata, che questa può essere comparata alla tecnica del settore.

L'art. 52.2 CPI prende in considerazione l'interpretazione al solo secondo fine (quello della valutazione di contraffazione), perchè si occupa della determinazione dell'ambito protetto dalle rivendicazioni. Non sembra, però, dubitabile che il campo applicativo

dell'interpretazione non è limitato alla prospettiva dei limiti della protezione, bensì coinvolge anche quella della validità del brevetto.

L'interpretazione, quindi, può essere esercitata anche sulla descrizione (così come di fatto avviene nella pratica delle cause brevettuali, senza che sorgano opposizioni di principio; per un accenno alla interpretazione – anche – delle rivendicazioni, si v. Trib. Roma 9 settembre 2004, GADI 2005, p. 462).

Ciò comporta, in una qualche misura, un possibile ampliamento del risultato interpretativo ricavabile dalle rivendicazioni ai sensi dell'art. 52 CPI; infatti, le rivendicazioni sono interpretabili alla luce della descrizione, ma a sua volta la descrizione è suscettibile di essere interpretata, con il risultato che ciò che viene identificato come rivendicato può essere il frutto – per dir così – di un “secondo grado di interpretazione”.

Secondo un Autore (FRANZOSI, L'interpretazione, p. 79) non si deve ritenere che si ricorra a descrizione e disegni solo quando il significato delle rivendicazioni è ambiguo «e non invece quando esso è chiaro»; la norma, infatti, imporrebbe «di ricorrere a descrizione e disegni in ogni caso». L'assunto non sembra convincente; se, infatti, il significato delle rivendicazioni è chiaro, non si comprende perchè si debba ricorrere all'interpretazione e, quindi, a descrizione e disegni. D'altro canto, se il significato è chiaro, descrizione e disegni nulla di nuovo o di ulteriore potranno apportare sul piano interpretativo.

Al riguardo non è forse superfluo ricordare che le *Guidelines* UEB, *Chapter III, Part C*, par. 4.2, dopo aver specificato che ciascuna rivendicazione deve essere letta attribuendo alle parole il significato e scopo che esse hanno normalmente nel settore tecnico pertinente, aggiungono che nel caso in cui le parole siano destinate ad esprimere «a special meaning», l'Esaminatore deve richiedere che la rivendicazione sia emendata, «whereby the meaning is clear from the wording of the claim alone». Ciò, aggiungono le *Guidelines*, «is important because it is only the claims... not the description, which will be published in all the official languages of the EPO».

Ora, poichè la pubblicazione ha proprio lo scopo di rendere edotti i terzi dell'oggetto (e dei limiti) della protezione, la regola così espressa rende incompatibile un sistema in cui

la rivendicazione (apparentemente) chiara deve comunque essere interpretata alla luce di descrizione e disegni.

Poichè in sede di esame e di procedura di concessione del brevetto l'UEB segue regole sue proprie, anche interpretative (se ne veda l'estrinsecazione nelle citate *Guidelines, Chapter III, Part C*, par. 4.2 ss.), l'interpretazione della porzione italiana di un brevetto europeo deve essere condotta in linea con tali regole, piuttosto che seguendo quelle utilizzate con riferimento ad un brevetto italiano.

Se la rivendicazione può essere interpretata, tuttavia il limite che sovraordina l'interpretazione è quello dettato dall'art. 76.1.c) CPI, secondo il quale l'oggetto del brevetto non può estendersi oltre il contenuto della domanda iniziale. Ne deriva che attraverso l'interpretazione non è possibile introdurre nelle rivendicazioni elementi (oggetti) non facenti parte del contenuto della domanda e quindi non descritti (oltre che non già rivendicati), nè l'interpretazione della descrizione può condurre ad un ampliamento del contenuto della domanda iniziale e quindi a rinvenire nella descrizione ciò che invece non è descritto, per supportare una rivendicazione che non trova base nella descrizione.

D'altro canto, l'operazione interpretativa delle rivendicazioni risulta condizionata dal contestuale e concorrente limite fornito dal principio per cui la protezione del brevetto è individuata da ciò che è contemporaneamente descritto e rivendicato: sicchè una interpretazione delle rivendicazioni che conduca a coprire ciò che non è descritto, sarebbe improduttiva di effetti utili.

In tema di interpretazione sembra opportuno segnalare un doppio profilo che tende a sfuggire durante i dibattiti tecnici:

- anzitutto, l'interpretazione non deve essere condotta alla luce delle conoscenze dell'epoca in cui viene attuata, bensì deve essere effettuata alla luce di quelle correnti al momento del deposito della domanda di brevetto.

FRANZOSI, L'interpretazione p. 88, distingue il tema della validità, in ordine al quale si dovrebbe fare riferimento al tempo del deposito della domanda, dal tema della contraffazione. Al riguardo, per ciò che concerne la contraffazione "letterale"

varrebbe ancora il tempo del deposito della domanda, mentre per quella per equivalente si dovrebbe guardare al tempo della contraffazione. La soluzione non mi trova d'accordo per diversi motivi, che qui sintetizzo:

(i) valutazione di validità e valutazione di contraffazione devono essere condotte con un criterio omogeneo; non bisogna dimenticare che la validità del brevetto è la risultante della non interferenza della soluzione tecnica inventiva nella tecnica precedente; in un certo modo, l'invenzione è validamente brevettabile se non "contraffà" la tecnica precedente;

(ii) la valutazione di equivalenza dipende dalla tecnica del ramo. Ciò che in un primo momento può non essere equivalente, può diventarlo poi, perchè il maturare della tecnica, successivo al brevetto, rende *routinaria* la soluzione tecnica, originariamente non equivalente;

(iii) se l'esclusiva brevettuale è il premio che l'inventore riceve per avere innovato, l'ambito dell'esclusiva deve essere determinato all'epoca in cui l'innovazione interviene, altrimenti l'inventore riceve un premio maggiore, la cui maggiorazione non trova causa in un suo specifico apporto.

- in secondo luogo, prima di ricorrere all'uso dei dizionari (peraltro ammessi dalle *Guidelines* dell'UEB: *Chapter IV, Part C*, par. 9.1), per accertare il significato delle parole usate dal richiedente il brevetto, è opportuno ricercare tale significato nei testi della tecnica del settore, noti a quell'epoca. Infatti, l'inventore non è un letterato, nè un filologo; è un tecnico del settore ed usa le parole secondo l'accezione propria data loro dall'uso nel settore.

Taluno (FRANZOSI, *L'interpretazione*, p. 81) ritiene, invece, che le pubblicazioni di non generale diffusione ed i brevetti non menzionati nella domanda non possano essere presi come significativi del senso utilizzato nella domanda di brevetto. Non ritengo condividibile la tesi. La definizione dell'ambito di tutela del brevetto deve essere determinata temperando l'interesse del terzo alla certezza giuridica. La percezione che il terzo ha del contenuto e dell'oggetto del brevetto è in funzione della conoscenza dello stato della tecnica, il quale comprende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico. Non si comprende

come sia possibile determinare in modo oggettivo se una pubblicazione è, o non è, di generale diffusione e nemmeno perchè il tecnico non debba conoscere le pubblicazioni non di generale diffusione. Neppure si comprende perchè debbano essere neutralizzati i brevetti non menzionati nella domanda: l'inventore può benissimo conoscerli ed aver scelto di non menzionarli; addirittura, potrebbe aver deliberatamente deciso di tacerli, perchè "vicini" alla soluzione da lui inventata.

3. - Gli interventi sulla domanda di brevetto

La seconda direzione di intervento riguarda la correzione ed integrazione della domanda depositata, di cui fa cenno l'art. 172.2 CPI. Si tratta di un intervento che può essere esercitato in qualunque momento, prima e dopo l'attuazione della ricerca di anteriorità, il cui unico limite è la presenza di una decisione in seno al processo amministrativo, ovvero il rilascio del brevetto stesso.

La norma, dopo aver evocato, con riferimento generale a tutte le domande di privativa, la possibilità di «correggere negli aspetti non sostanziali la domanda originariamente depositata», quanto ai brevetti per invenzione (ed ai modelli di utilità) specifica «nonchè, nel caso di domanda di brevetto per invenzione...» (o modello di utilità) «di integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati».

Al riguardo si pongono due principali questioni:

- (a) la rilevanza da attribuire al riferimento agli «aspetti non sostanziali»
- (b) se la possibilità di integrare attenga alla sola descrizione, o si estenda anche alle rivendicazioni (ed ai disegni).

Non è mancato chi ha attribuito alla disposizione una portata restrittiva, rispetto al precedente sistema.

Così, BONINI (in AA.VV., Il Codice della Proprietà industriale, Padova, 2005, p. 762 s.) argomenta: «questa norma sembra più precisa e più restrittiva rispetto all'ex art. 126 dell'R.D. 5 febbraio 1940, n. 244, che recitava circa la "facoltà di correggere" senza specificare che gli aspetti debbano essere "non sostanziali"», proseguendo: «con il nuovo testo si ritiene che non possa essere accettata la prassi, più o meno diffusa, che prevede

che, dopo il deposito della domanda ad esempio di brevetto per invenzione o per modello di utilità e prima della concessione, possa essere depositato un testo nuovo completamente rifatto rispetto al testo originale. Ciò accadeva, ad esempio, quando un richiedente effettuava un deposito senza chiedere l'assistenza di un consulente, assistenza che poi veniva chiesta in fase successiva e che generalmente implicava il rifacimento completo sia della descrizione sia delle rivendicazioni brevettuali, pur nel rispetto dell'idea di soluzione che in qualche modo era stata sommariamente evidenziata nella domanda originaria».

L'Autore, quindi, da un lato pare escludere che le integrazioni possano andare a toccare le rivendicazioni, da un altro lato precisa che il testo brevettuale, nel suo complesso, non può essere "riscritto".

Questa seconda osservazione sembra possa essere condivisa. Occorre, però, domandarsi se possa essere condivisa l'altra.

Altri Autori (GHIDINI-DE BENEDETTI, Codice della proprietà industriale, Milano 2006, p. 453 s.) non assumono posizione; altri (FLORIDIA, Il riassetto della proprietà industriale, Milano 2006, p. 646 ss.) riconducono la disposizione al noto fine di «impedire che l'oggetto del titolo ecceda il contenuto della domanda iniziale» e quindi, in ultima analisi, ad una funzione di prevenzione dell'insorgere di cause di nullità ai sensi del già citato art. 76.1.c) CPI.

La disposizione dell'art. 172.2 CPI riguarda gli interventi che il depositante la domanda di brevetto può esercitare autonomamente.

Tuttavia, la norma non può essere letta senza tenere in conto che in sede di esame di validità della domanda l'art. 5 D.M. 2008 consente al richiedente, una volta ricevuto il rapporto di ricerca, di inviare all'UIBM:

- una stesura modificata della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni
- precisazioni sull'ammissibilità delle rivendicazioni emendate
- precisazioni sulla loro conformità al disposto dell'art. 76.1.c) CPI sulla nullità del brevetto, perchè esorbitante dal contenuto della domanda iniziale

ciò che, poi, l'UIBM, decorsi i diciotto mesi del periodo di segretezza, mette a disposizione del pubblico, assieme alla domanda iniziale ed al rapporto di ricerca.

Ora, non sembra che sussista alcun giustificabile motivo per concludere che il potere d'intervento del richiedente, sulla propria domanda di brevetto, è diverso secondochè egli si attivi spontaneamente o su "pressione" del rapporto di ricerca, secondochè egli si attivi prima o dopo il rapporto di ricerca.

Sicchè, ammettendo la norma che le rivendicazioni possano essere emendate e richiamandosi essa alla regola del "contenimento" nell'ambito della domanda iniziale, sembra possibile concludere che l'art. 172.2 CPI non limita la facoltà di integrazione alla descrizione, bensì ne consente l'esercizio anche sulle rivendicazioni.

Se ciò è corretto, l'ulteriore conseguenza che si può trarre è che il medesimo potere, sulle rivendicazioni, può essere esercitato anche durante la fase di esame di validità avanti all'UIBM, atteso che l'art. 6.2 ultima frase D.M. 2008 stabilisce che durante tale fase è fatta salva (tra l'altro) la «facoltà di cui all'art. 172 comma 2».

Non sembra inutile notare, inoltre, una particolarità ulteriore.

La previsione dell'art. 5 D.M. 2008 è ancorata alle emersioni tecniche provocate dal rapporto di ricerca; e, se ciò è esatto, si deve ritenere che le modifiche a descrizione e rivendicazioni cui si riferisce la norma siano quelle rese opportune da (e coerenti con) l'adattamento del testo della domanda brevettuale alla luce dello stato della tecnica rivelato dal rapporto di ricerca. La previsione dell'art. 172.2 CPI riguarda invece le necessità di adattamento del testo brevettuale ad una più matura e precisa valutazione di esso e dell'invenzione cui si riferisce, da parte dell'inventore.

Peraltro, non può sfuggire che l'art. 5 D.M. 2008 limita temporalmente il potere d'intervento ai diciotto mesi dalla data della domanda (cioè, al periodo di segretezza), laddove la previsione dell'art. 172.2 CPI pone la "barriera" temporale al momento in cui viene concesso il titolo (o c'è una decisione nella procedura amministrativa).

La discriminazione temporale propone il quesito della giustificabilità.

Questa potrebbe essere rinvenuta se si ritenesse che la facoltà di intervento di cui all'art. 5 D.M. 2008 debba essere "letta" come elemento della "fase" del perfezionamento della domanda iniziale che sarà poi pubblicata e quella di cui all'art. 172.2 CPI come intervento sulla domanda iniziale, dopo il suo perfezionamento. Senonchè, questa lettura pare essere preclusa; essa avrebbe senso, infatti, solo se la facoltà di cui all'art. 172.2 CPI

fosse esercitabile a partire dalla scadenza del periodo di segretezza. Ma così non è, come mostra espressamente il disposto della norma stessa che la rende esercitabile sino ad un attimo prima della concessione del brevetto; e come risulta indirettamente confermato dall'art. 5 D.M. 2008 che, essendo dettato con riguardo agli interventi esercitabili durante il periodo di segretezza, fa salva comunque l'applicazione dell'art. 172 CPI, ammettendone quindi la contestuale, od anche precedente, utilizzazione.

Solo per completezza di esposizione è opportuno rilevare che l'art. 1.4 D.M. 2008 prevede che se la domanda di brevetto è «una prima domanda priva di rivendicazione di priorità» l'UIBM invia all'UEB la richiesta del rapporto di ricerca «entro cinque mesi dalla data della domanda» e l'UEB «redige il rapporto di ricerca entro nove mesi dalla data della domanda medesima»; cioè: della domanda di brevetto.

Conseguentemente, poichè il termine per l'esercizio della facoltà di cui all'art. 5 D.M. 2008 è di diciotto mesi dalla data del deposito della domanda, al richiedente (considerato che l'UIBM deve fargli pervenire il rapporto di ricerca) restano meno di nove mesi per provvedere alle modifiche del testo brevettuale, autorizzate da questa norma.

Poichè la facoltà di correzione e di integrazione della domanda di brevetto prevista dall'art. 172.2 CPI costituisce facoltà autonoma rispetto a quella ora disciplinata dall'art. 5 D.M. 2008, non sembra inutile cercare anche altrove la conferma circa il contenuto delle facoltà riconosciute dall'art. 172.2 CPI come le abbiamo più sopra sommariamente descritte. Infatti, come già s'è visto, non manca chi, ad una prima lettura, vi ha ravvisato una norma restrittiva rispetto al passato. E, per altro verso, il riconoscimento della facoltà di intervento individuata dall'art. 5 D.M. 2008 potrebbe rendere legittimo il dubbio che l'art. 172.2 CPI, così come sopra ricostruito nel contenuto, si proponga come un inutile raddoppio dei poteri d'intervento legittimati dall'art. 5 D.M. 2008.

In particolare, ci si potrebbe domandare se la facoltà di integrazione evocata dalla norma debba essere intesa come riguardante solo gli esempi contenuti nella domanda e non, in particolare, le rivendicazioni e se la modificazione (e ancor più, la integrazione) delle rivendicazioni incontri il divieto della correzione in aspetti sostanziali, pur evocato nel corpo dell'art. 172.2 CPI.

Inizierei da una osservazione formale e di puro senso logico delle frasi, posto che le norme vengono interpretate, anzitutto, secondo il senso fatto palese dal loro tenore letterale.

Come si nota agevolmente leggendo l'art. 172.2 CPI, la norma prevede due diverse cose:

a. – la correzione «negli aspetti non sostanziali» della domanda originariamente depositata (il che, è previsto come tipo di intervento per tutti i titoli di PI)

b. - «nel caso di domanda di brevetto...» la possibilità «di integrare, ecc.».

Anzitutto, sembra possibile negare una omogeneizzabilità delle due parti della norma, in modo da far reggere la seconda (parte *b*) dal limite agli «aspetti non sostanziali» della prima (parte *a*); se così si facesse, tutta la parte della disposizione che si riferisce al «caso di domanda di brevetto, ecc....» diverrebbe superflua e costituirebbe una inutile ripetizione.

In tale prospettiva, infatti, e posto che la prima parte della norma (parte *a*) si riferisce a tutti i titoli di proprietà industriale, sarebbe sufficiente dire che il richiedente ha la facoltà «di correggere negli aspetti non sostanziali la domanda depositata», per coprire (ed esaurire) la successiva elencazione che si riferisce ad integrazioni e limitazioni (della domanda di brevetto) le quali, altro non sarebbero che modalità particolari di correzione dei titoli di proprietà industriale.

Ora, il testo della norma non solo menziona espressamente le due fattispecie (*sub a* e *sub b*), rendendo evidente che si riferisce a cose diverse, ma altresì le contrappone, in un certo qual modo, allorchè inserisce, tra le due, la locuzione «nonchè»: «la facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda... nonchè, nel caso di domanda di brevetto... di integrare, ecc.».

Una cosa, quindi, sono le correzioni, confinate agli aspetti non sostanziali ed altra cosa è la possibilità di integrare, che la norma esplicita quale attività diversa e che non “lega” nè direttamente, nè espressamente, agli aspetti non sostanziali; ed, anzi, con quel «nonchè» pare chiarire di volerne fare oggetto di un trattamento diverso.

Aggiungerei che non mi pare dubitabile che il richiedente il brevetto possa integrare la descrizione al fine di ovviare, ad esempio, ad un difetto di descrizione. Una tale integrazione, peraltro, ha un rilievo sostanziale: infatti, prima l'invenzione è

insufficientemente descritta nella domanda e dopo non lo è più; prima il futuro brevetto è votato a possibile nullità e dopo non lo è più.

Poichè le norme devono essere lette ed interpretate in modo che abbiano un senso, anzichè in modo che non lo abbiano ed appaiano contraddittorie od enfaticamente ripetitive, occorre trovare un significato (autonomo) alla frase che si riferisce alla facoltà di «correggere negli aspetti non sostanziali la domanda», che possa essere coordinato con l'ulteriore (e sostanzialmente contrapposta: «nonchè») facoltà «di integrare, ecc....».

L'art. 172 è dettato nel *Capo IV* che si occupa di tutti i diritti di proprietà industriale e delle relative procedure; quindi anche dei disegni e modelli, delle varietà vegetali, delle topografie dei conduttori, ecc.

Ciò conduce ad un primo risultato, che rivela anche il senso di quella locuzione «nonchè» di cui s'è fatto cenno sopra.

La prima parte dell'art. 172.2 CPI si riferisce alle domande attinenti in genere ai vari titoli di proprietà industriale, mentre la seconda parte (introdotta da «nonchè») detta una regola ulteriore, particolare per i brevetti d'invenzione (e per i modelli di utilità ed i marchi) (in questi termini, già GIUDICI, Brevi note sulle procedure di concessione dei titoli di proprietà industriale, Riv. dir. ind. 2005, I, p. 336).

Nell'ambito dei vari titoli di proprietà industriale molte sono le “correzioni” che possono essere portate alla domanda e che sono “non sostanziali” o “sostanziali”: si pensi alla rivendicazione di priorità, alla identificazione del richiedente, alla richiesta di più brevetti con una sola domanda, alla errata indicazione di un indirizzo o di un codice fiscale, all'errata indicazione del numero e data di deposito della coltura di un microrganismo, alla correzione della denominazione proposta per la varietà vegetale, all'aggiunta o modificazione di una Classe merceologica, alla radiazione, nell'ambito di una Classe merceologica, di un prodotto dall'elenco di quelli rivendicati con il marchio, e così via.

Alcune attengono al contenuto della domanda, altre attengono alla domanda, ma non al suo contenuto. Alcune sono “correzioni” in senso proprio, altre non sono correzioni in senso proprio.

D'altro canto, nel senso della necessaria differenziazione e separazione delle regole dettate nelle due parti dell'art. 172.2 CPI, depongono altre osservazioni. Quali, ad esempio:

- (i) che una ulteriore forma di integrazione "sostanziale" della domanda, specifica ad un particolare titolo di proprietà industriale, è quella prevista dall'art. 172.4, relativamente alle varietà vegetali
- (ii) che il completamento o rettifica della documentazione necessaria per l'intelligenza del titolo di proprietà industriale (e, ancor più) «per meglio determinare l'ambito della tutela richiesta» di cui all'art. 172.3, ha sicuramente portata sostanziale.

In conclusione di questa prima parte del discorso, sembra di poter affermare che il senso delle due disposizioni contenute nell'art. 172.2 CPI (ed invero, anche delle altre riportate nello stesso art. 172) sia questo:

- a. – la domanda di qualunque titolo di proprietà industriale può essere sempre "corretta" «negli aspetti non sostanziali»
- b – fuori da questa regola generale, essa può essere corretta in relazione e nei limiti di quanto previsto da disposizioni specifiche (limiti, perciò, anche eventualmente diversi dalla regola della non sostanzialità)
- c – disposizioni specifiche sono quelle dell'art. 172.3, e dell'art. 172.4
- d – disposizione specifica è quella dell'art. 172.2, seconda parte (da «nonchè» in poi).

Occorre, adesso, esaminare anche sotto altra prospettiva l'ipotesi secondo cui non sarebbe ammesso integrare le rivendicazioni, aggiungendone di nuove, perchè le uniche attività consentite sarebbero:

- integrare con esempi la descrizione
- limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni.

Premetto, subito, che se l'assunto fosse corretto, perfettamente senza senso e superfluo sarebbe l'art. 76.1.c) CPI, secondo cui il brevetto è nullo «se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale».

Poichè l'oggetto del brevetto è delineato dalle rivendicazioni (ciò che andremo ad esaminare oltre più diffusamente) il riferimento all'estensione del brevetto oltre il contenuto della domanda iniziale presuppone che, rispetto alla rivendicazione originaria, come formulata all'atto del deposito della domanda possano essere poi introdotte nuove rivendicazioni (o modificate le precedenti) e che in tali rivendicazioni si distingua tra quelle (legittime) che non si estendono oltre il contenuto della domanda iniziale e quelle (illegittime) che si estendono oltre tale contenuto.

Se fosse possibile soltanto limitare le rivendicazioni originarie (od eliminare alcune di esse), un problema di debordo dell'oggetto del brevetto dal contenuto della domanda iniziale sarebbe improponibile.

Ovviamente, la prospettiva della inutilità dell'art. 76.1.c) CPI è oggi modificata dalla nuova disposizione dell'art. 5 D.M. 2008; peraltro, se la conclusione (circa la inutilità) era corretta nella precedente normativa, ciò è sufficiente al fine della dimostrazione che si va conducendo in ordine all'art. 172.2 CPI.

Ma l'assunto qui criticato non è condivisibile, neanche sul piano della lettera della norma. Torniamo alla sua lettura.

Recita, l'art. 172.2 CPI, che «il richiedente... ha facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata..., nonchè, nel caso di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, di integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati....».

Il testo non dice affatto che si può integrare con esempi ovvero limitare la sola descrizione, mentre rivendicazioni e disegni possono solo essere limitati.

La disposizione, tra due virgole, dice che si può (,) «integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione» (,): dunque, integrare («anche») e limitare riguardano entrambe la descrizione; la norma dice che la descrizione può essere integrata con nuovi esempi ovvero che può essere limitata.

La norma prosegue con questa lettera: «... le rivendicazioni o i disegni originari»; lettera che non è retta da alcun verbo.

Sicchè il reggente questa porzione di frase non può che essere ripescato nella parte precedente e non può che essere ripescato in ciò che c'è tra le due virgole: «integrare» e/o «limitare».

Quel che si intende dire, è che il testo in parola deve essere così letto: «...(,) di integrare (,) anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, *di integrare o limitare* le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati».

Se fosse corretta la lettura limitativa, il testo normativo sarebbe stato scritto come segue: «..., di integrare anche con nuovi esempi la descrizione, o di limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati».

Del resto, che la lettura qui contestata sia errata e si basi su un falso presupposto (che il riferimento agli aspetti «non sostanziali» di cui alla prima parte della norma, incida sulla seconda parte, riducendola a prevedere sole ipotesi di limitazione di descrizione, rivendicazioni e disegni), appare evidente, sol che si consideri:

- a. – che una limitazione di descrizione o disegni – ma specialmente di una rivendicazione – ha per lo più un rilievo sostanziale; è (seguendo l'ottica in discussione) una correzione sostanziale della domanda
- b. – che una integrazione della rivendicazione può anche essere marginalissima; e quindi sostanziarsi in una correzione non sostanziale.

Ancora una volta, dunque, risulta che la regola dettata circa la correzione (di qualsivoglia domanda per un titolo di proprietà industriale) opera su un piano diverso da quello della regola dettata, in aggiunta («nonchè») per i brevetti, relativamente alla integrazione o limitazione.

La questione, tuttavia, è meritevole di ulteriore considerazione sotto un ulteriore profilo.

Il CPI è stato redatto in attuazione della delega legislativa per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale (l. 12.12.2002 n. 273) ed in particolare in attuazione dell'art. 15 *b*) che prevedeva l'«*adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta*».

Pacifico è che, stante questo presupposto:

- i. – ogni disposizione contrastante con la finalità dell'adeguamento è suscettibile di esser colpita da illegittimità costituzionale, per eccesso di delega

ii. – (anche) ad evitare la conseguenza precedente, ogni disposizione deve essere interpretata in modo da renderla coerente con tale finalità.

Ora, la I. invenzioni nel testo riformato del 1979 era già il frutto dell'adeguamento agli atti internazionali ratificati con l. 26.5.1978 n. 260. Essa, quindi, conteneva già l'adeguamento (tra l'altro) alle norme della CBE. In particolare, la Relazione Ministeriale precisava che l'art. 59 l. inv. «è stato riformulato in modo da assicurare la conformità con gli artt. 138 CBE e 57 CBC». E, quanto all'art. 26 reg. inv. (si v. FLORIDIA, Marchi e modelli. Codice commentato delle riforme nazionali, Milano 2000, p. 254), esplicitava che «l'art. 26 è stato modificato per favorire il richiedente nazionale in relazione alla necessità che potrebbe insorgere dopo il deposito della domanda di apportare variazioni correttive nell'ambito dello stesso contenuto inventivo. La facoltà così concessa si coordina con la causa di nullità di cui all'art. 59 L.I. e costituisce adeguamento alla disciplina dell'art. 123 CBE e relative regole di esecuzione».

Fatta questa premessa, anticipo che l'interpretazione qui criticata, produrrebbe un "disadeguamento" al sistema "internazionale" ed un ritorno al passato.

Vediamo, perchè.

Il testo originario (ante 1979) dell'art. 26 l. co. reg. inv. disponeva che «il richiedente, in tempo utile, durante la procedura di esame.... ha facoltà di correggere, nei rispetti formali, la descrizione e i disegni, originariamente depositati, mediante postille sulla descrizione e rettifiche dei disegni, sottoscritte dal richiedente o dal suo mandatario». Non v'era dunque menzione, in particolare, delle rivendicazioni (anche se le rivendicazioni altro non sono se non la parte conclusiva della descrizione; sul sistema allora vigente si v., VERBARI, Procedimenti amministrativi in materia di invenzioni, modelli e marchi, Milano 1969, p. 190 ss.).

In sede di riforma, nel 1979, l'articolo era così modificato: «il richiedente, in tempo utile, durante la procedura di esame... ha facoltà di correggere, integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati, mediante postilla sulla descrizione e rettifiche dei disegni, sottoscritte dal richiedente o dal suo mandatario».

Si noterà (oltre ad aggiungere la facoltà di «integrare» ed il riferimento anche alle rivendicazioni) che è stato eliminato il richiamo al limite dei «rispetti formali». Il verbale della Commissione Ministeriale di riforma della l. inv. (si v., FLORIDIA, Marchi, invenzioni e modelli, p. 488) registra quanto segue: «*Seduta conclusiva*: facendo seguito a quanto discusso in ordine all'introduzione dell'istituto della cosiddetta "priorità interna" (v. verbale della seduta 3 maggio 1979 *sub* art. 15 L.I.) viene sottolineata la necessità di consentire una maggiore flessibilità nella procedura di brevettazione in ordine alla possibilità di apportare modifiche anche non soltanto formali al testo della domanda presentata. La Commissione accoglie tale proposta, salva restando la necessità di impedire ampliamenti del contenuto inventivo, e modifica conseguentemente l'articolo come risulta dal testo definitivo».

Dunque, in adeguamento alla normativa internazionale (e, particolarmente, comunitaria) è stato eliminato il limite dei «rispetti formali» e ciò è stato fatto allo scopo specifico di consentire «di apportare modifiche anche non soltanto formali al testo della domanda».

L'unico limite, nota la Commissione Ministeriale, è quello volto ad «impedire ampliamenti del contenuto inventivo». Si noterà che ci si riferisce al contenuto inventivo e non già all'oggetto della domanda. Il contenuto inventivo è quello che viene enunciato nella descrizione.

E si noterà che mentre il testo originario dell'art. 26 reg. inv. consentiva la sola correzione (nei rispetti formali) di descrizione e disegni, il successivo testo del 1979 consente (senza necessità dei "rispetti formali") anche la integrazione e la limitazione delle rivendicazioni, purchè non si ecceda dal contenuto iniziale (per il che, provvedeva il disposto del nuovo art. 59.3 l. inv.).

La priorità interna, come sappiamo, è stata introdotta solo con la *legge sviluppo*, successivamente al CPI e, quindi, la successiva sua previsione è insuscettibile di influire sulla interpretazione delle norme precedenti. D'altro canto, come s'è avuto occasione di osservare in precedenza, il D.M. 2008, ha a propria volta previsto la facoltà di intervento correttivo di cui all'art. 5, che sicuramente assicura una «maggiore flessibilità nella procedura di brevettazione», così mostrando che quest'ultima, nè è incompatibile con, nè è assorbita da, l'istituto della priorità interna.

Tornando, ora, all'interpretazione dell'art. 172.2 CPI, è appena il caso di ricordare che la portata del nuovo assetto normativo (ripeto, reso coerente alla normativa internazionale, cui ci si doveva adeguare) è descritta da SENA (I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali, Milano 1990, 274 ss.; ma conformi, MANGINI, Delle invenzioni industriali, dei modelli di utilità e dei disegni ornamentali, Bologna 1987, 156; CARTELLA, Invenzioni, in AA.VV. Brevetti, marchio, ditta, insegna, Torino 2003, 272 ss.; ID., Osservazioni alle disposizioni del codice della proprietà industriale, p. 20 s.) come segue: «per interpretare tali norme, in particolare con riguardo al nostro ordinamento, la prima osservazione da farsi è che la normativa considerata non è diretta, nè a consentire correzioni solamente formali della descrizione e dei disegni, nè ad ammettere esclusivamente la possibilità di una limitazione della domanda».

L'Autore ripercorre poi l'andamento dei lavori della Commissione per la riforma della legge brevettuale e conclude che «la norma, nella sua definitiva stesura, ha dunque eliminato ogni riferimento al carattere *meramente formale* delle correzioni ed esplicitamente ammette la *integrazione e/o la limitazione di descrizione, disegni e rivendicazioni*» (corsivi nel testo).

Svolta questa osservazione e notata la apparente contraddizione con il principio dettato dall'art. 59.3 l. inv. che limita «*l'ammissibilità di tali interventi al "contenuto della domanda iniziale", nel senso che il brevetto è (parzialmente) nullo se il suo "oggetto" si estende oltre tale "contenuto"*» (corsivi nel testo), l'Autore evidenzia la necessità di procedere ad un coordinamento, poichè «se le modifiche della domanda iniziale dovessero essere assolutamente ininfluenti sull'oggetto del brevetto, esse sarebbero prive di qualsiasi interesse sostanziale (e si tornerebbe quindi ad attribuire ad esse un carattere ed una funzione meramente formale); al contrario, se esse dovessero essere sostanzialmente rilevanti, parrebbero per altro verso inammissibili, perchè in contrasto con quanto dispone l'art. 59, 3 l.i.».

E così conclude: «per superare questa apparente contraddizione è tuttavia sufficiente considerare che i concetti di *"contenuto della domanda"* e di *"oggetto del brevetto"* non sono necessariamente coincidenti: mentre *l'oggetto del brevetto* si identifica infatti con l'oggetto del diritto di esclusività (ed è quindi costituito dagli aspetti dell'invenzione che...

sono descritti... e specificamente rivendicati), il *contenuto della domanda* è costituito da tutti gli elementi desumibili dalla domanda iniziale, anche se non completamente descritti e/o rivendicati». Sicchè «l'oggetto del brevetto non deve essere raffrontato, e quindi limitato (in quanto non può estendersi oltre .. ex art. 59, 3 l.i.), all'oggetto della domanda iniziale, inteso come oggetto del diritto di esclusività derivante da quella domanda se non modificata... ma con il ben più ampio *contenuto della domanda iniziale*, costituito... da tutti gli elementi da essa desumibili, anche se non idonei a costituire oggetto del diritto di esclusività» (corsivi nel testo).

Questa soluzione è stata accolta da parte della giurisprudenza, la quale ha ritenuto «ammesse correzioni, integrazioni o limitazioni della descrizione e delle rivendicazioni originariamente depositate e tali modifiche non si debbono necessariamente limitare ad una funzione meramente formale, ma possono giungere ad estendere, o comunque ridefinire, l'oggetto dell'invenzione, sempre che ciò venga effettuato usufruendo di elementi contenuti nella domanda anche se non compiutamente descritti o rivendicati» (App. Milano, 24 settembre 1985, GADI 1985, p. 751: conf., App. Milano, 3 aprile 1998, GADI 1999, p. 383), poi precisando che la necessità di interpretare la disposizione dell'art. 59 n. 3, l. inv. alla luce della nuova facoltà riconosciuta dall'art. 26, reg. inv. conduce a ritenere «legittima una integrazione dell'oggetto iniziale della domanda consistente in un completamento della richiesta di tutela brevettuale anche mediante aggiunta di rivendicazioni, esempi o disegni non prima formulati, purchè in relazione ad elementi che una più compiuta ricognizione dei dati già *ab initio* disponibili, ad opera dello stesso richiedente, avrebbe consentito di inserire nella domanda originaria» (App. Milano, 6 febbraio 1990, GADI 1991, p. 192; Cass. 1° settembre 1997, n. 8324) come si vede ancor meglio nella seguente decisione: «nel corso del procedimento di brevettazione può chiarirsi, integrarsi, limitarsi o ampliarsi il contenuto di tutta la domanda, anche con il risultato di far pervenire l'istante ad ulteriori rivendicazioni purchè tutte siano applicative della medesima idea inventiva originariamente allegata nel rispetto del divieto di modificare il contenuto sostanziale della domanda» (Cass., 3 giugno 1998, n. 5445, GADI 1998, p. 84). Com'è agevole immaginare, l'approccio giurisprudenziale presenta

tuttavia anche altre soluzioni, per le quali rinvio a CARTELLA, Brevetti per invenzioni industriali, p. 273 s.).

Ciò che poi, con riguardo ai brevetti di composto chimico, ha portato a soluzioni differenziate, secondo che la «novità» introdotta dalla rivendicazione fosse o meno presente nella descrizione, come nel caso deciso da App. Torino 26 aprile 1988, cit., ove è stato ritenuto che «la successiva descrizione di un composto non descritto al momento del deposito della domanda di brevetto di formula generale con sostituenti variabili non costituisce semplice modifica bensì ampliamento dell'oggetto della domanda iniziale e come tale comporta la nullità del brevetto ex art. 59, n. 3 l.i.» (App. Torino, 26 aprile 1988, cit.; e conf., Cass. 1° settembre 1997, n. 8324, cit.; Cass. 16 novembre 1990, n. 11094, cit., secondo cui è illegittima la modifica della domanda di un brevetto di classe chimica che inserisca un composto non individuato nella domanda originaria e non deducibile da essa da un operatore medio del settore) e come in quello, oggetto della decisione di App. Milano, in cui invece la soluzione è stata nel senso che «a fronte di una domanda che insegni la preparazione sia di uno specifico composto che di altri analoghi composti (essendo la rivendicazione originaria solo per il primo di essi), è compatibile con l'art. 59 l.i. una modifica che ampli le rivendicazioni così da comprendere gli altri analoghi composti aventi maggior efficacia» (App. Milano, 16 novembre 1993, GADI 1994, p. 494). Altra giurisprudenza, pur non contrastando i principi sopra enunciati, ha escluso l'ammissibilità di nuove rivendicazioni quando queste introducevano materia nuova, per tale intendendo ciò che è frutto di ulteriore ricerca ed elaborazione (originale) successiva al deposito della domanda (App. Milano, 6 febbraio 1990, GADI 1991, p. 192; Cass. 6 marzo 1995 n. 2575, GADI, p. 113).

Questi essendo i precorsi al CPI nella materia in oggetto, posto che la Relazione Ministeriale al CPI (n. 16) riferisce la disciplina attuale ad un quadro «*di semplificazione e di delegificazione*» con «*sintesi di tutte le disposizioni amministrative in questione*», senza accennare alla introduzione di nuovi principi normativi, non c'è motivo per discostarsi dalla interpretazione previgente e di dedurre una radicale modificazione (in contrasto con la legge delegante e con le regole internazionali cui ci si voleva adeguare)

dei principi in tema di interventi ammissibili sulla domanda di brevetto (conf., GIUDICI, Brevi note, p. 336).

Una ultima osservazione.

Mentre con la riforma del 1979 della l. inv. nell'art. 26 reg. inv. il riferimento ai "rispetti formali" era stato eliminato, tale locuzione era invece rimasta, attraverso le varie riforme, nell'art. 30 reg. marchi e nell'art. 29 reg. modelli, nel quale ultimo non si faceva menzione della facoltà di correggere le rivendicazioni.

Ora, l'art. 172.2 CPI, come s'è visto, secondo la Commissione Ministeriale (n. 16) offre la «sintesi» delle disposizioni precedenti e, quanto ai marchi, ne tratta – assieme ai brevetti – nel n. 2 della disposizione. Sicchè non si può escludere che il rimando, nella prima parte dell'art. 172.2, agli "aspetti non sostanziali" (qualificato come «modifica puramente lessicale» da FLORIDIA, Il riassetto della proprietà industriale, p. 647), sia conseguenza di un difetto di coordinamento, innestatosi nell'operazione di "copia/incolla" delle varie disposizioni, che ha lasciato sopravvivere questo riferimento.

Quanto al profilo comunitario, mi limito a pochi richiami.

L'art. 123 CBE ammette le modifiche alla domanda di brevetto europeo, specificando che esse possono interessare anche le rivendicazioni. La norma comprende qualunque modifica; ed, invero, essa evita di fare l'elenco di quelle ipotizzabili (correzione, integrazione, limitazione, ecc.). Lo stesso art. 123 reca il limite endogeno del divieto di estendere l'oggetto del brevetto oltre il contenuto della domanda, come depositata. Le condizioni alla stregua delle quali è apportabile la modificazione sono dettate dalle Regole 86 e ss. del Regolamento di esecuzione.

L'ultimo comma, poi, di tale articolo, dispone che «nel corso della procedura di opposizione, le rivendicazioni del brevetto europeo non possono essere modificate in modo da ampliare la protezione» e così conferma che (sin quando non è instaurata una procedura di opposizione) le rivendicazioni possono essere modificate anche in senso ampliativo della protezione, purchè non ci si estenda oltre il contenuto della domanda, quale è stata depositata.

La Regola 86 si occupa delle “modifiche” della domanda, la Regola 87 tratta delle Rivendicazioni (ecc.) differenti per Stati differenti, la Regola 88 attiene alle “correzioni” di errori.

Come si vede, si distingue tra correzione e modifica.

E, mi pare, anche ciò fornisce un indice che conferma la interpretazione data in precedenza dell'art. 172.2 CPI.

L'art. 123.3 CBE esclude la possibilità di modificare le rivendicazioni «in modo da ampliare la protezione», durante il procedimento di opposizione.

E' qui, con quel riferimento all'“ampliamento” della protezione, che riemerge la differenza tra contenuto della domanda ed oggetto del brevetto (quest'ultimo: ambito della protezione).

Iniziato il procedimento di opposizione, il divieto di ampliamento si estende dal contenuto all'oggetto.

E, difatti, è proprio in relazione all'art. 123.3 che gli Autori (SINGER R., SINGER M., Il brevetto europeo, Torino 1993, 569) osservano che nella previsione in parola «rientra... anche l'indicazione di nuove rivendicazioni». Di «nuove rivendicazioni» introdotte (invece, legittimamente) nella domanda tra il momento della ricezione del rapporto di ricerca e quello della ricezione del primo rapporto di esame, parla BENUSSI (La procedura di brevettazione, in AA.VV, Brevetti, Marchio, cit., p. 536); anche T 333/88 dell'8 maggio 1990, si riferisce al caso di introduzione di una rivendicazione nel testo brevettuale allo stato di domanda.

Questa parte del discorso può essere conclusa, anzitutto, con un richiamo ulteriore all'esempio del sistema europeo dei brevetti, posto che pressochè a sua “immagine e somiglianza” è stato ridisegnato il nostro.

Le *Guidelines* dell'UEB, al *Chapter V, Communicating the formalities report; amendment of application; correction of errors* così dispongono al *Paragrafo 2.1, Filing of amendments*: «prior to the receipt of the European search report the applicant may amend his application only if the Receiving Section has invited him to remedy particular deficiencies, including the case where no claims are present in the application as

originally filed, wherein the applicant must rectify this deficiency by filing a set of claims in response to a communication according to Rule 58».

Il caso è quello di una domanda di brevetto che possiede le altre sue componenti (tra cui: descrizione e disegni), ma che ha «no claims», che è priva di rivendicazioni.

Se, dunque, può essere integrata con rivendicazioni una domanda di brevetto che ne è originariamente del tutto sprovvista (il che, come già osservato in altra parte del nostro discorso, è pure previsto dall'art. 148.2 a) CPI), non c'è motivo di trattare diversamente quella che ha delle rivendicazioni le quali, tuttavia, sono suscettibili di essere integrate, in sé (cioè: al loro interno), o con ulteriori rivendicazioni.

Il medesimo *Paragrafo 2.1* delle *Guidelines* (e si v., anche, la Regola 86.2) aggiunge che, dopo aver ricevuto il rapporto di ricerca, il richiedente può «of his own volition amend the description, claims and drawings.... However, the European patent application may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed (regarding the publication of claims thus amended in response to the European search report under Rule 137(2))».

Come si nota immediatamente, le rivendicazioni (anche quelle introdotte ai sensi della prima parte del *Paragrafo 2.1*) possono poi essere ulteriormente «amended» (ciò che è comprensivo di, ma non si riduce a, «limited», «restricted»). Ed, anzi, il fatto stesso che l'«amendment» sia «legato» alla condizione che esso non contenga «subject-matter» che si estenda oltre la domanda come depositata, conferma che, nei limiti segnati dalla «subject-matter» già contenuta nella domanda, l'intervento di «amendment» non subisce restrizioni.

Conclusione, questa, confermata sempre dalle *Guidelines*, che al *Chapter VI, Publication of application; request of examination and transmission of the dossier to Examining Division* (par. 103), stabiliscono che «The publication also contains any new... claims filed by the applicant».

In secondo luogo, e così si conclude questa parte del discorso, l'approccio restrittivo verso l'intervento sulle rivendicazioni appare «fuori tono» anche alla luce di alcune disposizioni di Convenzioni Internazionali. Mi riferisco, qui, a:

- Convenzione di Unione di Parigi, art. 4.1.h) «la priorità non può essere rifiutata per il motivo che alcuni elementi dell'invenzione per i quali si rivendica la priorità non figurano fra le rivendicazioni formulate nella domanda al Paese di origine, purchè l'insieme della documentazione relativa alla domanda stessa riveli in modo preciso detti elementi»
- CBE, art. 88.4 «se taluni elementi dell'invenzione per i quali la priorità è rivendicata non appaiono nelle rivendicazioni formulate nella domanda anteriore, è sufficiente, per il riconoscimento della priorità, che il complesso dei documenti della domanda anteriore riveli in modo preciso detti elementi».

4. - Gli interventi sul titolo brevettuale **(brevetto concesso)**

Un diverso discorso deve essere condotto con riguardo al brevetto rilasciato.

In questo caso, il CPI non prevede possibilità di interventi integrativi.

Ovvie ragioni attinenti all'esigenza di tutela dei terzi (sulle quali, si v., VANZETTI-DI CATALDO, Manuale, p. 405), che devono poter fare affidamento sulla identificabilità di un preciso ambito riservato all'esclusiva del titolare del brevetto, impongono che questo, nè nel contenuto, nè nell'oggetto, possa essere integrato.

Per vero, stante la tutelabilità interinale della domanda di brevetto, una volta resa accessibile al pubblico o notificata al preteso contraffattore, questa esigenza di sicurezza giuridica sussiste anche nella fase precedente al rilascio del titolo brevettuale.

Senonchè, a dar ragione del diverso trattamento previsto in relazione alla domanda di brevetto, non occorre evocare una pretesa scelta del legislatore a favore del richiedente il brevetto, nè l'argomento che il terzo interessato, essendo a propria volta un tecnico, dall'analisi del contenuto della domanda di brevetto è in grado di desumere quale possa essere la massima possibile estensione dell'oggetto del brevetto (cioè, della materia oggetto delle rivendicazioni) che questo potrà raggiungere a seguito di interventi sulle rivendicazioni. E' sufficiente, infatti, per depotenziare la problematica, applicare la regola per cui gli interventi sulle rivendicazioni sono opponibili ai terzi solo a partire dal momento in cui sono rese accessibili al pubblico o notificate.

L'unico intervento che il CPI prevede in caso di brevetto concesso, è la limitazione, come dispone l'art. 79 CPI. Limitazione che, peraltro, è preclusa nel caso di pendenza di un giudizio di nullità.

La limitazione può sostanziarsi nell'eliminazione di una o più rivendicazioni; può tradursi nell'elisione di alcune caratteristiche presenti nella parte caratterizzante e nel loro passaggio nella parte precaratterizzante, può essere realizzata combinando tra loro due o più rivendicazioni.

La limitazione, come è ovvio, non deve condurre ad un ampliamento dell'oggetto del brevetto e quindi all'ampliamento di quanto è rivendicato nel testo brevettuale.

Ad esempio: se il brevetto prevede due Rivendicazioni, Rivendicazione 1 e, dipendente da questa, Rivendicazione 2, costituisce una limitazione la combinazione in una unica rivendicazione, di Rivendicazione 1 + Rivendicazione 2; se il brevetto prevede una Rivendicazione 1 così formulata: *entità X caratterizzata da A + B + C* e la Rivendicazione viene limitata come *entità X caratterizzata da A + C*, è stato eliminato l'elemento caratterizzante B, ma la Rivendicazione 1 è stata ampliata, perchè adesso per riscontrare l'oggetto del brevetto non occorrono più A + B + C, bensì bastano A + C.

Una interessante prospettazione è, poi, quella enunciata nella Nota Redazionale a Tribunale di Milano 8 marzo 2007, GADI 2007, p. 731 s., secondo cui il giudice sarebbe anche vincolato a rispettare «la struttura logica e la successione con cui il richiedente» ha articolato le rivendicazioni.

L'argomento della limitazione del brevetto (e, quindi, in *primis*, delle rivendicazioni) presenta un doppio filone: quello della limitazione in sede amministrativa, avanti all'UIBM, e quello della limitazione in sede di giudizio di nullità.

Questo secondo filone è quello che ha dato luogo al maggior contrasto d'opinioni:

- ammettendo che l'ambito di protezione possa essere ridefinito dal Giudice «anche attraverso una riscrittura delle rivendicazioni originarie che non le alteri nella sostanza, così restringendo tale ambito al trovato che risulti dall'insieme delle rivendicazioni o di alcune di esse» (Trib. Milano 8 marzo 2007, GADI 2007, p. 731; Trib. Milano 27 marzo 2004, GADI 2004, p. 972; App. Milano 25 giugno 2002, GADI 2003, p. 326)

- negando che sia possibile riformulare le rivendicazioni aggiungendovi elementi in esse non contenuti, ma desunti dalla descrizione e/o dai disegni (Trib. Venezia 16 febbraio 2006, GADI 2007, p. 194). Al riguardo occorre ricordare che non è infrequente che il tentativo di aggiungere elementi venga attuato sostenendo che si tratta di interpretazione delle rivendicazioni
- negando la possibilità di riformulare le rivendicazioni nell'intento di restringere e delimitare il brevetto (App. Milano 6 dicembre 1996, Il dir. ind. 1997, p. 379; App. Milano 11 luglio 2000, Riv. dir. ind. 2000, II, p. 455, ma la massima non pare coincidere con la "sostanza" della decisione). Questa tesi pare in contrasto con il principio desumibile dall'art. 76.2 CPI che ammette la declaratoria di nullità parziale equiparandola ad una limitazione del brevetto.

La questione è stata largamente illustrata in dottrina (si v., per tutti, BARBUTO, Il ruolo centrale delle rivendicazioni nel sistema europeo e nazionale, in Studi di diritto industriale in onore di Vanzetti, Milano 2004, p. 87 ss.; BRAMBILLA, Riflessioni in materia di limitazione del brevetto, Il dir. ind. 2009, p. 305; FRANZOSI, Accorpare, integrare, riscrivere le rivendicazioni?, Riv. dir. ind. 2000, II, p. 233; SCUFFI, La tutela dell'esclusiva brevettuale: estensione e limiti dei diritti di privativa industriale in ambito nazionale e commentario, in Studi di diritto industriale in onore di Vanzetti, Milano 2004, p. 1477 ss.; LAMANDINI, Le rivendicazioni brevettuali come formule sacramentali, Il dir. ind. 1997, p. 381) e non sembra utile, in questa sede, dettagliare il dibattito, scendendo all'analisi delle varie opinioni.

Pare invece opportuno segnalare che EPC 2000 ha aggiunto all'art. 138 CBE un terzo comma, a tenore del quale «nelle procedure concernenti la validità del brevetto europeo davanti al Tribunale o all'autorità competente, il titolare del brevetto è autorizzato a limitare il brevetto modificando le rivendicazioni».

Com'è dunque evidente, questa disposizione non potrà non influire non solo nelle cause di nullità aventi ad oggetto "frazioni italiane" di brevetti europei, ma anche nelle cause di nullità riguardanti brevetti italiani, limitando in modo sostanziale il contrasto di opinioni sopra ricordato alla sola individuazione delle modalità di riformulazione delle rivendicazioni: problema in relazione al quale, una volta ancora, EPC 2000 potrebbe

svolgere una qualche influenza. Infatti, nella misura in cui con esso si transita da una individuazione dell'oggetto della tutela desunta dal «*tenore* delle rivendicazioni» ad uno dedotto «dalle rivendicazioni», par di poter concludere che, ferma restando la interpretabilità delle rivendicazioni riformulate, queste non possano essere “completate”, a brevetto rilasciato, incorporandovi elementi tratti dalla descrizione.

II. – PRIORITA' INTERNA

5. - Introduzione

Una direzione ulteriore di intervento è costituita dall'esercizio della priorità interna.

Nella misura in cui una pacifica ed ampia interpretazione dell'art. 172.2 CPI trovasse difficoltà ad affermarsi, specie in ciò che attiene alla possibilità di integrare la domanda di brevetto con nuove rivendicazioni, è possibile prevedere che l'istituto della priorità interna possa conoscere un correlativo e contrapposto successo.

L'istituto della priorità interna è noto a più d'una disposizione di Convenzione Internazionale: ad esso fanno riferimento l'art. 4.F) CUP, l'art. 88.2 CBE, l'art. 8.2.b) PCT. Ma, in Italia, non è stato recepito, sino alla sua introduzione con l'art. 19.1 della *Legge Sviluppo*.

Per analizzare i profili applicativi del nuovo istituto, non è inutile svolgere qualche cenno generale attorno alla priorità interna (al riguardo, AMMENDOLA, *Priorità unionista, priorità «interna» e brevettazione del non avente dritto*, in *Studi in onore di Franceschelli*, Milano 1983, p. 245 ss.).

Si sono già illustrati in precedenza gli inconvenienti che può generare l'esigenza da cui l'inventore è pressato, di depositare sollecitamente la domanda di brevetto.

L'ambito operativo è quello di un trovato inventivo che viene a concretizzarsi e completarsi in più momenti successivi. Alla data del deposito della domanda esso viene descritto in modo più o meno compiuto, secondo la conoscenza che l'inventore ha maturato del trovato e di esso viene rivendicato ciò che è necessario per attuare l'invenzione. Successivamente, l'inventore acquisisce conoscenza del fatto che il trovato richiede ulteriori elementi per “funzionare”, o che “funziona” meglio se dotato di ulteriori

elementi, o che il trovato ha un campo di impiego più ampio, così come è già strutturato, ovvero sol che gli vengano apportate alcune modificazioni.

Ora (ed è quanto viene in genere illustrato per spiegare le ragioni che generano l'approccio verso l'istituto della priorità interna), la domanda di brevetto, dopo il deposito, resta segretata per 18 mesi; durante questo periodo il suo contenuto non è divulgato e non entra a far parte dello stato della tecnica. Quindi, gli sviluppi individuati e concretizzati dall'inventore dopo il deposito della domanda sarebbero, in tesi, nuovi e validamente brevettabili.

Senonchè, non lo sono (o potrebbero non esserlo) giuridicamente, quale conseguenza del recepimento normativo del principio del *whole content approach*.

In base a tale principio viene acquisito allo stato della tecnica l'intero contenuto della anteriore domanda di brevetto, pur se ancora segreta al momento del deposito della successiva domanda di brevetto, rendendolo a questa opponibile ai fini del giudizio di novità, e ciò produce la conseguenza che l'inventore, il quale abbia perfezionato l'invenzione in un momento successivo rivendicandovi perfezionamenti già descritti in modo più o meno diffuso ma non rivendicati nella domanda precedente, possa vedersi opporre quest'ultima quale anteriorità neutralizzante la valida brevettabilità della seconda (si v., da noi, l'art. 46.3 CPI).

In diversi ordinamenti si è cercato di ovviare al problema consentendo all'inventore di depositare questa "materia nuova" con una seconda domanda di brevetto, rivendicante la priorità della domanda originaria, che viene così neutralizzata quale anteriorità opponibile.

E' quindi palese la differenza che intercorre tra l'istituto della priorità interna e quello della priorità ai sensi delle varie Convenzioni Internazionali: la priorità interna opera intrastatalmente e presuppone diversità delle domande di brevetto; la priorità ai sensi delle Convenzioni Internazionali opera interstatualmente e si fonda sulla (sostanziale: art. 4.1.h) CUP; art. 88.4 CBE) identità tra domanda originaria e domanda che rivendica la priorità.

La bozza del CPI approntata dalla Commissione ministeriale recava un art. 4.4 che introduceva la priorità interna e la *Relazione* alla bozza spiegava che tale istituto

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

La disposizione non è stata poi recepita nel testo promulgato, nel 2005, del CPI, in adeguamento al parere del Consiglio di Stato (cfr. GALLI, *Le novità della legge n. 99/2009* e del decreto legge n. 135/2000 per il diritto IP, *Filodiritto* 1 ottobre 2009, p. 2).

6. – La priorità interna

E' entrata a farne parte nel 2009, come si è anticipato, in virtù della *Legge Sviluppo* che ha inserito nell'art. 47 CPI il seguente comma: «3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità».

La allocazione della norma non è delle più felici (*contra*, GALLI, *Le novità*, p. 2), pur se l'art. 47 CPI è intitolato alle “*Divulgazioni non opponibili*” ed il suo comma 3 si occupa di specificare a qual momento si valuta la novità nel caso di esercizio della priorità ai sensi delle Convenzioni Internazionali. Il comma 3-bis (e chissà perchè, poi, non “comma 4”) così aggiunto, invero, detta una regola che incide sulla valutazione di novità, ma la regola è una regola creatrice di un nuovo istituto, sicchè sarebbe stato più opportuno collocarla nell'art. 4 che si occupa in generale della priorità (magari con un comma 4.4.), pur se priorità di diversa natura; tanto più che il comma 3-bis aggiunto all'art. 47 si occupa anche dei modelli di utilità ma è inserito in un articolo della *Sezione IV* dedicata alle invenzioni, mentre i modelli di utilità lo sono nella *Sezione V*.

Svolte queste preliminari osservazioni, occorre domandarsi se la introduzione della priorità interna sia coerente con gli scopi dichiarati e quale ne sia il ruolo.

Sappiamo che già durante la elaborazione della riforma della l. invenzioni essa era venuta in considerazione; e che era venuta in considerazione in una ottica di rimedio ad una carenza normativa: nel senso, cioè, che la sua assenza aveva portato a giustificare un approccio meno restrittivo verso gli interventi del richiedente il brevetto aventi finalità correttiva e modificativa della domanda, ai sensi dell'art. 26 reg. inv.

Sul piano della valida brevettabilità di una domanda successiva, il quadro, prescindendo dall'esercizio di priorità (art. 47.3; ed, ora, 47.3-*bis* CPI) è fornito dagli artt. 46.3 e 48 CPI. La prima norma stabilisce che la precedente domanda di brevetto segreta viene presa in considerazione ai fini del giudizio di novità; mentre la seconda la neutralizza quanto all'«apprezzamento dell'attività inventiva».

In sintesi: il contenuto della precedente domanda di brevetto segreta toglie la novità ma non toglie l'attività inventiva alla domanda di brevetto successiva.

Per quanto attiene alla novità è quasi incontestato che l'esame deve esser svolto confrontando l'oggetto del brevetto (o della domanda) con l'anteriorità e che essa può essere esclusa solo se vi è una coincidenza tra anteriorità opposta ed oggetto del brevetto (Trib. Reggio Em. 16 maggio 1991, GADI 1991, p. 512). Se l'anteriorità non ha contenuto «identico» a quello della domanda successiva (App. Milano 29 dicembre 1992, GADI 1993, p. 299) si deve riconoscere la novità. Aspetti differenziali «puramente marginali» sono irrilevanti al fine di assicurare la novità (Cass. 10 novembre 1976 n. 4129, GADI 1976, p. 104); così, come la presenza di un «particolare del tutto insignificante» (Trib. Bologna 10 marzo 1973, GADI 1973, p. 505 specie 510).

Non manca, tuttavia, un indirizzo che neutralizza la novità con maggiore ampiezza e che si traduce in affermazioni del tipo che la diversità delle forme meccaniche di realizzazione non consente di riconoscere la novità (Trib. Vigevano 21 dicembre 1972, GADI 1973, p. 247).

Le *Guidelines* UEB (*Part C Chapter IV*, paragrafo 9.6; ma si v., anche, il paragrafo 9.2) specificano che «in case of a prior document the lack of novelty may be apparent from what is explicitly stated in the document itself» e tuttavia rileva anche l'insegnamento implicito qualora «the skilled person would inevitably arrive at a result falling within the terms of the claim», peraltro in questo caso occorre che «there can be no reasonable

doubt as to the practical effect of the prior teaching». Il documento di *prior art* priva di novità la successiva domanda di brevetto, in tutto ciò che è «derivable directly and unambiguously» dal documento precedente.

Questo essendo il quadro normativo ed operativo del difetto di novità, si può concludere che, nello scenario che s'è disegnato poco sopra, nella prospettiva della eventualità e possibilità di interventi dell'inventore successivi al deposito della (originaria) domanda di brevetto, la "materia nuova" di regola presenterà, rispetto a quella già fatta oggetto di domanda, elementi nuovi sufficienti per assicurare la novità, ai sensi dell'art. 46 CPI.

L'istituto della priorità interna, in questo quadro, sembra quindi privo di una reale utilità e di un effettivo campo di applicazione. Sul piano della novità, esso offrirebbe un contributo operativo solo quando la successiva domanda di brevetto fosse identica o sostanzialmente identica alla prima o recasse (secondo l'orientamento giurisprudenziale meno rigoroso) differenze del tutto secondarie; in altre parole, *immaterialis* (che, però, sarebbero, allora), perfettamente emendabili attraverso la procedura di cui all'art. 172.2 CPI.

L'analisi, allora, si deve spostare sul profilo dell'attività inventiva. E l'analisi deve partire dal presupposto che la seconda domanda di brevetto differisca dalla prima quanto basta, perchè quest'ultima possa essere considerata una anteriorità opponibile ai fini del giudizio sull'attività inventiva, ove non fosse normativamente neutralizzata.

Infatti, l'art. 48 CPI dispone che «se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3 dell'art. 46, questi non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva».

Per procedere nel discorso, occorre richiamare il quadro, già in precedenza tracciato, dallo scenario che può delinearsi quando l'inventore affrettatamente (cioè, "troppo presto") o frettolosamente (cioè, "in modo approssimativo") deposita la domanda di brevetto.

Quelle nuove particolarità, caratteristiche, possibilità di impiego, modalità di funzionamento e quegli affinamenti, implementazioni che l'inventore individua e consegue dopo il deposito della domanda di brevetto, talvolta sono il risultato di attività inventiva, se valutato alla luce dello stato della tecnica esistente al momento in cui l'inventore ha depositato la prima domanda di brevetto e non lo sono, invece, se valutato

alla luce dello stato della tecnica, comprensivo anche di ciò che l'inventore ha divulgato attraverso la prima domanda di brevetto; talora quanto sopra è risultato di attività inventiva anche alla luce dello stato della tecnica, comprensivo di quanto divulgato attraverso la prima domanda di brevetto; altra volta ancora, si tratta di accorgimenti e risultati *routinari*, sprovvisti di qualità inventiva, alla luce del solo stato della tecnica esistente al momento del deposito della prima domanda di brevetto; oppure, ancora, si tratta di accorgimenti e risultati *routinari* se nello stato della tecnica è compresa anche la prima domanda di brevetto.

Posto che, in assenza dell'istituto della priorità interna la situazione che andiamo analizzando è la seguente:

- (a) la precedente domanda segreta è considerata ai fini della novità, ai sensi dell'art. 46.3 CPI
- (b) la seconda domanda si differenzia dalla prima, sicchè è dotata della novità, nonostante la precedente domanda segreta
- (c) la precedente domanda segreta non è presa in considerazione ai fini dell'apprezzamento dell'attività inventiva, ai sensi dell'art. 48 CPI

ove la successiva domanda di brevetto presenti

- (i) oggetto inventivo rispetto allo stato della tecnica, solo se esso viene "depurato" della precedente domanda di brevetto, poichè questa viene neutralizzata dall'art. 48 CPI, il trovato è brevettabile
- (ii) oggetto inventivo rispetto allo stato della tecnica anche "comprensivo" della precedente domanda di brevetto, a prescindere dal fatto che questa viene neutralizzata dall'art. 48 CPI, il trovato è brevettabile
- (iii) oggetto *routinario* rispetto allo stato della tecnica "depurato" della precedente domanda di brevetto, a prescindere dal fatto che questa viene neutralizzata dall'art. 48 CPI, il trovato non è brevettabile
- (iv) oggetto *routinario* rispetto allo stato della tecnica, perchè "comprensivo" della precedente domanda di brevetto, poichè questa viene neutralizzata dall'art. 48 CPI, il trovato è brevettabile.

A meno di riuscire ad individuare altre ipotesi, c'è un solo caso in cui quanto "trovato" dall'inventore successivamente al deposito della domanda non sarebbe brevettabile ed è quello in cui il trovato è elaborazione *routinaria*, del contenuto della domanda di brevetto già depositata, e di essa ripete sostanzialmente il contenuto, con variazioni in pratica assai poco significative.

In questo caso l'esercizio della priorità interna consente di neutralizzare l'opponibilità, ai sensi dell'art. 46.3 CPI, della prima domanda di brevetto in relazione al requisito della novità, e quindi permette di eliminare in sede di giudizio di attività inventiva la natura *routinaria* (rispetto al contenuto opponibile di quest'ultima) del(l'ulteriore) "trovato", rendendolo validamente brevettabile.

Senonchè, chi rifletta un attimo su questo punto di arrivo perviene anche ad una inevitabile conclusione: che, se il "trovato" è *routinario* rispetto alla prima domanda di brevetto, esso si pone *vis à vis* di questa in una relazione di assai poco significativa variazione e questo dovrebbe portare alla conclusione che esso sia agevolmente integrabile e valorizzabile nella stessa originaria domanda di brevetto, attraverso la procedura di cui all'art. 172.2 CPI.

Negli altri casi esaminati sopra, il "trovato" non è brevettabile, perchè *routinario* rispetto alla tecnica del settore, anche se "depurata" della prima domanda di brevetto; ovvero esso è brevettabile autonomamente, a prescindere dalla neutralizzazione o meno di quest'ultima, dallo stato della tecnica.

In pratica, a me pare che, se lo si inquadra nella prospettiva della materia brevettabile nuova, l'istituto della priorità interna, abbia una utilità effettiva solo quando:

- tra la prima e la seconda domanda di brevetto, il richiedente divulga l'invenzione perfezionata, quale sarà identificata nella seconda domanda di brevetto (ma allora ci si può domandare se la divulgazione materiale renda non brevettabile il secondo trovato)
- tra la prima e la seconda domanda di brevetto si inserisce un terzo che divulga (e si porrebbe il quesito precedente) o brevetta (e sarebbe un brevetto dipendente) un trovato quale sarà identificato nella seconda domanda di brevetto.

E non è forse un caso che l'istituto della priorità interna (in contrapposizione con quanto illustrato nella *Relazione* alla bozza del CPI, ove essa veniva riferita a «materia inventiva nuova»), sia stata adesso giustificata, nella prossimità temporale della sua introduzione nel nostro Ordinamento, con le seguenti parole (FLORIDIA, *La miniriforma della priorità industriale* secondo il disegno di legge n. 1195, *Il dir. ind.* 2009, p. 209; e sappiamo che l'Autore è anche l'estensore della *Relazione* alla bozza di CPI): «si tratta di un istituto che favorisce lo sviluppo della procedura di brevettazione mediante l'inserimento di elementi che – ovviamente – non devono formare materia inventiva nuova, perchè altrimenti si farebbe luogo ad una retrodatazione dell'invenzione brevettata, ma devono essere semplicemente esplicativi ed eventualmente chiarificatori della materia inventiva già descritta e rivendicata nella domanda iniziale».

L'osservazione è coerente con la prospettiva materiale dell'esempio che s'è fatto sopra; ma, quella, è una prospettiva alla quale si pone agevolmente rimedio utilizzando l'art. 172.2 CPI. Non c'è bisogno di scomodare la priorità interna.

Il fatto è, che le osservazioni sino a qui svolte finiscono per produrre l'impressione che, in concreto, l'istituto altro non sia che un non giustificato premio all'inventore, che – anzichè procedere a nuova brevettazione – può così procedere alla retrodatazione di successive invenzioni, alla data della prima domanda di brevetto, ovvero può rimediare a macroscopiche deficienze nella descrizione (oggi non facilmente concretizzabili, stanti i poteri di intervento dell'UIBM), che avrebbero invalidato il primo brevetto.

Questo assunto pare uscire avvalorato se ci si rapporta ad altre giustificazioni che sono state date all'istituto della priorità interna, le quali ruotano (e non per caso) attorno alla asserita impossibilità di procedere ai sensi dell'art. 172.2 CPI (all'epoca di tali prese di posizione: art. 26 reg. inv.).

Una di esse, assume che l'art. 172.2 CPI non sempre permetterebbe di superare i problemi, perchè «la possibilità di modificare la domanda nel corso del procedimento di brevettazione non sempre risponde alla specifica esigenza di “coprire” i perfezionamenti realizzati posteriormente al primo deposito, stante l'impossibilità di spingere le ... modifiche fino ad un ampliamento dell'oggetto della domanda» (AMMENDOLA, *Priorità unionista*, p. 255); con il che, mi pare, si evoca l'ipotesi in cui il perfezionamento

successivo non trova riscontro in descrizione e disegni precedenti, di talchè, ove rivendicato nella domanda iniziale, andrebbe oltre il suo contenuto. Ma, se l'oggetto del brevetto va oltre il contenuto della domanda iniziale, allora è verosimilmente brevettabile in via autonoma.

L'altra giustificazione viene rinvenuta nel fatto che quando nella domanda già depositata, degli elementi da tutelare col brevetto «esiste solo un accenno nella descrizione anteriore capace di rappresentare un ostacolo nei confronti di ogni successiva pretesa su di essi ma (al tempo stesso) non sufficiente a costituire una valida base per delle rivendicazioni», perchè non sufficientemente chiara, la modificazione della domanda non sarebbe possibile (si v., ancora AMMENDOLA, La brevettabilità nella Convenzione di Monaco, Milano 1981, p. 306); con il che, mi pare, si evoca (rispetto al perfezionamento) un difetto di descrizione.

Al riguardo si può osservare che rimane obiettivamente difficile immaginare in quali casi la descrizione possa esser carente in modo da escludere che il trovato faccia parte del contenuto della domanda iniziale ed al contempo possa esser sufficientemente chiara e compiuta da privare di novità la (ri) proposizione di quel trovato in una successiva domanda di brevetto. Senonchè, l'obbiezione principale è un'altra: ed è che, nella prospettazione che così è stata offerta, la seconda domanda differirebbe dalla precedente e non condurrebbe ad invalidità della seconda per difetto di novità, mentre non sarebbe opponibile alla seconda in sede di valutazione dell'attività inventiva, perchè neutralizzata dall'art. 48 CPI.

Ovviamente, data la "novità" della norma, non c'è ancora un indirizzo interpretativo. Ma l'impressione ora enunciata sembra trovare conferma nella lettera della disposizione. Infatti, mentre la bozza del CPI consentiva l'esercizio della priorità interna «in relazione ad elementi già sufficientemente descritti nella domanda di cui si rivendica la priorità», l'art. 47.3-*bis* si accontenta del fatto che la priorità sia esercitata «in relazione a elementi già contenuti nella domanda». L'esser «già sufficientemente» descritto e l'esser «già contenut(o)» non sono, a tutta evidenza, nè sinonimi, nè la stessa cosa: all'estremo, un elemento può essere "contenuto", ma non essere descritto od essere insufficientemente

descritto. Addirittura, potrebbe essere “contenuto” in quanto non espresso, ma deducibile.

Giunti a questo punto del discorso, si può passare ad un breve commento della disposizione.

L'art. 47.3-*bis* non specifica quale sia il termine di priorità, sicchè questo va individuato nel termine di dodici mesi di cui all'art. 4 CPI.

La priorità interna è prevista riguardo ai brevetti per invenzione ed (a differenza della bozza del CPI, pure) ai modelli di utilità; non anche per le varietà vegetali ed i disegni e modelli registrati. Tuttavia, riguardo alle varietà vegetali l'art. 116 CPI rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni della *Sezione IV* che, appunto, contiene anche l'art. 47.3-*bis*; un analogo rinvio non è invece disposto quanto ai disegni e modelli registrati.

Al riguardo possono essere svolte alcune osservazioni.

L'art. 4.1 CPI estende l'esercizio della priorità ai sensi delle Convenzioni Internazionali a invenzioni, modelli di utilità, private per nuove varietà vegetali, disegni e modelli. La disposizione, tuttavia, non può essere comparata alla previsione dell'art. 47.3-*bis*, posto che la priorità interna è strutturalmente diversa dalla priorità internazionale.

A mio avviso l'estensione al modello d'utilità della priorità interna, è ancor meno giustificabile di quanto lo sia la sua previsione in relazione alle invenzioni; e lo conferma la *ratio* stessa che viene posta alla base del nuovo istituto. Nel caso del modello d'utilità, infatti, il contenuto tecnologico piuttosto semplice che lo caratterizza rende poco verosimile che il richiedente depositi la domanda nell'ignoranza di possibili miglioramenti del trovato o nell'imperfetta conoscenza della sua struttura e funzionalità.

Se, poi, questi miglioramenti ci sono:

- o sono totalmente estranei al primo modello; ed allora possono essere validamente brevettati a loro volta
- o si riportano al primo modello, ed allora non c'è bisogno di alcuna priorità interna, perchè (a parte la applicabilità dell'art. 172.2 CPI in sede di procedura di rilascio del titolo) la tutela del primo modello si estende a tutti gli altri che conseguono pari utilità ed utilizzano lo stesso concesso innovativo (art. 82.3 CPI).

Riguardo ai disegni e modelli registrati, invece, correttamente s'è scelto di non estendere loro l'esercizio della priorità interna; infatti, essendo l'attuale disciplina incentrata su requisiti costitutivi che si rifanno alla novità, ogni eventuale successivo perfezionamento o modificazione del disegno o modello originario, o è un dettaglio irrilevante che non suscita una impressione di differenziazione ed allora non è comunque suscettibile di valida registrazione, oppure è non irrilevante e suscita una impressione di differenziazione ed allora è un altro, diverso ed autonomo, disegno o modello.

D'altro canto, poichè per il periodo di un anno la predivulgazione del disegno o modello viene neutralizzata (art. 34.3 CPI), la priorità interna, destinata ad operare entro il limite dei dodici mesi dalla data della prima domanda, parrebbe non avere utilità di sorta.

Per ciò che concerne le varietà vegetali, non è dato sapere se la scelta del legislatore sia stata cosciente. Il comma 3-*bis* aggiunto all'art. 47 CPI non le menziona; senonchè, come anticipato, l'art. 116 CPI dettato nell'ambito della *Sezione VIII* sulle nuove varietà vegetali, dichiara «applicabili» in quanto non contrastanti, le disposizioni della *Sezione IV* che riguarda le invenzioni e che contiene l'art. 47.3-*bis*.

Quindi, la mancata previsione in seno al comma 3-*bis* aggiunto, delle varietà vegetali, potrebbe essere conseguente ad una volontà di escluderle, che però non ha fatto i conti con l'esistenza dell'art. 116 CPI, oppure potrebbe essere conseguente alla volontà di includerle, avendo consapevolezza del rinvio operato dall'art. 116 CPI. In questo secondo senso parrebbe condurre FLORIDIA, Il riassetto della proprietà industriale, p. 445, allorchè osserva che l'art. 116 CPI attua il principio per cui «anche all'interno del Codice, la disciplina delle invenzioni industriali costituisce modello per la disciplina di tutte le altre creazioni intellettuali a contenuto tecnologico».

Tuttavia, una diversa “chiave” di lettura è offerta dalla considerazione che l'art. 86.1 CPI, in tema di modelli di utilità, rinvia esso pure (come l'art. 116) alla *Sezione IV* e tuttavia l'art. 47.3-*bis* ha sentito la necessità di espressamente dichiarare applicabile ai modelli di utilità la priorità interna.

In concreto, l'attuale assetto lascia poi all'interprete accertare se la disciplina delle varietà vegetali presenti disposizioni di contenuto tale da rendere non applicabile la priorità interna.

Il termine di 12 mesi dalla data del deposito della prima domanda deve essere considerato nella sua relazione con:

- (a) il periodo di segretazione della domanda
- (b) (nel caso delle invenzioni) il termine di 9 mesi dalla data della domanda entro il quale l'UEB deve inviare il rapporto di ricerca all'UIBM.

E' quindi verosimile che il richiedente il brevetto per invenzione che pur abbia conseguito "materia nuova", attenda il rapporto di ricerca, onde poter valutare se essa sia brevettabile, se procedere ai sensi dell'art. 5 del D.M. 2008 alla sola modifica della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni, oppure all'esercizio della priorità interna, ovvero se procedere tanto all'uno che all'altro intervento.

Poichè l'art. 47.3-*bis* è neutro al riguardo, non è preclusa la possibilità di esercitare più di una volta la priorità interna, nell'arco dei dodici mesi dal deposito della prima domanda; nè sembra precluso l'esercizio di una priorità interna in relazione ad una domanda di brevetto che sia già, a propria volta, il risultato dell'esercizio di una priorità interna.

III. - BREVETTAZIONE

7. - La ricerca di anteriorità

Il deposito di una domanda di brevetto, specie se oltre a quella italiana si procede all'estensione quale brevetto europeo od al deposito di domanda di brevetto internazionale e/o all'esercizio della priorità per il deposito di domande di brevetto estere ai sensi della CUP, comporta un impegno economico non indifferente.

Al costo relativo alla stesura del testo brevettuale, a quello per il deposito nazionale e per quelli europeo o internazionale, occorre aggiungere i costi delle eventuali procedure amministrative di esame di validità.

L'inventore è di solito convinto di aver trovato qualcosa di nuovo, se non addirittura di geniale, ma non poche volte così non è; e l'invenzione si manifesta successivamente per non validamente brevettabile in tutto od in parte, perchè anticipata da terzi o perchè priva del carattere inventivo, alla stregua della tecnica del settore preesistente.

La bontà dell'invenzione può (in parte) essere verificata dall'inventore, eseguendo una volontaria ricerca di anteriorità, antecedentemente al deposito della domanda di brevetto. In tutti i sistemi in cui è previsto l'esame preventivo di validità, l'Ufficio ricevente la domanda di brevetto esegue la ricerca di anteriorità. La ricerca di anteriorità è stata di recente introdotta anche in Italia, con il D.M. 2008 (di cui appresso).

Si può quindi essere tentati di non eseguire la ricerca, volontaria, risparmiandone il costo, di depositare la domanda di brevetto e di attendere l'esito della ricerca eseguita dall'Ufficio ricevente la domanda.

Questo è l'*iter* normalmente seguito dai brevettanti.

Ma non è detto che si tratti della scelta migliore.

Vero è che viene risparmiato il costo della ricerca volontaria; tuttavia, (specie) nel caso di estensione europea, od internazionale o di esercizio di priorità per l'estensione all'estero, si è sopportato il costo dei correlativi depositi e ci si espone ai costi di successive procedure di opposizione.

Non sempre i risultati della ricerca eseguita dall'Ufficio ricevente coincidono con quelli derivanti dalla ricerca volontaria eseguita dal brevettante.

L'Ufficio ricevente la esegue sul materiale esistente nella "biblioteca" o nelle "biblioteche" a sua disposizione, che per lo più comprendono (solo) precedenti brevetti. Sfuggono, quindi, soprattutto, le possibili anteriorità c.d. di fatto, che viceversa possono essere note all'inventore. L'Esaminatore è un teorico, sta chiuso nel suo ufficio; l'inventore è un pratico, opera sul campo.

L'Ufficio non conosce quale sia stato lo spunto da cui s'è mosso l'inventore e quindi può avvenire che indirizzi la ricerca di anteriorità in modo non perfetto od incompleto. L'inventore sa esattamente da cosa ha preso le mosse e questa conoscenza può condurre a portare la ricerca su temi o settori che altrimenti sfuggirebbero all'indagine.

Le biblioteche cui si attinge per le ricerche contengono solo una parte dei brevetti preesistenti; di regola, quelli delle nazioni più sviluppate.

La ricerca di anteriorità condotta dall'Ufficio ricevente la domanda, può quindi non condurre a risultati suscettibili di incidere sull'oggetto della domanda di brevetto. Può però poi avvenire che, in un momento successivo, il brevetto sia dichiarato nullo in sede

di contenzioso giudiziario, perchè il preteso contraffattore ha trovato una anteriorità invalidante sfuggita all'Ufficio ricevente. Il preteso contraffattore, in quanto interessato ad invalidare il brevetto, per solito conduce – infatti – una ricerca d'anteriorità più estesa ed approfondita di quella eseguita dall'Ufficio ricevente la domanda.

La conseguenza è che, dopo aver investito nella brevettazione, si scopre che il brevetto è, in tutto o in parte, invalido e che il preteso contraffattore non può esser perseguito, perchè il brevetto è invalido.

Senonchè, la ricerca volontaria di anteriorità non è inutile, anche quando – in tesi – porta agli stessi risultati cui condurrà – poi – la ricerca eseguita dall'Ufficio ricevente.

Per comprenderne il motivo è sufficiente riflettere un attimo, sui passaggi della procedura amministrativa di esame.

Lo si può fare, esemplificativamente, prendendo in considerazione la procedura introdotta in Italia dal D.M. 2008.

Esso prevede che, depositata una domanda di brevetto per invenzione, l'UIBM richiama all'UEB di effettuare una ricerca di anteriorità (art. 1); l'UEB la esegue e redige il rapporto di ricerca che viene trasmesso all'UIBM, il quale a propria volta lo rimette al depositante (art. 2).

A questo punto, il richiedente il brevetto, entro il termine di diciotto mesi dal deposito della domanda, visto il rapporto di ricerca, può inviare all'UIBM «una stesura modificata della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni» (art. 5): siccome la norma prevede anche che il richiedente possa depositare «precisazioni sull'ammissibilità delle rivendicazioni emendate» appare chiaro che la disposizione sconta la possibilità che le rivendicazioni modificate possano sollevare obiezioni da parte dell'UIBM. Ad esempio, perchè esse esorbitano dal contenuto della domanda iniziale; oppure, perchè esse infrangono il principio della unitarietà dell'invenzione.

Il lavoro di adattamento del testo brevettuale, eseguito *ex post* sulla base del panorama tecnico riveniente dalla ricerca di anteriorità, espone dunque il richiedente a rischi attinenti alla ammissibilità delle rivendicazioni modificate. Il medesimo intervento, peraltro, può essere eseguito *ex ante* dal richiedente e prima del deposito della domanda di brevetto, sulla base di una ricerca volontaria di anteriorità. Ove eseguito l'intervento, la

domanda di brevetto nasce già incorporando quanto necessario per tener conto dello stato della tecnica e la successiva ricerca di anteriorità fornita dall'UEB all'UIBM dovendo tendenzialmente condurre a non diversi risultati, dovrebbe rendere inutile un ulteriore adeguamento del testo brevettuale. Nel caso, poi, in cui a seguito di tale ricerca dovessero emergere anche nuove anteriorità, tali da comportare la necessità di ulteriori modifiche, sembra ovvio che, partendo da un testo già in precedenza emendato ed adeguato alla luce dello stato della tecnica emerso con la ricerca volontaria, il successivo adeguamento avrà minore necessità di incidere, con modificazioni, sul testo brevettuale, limitando il rischio di obiezioni in ordine alla ammissibilità degli emendamenti apportati alle rivendicazioni.

Ovviamente (e qui mi riporto a tematiche già evocate riguardo alla priorità interna), non appare lontano dal credibile che la rimeditazione che l'inventore può condurre circa il proprio "trovato", alla luce del complessivo stato della tecnica emerso dalla ricerca di anteriorità, lo porti a concepirne miglioramenti.

8. - Ritiro e rideposito della domanda

Talora l'esperienza maturata dall'inventore successivamente al deposito della domanda di brevetto porta a modificazioni del "trovato" brevettando che non sono state previste e quindi neanche descritte nella domanda depositata e che tuttavia sono necessarie per l'attuazione del brevetto; altre volte (e sono quelle più frequenti) l'esperienza conduce all'individuazione di ulteriore materia rivendicabile, la quale – però – non trova riscontro o compiuto riscontro nella descrizione della domanda già depositata.

Ciò non era in passato emendabile attraverso la procedura di correzione; successivamente le maglie di questa sono state "allargate", come già visto; più di recente è intervenuta la procedura attuabile ai sensi dell'art. 172.2 CPI: l'effettiva sfera di operatività di questa disposizione, tuttavia, non è pacifica, come si è notato in precedenza. Oggi, il recupero può essere praticato attraverso l'istituto della priorità interna.

Senonchè il ricorso all'art. 47.3-*bis* presenta evidenti limiti, che sono costituiti:

(i) dal fatto che l'oggetto del nuovo deposito di domanda di brevetto deve legarsi al precedente «in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità»; nello scenario ipotetico sul quale stiamo ora discutendo, potrà essere frequente che ciò che si intende aggiungere alla materia rivendicata, non sia agevolmente riportabile a «elementi già contenuti nella domanda» precedente. Questa ipotesi non è ora oggetto di discussione, perchè è estranea al discorso che andiamo conducendo.

(ii) la priorità interna deve essere esercitata entro 12 mesi dal deposito della prima domanda, sicchè restano "scoperti" ed attraverso essa non recuperabili, quegli interventi la cui necessità o possibilità matura a livello cognitivo e di specificazione idonea ad un testo brevettuale, decorsi i 12 mesi, ma prima dello scadere del periodo di segretezza di 18 mesi.

(iii) la priorità interna deve essere esercitata nel termine di dodici mesi; qualora si lasci invano decorrere il termine, l'accesso a questo istituto è precluso.

In relazione a queste due ultime fattispecie sappiamo che l'art. 46.3 CPI non neutralizza il contenuto di domande segrete anteriori, pur se sono pubblicate dopo la data di deposito del secondo brevetto.

L'effetto predivulgativo si realizza, però, alla condizione che la domanda segreta anteriore sia poi pubblicata.

La segretezza non viene meno, se la domanda viene ritirata (e sempre che, nel frattempo, l'oggetto del brevetto non sia stato divulgato di fatto od attuato sul mercato): ciò che il richiedente può fare in qualunque momento, prima che l'UIBM abbia provveduto alla concessione del titolo.

Il ritiro della domanda può avvenire anche dopo scaduto il periodo di segretezza (il limite temporale per il ritiro essendo dato dalla concessione del titolo) e quindi quando la domanda è stata divulgata. Nel caso che qui interessa, essendo rilevante che l'oggetto brevettato sia restato segreto, il termine utile ultimo per il ritiro è un giorno prima dello scadere del diciottesimo mese dalla data del deposito. E, per le ragioni esposte in precedenza, esso sarà prevalentemente individuabile nell'intervallo temporale

intercorrente tra lo scadere del dodicesimo mese per l'esercizio della priorità interna e lo scadere del diciottesimo mese del periodo di segretezza.

Il ritiro della domanda di brevetto preclude l'ulteriore sviluppo del procedimento amministrativo ed impedisce la messa a disposizione del pubblico della domanda che, dunque, resterà segreta e non entrerà mai a far parte dello stato della tecnica ai sensi dell'art. 46.3 CPI.

Ciò rende possibile depositare una nuova domanda di brevetto (anche "pesantemente") emendata, anche successivamente al decorso termine per l'esercizio della priorità interna (ovviamente, nulla impedisce che la stessa iniziativa sia posta in essere anche durante la decorrenza di tale termine, se il richiedente lo reputa opportuno; ovvero, che durante tale periodo ciò sia fatto, perchè si incontrano resistenze da parte dell'UIBM ad accettare le integrazioni proposte del testo brevettuale).

Quanto alla frequenza statistica di questo genere di operazioni, in carenza di dati rivolti dall'UIBM (e dall'UEB), merita segnalare che, secondo una sentenza, «è prassi consolidata quella di depositare una prima domanda di brevetto e poi, desiderando perfezionarla, ritirarla prima della sua accessibilità al pubblico, a favore di una domanda più completa» (Trib. Terni 27 giugno 2007, Riv. dir. ind. 2008, II, p. 220; si v., il commento di CARTELLA, Domanda di brevetto segreta e sua pubblicazione in costanza di "ritiro", Riv. dir. ind. 2008, II, p. 227 ss.).

L'operazione non sembra suscettibile di incidere sull'esercizio del diritto di priorità per l'estensione quale brevetto europeo, posto che l'art. 87.4 CBE dispone che «è considerata come prima domanda, dalla cui data di deposito decorre il termine di priorità, una domanda successiva avente lo stesso oggetto di una prima domanda anteriore, depositata in, o per, un medesimo Stato, a condizione che tale domanda anteriore, alla data del deposito della domanda successiva, sia stata ritirata, abbandonata o rifiutata, senza essere stata aperta alla consultazione pubblica, e senza aver lasciato sussistere diritti nè servito di base per la rivendicazione del diritto di priorità». La norma aggiunge che «la domanda anteriore non potrà allora più servire di base per la rivendicazione del diritto di priorità» e lo aggiunge abbastanza superfluo, dato che tale prima domanda o non c'è più (ritirata, abbandonata) od è giuridicamente priva di effetti (ritirata).

Questa (per ripetere la sentenza poco sopra citata) “prassi consolidata”, comporta l’ovvio inconveniente di posticipare la data di deposito/priorità e quindi di differire il processo di messa in opera degli strumenti giuridici di tutela dell’invenzione.

Inoltre, essa presenta almeno i seguenti rischi, fintantochè non è depositata la nuova domanda:

(a) il “trovato” viene divulgato quale effetto della violazione di obblighi legali o convenzionali di riservatezza. Questo caso non conduce in via irreversibile alla perdita della privativa, per difetto di novità, essendo applicabile il rimedio disposto dall’art. 47.1 CPI contro la divulgazione abusiva, purchè la nuova domanda di brevetto venga depositata entro sei mesi dal verificarsi del fatto divulgativo

(b) il “trovato” viene brevettato da un terzo (ad esempio, in violazione di obblighi legali o convenzionali di riservatezza) non avente diritto. In questo caso, è possibile esercitare l’azione di rivendica di cui all’art. 118 CPI.

(c) un terzo consegue un analogo “trovato” e, nei dodici mesi prima del deposito della nuova domanda di brevetto, ne fa uso (segreto) nella propria azienda; in questo caso il terzo può continuare ad usarlo, nei limiti del preuso cristallizzato al momento del deposito della nuova domanda, così come dispone l’art. 68.3 CPI. In questo caso, il richiedente il brevetto si troverà assoggettato ad una erosione della posizione monopolistica assicurata dal titolo brevettuale

(d) un terzo consegue un analogo trovato e lo divulga; in questo caso è inutile depositare la nuova domanda di brevetto, perchè la privativa sarebbe carente del requisito di validità. Il trovato è caduto in pubblico dominio e chiunque lo può attuare

(e) un terzo consegue un analogo trovato e lo brevetta; in questo caso la nuova domanda di brevetto successivamente depositata si rivelerà il più delle volte invalida, perchè quel brevetto del terzo costituisce una anteriorità opponibile ai sensi dell’art. 46.3 CPI e, qualora il richiedente desse attuazione alla domanda di brevetto da lui successivamente depositata, sarebbe suscettibile di esser costituito responsabile per contraffazione. Se, però, ha in precedenza iniziato ad usare l’invenzione nella propria azienda, in regime di riservatezza ed in coerenza

temporale con quanto disposto dall'art. 68.3 CPI, egli può continuare l'utilizzo, nei limiti del preuso.

Le ipotesi di preuso segreto sopra evocate attengono, ovviamente a casi di attuazione di procedimenti produttivi, alla creazione ad uso di strumenti e macchine che rimangono confinati all'interno dell'azienda.

Merita d'essere notato, ancora, che la divulgazione della prima domanda di brevetto, ritirata, può essere la conseguenza di malfunzionamenti dell'UIBM. La *Circolare* UIBM 8 marzo 1980 n. 141 ricorda che «non sono messe a disposizione del pubblico le domande di brevetto... per le quali al momento del ritiro o del rifiuto, non siano trascorsi i 18 mesi» dalla data del deposito; regola, questa, poi ribadita con la *Circolare* 4 novembre 1980 n. 147.

Senonchè, perchè la messa a disposizione del pubblico non avvenga, occorre che quella che viene chiamata "istanza di ritiro" (cioè, la rinuncia alla procedura di brevettazione per quella domanda di brevetto) sia abbinata alla domanda di brevetto cui si riferisce. Se ciò non avviene (perchè non viene fatto, perchè viene fatto in ritardo, perchè viene abbinata per errore ad altra domanda di brevetto), l'UIBM mette a disposizione del pubblico la domanda, nonostante che questa sia stata "ritirata".

L'evenienza, per quanto (auspicabilmente) rara, non è impossibile. E ne è testimone una sentenza, la quale stabilisce questo principio: «la pubblicazione della domanda di brevetto di cui sia stata presentata istanza di "ritiro" prima della pubblicazione costituisce fatto divulgativo accidentale ed illegittimo, non opponibile all'inventore che abbia depositato, vigente il segreto sulla prima, una successiva domanda di brevetto» (Trib. Terni 27 giugno 2007, cit.).

La sentenza non specifica quale sia la norma di riferimento applicata; ma l'aver evocato la illegittimità della pubblicazione avvenuta in modo accidentale e quindi senza la partecipazione volitiva del depositante, richiama l'art. 47.1 CPI, sulla divulgazione abusiva.

E' tuttavia evidente che tale disposizione, non è direttamente applicabile alla fattispecie decisa.

Si potrebbe quindi ipotizzare che di essa sia stata fatta applicazione analogica, nella prospettiva della analogia *legis* e quindi dell'utilizzazione di una norma regolatrice di una materia analoga.

Senonchè, non sembra questa la prospettiva corretta, posto che la materia regolata dall'art. 47.1 CPI attiene al caso di chi, prima del deposito della domanda di brevetto, abusando della fiducia dell'inventore (GUGLIELMETTI Gian., *Le invenzioni e i modelli industriali dopo la riforma del 1979*, Torino 1982, p. 36), rivela l'invenzione a terzi o comunque la divulga, pregiudicando così la possibilità per l'avente diritto di depositare (ed ottenere) un valido brevetto, ed opera neutralizzando la divulgazione se nei 6 mesi successivi l'avente diritto deposita domanda di brevetto.

Al riguardo (ed a parte la difficoltà di immaginare l'UIBM che abusa della fiducia dell'inventore), basterebbe osservare che nel caso che stiamo esaminando l'inventore ha già protetto il risultato della propria attività inventiva depositando una (prima) domanda di brevetto e che la divulgazione non avrebbe alcun effetto invalidante (anzi, sarebbe il risultato voluto dall'ordinamento) se il depositante non avesse ritirato la domanda per depositarne una successiva.

D'altro canto ed a ben vedere, fattispecie come quella di cui trattiamo non saranno mai connotate da una divulgazione da parte dell'UIBM antecedente al deposito della seconda domanda di brevetto, per l'ovvio motivo che, ove ciò si verificasse, l'avente diritto non ritirerebbe la domanda (ormai divulgata) e si asterebbe dal procedere ad un secondo (inutilissimo) deposito.

D'altro canto, siccome il richiedente opera secondo questa scansione temporale: deposito della prima domanda, deposito della nuova domanda, ritiro antecedente o contemporaneo o successivo della prima domanda, ma comunque prima della scadenza del periodo di segretezza; e siccome l'UIBM mette (per errore) a disposizione del pubblico la prima domanda allo scadere di tale periodo, la divulgazione della prima domanda sarà sempre successiva al deposito della seconda.

Per lo stesso ordine di motivi sopra esposto, non sembra si possa giungere al risultato cui è pervenuta la decisione annotata, ricorrendo alla interpretazione estensiva dell'art. 47.1 CPI; interpretazione che dovrebbe allora fondarsi sulla utilizzazione di norme che

regolano casi simili (Cass. 24 luglio 1990 n. 7494, Foro it. rep. 1990, v. Legge, n. 612) (per un esame del se la soluzione possa essere rinvenuta nella analogia *iuris* e quindi facendo ricorso ai principi generali dell'Ordinamento giuridico, si v. CARTELLA, Domanda di brevetto, p. 233, che conclude in senso negativo).

A neutralizzare gli effetti divulgativi della messa a disposizione del pubblico della domanda di brevetto ritirata, non vale la accidentalità ed illegittimità della iniziativa dell'UIBM. Tale qualità è irrilevante ai fini dell'art. 46.3 CPI, posto che la disposizione non distingue tra pubblicazione accidentale e non, e tra pubblicazione legittima ed illegittima, nè regola un diverso effetto, a seconda della qualità attribuita alla pubblicazione.

9. La doppia brevettazione

Il brevetto per invenzione può rivelarsi invalido per difetto di attività inventiva. Ciò può dipendere dal fatto che questa è assolutamente carente, oppure può derivare dal fatto che essa non è presente nel grado richiesto ai fini della valida brevettabilità quale invenzione.

Come è noto, in relazione al modello di utilità si contrappongono due teorie. Una prima teoria, c.d. quantitativa, ruota attorno al presupposto che il modello di utilità annoveri, tra i requisiti di validità, anche la "originalità": quindi, che esso, sia pur in grado inferiore a quanto richiesto per le invenzioni, debba essere espressione di un minimo di attività ideativa o creativa (si v., da ultimo, FRANZOSI, Invenzione e modello di utilità. La Convenzione di Monaco comporta il rifiuto della distinzione qualitativa, Riv. dir. ind. 2008, I, p. 159 ss.; SENA, Ancora sui modelli di utilità, Riv. dir. ind. 2009, I, p. 205 ss.).

Una seconda teoria, c.d. qualitativa, sostiene che invenzione e modello non si differenziano per il diverso livello di creatività, ma per il fatto che, mentre l'invenzione si esprime nella idea di soluzione di un problema tecnico, l'essenza del modello di utilità si esprime nell'incremento di efficienza e comodità di oggetti noti attraverso la loro riconfigurazione formale (così, anche recentemente, Cass. 2 aprile 2008 n. 8510, Foro it. 2008, I, c. 2141).

Per chi segue la teoria quantitativa c'è una sorta di "continuità" tra modello ed invenzione, la cui linea di transizione è segnata dalla differenza nel gradiente ideativo (peraltro, poi, di

difficile quantificazione, sicchè tracciare la *border line* tra invenzione e modello, e specie tra invenzione di perfezionamento e modello, è operazione non agevole).

La conseguenza è che l'oggetto di un brevetto per invenzione potrebbe non esser validamente brevettabile come tale, per difetto di attività inventiva, e tuttavia presentare un grado di creatività sufficiente per generare un valido modello di utilità.

Beninteso: non si può escludere che il brevetto per invenzione si risolva esclusivamente in un miglioramento dell'efficienza e dell'impiego di un prodotto noto, attraverso la sua riconfigurazione formale; ma si tratta di una eventualità rara, posto che chi richiede il brevetto per invenzione lo fa in relazione a "trovati" che risolvono (o che egli crede risolvano) problemi tecnici.

Non è questa la sede per discutere quale delle due teorie sia preferibile, anche se il dato normativo conduce, a mio avviso, ad optare per la teoria quantitativa; si veda: (i) l'art. 87.1 CBE che consente il deposito di domanda di brevetto europeo "partendo" da un modello di utilità; (ii) l'art. 58.2 CPI che consente la trasformazione in domanda nazionale per modello di utilità di una domanda di brevetto europeo respinta, o ritirata, o considerata revocata e la trasformazione anche del brevetto europeo revocato se l'«oggetto abbia i requisiti di brevettabilità, previsti della legislazione italiana per i modelli di utilità»; (iii) l'art. 76.3 CPI che prevede la convertibilità del brevetto per invenzione nullo in altro brevetto di cui abbia i requisiti di validità.

Le norme ora richiamate evidentemente non sono state "pensate" in relazione all'ipotesi statisticamente rara e piuttosto inverosimile sul piano logico che un inventore (si noti: nell'*id quod plerumque accidit*, assistito da un consulente in PI) vada a richiedere un brevetto per invenzione su un trovato la cui unica caratteristica è di avere una forma utile. Esse presuppongono, invece, che la scelta del tipo brevettuale, rivelatasi sbagliata, sia frutto di un errore di valutazione del gradiente ideativo del trovato brevettuale.

Anche la ricostruzione dell'origine storica della distinzione tra invenzione e modello d'utilità (sulla quale, FLORIDIA, Il riassetto della proprietà industriale, p. 342 s.) depone a favore della teoria quantitativa.

Trascurando, comunque, la discussione sul fondamento delle due teorie (quantitativa/qualitativa), quel che, invece, occorre qui illustrare, è che la potenziale

difficoltà nel distinguere una invenzione da un modello di utilità, conseguente all'approccio di stampo quantitativo condotto sul requisito della creatività, trova un rimedio nella previsione dell'art. 84 CPI sulla "*Brevettazione alternativa*" (e pure questa norma milita a favore della tesi quantitativa) che al comma 1 consente «a chi chiede il brevetto per invenzione industriale... di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte» (era il caso chiamato, nella pratica, del deposito della c.d. domanda di modello eventuale) e che al comma 2 permette all'UIBM (sulla scorta dell'art. 170.1.b CPI: sino ad oggi, in base ad una analisi di coerenza del trovato al "tipo" normativo scelto; ed ora, con l'introduzione della ricerca d'antiorità, in base ad una analisi del requisito dell'attività inventiva) di assumere l'iniziativa e «se la domanda ha per oggetto un modello anziché un'invenzione o viceversa», di «invita[re] l'interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa».

Lo stesso art. 6.2 del D.M. 2008 prevede che se non ritiene che possa essere concesso il brevetto per invenzione l'UIBM «emette una lettera interlocutoria di rifiuto adeguatamente motivata» e che il richiedente può, a questo punto, esercitare le facoltà derivanti dall'art. 172 CPI, e dall'art. 84.2 CPI; in questo secondo caso, quindi, optando per la brevettazione alternativa.

Non è inutile notare che la fattispecie delineata dall'art. 84.1 CPI parrebbe trovare una eco nel disposto dell'art. 44 PCT il quale prevede che «per ogni Stato designato o eletto la cui legislazione consente che una domanda tendente al rilascio di un brevetto o di uno degli altri titoli di protezione menzionati nell'articolo 43 possa anche mirare al rilascio di un altro di questi titoli di protezione, il depositante può indicare, conformemente al regolamento d'esecuzione, i due titoli di protezione di cui desidera il rilascio».

Attraverso l'istituto della brevettazione alternativa, il rischio di incontrare il rifiuto dell'UIBM a rilasciare un titolo brevettuale viene drasticamente ridotto; e, una volta entrato a regime l'esame di validità, anche l'eventualità di veder poi dichiarato nullo il titolo concesso, dovrebbe risultare limitata.

Ovviamente, il rimedio dell'art. 84 CPI non risolve ogni potenziale problematica, perchè la scelta in ordine al tipo di titolo da rilasciare compete all'UIBM, così come da una

valutazione dell'UIBM nasce l'invito a (o la decisione del richiedente, di) modificare la domanda da uno ad altro tipo. E tale scelta o valutazione possono essere poi sconfessate dal Giudice, non vincolato dalla valutazione amministrativa, in sede di giudizio di invalidità del titolo. Così, può avvenire che l'UIBM rilasci il brevetto per invenzione e che il Giudice accerti che il brevetto è privo del requisito dell'attività inventiva richiesto per le invenzioni, ma la possiede nella misura necessaria e sufficiente per il modello di utilità.

Per fronteggiare questo rischio la pratica si era ritagliata un "rimedio", che consiste nel depositare lo stesso trovato, contemporaneamente, presso due diversi uffici periferici dell'UIBM (laddove l'art. 106.2 reg. modelli imponeva di depositare «le due domande... presso lo stesso Ufficio e nello stesso giorno»), con domanda di brevetto per invenzione in uno di essi e con domanda di modello di utilità nell'altro, destinati, così, a far capo a due brevetti indipendenti, di cui nessuno dei due poteva costituire anteriorità sull'altro, poichè da tempo risalente è stata abolita l'annotazione dell'ora e del minuto del deposito della domanda.

La nullità dell'uno non travolgeva l'altro, anche se nel caso statisticamente più frequente e verosimile, di invalidità del brevetto per invenzione, la tutela residua era temporalmente più limitata (e, forse, pure sul piano della estensione materiale, anche se la norma – ora art. 82.3 CPI – estende gli effetti del brevetto per modello d'utilità «ai modelli che conseguono pari utilità, purchè utilizzino lo stesso concetto innovativo»).

Il vantaggio operativo connesso a tale "rimedio" si coglie appieno in occasione delle cause di violazione di titolo brevettuale, nell'ambito delle quali il convenuto esercita riconvenzionalmente azione di nullità, come è evidenziato da questa decisione: «chi abbia ottenuto un brevetto per modello di utilità, dopo averne ottenuto un altro per invenzione avente per oggetto lo stesso trovato, e depositato contemporaneamente al primo, può agire in giudizio invocando a sostegno delle proprie domande entrambi i brevetti, competendo al giudice accertare se effettivamente l'attore è titolare di un diritto di esclusiva brevettuale e fermo restando che se l'accertamento giurisdizionale si concretasse in un giudizio di validità del brevetto per invenzione, il brevetto per modello di utilità non potrebbe che essere dichiarato nullo, mentre nell'ipotesi di ritenuta nullità del

brevetto per invenzione, l'esame della sussistenza dei requisiti di validità andrebbe condotto anche con riguardo al brevetto per modello» (App. Milano 30 ottobre 1984, GADI 1984, p. 1806).

E' ben vero che la Cassazione, affermando (come ancor oggi afferma) che «le invenzioni industriali ed i modelli di utilità sono fattispecie normative distinte, e perciò la qualificazione di un ritrovato come invenzione industriale esclude che lo stesso possa essere qualificato come modello di utilità» aveva in precedenza espresso una opinione opposta concludendo che «conseguentemente una domanda di brevetto o due domande con identico contenuto non possono realizzare una duplice e pertanto cumulativa protezione sotto i profili dell'invenzione e del modello» (Cass. 15 dicembre 1983 n. 7398, GADI 1983, p. 207).

Tuttavia, per un verso la sentenza (resa su ricorso avverso una decisione della Commissione dei Ricorsi) attiene alla individuazione dei poteri dell'UIBM in merito alla possibilità di rifiutare il rilascio di uno dei due titoli e non al diverso tema delle conseguenze dell'avvenuto rilascio, sulla validità dei titoli stessi (sul che, basterebbe rammentare che le cause di nullità dei brevetti sono tassative e che, per pacifica giurisprudenza, la violazione di una regola amministrativa non incide sulla validità del titolo); e, per un altro verso, nel rifiutare la qualificabilità alternativa delle due private, la sentenza "sconta" uno scenario in cui è ancora assente l'istituto della conversione, che conferma – invece – la "transitabilità" da uno ad altro titolo brevettuale.

Dunque, attraverso il succitato "rimedio" della doppia brevettazione, il rischio di veder trasformata in disfatta una causa di violazione brevettuale veniva – e viene – (sia pure, entro più ridotti ambiti temporali e d'estensione materiale) esorcizzato.

Infatti, la possibilità che entrambi i titoli si rivelino nulli resta confinata (per chi segua la teoria quantitativa) a casi in cui il trovato non è brevettabile quale modello di utilità, perchè esso costituisce banale ed «immediato sviluppo di precedenti invenzioni, conseguibile attraverso semplice e breve ricerca da parte di qualunque operatore provvisto di elementari cognizioni tecniche» (App. Milano 30 ottobre 1984, cit.; Cass. 22 settembre 1978 n. 4252, GADI 1978, p. 80).

La pratica della “brevettazione alternativa” e quella della doppia brevettazione hanno perso negli ultimi anni molto del loro smalto e sono divenute infrequenti, a partire dall’introduzione dell’istituto della conversione del brevetto nullo. Apparentemente, questa le rende inutili, perchè è sufficiente ottenere il brevetto per invenzione: poi, se esso non possiede sufficiente valenza inventiva, può essere convertito in modello di utilità.

A mio avviso questa tendenza sottovaluta l’utilità della brevettazione alternativa e della doppia brevettazione e sopravvaluta gli effetti protettivi della conversione.

Non si considera, in particolare

(a) che la conversione presuppone che il richiedente avrebbe voluto il diverso brevetto, ove avesse conosciuto la causa di nullità: la domanda di brevettazione alternativa (per menzionare solo il “rimedio ufficiale”) è idonea a dimostrare, documentalmente, tale volontà

(b) che se è stato richiesto ed ottenuto un modello di utilità ed invece il trovato si rivela poi degno di un brevetto per invenzione, ove sia nel frattempo decorso il decennio di validità del modello, non è possibile procedere alla conversione: la doppia brevettazione è idonea a superare questo ostacolo.

10. - Conversione

L’art. 76.3 CPI regola l’istituto della conversione del brevetto nullo, disponendo che «il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità».

Ancorchè la conversione sia un istituto astrattamente multidirezionale, potendo in tesi consentire la trasformazione di un titolo “brevettuale” in qualunque altro titolo “brevettuale”, il passaggio dal precedente assetto normativo, fondato sulla legge invenzioni da una parte e sulla legge modelli dall’altra parte, alla normativa generale del CPI, richiede forse un ripensamento della prospettiva.

La conversione era stata introdotta nell’art. 59 I. invenzioni con la riforma del 1979. All’epoca, disegni e modelli (ornamentali) e modelli di utilità avevano regolamentazione nella I. modelli e questa all’art. 1 disponeva che le norme dettate in tema di invenzioni

industriali erano applicabili anche ai modelli di utilità ed ai disegni e modelli ornamentali. L'applicabilità è rimasta, anche in seguito alla nuova normativa del 2001, che ha regolato i disegni e modelli (divenuti registrati) con una nuova disciplina.

Per quanto fattispecie qualificabile come improbabile, non si escludeva l'eventualità di una conversione da titolo "tecnologico" (brevetto per invenzione, modello di utilità) a titolo della forma (disegno o modello), e viceversa (cfr., da ultimo, AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino 2009, p. 273).

Del resto, l'art. 8 l. modelli (ancor oggi sostanzialmente riprodotto nell'art. 40 CPI) prevede l'eventuale compresenza, nello stesso trovato, di elementi del modello di utilità e di elementi del disegno e modello registrato (ciò che viene reputato «frequente» nel settore del *design* industriale: FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, p. 194) con la possibilità di procedere alla registrazione all'uno ed all'altro titolo.

Sicchè, in tale evenienza, qualora si fosse proceduto al deposito di una sola domanda di privativa, e questa si fosse rivelata invalida, l'indicazione normativa era nel senso del possibile "passaggio" dall'una all'altra privativa, "via conversione", ove per l'una non fossero sussistiti i requisiti di validità, ma essi fossero stati presenti in relazione all'altra.

In coerenza, l'art. 21 della l. 14 febbraio 1987 n. 60 (*Armonizzazione della normativa in materia di brevetto per modelli e disegni industriali con le disposizioni dell'Accordo dell'Aja del 6 novembre 1925*), collocato nel *Titolo III "Adeguamento delle tasse di concessione governativa alla maggiore durata dei brevetti per modelli e regolarizzazione in caso di conversione"*, disponeva che «in caso di conversione del brevetto in seguito a sentenza passata in giudicato il titolare è tenuto ad integrare le tasse mediante il pagamento dell'importo corrispondente alla differenza tra quelle versate e quelle stabilite per il brevetto che risulta dalla conversione».

Il maggior importo delle tasse dovute, in caso di conversione, non poteva che derivare dalla maggiore durata, e la maggior durata non poteva manifestarsi che nel passaggio da modello di utilità a disegno o modello registrato.

Poichè non esistono motivazioni teoriche che inducano (salvo il caso del brevetto di procedimento) a discriminare il rapporto "modello di utilità/disegno o modello" dal rapporto "invenzione/disegno o modello" (e ciò vale ancor più per chi tracci la

demarcazione tra invenzioni e modelli di utilità secondo la teoria quantitativa) non si escludeva neanche che un brevetto per invenzione potesse essere convertito in disegno o modello, e viceversa.

L'unica eccezione individuabile era – appunto - quella del «brevetto di procedimento [che] non può essere trasformato per sua natura in un brevetto per modello ornamentale» (Trib. Firenze ord. 19 giugno 2006, Sez. Spec. 2006, n. 38) e nemmeno in un modello di utilità.

Ci si può fondatamente domandare se nell'attuale assetto del CPI, il sistema sia mutato e se la conversione non investa più i disegni o modelli registrati (FLORIDIA, Il riassetto della proprietà industriale, p. 346, ancor oggi reputa l'istituto della conversione «codificato nella forma più ampia, così da consentire astrattamente che qualsiasi brevetto nullo possa produrre gli effetti di qualsiasi altro brevetto»).

Disegni e modelli registrati sono stati “separati”, infatti, dai modelli di utilità, con il risultato che solo a questi si riferisce l'art. 86 CPI che rinvia all'applicabilità delle disposizioni della *Sezione IV* sulle invenzioni (che è quella che contiene l'art. 76.3 sulla conversione).

Per converso, l'art. 43 sulla nullità dei disegni o modelli registrati è muto circa la possibilità di conversione del disegno o modello nullo, a differenza del “parallelo” art. 76.3 sulla nullità delle invenzioni.

L'art. 240 delle disposizioni transitorie del CPI in tema di nullità dei disegni e modelli concessi prima dell'entrata in vigore della disciplina del 2001, li assoggetta, quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori e quanto agli effetti della declaratoria di nullità «alla norma di cui all'art. 77 del presente codice» e non anche alla norma di cui all'art. 76 CPI.

Ed, infine, l'art. 246.1.s) CPI dispone l'abrogazione della citata legge 14 febbraio 1987 n. 60, che – come abbiamo visto - si occupava della integrazione delle tasse, in caso di conversione tra modelli di utilità e disegni e modelli registrati.

E' ben vero che, tuttora, come già nella disciplina precedente, l'art. 76.4 CPI menziona l'ipotesi che «la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo»; tuttavia, ciò non è significativo, posto che questo effetto si manifesta anche nella ipotesi di conversione da modello di utilità a brevetto per invenzione.

E' quindi fondato domandarsi se le modifiche normative sopra passate in rassegna esprimano la scelta del legislatore di ricondurre la conversione a quella che è il suo, per dir così, "ambiente tipico": quello (in una visione di *discrimen* quantitativo) di errore nella alternativa tra invenzione e modello di utilità, che è stato efficacemente descritto come «il tipico errore considerato dal legislatore» (Trib. Firenze ord. 18 giugno 2006, cit.).

Vero è, che l'art. 189.1.f) CPI prevede la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale di brevetti per invenzione e modelli di utilità, registrazione disegni e modelli, topografie di prodotti o semiconduttori*, dei «brevetti e registrazioni oggetto di conversione». Tuttavia, ci si può interrogare sul se il riferimento alle "registrazioni" stia nella norma quale conseguenza di un difetto di coordinamento, ovvero perchè, nonostante alcun altro richiamo normativo evochi la convertibilità dei disegni e modelli, tuttavia il legislatore ha inteso mantenere la convertibilità dei disegni e modelli. D'altro canto, l'art. 76.3 CPI testualmente prevede la conversione da un brevetto nullo ad un altro *brevetto* e non già un altro "*brevetto o registrazione*" (VANZETTI – DI CATALDO, Manuale, p. 468, valorizzano il termine "brevetto", per ipotizzare l'esclusione delle topografie di semiconduttori dalla conversione).

Se questa è la soluzione da seguire, una volta ammessa la convertibilità dei disegni e modelli, nonostante il silenzio normativo, ci si deve allora chiedere, posto che l'art. 189.1.f si riferisce alle "registrazioni", se la conversione si estenda allora anche ad altri beni di proprietà industriale fondati su registrazione quali sono le topografie dei prodotti a semiconduttori (art. 92 CPI): ciò che, come s'è appena notato, si tende ad escludere.

La verità è che, sul punto, il dato normativo appare ambiguo ed ondivago. Infatti, l'art. 138.1.m) assoggetta a trascrizione le sentenze «che dispongono la conversione di titoli di proprietà industriale» così non distinguendo tra le diverse tipologie di titoli (brevetto, registrazione, privativa). Per altro verso, l'art. 116 CPI come s'è già avuto occasione di dire, quanto alle varietà vegetali rinvia, «in quanto non contrastino», alla applicazione delle norme della *Sezione IV* in cui è inserito l'art. 76.3 sulla conversione; e, tuttavia, a differenza di quanto disposto dall'art. 189.1.f) per invenzioni, modelli (ecc.), l'art. 188, dedicato al *Bollettino ufficiale delle nuove varietà vegetali*, non prevede la pubblicazione di notizie che attengono alla conversione della privativa per varietà vegetale.

Solo per completezza di esposizione, occorre ricordare che non manca chi (VANZETTI-DI CATALDO, Manuale, p. 468) ritiene possibile la conversione del brevetto per invenzione in brevetto... per nuova varietà vegetale»; al riguardo, a favore della soluzione può essere portato, oltre al dato testuale dell'art. 116 CPI, anche il fatto che nel nostro sistema normativo la privativa per varietà vegetale viene inquadrata tra quelle «di tipo brevettuale» tanto che la locuzione «privativa varietale» è considerata come «una differenza puramente terminologica, rispetto a «brevetto»» (così, FLORIDIA, Il riassetto della proprietà industriale, p. 388, 391).

La conversione è prevista dal CPI nell'ambito dell'art. 76 sulla nullità del brevetto per invenzione e di essa si specifica che «può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio».

E' chiaro, quindi, che la domanda di conversione viene concepita come collocata in una situazione in cui il convenuto in contraffazione si difende opponendo la invalidità del brevetto.

Ci si può interrogare, quindi, sul se la domanda di conversione possa essere proposta dall'attore stesso, sin dall'atto introduttivo del giudizio (in questo senso, FLORIDIA, Il riassetto della proprietà industriale, p. 344, ipotizza che possa essere richiesta «pregiudizialmente»).

Il quesito coinvolge l'accertamento circa la sussistenza dell'interesse a proporre tale domanda.

Ancorchè sia pressochè uno *standard* che all'azione in contraffazione faccia da contraltare l'obbiezione che il brevetto è, in tutto (od in parte) nullo, sembrerebbe di dover dare una risposta negativa, posto che l'interesse alla conversione apparentemente diviene attuale solo nel momento in cui la validità del brevetto viene contestata.

D'altro canto, si potrebbe osservare, il titolare del brevetto è sufficientemente protetto dal fatto che la domanda di conversione può essere proposta alla prima udienza, ex art. 183 V co. cod. proc. civ.; e, addirittura, anche dopo di essa, dato che l'art. 76.3 CPI dice che può essere «proposta in ogni stato e grado del giudizio».

Alla deduzione dell'istanza in sede di udienza ex art. 183 V co. cod. proc. civ. fa riferimento (ma si trattava di causa e di sentenza anteriori al CPI, Cass. 8 luglio 2004 n. 12545, Foro it. 2005, I, c. 2461).

Senonchè, questa prospettiva è quella che disegna una causa in cui l'attore agisce sulla base di un brevetto per invenzione, se ne vede opporre la nullità e chiede allora la conversione in modello di utilità.

Peraltro, c'è anche una prospettiva ulteriore (se pur più "rara": cfr., AA.VV., Diritto industriale, p. 273) ed è quella in cui l'attore è titolare di un modello di utilità che però possiede i requisiti di un valido brevetto per invenzione.

In questo caso, in relazione alla contraffazione potrebbero prospettarsi due ipotesi:

- (a) la contraffazione può essere rinvenuta in modo quali-quantitativamente più "esteso", se il brevetto ha per oggetto una invenzione, anzichè un modello di utilità (si pensi, qui, al diverso modo di approccio alla contraffazione per equivalente)
- (b) la contraffazione può essere repressa e sanzionata in relazione ad un periodo più lungo, se il brevetto ha per oggetto una invenzione, anzichè un modello di utilità.

Nulla esclude in teoria che, anche in questo caso, il convenuto in contraffazione opponga la invalidità del brevetto per modello; nel qual caso, l'attore può proporre domanda di conversione.

Senonchè, se il modello ha natura di invenzione – e quindi gli effetti prevedibili sono quelli appena sopra descritti – ci si può attendere che il contraffattore eviti di opporre la nullità del modello (che potrebbe comunque motivare con argomenti diversi da quello, sottostante alla convertibilità, che esso ha, in realtà, natura di invenzione).

Ora, nel caso adesso in esame, non si può negare l'attualità dell'interesse del titolare del brevetto alla domanda di conversione sin dalla proposizione della domanda iniziale in giudizio.

Il precedente testo dell'art. 59.3 l. inv. nulla si disponeva, circa il momento della proposizione della domanda di conversione e sulla norma s'erano sviluppati due orientamenti (sui quali, CARTELLA, La conversione del brevetto nullo, Milano 1993, p. 25

ss.): l'uno riteneva che la volontà del titolare, indirizzata alla conversione in caso di accertamento della invalidità della privativa, fosse sempre implicita nella domanda giudiziale con cui il brevetto viene azionato; l'altro riteneva che una domanda dovesse essere espressamente proposta e (prima della riforma dell'art. 183 cod. proc. civ.) che tale domanda lo potesse essere in via di *reconventio reconventionis*, in relazione alla proposta domanda riconvenzionale di accertamento e declaratoria di nullità del brevetto.

L'art. 183 cod. proc. civ., peraltro, era stato modificato dall'art. 27 l. 26 novembre 1990 n. 353, con decorrenza dal 30 aprile 1995, e già da allora aveva espressamente dettato (allora nel comma IV) che alla prima udienza «l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto».

Successivamente è intervenuto il CPI che, quanto all'istituto ora in esame, ha invece disposto (innovando l'art. 59 III co. I. inv., nonché per il profilo ora in esame, l'art. 183 cod. proc. civ.) che «la domanda di conversione può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio»; e così «ha *“liberato”* la domanda di conversione dei vincoli processuali» (AA.VV., Diritto industriale, p. 273; corsivo, nel testo).

A me pare che all'innovazione normativa non possa essere attribuito un contenuto restrittivo. Cioè, (solo) finalizzato a consentire la proposizione della domanda di conversione anche a processo già avanzato e dopo maturate le preclusioni processuali, allorchè (a seguito di CTU), si accerta che il brevetto azionato è nullo, ma possiede i requisiti di validità di un diverso brevetto.

La nullità viene opposta dal contraffattore sin dall'inizio della causa e quindi l'attore formula subito la (nuova) domanda di conversione; ed è, se non inverosimile, quantomeno ipotizzabile quale fattispecie rara, quella dell'attore che attende l'esito della CTU per decidere se formulare o meno domanda di conversione.

Anche in caso di CTU favorevole alla validità del brevetto, infatti, sussisterebbero rischi: il Giudice potrebbe andare in contrario avviso rispetto alla CTU e, in sede di decisione, dichiarare invalido il brevetto.

Se, come mi pare di poter concludere, il caso del titolare del brevetto che non formula subito domanda riconvenzionale di conversione deve essere confinato tra i casi rari,

allora si può ipotizzare che l'art. 76.3 CPI, introducendo la specificazione che «la domanda di conversione può essere proposta in ogni stato ... del giudizio» abbia inteso riferirsi ad ogni "stato", nessuno escluso, ivi compreso quello definito dalla litispendenza generata dalla notificazione della domanda introduttiva del giudizio.

Nella prospettiva sino a qui esaminata, dunque, l'attore, avendo anche un interesse attuale, può proporre sin dall'atto di citazione la domanda di conversione da brevetto per modello di utilità a brevetto per invenzione.

Nè mi pare che questa soluzione crei una incompatibilità, in relazione alla necessità di indagine circa l'elemento psicologico evocato dalla norma, con il richiamo a «qualora ... ne avesse conosciuto la nullità». Basta infatti ricordare il perdurante contrasto d'opinioni circa l'identificazione dei requisiti di validità del modello d'utilità, per concludere che il richiedente può essere incorso in un errore scusabile di valutazione della validità (*rectius*, della natura) della privativa depositata.

D'altro canto, la soluzione proposta ha anche, mi pare, il pregio di maggiormente aggiornare la disposizione normativa, nella parte in cui (art. 76.4 CPI) prevede la possibilità che la conversione ponga capo ad un prolungamento della vita del brevetto; cioè, ponga capo proprio al caso della conversione da modello di utilità a brevetto per invenzione. Infatti, per il motivo già sopra esposto, che il convenuto in contraffazione non ha alcun interesse a difendersi opponendo che il modello d'utilità è nullo, se esso ha effettivamente natura di invenzione, il ricollegare la domanda (riconvenzionale) di conversione (in brevetto di invenzione) alla obiezione di nullità (quale modello di utilità), finirebbe per ridurre la fattispecie declinata dall'art. 76.4 CPI a mera ipotesi di scuola.

Rispetto al sistema disegnato dall'art. 59 III co. I. inv., l'art. 76.3 CPI ha introdotto un ulteriore elemento, sempre sul piano processuale, eliminando ogni dubbio in ordine alla modalità di deduzione della conversione.

In particolare, nulla disponendo in modo espresso l'art. 59 III co. I. inv., ci si era domandato se la conversione potesse essere proposta in via di eccezione.

In dottrina, a chi s'era espresso in senso favorevole (FLORIDIA, Le nuove disposizioni in materia di brevetti industriali, Notiziario Ordine Consulenti PI, n. 1/87, p. 4; GHIDINI-HASSAN, Diritto industriale. Commentario, Milano 1988, p. 115) s'era opposto chi aveva

sollevato perplessità circa l'operabilità di tale soluzione (CARTELLA, La conversione, p. 55 s.).

Successivamente, la giurisprudenza aveva escluso la conversione in base ad eccezione (App. Milano 4 dicembre 2001, GADI 2003, p. 189) affermando che «la “conversione del brevetto” è deducibile davanti al giudice solo come domanda, non potendo essa essere fatta valere, stante la configurazione di tale istituto così come introdotto dall'art. 59, 3° comma l.i.; tale norma fa inequivoco riferimento ad una pronuncia accertativa del giudice circa la nullità del brevetto originario e “i requisiti di validità del diverso brevetto” con contestuale disposizione circa la “conversione del brevetto nullo” e conseguente trasmissione della sentenza, ex art. 79 l.i. all'UIBM».

D'altro canto, anche il III comma della norma che prevedeva il diritto alla licenza obbligatoria dei licenziatari e di chi avesse fatto investimenti in vista della scadenza del brevetto, in caso di conversione prolungante la durata del brevetto, implicitamente presupponeva una pronuncia del Giudice resa su domanda della parte interessata.

Un altro quesito attiene al “tipo” (domanda riconvenzionale/eccezione) di opposizione che il convenuto deve manifestare in causa, per legittimare l'attore alla proposizione della domanda di conversione.

Il quesito, ovviamente, non si pone neppure ove si ritenga che, in presenza di un interesse attuale, il titolare del brevetto possa egli stesso proporre domanda di conversione sin dall'atto di citazione.

La questione si prospettava al tempo in cui la conversione era stata introdotta nella l. invenzioni, poichè questa nulla disponeva. Successivamente la modificazione dell'art. 183 cod. proc. civ. (prima: IV comma; poi: V comma) ha indicato che alla riconvenzionale ed all'eccezione del convenuto, l'attore poteva contrapporre «le domande... che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto», eliminando così ogni dubbio al riguardo.

In questo caso, tuttavia, occorre considerare che la sentenza resa in base ad eccezione di nullità non si riflette sul titolo brevettuale, che resta quello che è, verso i terzi. Nel caso che all'eccezione di nullità si contrapponga la domanda di conversione, ove si tratti di conversione da invenzione a modello di utilità, l'eventuale esito vittorioso della causa

viene bilanciato dalla degradazione del titolo, da brevetto per invenzione a brevetto per modello di utilità, verso tutti i terzi.

La sentenza che dichiara la conversione non è, tuttavia, sufficiente per renderla operativa.

L'art. 59 III co. I. inv. si limitava a disporre che «la sentenza che accerta i requisiti di validità del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo».

La sentenza doveva, poi, essere trascritta ai sensi dell'art. 66 n. 11 I. inv.; il provvedimento doveva infine essere annotato dall'UIBM in base all'art. 79 II comma. Anche nel testo del CPI «le sentenze che dispongono la conversione... e relative domande giudiziali» sono soggette a trascrizione in base all'art. 138.1.m) ed il sistema è completato (ma non per le privative varietali) dall'art. 189.1.f) che prevede la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei «brevetti e registrazioni oggetto di conversione».

Sino ad oggi è stato pacifico che la conversione opera retroattivamente, fin dal momento del deposito della domanda originaria (CARTELLA, La conversione, p. 51; CAZZANIGA, Conversione di brevetto per invenzione nullo in brevetto per modello di utilità, Riv. dir. ind. 1988, II, p. 285 ss.; Trib. Milano 15 febbraio 1988, Riv. dir. ind. 1988, II, p. 273); la circolare n. 219 del 18 marzo 1987 del(l'allora) Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (Direzione Generale Produzione Industriale, UCB, Divisione III) stabiliva peraltro che per conferire attuazione alla conversione il titolare del brevetto doveva depositare una istanza, accompagnata dalla documentazione necessaria per la trascrizione della sentenza passata in giudicato, con cui si chiedeva l'apertura della procedura finalizzata alla concessione del nuovo titolo brevettuale, derivante dalla conversione (per la critica a tale indirizzo, UBERTAZZI, Modificazioni della domanda e conversione del brevetto nullo, Riv. dir. ind. 1988, I, p. 294).

Ora, con la nuova disposizione dell'art. 76.3 CPI parrebbe che la conversione non ponga capo ad una procedura di rilascio di un nuovo titolo brevettuale. Dico "parrebbe", perchè la bozza di Regolamento al CPI, nel testo ad oggi noto, contiene un articolo il quale sembra andare in senso contrario.

Infatti, all'art. 25.1, si legge che per dare esecuzione alla sentenza di conversione il titolare deve depositare: (i) l'istanza di trascrizione della sentenza passata in giudicato; e

(ii) una domanda «per richiedere all'Ufficio... il rilascio del titolo derivante dalla conversione»; e l'art. 25.3 precisa che, verificata la regolarità formale, l'UIBM «procede al rilascio dell'attestato relativo al nuovo titolo brevettuale».

La disposizione dell'art. 76.3. CPI, comunque, solleva alcuni altri interrogativi, parte dei quali potranno forse essere superati dal futuro Regolamento.

Nel sistema precedente bastava la trascrizione della sentenza di conversione per rendere la conversione opponibile *erga omnes*. Nel sistema delineato dal CPI abbiamo, come in passato, la trascrizione della sentenza, ed in più la presentazione di un testo corretto del brevetto, che l'Ufficio rende accessibile al pubblico (e, secondo la bozza del Regolamento, la successiva emissione di un nuovo titolo; di questa prospettiva, essendo solo eventuale, non ci occuperemo).

Il primo quesito che ci si può porre è, quindi, se la conversione sia opponibile ai terzi dal momento della trascrizione della sentenza, oppure lo divenga dal momento in cui l'Ufficio rende accessibile al pubblico il testo corretto del brevetto; è infatti verosimile, anche quale conseguenza del fatto che l'art. 76.3 demanda all'Ufficio di verificare la corrispondenza del testo corretto del brevetto, alla sentenza, che – pur in presenza di contestualità delle domande: di trascrizione della sentenza e di correzione del testo brevettuale – l'esame del testo corretto e la sua messa a disposizione del pubblico avvengano in momento successivo alla trascrizione.

L'art. 139 CPI rende efficace la sentenza, dalla data della trascrizione, verso i terzi che a qualunque titolo hanno acquistato... diritti sul titolo di proprietà industriale» e quindi non sembra avere portata generale; d'altro canto, ciò che al terzo interessa conoscere e che gli può essere opposto ai fini della valutazione di contraffazione non parrebbe essere la sentenza, ma il testo corretto del brevetto.

Da queste ultime considerazioni deriva un quesito ulteriore.

Nell'ipotesi in cui si ritenga che l'opponibilità della conversione operi dal momento in cui la domanda di correzione è resa accessibile al pubblico, se sia possibile anticipare questo momento ricorrendo alla notificazione (ed, in proposito, si tratterebbe di individuare cosa debba essere notificato: la domanda ed il testo corretto; oppure, assieme a questi, la sentenza?) ai sensi dell'art. 53.4 CPI, che peraltro non contempla

espressamente la fattispecie e la cui applicabilità analogica potrebbe esser prospettata come problematica, posto che esso si riferisce ad una «domanda di brevetto», mentre nel caso ora in esame si tratta di una «domanda di correzione» e considerato che la soggiacenza, prima della messa a disposizione del pubblico, all'esame della domanda di correzione da parte dell'UIBM (a differenza di quanto avviene per la domanda di brevetto, che viene resa accessibile a prescindere da, ed in pratica prima di, eventuali rilievi dell'Ufficio), potrebbe costituire un indice nel senso che il legislatore abbia inteso vincolare al previo controllo dell'UIBM la opponibilità della conversione ai terzi.

Un secondo quesito, indotto dalla nuova normativa, riguarda le conseguenze che possono derivare dalla mancata osservanza dell'introduzione della procedura di correzione, nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. In proposito, anche in relazione alla risposta fornita al primo quesito, si prospetta un ventaglio di soluzioni alternative. Da quella che esclude la opponibilità ai terzi della conversione, a quella che la consente, a fronte della notifica della sentenza che dispone la conversione al preteso contraffattore; da quella che consente l'adempimento dell'onere procedurale della correzione anche in un momento successivo, a quella che (scontando una natura decadenziale del termine di sei mesi) conduce a ritenere preclusa la correzione del testo brevettuale e, quindi, a rendere in ultima analisi infruttuosa la conversione dichiarata giudizialmente.

Il quadro operativo è, peraltro, più complesso di quello sino a qui illustrato.

Ai fini della conversione occorre che il brevetto da convertire possenga i requisiti di validità del (diverso) brevetto "di arrivo". In particolare, il suo oggetto non si può estendere oltre il contenuto della domanda iniziale, deve essere descritto in modo idoneo e quanto rivendicato deve trovare supporto in quanto è descritto.

Poichè descrizione, rivendicazioni e disegni relativi ad un medesimo trovato (invenzione, modello) sono suscettibili di essere redatti (ed in fatto vengono redatti) in modo diverso secondo la tipologia della privativa che si intende richiedere (ad esempio: enfatizzando gli aspetti tecnici nel caso di brevetto per invenzione; enfatizzando gli aspetti formali nel caso di brevetto per modello d'utilità e nel caso di registrazione di disegno e modello), può facilmente verificarsi che la "materia" a disposizione nel titolo "convertendo" sia tale

da non permettere la conversione (LIUZZO, L'interpretazione del brevetto dopo EPC 2000, Notiziario Ordine Consulenti PI n. 3/2007, p. 7, rileva peraltro come la conversione sia oggi meno difficoltosa, perchè il CPI equipara «sotto l'aspetto delle rivendicazioni» le invenzioni ed i modelli).

In questi termini, di recente (Trib. Venezia 16 febbraio 2006, GADI 2007, p. 194), dopo aver precisato (p. 205) che la conversione non opera «con riferimento ... a qualunque causa di nullità, ma soltanto a quella che deriva da un'erronea qualificazione del trovato», sicchè «può essere disposta soltanto nei limiti di ciò che risulta descritto e rivendicato originariamente e, quindi, lascia immutato il contenuto del documento brevettuale», si è affermato che «non è possibile convertire il brevetto d'invenzione nullo in brevetto per modello di utilità quando i disegni che accompagnano la domanda non trovino corrispondenza nelle rivendicazioni e nella descrizione».

Con ciò, l'elenco dei problemi non è esaurito.

Gli artt. 76.3 e 138.1.m CPI dicono che la sentenza di conversione deve essere trascritta, che il titolare del brevetto deve presentare all'UIBM la domanda di correzione del brevetto e che l'Ufficio «verifica... la corrispondenza del testo alla sentenza». Quindi, la norma presuppone che il testo presentato per la correzione corrisponda al contenuto della sentenza.

La questione, perciò, si sposta su ciò che la sentenza descrive e motiva, dopo aver dichiarato la nullità del brevetto, in relazione alla privativa in cui tale brevetto sarà convertito (sull'argomento, si v., più diffusamente, CARTELLA, La conversione, p. 118 ss.), considerato che il testo correttivo potrà coinvolgere (al limite) la sola identificazione tipologica della privativa (ad esempio: il brevetto per invenzione è convertibile in modello di utilità, così come è; basta cambiargli la qualificazione) oppure anche l'uno o l'altro, di descrizione, rivendicazione, disegni ovvero ancora l'uno e l'altro di essi o (infine) tutti quanti assieme.

Da un lato, ci si deve chiedere se l'UIBM possieda le risorse per effettuare la verifica di «corrispondenza» del testo corretto del brevetto «alla sentenza». Di regola, infatti, la conversione del brevetto nullo non può non transitare attraverso una riformulazione del testo brevettuale che, verosimilmente, finisce per estendersi alle rivendicazioni (la bozza

di Regolamento, lo ricordiamo, attribuisce però all'UIBM il solo controllo di verifica formale). Da un altro lato l'esperienza pratica mostra, tuttavia, che la sentenza che dichiara la conversione usualmente non procede a questa attività, rinviando invece, per *relationem*, all'elaborato peritale; sempre l'esperienza pratica mostra, altresì, che non sempre l'elaborato peritale, affermando la convertibilità del brevetto, procede ad una precisa riformulazione del testo brevettuale: molte volte, ad esempio, ritenuta non validamente brevettabile la generale idea di soluzione tecnica dell'invenzione, si assume che quella stessa idea di soluzione potrebbe esser validamente brevettata sotto il diverso titolo brevettuale del modello di utilità.

Quando la conversione è destinata ad essere calata nell'ambito di un quadro operativo quale quello qui descritto, le correzioni al testo brevettuale redatte dal titolare non solo sono necessarie, ma possono anche assumere, per dir così, "dimensioni" rilevanti; ciò che, come è intuibile, non può che rendere complessa e delicata l'attività di controllo dell'Ufficio.

Una ultima questione riguarda l'ambito temporale entro il quale la conversione può essere richiesta.

La giurisprudenza tende a seguire il seguente criterio: un brevetto per invenzione non può essere convertito in modello di utilità, quando, operando la conversione, esso sarebbe già scaduto (così, da ultimo, App. Milano 8 luglio 1997, GADI 1998, p. 343: «non può essere convertito in brevetto per modello industriale di utilità un brevetto per invenzione che, al momento in cui è stato instaurato il giudizio, risultava depositato da più di dieci anni»).

Questa impostazione (già criticata in CARTELLA, La conversione, p. 90 ss.) non può essere condivisa. Essa si fonda sul fatto che la conversione ha effetto retroattivo, di talchè non potrebbe operare quando, per effetto della retroattività, il brevetto "di arrivo" (nel caso in questione: il modello di utilità) sarebbe già scaduto.

Il fatto, peraltro, è del tutto irrilevante sul piano giuridico; mentre l'indirizzo in parola è suscettibile di pregiudicare interessi meritevoli di tutela. La mancata conversione produce inevitabilmente la nullità del brevetto. Ed è quindi possibile esemplificare:

- (a) diritto di paternità: è preferibile esser riconosciuti inventori di un modello di utilità valido che di un brevetto per invenzione nullo
- (b) risarcimento del danno: si supponga che il contraffattore abbia violato il brevetto nell'ultimo anno di vita del (l'ipotetico) modello di utilità; la prescrizione del diritto al risarcimento essendo di cinque anni, si supponga, che la causa sia stata iniziata l'anno dopo l'ultimo anno di vita del (l'ipotetico) modello di utilità; se il brevetto per invenzione è nullo, non c'è risarcimento, se viene convertito in modello di utilità, si può ottenere il danno per la contraffazione operata nell'ultimo anno di vita del modello "convertito"
- (c) azione verso terzi: il diritto al risarcimento del danno sopravvive alla cessazione della condotta illecita (che non lo è più, perchè sarebbe scaduto il modello di utilità derivante da conversione); se il brevetto per invenzione è nullo, non può essere azionato verso terzi "contraffattori", se è valido come modello di utilità, tutti i contraffattori negli ultimi cinque anni di vita del modello "convertito" possono essere perseguiti (con il limite della prescrizione quinquennale) per ottenere il risarcimento del danno
- (d) il fatto che il brevetto per invenzione nullo non venga convertito con l'argomento che, quale modello, sarebbe già scaduto, incide sul regime degli effetti della declaratoria di nullità, ai sensi dell'art. 77.1.b) CPI; ad esempio: il rimborso di importi già versati che il giudice può accordare in relazione a contratti aventi ad oggetto il brevetto nullo, può essere diverso se il brevetto è nullo quale brevetto per invenzione, ma è (è stato) valido come modello di utilità.