

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale:
Proprietà Intellettuale e Concorrenza

Ciclo XXIII

La predivulgazione dell'invenzione

Coordinatore:
Chiar.mo Prof. Pietro Vagliasindi

Tutor:
Chiar.mo Avv. Giulio Sironi

Dottorando: Federica Ficicchia

Indice

Presentazione del lavoro.....	5
-------------------------------	---

Capitolo I

Stato della tecnica

1.1 Novità e stato della tecnica.....	9
1.2 Contenuto reale e contenuto fittizio dello stato della tecnica nell'esame di novità.....	12
1.3 I fondamenti teorici della novità.....	15
1.4 Novità assoluta e novità relativa. Estensione dello stato della tecnica (fattore spaziale, temporale e soggettivo).....	18
1.5 Stato della tecnica. Scritto e non scritto.....	24
1.6 Conoscenze comprese nello stato della tecnica.....	27
1.7 Stato della tecnica: novità e originalità a confronto. Cenni.....	31
1.8 Problemi aperti. Scopo del lavoro.....	33

Capitolo II

Accessibilità al pubblico

2.1 Accessibilità al pubblico e mezzi di divulgazione.....	37
--	----

2.2 Pubblicato o accessibile al pubblico?.....	43
2.3 Cosa è predivulgazione e cosa non lo è.....	46
2.4 Profilo oggettivo della predivulgazione: qualità dell'informazione.....	49
2.5 L'accessibilità al pubblico del metabolita.....	58
2.6 Profilo soggettivo della predivulgazione: quantità dei soggetti che ricevono l'informazione.....	63
2.7 Profilo soggettivo: pubblico o esperto del settore?.....	66
2.8 Il tecnico medio del settore nell'interpretazione dei documenti e dei prodotti.....	75
2.9 Circolazione dell'informazione: soggetti che vengono in contatto con l'inventore.....	81

Capitolo III

Mezzi di divulgazione

3.1 Mezzi di divulgazione. Introduzione.....	93
3.2 Descrizione scritta.....	94
3.3 Descrizione orale.....	103
3.4 Uso anteriore.....	109
3.5 Vendita.....	114

3.6 Accordi di riservatezza: problemi aperti.....	121
---	-----

Capitolo IV

Sistemi di salvaguardia

4.1 Sistemi di salvaguardia. Introduzione.....	127
4.2 Priorità.....	129
4.3 Inopponibilità della predivulgazione.....	131
4.4 Soluzioni adottate al di fuori dell'Europa: generale previsione del periodo di grazia. Cenni sulle norme adottate negli Stati Uniti e in Giappone.....	139
4.5 Conclusioni.....	149
Bibliografia.....	154

Presentazione del lavoro

Semanticamente, la parola “nuovo” ha diverse accezioni: nuovo nel senso di sconosciuto, nuovo nel senso di diverso da quello che esisteva precedentemente, nuovo nel senso di originale. E’ insito, infatti, già nello stesso senso prometeico della parola “creazione”, la realizzazione di qualcosa che prima non esisteva.

La tensione, che si pone nel diritto dei brevetti, avente al suo centro la nozione di novità, è cosa debba intendersi per “nuovo” in senso giuridico. A tale scopo la legge, non solo italiana e non solo quella vigente, ha creato dei parametri di carattere il più possibile oggettivi, al fine di individuare cosa sia o meno nuovo, e, quindi, “degno” di ricevere la protezione del brevetto¹.

Secondo certa dottrina, la parola “nuovo” di per sé definisce portata e scopo delle norme, la *ratio* stessa della legislazione sui brevetti². E’ opportuno rilevare che un attento esame delle norme e della loro evoluzione storica e territoriale smentisce in parte quest’affermazione.

Tradizionalmente, la dottrina distingue tra anteriorità e predivulgazione, ovvero tra ciò che è stato acquisito al patrimonio delle conoscenze, perché ideato progettato o realizzato da altri e ciò che invece è stato acquisito, perché è

¹ La questione del significato del termine novità nel linguaggio comune e nel diritto dei brevetti è già stata affrontata numerose volte, ma è l’imprescindibile premessa sul tema. In particolare, SCHMIDT-SZALEWSKI/PIERRE, „*Droit de la propriété industrielle*“, 2007, pag. 42, affermano che nuovo è inteso come qualcosa che appare per la prima volta, e che, in particolare, il diritto dei brevetti può essere più o meno esigente in relazione al luogo o al momento in cui l’invenzione appare per la prima volta.

² DECKER, “*Der Neuheitsbegriff im Immaterialgüterrecht*“, 1989, pag. 11.

lo stesso inventore, che ha diffuso queste informazioni prima di depositare la domanda di brevetto.

In tale lavoro l'attenzione è rivolta al valore invalidante della predivulgazione.

Le attività compiute dall'inventore nella fase anteriore alla presentazione della domanda di brevetto, che pertanto è solo eventuale, sono diverse e spesso dirette a testare il prodotto e la clientela sulla validità del dispositivo creato.

Per distruggere la novità, basta che la fuoruscita di informazioni dalla sfera dell'inventore sia sufficiente, di per sé, ad attuare l'invenzione (quella definita dalla giurisprudenza americana "*enabling disclosure*")

I punti che saranno affrontati in questa sede sono quelli riguardanti l'individuazione della predivulgazione, il contenuto sufficiente della comunicazione, le modalità in cui la predivulgazione può avvenire.

In particolare, una delle questioni che sarà esaminata attiene ai soggetti con i quali entra in contatto l'inventore nello svolgimento di queste attività: lavoratori dipendenti, collaboratori autonomi, clienti, ma anche lettori di riviste specializzate e generaliste, partecipanti a conferenze e convegni. Per alcuni di questi soggetti è la stessa legge che impone obblighi di riservatezza (lavoratori dipendenti), mentre per altre categorie, anche nel caso in cui non siano stati sottoscritti accordi che tutelino l'interesse a tenere riservate le comunicazioni dell'inventore al terzo, la giurisprudenza individua accordi di tale tipo, anche se non espressamente formulati, a partire proprio dall'interesse dell'inventore a

mantenere riservate le informazioni che attengano a un'invenzione non ancora brevettata.

E', dunque, necessario individuare il confine tra ciò che è da considerarsi riservato e ciò che non lo sia, non solo in virtù dello specifico contenuto della comunicazione, ma anche in base alla categoria di soggetti, cui la comunicazione è rivolta, potendo distinguere tra soggetti "complici" del processo creativo e soggetti a questo estraneo.

Ai sensi delle norme che disciplinano la novità dell'invenzione è accessibile al pubblico qualsiasi cosa abbia l'oggettiva possibilità di essere conosciuta.

Questo lavoro si propone di analizzare come tale regola sia stata applicata dalla giurisprudenza italiana e comunitaria, confrontandola con i sistemi di salvaguardia, come ad esempio quello predisposto dalla legislazione americana e giapponese, al fine di trovare delle soluzioni, che riescano a tutelare l'inventore e che abbiano come obiettivo l'armonizzazione, che è, sin dai tempi della Convenzione di Unione di Parigi il fine ultimo, che consente alla scienza di potere parlare la stessa lingua.

Capitolo I

Stato della tecnica

1.1 Novità e stato della tecnica

Ormai come è a tutti noto, nel diritto dei brevetti è “nuovo” ciò che non è compreso nello stato della tecnica³.

Lo stato della tecnica è costituito, ai sensi dell'articolo 46 del Codice della Proprietà Industriale (d'ora innanzi “c.p.i.”)⁴, che a sua volta riproduce il testo dell'art. 54 della Convenzione sul Brevetto Europeo (d'ora innanzi “C.B.E.”), da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data di deposito della domanda di brevetto attraverso una descrizione scritta, orale o attraverso l'uso o altro mezzo, comprese le domande di brevetto depositate anteriormente e non ancora pubblicate⁵. Il concetto di stato della tecnica è quindi il criterio generale cui commisurare la novità ai fini della brevettabilità⁶.

³ A tal proposito, già una risalente dottrina inglese, CUNYNGHAME, “*English Patent Practice*”, 1894, pag.74 e ss., riteneva che nuovo equivalesse a non ingenuo, e l'ingenuità dell'invenzione doveva essere esaminata in relazione allo stato delle arti e della scienza, sostenendo che: “Which in barbaric times would be a great effort of genius, might, in a more advanced age, be justly regarded as a very obvious application of well-known principles.”

⁴ La norma, fino alla modifica introdotta con d. lgs. 13 agosto 2010 n. 131, riprendeva alla lettera l'art. 14 del R.D. 29 giugno 1979 n. 1127 (d'ora innanzi “l.i.”), nel testo introdotto con la riforma del 1979, (D.P.R. 338/1979). Le modifiche apportate con la recentissima modifica legislativa, relativamente a questo articolo possono essere definite cosmetiche.

“Novità. 1) Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. 2) Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, un'utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. 3) E' pure compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo designanti l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata al comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi. 4) Le disposizioni dei commi 1,2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.”

⁵ Nel diritto inglese la Section 2(2) del British Patent, 1977 utilizza l'espressione equivalente, ma potenzialmente più complessa e confusa, “all matter (whether a product, a process, information about either, or anything else) which has at any time before the priority date made available to the public”, che nella versione in lingua inglese indica lo stato della tecnica come “everything made available to the public”.

⁶ Tra i primi commenti di tale norma, ancora importanti, si segnalano CAVANI - MANTOVANI in “*Commentario alla Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti per invenzioni industriali in applicazione della delega di cui alla legge 26 Maggio 1978 ,n.260 (R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 quale modificato dal d.p.r. 22 giugno 1979, n.338)- art. 14*” a cura di P.G. Marchetti pag. 714 e ss.

Il legislatore europeo, nella redazione dell'art. 54 C.B.E., è visibilmente partito dall'idea, vera o falsa, secondo cui tutto ciò che sia stato reso accessibile al pubblico, ha tutte le possibilità di fare realmente parte del patrimonio tecnico della collettività. Del resto, una prova contraria è teoricamente impossibile (cioè la dimostrazione che un soggetto non abbia realmente conosciuto il contenuto di una divulgazione); inoltre, ove si tenesse conto della conoscenza reale, dunque soggettiva, che possono acquisire certi soggetti del contenuto di un fatto obiettivo (l'accessibilità al pubblico di una regola tecnica), si perverrebbe a un risultato paradossale, in quanto chi conosce meno, avrebbe più possibilità di brevettare, a causa di una limitazione del "proprio" stato della tecnica.

Per tale ragione, dunque, il parametro, individuato dalla legge per la determinazione e per la formazione del contenuto dello stato della tecnica è l'accessibilità al pubblico prima del deposito della domanda di brevetto; e questa è condizione necessaria e sufficiente, affinché possa parlarsi di mancanza del requisito della novità. In sintesi la legge non si cura del fatto che lo stato della tecnica sia conosciuto o meno; la legge ignora questo aspetto e fa un passo indietro, parlando di accessibilità al pubblico⁷.

Dal dato normativo si rileva che il concetto di stato della tecnica è delineato in senso assoluto, poiché richiede solamente la mera possibilità che l'invenzione, attraverso qualsiasi mezzo, sia stata conosciuta da terzi, indipendentemente dalla circostanza che la concreta conoscenza dell'invenzione

⁷ SCHEUCHZER, *"Nouveauté ed activité inventive en droit européen des brevets"*, 1981, pag. 113 e ss.

vi sia stata. Nello stato della tecnica rientrano tutte le conoscenze tecniche e scientifiche messe a disposizione al momento della presentazione della domanda di brevetto e attraverso qualsiasi mezzo idoneo a raggiungere lo scopo⁸. Lo stato della tecnica è, dunque, inteso in termini universali ed è costruito in un'ottica di potenzialità; esso sembra basato su valutazioni di dati chiari e oggettivi, quali le descrizioni, le utilizzazioni o altri mezzi obiettivi di conoscenza⁹.

⁸ La continua mobilità dello stato della tecnica richiede una valutazione attenta di tutte le innovazioni attuate e in tale non semplice ricostruzione, gli uffici brevetti nazionali e sovranazionali hanno fatto ricorso a strumenti di *soft law*, sia per ragioni di uniformità, sia per fornire un criterio agli inventori, che desiderano depositare delle domande di brevetto. La ricerca delle anteriorità si dovrà comporre di tre momenti: 1) ricerca del settore al quale l'invenzione appartiene; 2) selezione degli strumenti adatti per compiere la ricerca; e 3) determinazione della strategia di ricerca appropriata per ciascuno degli strumenti selezionati.

E' prassi di tutti gli Uffici Brevetti la compilazione di un "*search report*", che cita anche i documenti che potrebbero rappresentare delle anteriorità invalidanti. La compilazione di questo report avviene attraverso una continua consultazione con l'inventore, il quale può presentare prove per eliminare qualsiasi dubbio.

⁹ Sulla necessità di una valutazione oggettiva dello stato della tecnica, si legga tra gli altri, GUTIERREZ-LACOUR, "*Le temp dans les propriété intellectuelles*", 2004, pag.66: « C'est donc bien le passé de la création, entendue au sens large, c'est-à-dire comme le passé de l'humanité dans le domaine technique, qui va être examiné dans le but de savoir si l'invention est, ou n'est pas, nouvelle. En ce sens, seul le passé externe de l'invention étant examiné, le critère doit être considéré comme objectif. Examiner son passé interne reviendrait en effet à se demander comment elle a été créée, ce qui, dans le cadre des brevets d'invention, est exclu des débats. »

1.2 Contenuto reale e contenuto fittizio dello stato della tecnica nell'esame di novità

Tale concezione dello stato della tecnica, fondata sul parametro di accessibilità, conosce due significative eccezioni, che hanno condotto la più attenta dottrina a distinguere tra un contenuto reale e un contenuto fittizio dello stato della tecnica¹⁰.

La prima, di cui all'art. 46 c. 3 c.p.i., consente di includere nello stato della tecnica il contenuto delle domande di brevetto depositate in data anteriore, sebbene queste non siano ancora accessibili al pubblico¹¹. Una previsione così formulata dilata artificiosamente il contenuto dello stato della tecnica, ma d'altronde sarebbe contro ogni logica concedere due distinte privative per la medesima invenzione a due soggetti che, anche se autonomamente, abbiano raggiunto la medesima soluzione creativa. Tale soluzione, dunque, è anche conforme al principio portante del diritto dei brevetti, almeno in Europa, del *first-to-file*. Il concetto di stato della tecnica è così esteso fino a includere conoscenze non ancora accessibili al pubblico, ma destinate a esserlo in un futuro prossimo a causa dell'inevitabile pubblicazione della domanda.

¹⁰ AMMENDOLA, "La brevettabilità nella Convenzione di Monaco", 1981, pag. 206 e ss.

¹¹L'art. 46, comma 3, ritiene distruttive della novità le domande segrete di brevetto italiano, o le domande segrete di brevetto europeo designanti l'Italia. Nulla è detto per le domande di brevetto depositate all'estero per brevetti nazionali, e che siano ancora segrete. La dottrina e la giurisprudenza maggioritaria, anche prima della modifica del 2005, hanno ritenuto che, dal sistema emergente dagli articoli 15, 16, 55, n.2 e 59 legge invenzioni, la privativa concessa all'estero invalidasse quella italiana dal momento del deposito della domanda, poiché la validità dei brevetti retroagisce alla data anteriore alla domanda, indipendentemente dalla circostanza che, nell'art. 16 legge invenzioni, la domanda di brevetto fosse esplicitamente qualificata come italiana o estera. La giurisprudenza ha, infatti, affermato che l'invenzione di cui alla successiva domanda, debba ritenersi potenzialmente nota e pertanto inidonea ad apportare un contributo creativo al progresso tecnico.

Anche tale disposizione conferma come la conoscenza, fittizia o reale, del contenuto delle anteriorità sia estranea alla definizione legale di novità.

La seconda eccezione, o meglio la seconda coppia di eccezioni, crea una *fictio iuris*, che invece agisce in senso riduttivo sul patrimonio di conoscenze divulgate, giacché l'invenzione pur effettivamente divulgata, non è considerata tale. La prima ipotesi è regolata dall'art. 47 c.p.i.¹² (che deriva dall'art. 55 C.B.E.), che ritiene un'invenzione abusivamente divulgata come non facente parte dello stato della tecnica, in virtù della concessione di un periodo di grazia di sei mesi, stabilito in favore del solo richiedente pregiudicato da tale predivulgazione. Ciò che avviene è una neutralizzazione dell'attività divulgativa abusiva posta in essere da un terzo ai danni del richiedente. Come sarà meglio esaminato successivamente, la regola posta dal primo comma dell'art. 47 c.p.i. è particolarmente restrittiva e le circostanze poste per la sua azionabilità sono alquanto difficili da provare. Di conseguenza la sua applicazione da parte della giurisprudenza è stata rara.

La seconda ipotesi è regolata dal secondo comma dell'art. 47 c.p.i., ai sensi del quale non toglie novità all'invenzione la divulgazione avvenuta in

¹² Art. 47 c.p.i, così come modificato dall l. 23 luglio 2009, n. 99 e dal d. lgs 13 agosto 2010, n. 131.: "Divulgazioni non opponibili e priorità interna: 1) Per l'applicazione dell'articolo 46, una divulgazione dell'invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa. 2) Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni. 3) Per le invenzioni per le quali si è rivendicata la priorità ai sensi delle convenzioni internazionali, la sussistenza del requisito della novità deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità.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 ad una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità.

esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione
concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928.

1.3 I fondamenti teorici della novità

Il requisito della novità riflette una concezione di base presente nella logica di concessione del brevetto: può essere brevettato solamente un prodotto o un procedimento, che prima non esisteva. Da ciò scaturisce l'esigenza di ricompensare solamente l'inventore, che per primo abbia raggiunto quel risultato idoneo a essere divulgato e a essere a disposizione della collettività¹³, poiché l'invenzione rivendicata aggiunge qualcosa di nuovo all'ammontare delle conoscenze del pubblico.

Nel caso in cui l'inventore realizzi qualcosa già presente e acquisito al patrimonio comune, non avrebbe più alcuna giustificazione attribuire la privativa brevettuale, anzi sarebbe dannoso, perché farebbe in modo che una conoscenza esistente sia sottratta alla pubblica disponibilità.

Le norme indicate (art. 46 c.p.i. e art. 54 C.B.E.) evidenziano l'avvenuto superamento di posizioni teoriche diverse, seguite in altri tempi.

Le giustificazioni teoriche dell'esistenza del brevetto sono sempre state concentrate sulla sua logica premiale: secondo la teoria della divulgazione o teoria contrattualista il brevetto non è altro che il risultato di un "contratto", stipulato tra la società e l'inventore, in cui quest'ultimo si obbliga a divulgare alla società una nuova tecnica in cambio del diritto di esclusiva. Il venire meno

¹³ Si tratta di idee oggi piuttosto ovvie. Per una loro esposizione puntualmente efficace si veda NATHAN, "Novelty and Reduction to Practice: Patent Confusion", in *Yale L.J.*, 1966, Vol. 75, no. 7, pag. 1194 -1204; vedi anche LICHTMAN, BAKER, KRAUS "Strategic disclosure in the Patent System" in "Vanderbilt Law Review", Vol. 53, 2000, pag. 2157 – 2217.

della novità dell'invenzione, proprio perché la tecnica è nota, incide sulla causa del contratto ed è sanzionata con la nullità del brevetto-contratto¹⁴.

La teoria dello stimolo (c.d. *Anspornungstheorie*) esclude che una reinvenzione possa essere brevettabile, proprio perché contraria allo scopo della legge, ovvero il progresso tecnico. Tali teorie, in ogni caso, corrispondono all'esigenza di vietare che si monopolizzi ciò che già è di dominio pubblico. E', infatti, ritenuta primaria l'esigenza di dare certezza giuridica, riducendo qualunque nota di soggettività dello stato della tecnica.

Secondo la teoria soggettiva, corollario della più risalente teoria del diritto naturale, che fa discendere l'assetto proprietario dall'atto della creazione, è necessario ricompensare l'inventore, il quale abbia affrontato le proprie ricerche con sforzi non solo creativi, ma anche economici, e, avendo ignorato l'esatta portata dello stato della tecnica, abbia realizzato un'invenzione non brevettabile ai sensi della legge¹⁵. Secondo tale concezione il parametro non è lo stato della tecnica, ma è l'inventore stesso, in maniera analoga al principio alla base del diritto d'autore. Analogamente la teoria psicologica, che studiava la maniera in cui l'inventore è giunto alla soluzione del problema tecnico posto, proponeva di subordinare il rilascio del brevetto solo alle qualità morali e alla forza di volontà dell'inventore¹⁶.

¹⁴ CASALONGA, "Le notion de brevetabilité considérée sous l'angle du concept de cause en droit civil", 1938, pag.38.

¹⁵ PERRET, "L'autonomie du régime de protection des dessins et modèles", 1974, pag. 82.

¹⁶ BERGELL/GOTTSCHO, "Über die psychologische Prüfung der Erfindungsgenese", GRUR, 1908, pag. 346-347.

Tali teorie, nonostante siano molto risalenti e dibattute più di un secolo fa, dimostrano come l'elaborazione dell'attuale configurazione normativa sia stata tutt'altro che pacifica, e come sia sempre stata problematica la discrasia tra il concetto comune e il concetto legale di novità.

1.4 Novità assoluta e novità relativa. Estensione dello stato della tecnica (fattore spaziale, temporale e soggettivo)

Dalle informazioni fornite a proposito del concetto di novità è possibile, dunque, distinguere due differenti standard di novità.

Il primo è quello della novità assoluta secondo il quale qualunque informazione compresa nello stato della tecnica, universalmente inteso, non è suscettibile di essere brevettata.

Differentemente, un sistema, che adotta la novità relativa, pone dei limiti alle informazioni contenute nello stato della tecnica. Tali limitazioni possono essere di natura qualitativa, geografica e anche temporale, ma possono essere anche di natura soggettiva (come ad esempio il periodo di grazia concesso all'inventore).

La regola della novità assoluta fa sì che nello stato della tecnica siano comprese tutte le pubblicazioni e tutte le divulgazioni in qualsiasi modo effettuate a livello globale. Perciò, saranno comprese nello stato della tecnica anche le conoscenze, di cui il soggetto non ha avuto alcuna cognizione. E', infatti, irrilevante ai sensi di legge che l'inventore abbia realizzato un processo creativo indipendente, quando, comunque, il suo esito non sia nuovo rispetto allo stato della tecnica¹⁷.

¹⁷ DECKER, *op.cit.*, pag. 27.

In Europa, prima della C.B.E, alcune legislazioni nazionali stabilivano dei limiti territoriali allo stato della tecnica. La legge tedesca, *Patent Gesetz* (d'ora innanzi indicato come "PatG") nel testo del 1968, attribuiva un effetto distruttore della novità all'utilizzazione pubblica, solo se questa fosse avvenuta nel territorio dello stato¹⁸. Ancora più forte la disposizione del *British Patent Act* 1949, che all'art. 32 permetteva di revocare il brevetto per mancanza di novità, solo se l'invenzione fosse già stata conosciuta o utilizzata nel Regno Unito¹⁹. Tuttora negli Stati Uniti l'art. 102 (a) dell'*United States Patent Act* ribadisce un concetto analogo²⁰.

Oggi, le ragioni del mutamento della regola sono che non ha più senso parlare di una novità concernente il territorio, soprattutto per la circostanza che, attraverso la creazione di *data base* e la loro accessibilità attraverso internet sia in maniera gratuita sia a pagamento, nessuna conoscenza è più ancorata a un territorio, come, invece, accadeva un secolo fa. E non deve stupire che, contrapposta alla globalità dello stato della tecnica, vi sia differentemente, la territorialità della protezione accordata dal brevetto, il quale rimane una concessione di natura pubblicistica relativa allo Stato, o all'insieme di Stati, cui si richiede la protezione.

¹⁸ Art. 2, comma 1, PatG 1968: "Eine Erfindung gilt nicht als neu, wenn sie zur Zeit der Anmeldung (§26) in öffentlichen Druckschriften aus den letzten hundert Jahren bereits derart beschrieben oder im Inland bereits so offenkundig benutzt ist, dass danach die Benutzung durch andere Sachverständige möglich erscheint.,,

¹⁹ Art. 32 , comma 1, lett. E, British Patent Act 1949: "A patent...may be revoked by the court on any of the following grounds, that is to say...(e) that the invention, so far as claimed in any claim of the complete specification, is not new having regard to what was known or used, before the priority date of the claim, in the United Kingdom."

²⁰ Sec. 102 (a): " A person shall be entitled to a patent unless: (a) the invention was known or used by others in this country or described in a printed publication in this or in a foreign country[...]."

Per ciò che concerne la questione temporale, la C.B.E. indica il giorno dal quale è possibile andare a ritroso per individuare lo stato della tecnica. Per tale ragione è, quindi, necessario misurare l’impatto innovatore della regola della novità assoluta rispetto alle legislazioni precedenti, che invece prevedevano al loro interno dei limiti di natura temporale per quel che concerne le conoscenze, da includere nello stato della tecnica. In particolare, il PatG1968 limitava l’esame delle pubblicazioni scritte (*öffentlichen Druckschriften*) agli ultimi cento anni e il *British Patent Act 1949* riteneva che un’invenzione non fosse anticipata, nonostante si trovasse in una rivendicazione contenuta in una domanda di brevetto, se questa risaliva a più di cinquant’anni prima²¹. Due sembrano le ragioni che supportavano la presenza di questi limiti temporali: la prima è una regola di protezione a favore dell’inventore, che non si vuole pregiudicare per idee ormai dimenticate, ma anche del progresso tecnologico, che potrebbe essere solo avvantaggiato dalla possibilità di rendere operative idee risalenti; la seconda, attiene invece a un presunto risparmio di lavoro degli uffici, che dovrebbero guardare un numero limitato di anteriorità.

Nonostante tali regole non siano più vigenti in Europa e non sia, altresì, possibile riscontrarne analoghe, vale la pena spendere qualche parola in tema di

²¹ Art. 50, comma 1, lett. a e b: “An invention claimed in a complete specification shall not be deemed to have been anticipated by reason only that the invention was published in the United Kingdom: a) in a specification filed in pursuance of an application for a patent made in the United Kingdom and dated more than fifty years before the date of filing of the first-mentioned specification; b) in a specification describing the invention for the purposes of an application for protection in any country outside the United Kingdom made more than fifty years before that date.” Differentemente, la dottrina francese ha sempre criticato i brevetti “*de resurrection*” aventi per oggetto tecniche ormai dimenticate nonostante già conosciute. Qualche dubbio sullo stimolo al progresso che questo tipo di brevetti potrebbero comunque dare sono avanzati da GUINTRAND de PEYRE, “*La jurisprudence française en matière d’accessibilité au public de l’état de la technique*”, *RD prop.intell.*, N. 91, 1998, pag. 9.

tecnica normativa. Individuare un limite temporale, che si ponga quale una sorta di “Rubicone” giuridico al di là del quale non guardare nella ricerca di anteriorità, non sembra, a parere di chi scrive, utile ai fini di risparmio dei costi, poiché, attualmente, l'utilizzo di sistemi indicizzati accessibili per parole chiave risolverebbe i problemi legati ai costi e ai tempi. Semmai, questo potrebbe costituire un limite stringente e oneroso per chi volesse richiedere la nullità del brevetto, poiché l'attore in nullità vedrebbe limitato dalla legge il campo in cui svolgere ricerche di anteriorità, le quali sarebbero interamente a carico della parte che agisce. E', infine, possibile affermare che tale possibilità, nella vigenza del PatG 1968, è stata di scarso rilievo pratico, perché innovazioni piuttosto risalenti sono comunque acquisite allo stato della tecnica dal loro continuo utilizzo²². Naturalmente, è possibile affermare, come si vedrà nel seguente paragrafo, che sono comprese nello stato della tecnica anche conoscenze di fatto nascoste, ma la cui visibilità sarà data appunto dal lavoro degli uffici e dalla ricerca di chi agisce, per richiedere la nullità. Anche oggi, dunque, le conoscenze acquisite sono inserite nello stato della tecnica, anche se sono state, di fatto, dimenticate.

Il terzo aspetto, invece, riguarda il soggetto che diffonde la conoscenza rilevante per l'invenzione. Sotto questo profilo si è soliti distinguere all'interno dello stato della tecnica tra anteriorità in senso stretto e predivulgazioni. Per

²² Perplessità sono state, altresì, espresse dalla dottrina francese che ha criticato i brevetti avente ad oggetto una tecnica conosciuta ma dimenticata (i cd. “*brevets de résurrection*”) in GUINTRAND de PEYRE, in *op.cit.*, pag. 9.

anteriorità s'intende qualunque conoscenza, brevettata o non brevettata, già diffusa in qualunque modo da soggetti diversi dall'autore dell'invenzione in esame; differentemente, si considera predivulgazione la comunicazione dell'invenzione stessa in esame da parte dello stesso inventore a terzi, prima del deposito della domanda di brevetto²³.

Sia nel caso in cui l'invenzione sia già stata descritta o realizzata da altri, sia nel caso in cui l'inventore, precedentemente al deposito della domanda di brevetto, abbia comunicato a terzi l'invenzione, quest'ultima si considera acquisita allo stato della tecnica e da ciò deriva l'impossibilità di concedere il brevetto, o, nel caso in cui questo sia stato concesso, la sua nullità.

Come si è già visto, in Europa l'unico temperamento a questa regola è consentito dalle norme riguardanti le esposizioni, ufficiali o ufficialmente riconosciute, e dalla tutela contro l'abuso evidente. Diverso sistema di regole è invece utilizzato laddove le attività compiute dall'inventore, per un periodo limitato ai sei mesi (Giappone) o ai dodici mesi (Stati Uniti) antecedenti la presentazione della domanda di brevetto, non siano considerate come parte dello stato della tecnica.

In tali ordinamenti, che prevedono delle regole meno severe e dove la distinzione tra anteriorità e predivulgazioni è più netta, si parla, infatti, di novità relativa. Secondo la regola esposta nell'art. 102 (b) dell'*United States Patent*

²³ Tribunale di Vicenza, 7 Maggio 1993: "A mente dell'art. 14 l.i. lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che viene reso accessibile al pubblico, con qualsiasi mezzo, prima del deposito della domanda di brevetto, compresa la comunicazione ad un solo destinatario non tenuto al segreto". In *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1994, pag. 324-329.

Act, all'inventore è concesso il c.d. periodo di grazia, nel senso che una pubblicazione, un uso precedente o un'attività di vendita, avvenuti meno di un anno prima del deposito della domanda di brevetto, non impediscono il rilascio di quest'ultimo. A tal proposito la massima giurisprudenziale della sentenza *Illinois Tool Works Inc. vs. Solo Cup Co.*²⁴, chiarisce le ragioni alla base della scelta legislativa : *“Undoubtedly, a majority of inventions are made in stages. Modification and improvements of the original idea are common. [...] It would be natural for an inventor to withhold any disclosure to the public until the innovative development is completed. We feel any such delays in disclosure of prospective inventions would seem contrary to the purposes of the patent laws to have new inventions promptly before the public. The balancing proves between the encouragement of technological advancement by the granting of legal monopolies and permitting a one-year grace period for application, and the interest of the public in have in new advances readily accessible, has been considered in the Congress in passing Section 102(b), which expressly bars an inventor who does not file an application within one year after his invention has been in public use.”*

Una regola di questo genere, non presente peraltro in Europa, si pone come risposta ad un problema che merita attenzione. Come si vedrà meglio più avanti essa attiene ai confini tra accessibilità e accesso, tra le conoscenze conoscibili e quelle realmente conosciute dall'inventore.

²⁴ *Illinois Tool Works, Inc. vs. Solo Cup Co.*, 461 F.2d 265, 172 USPQ 385 (7th Cir. 1972).

1.5 Stato della tecnica. Scritto e non scritto

Tra le varie distinzioni, che occorre tenere presente, vi è quella tra uno stato della tecnica scritto e uno stato della tecnica non scritto.

Nel primo sono ricomprese tutte le pubblicazioni e registrazioni disponibili e nel secondo sono comprese le divulgazioni orali, gli usi pubblici antecedenti e le vendite. Come meglio si vedrà in seguito, nonostante l'effetto attribuito dalle diverse legislazioni sul tema sia il medesimo, in concreto, le differenze sul piano probatorio sono molteplici, stante che nel caso di divulgazione scritta le domande, cui bisognerà rispondere, riguardano principalmente la data e la sufficienza della descrizione del contenuto; nel caso di stato della tecnica non scritto sarà inoltre necessaria una ricostruzione del contenuto.

In passato, a causa di questa diversità, le legislazioni ponevano delle differenze in tema di rilevanza, escludendo e in un certo qual modo “relativizzando” il valore invalidante di alcune delle predivulgazioni non scritte.

E' a tal proposito che, come ricordato, il PatG 1968 faceva espressamente riferimento a un uso pubblico in Germania e tuttora, l'*United States Patent Act* parla di uso interno invalidante.

Il sistema adottato in Germania, come già accennato, infatti, prevedeva che fossero considerate nuove tutte quelle invenzioni non utilizzate pubblicamente in Germania e, come si è già detto, non descritte in pubblicazioni

stampate, ovunque, negli ultimi cento anni. La distinzione è sostanzialmente la seguente: le pubblicazioni anteriori escludevano la novità indipendentemente dal luogo in cui queste fossero avvenute, mentre le utilizzazioni escludevano la novità solo se fossero state realizzate nel territorio tedesco (questione ulteriore era se tale territorio dovesse o no comprendere anche la Repubblica Democratica Tedesca)²⁵.

La normativa tedesca previgente, inoltre, distingueva tra ciò che era stato pubblicato a mezzo stampa (*öffentliche Druckschrift*) e tra ciò che era stato utilizzato notoriamente (*offenkundige Benutzung*). Infatti, il legislatore tedesco non richiedeva un utilizzo pubblico, ma solamente un uso notorio. La “pubblicità” (*Öffentlichkeit*) e la “notorietà” (*Offenkundigkeit*) non potevano essere considerate sinonimi, proprio in quanto l’utilizzazione, in forza del dettato normativo che ne relativizzava il valore invalidante, era rilevante solo nel caso in cui si parlasse di utilizzazione nel territorio tedesco²⁶.

Oggi la distinzione tra pubblicazione e utilizzo, nel sistema C.B.E., non ha alcuna conseguenza. Tuttavia, essa ha un impatto differente in termini di prova e tale distinzione affonda le sue radici nell’intrinseca differenza tra ciò che può essere provato per iscritto e ciò che, invece, necessita di ulteriore risultante al fine di essere provato (dunque non solo l’avvenuto uso, ma anche una ricostruzione seria e credibile delle modalità con cui questo sia avvenuto). Da

²⁵ STOCKMAIR, “*Substantive Law in West Germany*”, in “*European Patent and Law Practice*”, 1971, pag. 167 e ss.

²⁶ SCHEUCHZER, *op.cit.*, pag. 120 e ss.

ciò una serie di peculiarità, che saranno approfondite più avanti in tema di valore invalidante dell'uso in concreto.

1.6 Conoscenze comprese nello stato della tecnica

Lo stato della tecnica in ossequio ad esigenze di certezza del diritto deve essere determinato in maniera più oggettiva possibile, per orientare le determinazioni sia degli inventori sia degli investitori.

Tenendo conto di questa esigenza, la dottrina ha distinto tre livelli di conoscenze considerate per legge come stato della tecnica: *common general knowledge*, *enhanced knowledge*, *hidden knowledge*. Inoltre, come già detto precedentemente, nonostante non siano accessibili al pubblico, sono incluse nello stato della tecnica le domande di brevetto non ancora pubblicate²⁷.

E' importante sottolineare, al fine di evitare di ingenerare confusione sul punto, che tale distinzione non produce differenze sul piano della disciplina. Potrebbe, però, costituire un parametro interessante in sede giurisprudenziale, dove, come meglio si vedrà nel corso della trattazione, si riscontrano delle eccezioni alla regola della predivulgazione, a causa della particolare severità dello standard dell'accessibilità.

La *common general knowledge* è la conoscenza contenuta nei manuali o pubblicazioni di consultazione corrente. I brevetti non sono parte delle comuni conoscenze generali, salvo che non siano citati in letteratura²⁸.

²⁷ SCUFFI/Franzosi/Fittante, "Art. 46. La novità", in "Il codice della proprietà industriale. Commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali", 2005, pag. 255 -260. V. anche Franzosi, "Novelty and Non-obviouness, The relevant prior art", in "The journal of World Intellectual Property", 2000, pag. 683 e Franzosi, "Novità e non ovvietà. Lo stato della tecnica", in Riv. dir. Ind., 2001, pag. 63 e ss.

²⁸ Secondo una definizione dell'E.P.O. in T 654/90: "It is normally accepted that common general knowledge is represented by basic handbook and textbooks on the subject in question. The skilled person could well be

Le conoscenze potenziate (*enhanced knowledge*) sono, invece, quel tipo di conoscenze che derivano da ricerche più approfondite nel settore, cui il tecnico deve fare riferimento nel momento in cui si trova a risolvere un problema tecnico. In tali conoscenze potenziate rientra la letteratura brevettuale, ovvero i brevetti pubblicati dai tre principali sistemi brevettuali, Stati Uniti, Europa e Giappone, e, in generale, la letteratura brevettuale dei paesi industrializzati, o anche non industrializzati, ma specializzati nella tecnologia in questione²⁹. Ovviamente, è naturale tenere conto della disponibilità di mezzi di ricerca elettronici che oggi permettono di accedere alle basi di dati e ai cataloghi di biblioteche estere.

E' opportuno spendere alcune considerazioni circa l'importanza che la letteratura brevettuale riveste nel divulgare le informazioni scientifiche e tecniche. Secondo l'“*Eight Technology Assessment and Forecast Report*” dell'Ufficio Brevetti Statunitense, è stato dimostrato che l'80% dei brevetti americani contiene tecnologie non divulgate nella letteratura non brevettuale e che, inoltre, le informazioni veicolate attraverso i brevetti sono tipicamente più dettagliate ed esaustive delle pubblicazioni scientifiche³⁰. A riprova di ciò, esiste oggi una speciale disciplina, la c.d. *patent informatics*, che si occupa di facilitare

expected to consult these to obtain clear advice as to what to do in the circumstances, since the skills of such person not only include knowledge about particular basic prior art but also knowledge as to where to find such information. Such books may indeed refer him to articles describing specifically how to act or at least giving a fairly generally applicable method for the purpose, which can be used without any doubt.”

²⁹ Nella decisione dell'EPO precedentemente citata (T 654/90) è ulteriormente ribadito il concetto: “*Normally patent specification are not part of common general knowledge and cannot therefore cure apparent insufficiency. The indexes of Chemical Abstracts have reported these patents. The index of Chemical Abstracts cover virtually the whole state of the art, and represent therefore much more than what is assumed to be the common general knowledge of the addressee of the specification.*”

³⁰ BONINO, CIARAMELLA, CORNO, “*Review of the state-of-the-art in patent information and forthcoming evolutions in intelligent patent informatics*”, in “*World Patent Information*”, vol. 32, Issue 1, 2010, pag. 31.

le ricerche in materia brevettuale (*patent search, analysis e monitoring*) attraverso l'adozione di soluzioni basate sulla semantica (*natural language processing*, c.d. NPL) integrate con informazioni provenienti dal World Wide Web, anche nascoste in documenti disponibili³¹.

Il discorso si fa più complesso nel momento in cui si devono valutare le cosiddette conoscenze nascoste (*hidden knowledge*), in altre parole tutte quelle informazioni che il ricercatore non troverebbe, nemmeno se svolgesse ricerche più accurate. Secondo la loro disponibilità, le nozioni appartenenti a questo gruppo sono molto diverse: si va da fonti remote, non facilmente raggiungibili neanche con i mezzi tecnologici oggi a disposizione, o raggiungibili solamente a costo di sforzi notevoli. Un esempio classico e spesso dibattuto anche in giurisprudenza è quello di una tesi di laurea o di dottorato depositata negli scaffali di una biblioteca. Gli esempi potrebbero essere i più vari e arrivare a comprendere documenti e, in genere, informazioni la cui reperibilità possa addirittura essere estremamente difficile, ma comunque possibile. Come ha affermato la decisione della Commissione Ampliata di Ricorso G 1/92 "...*the state of the art shall be held to comprise everything made available to the public. It is the fact that direct and unambiguous access to some particular information is possible, which makes the latter available, whether or not there is any reason for looking for it.*" Pertanto anche queste conoscenze di difficile reperibilità sono comunque incluse nello stato della tecnica, proprio per

³¹ Per approfondimenti sul tema BONINO, CIARAMELLA, CORNO, *op. cit.*, pag. 30-38.

l'esigenza di oggettività, cui già si è accennato. Ciò detto, è indubitabile che le conoscenze nascoste rientrano in forza della legge nello stato della tecnica, ma, come si è chiarito in precedenza a proposito delle conoscenze dimenticate, tutto sta, ancora una volta, nella capacità dei titolari di un interesse a vedere il brevetto dichiarato nullo a riuscire a reperire tali informazioni, che, di fatto, potrebbero non avere alcuna rilevanza.

1.7 Stato della tecnica: novità e originalità a confronto. Cenni

Per fini di completezza e senza alcuna pretesa di esaustività, è opportuno rilevare le differenze con la ricostruzione dello stato della tecnica per la determinazione dell'originalità dell'invenzione.

La ragione per cui è ricostruito lo stato della tecnica ai fini dell'esame sia di novità sia di originalità è differente.

Nel caso in cui si parli dell'accertare l'originalità, lo stato della tecnica subisce già una netta limitazione a livello normativo (mancata inclusione dei documenti contenuti nelle domande di brevetto, che, se pur depositate al momento della presentazione della domanda relativa all'invenzione in esame, non siano state ancora pubblicate), e, trova una sua dimensione caratterizzata da una maggiore concretezza, rispetto all'ipotesi in cui si discuta di novità. In realtà, quella che è stata individuata come mancanza di concretezza è da ritenersi funzionale allo scopo ultimo della novità, ovvero evitare che esistano due differenti privative brevettuali per la medesima invenzione.

La diversità tra novità e originalità è confermata anche dal differente esame che è compiuto nei due casi; se, infatti, quando si parla di novità si ricerca un solo componente nella sfera di tutte le conoscenze a disposizione della

collettività (si parla, infatti, di confronto singolo³²), nell'ipotesi di originalità, si cerca un coefficiente di differenziazione tra una pluralità di tecniche note.

Inoltre, secondo una parte della dottrina, sono da escludere in questo caso tutte le conoscenze nascoste (*hidden knowledge*), mentre le conoscenze potenziate (*enhanced knowledge*) risultano solo parzialmente incluse.

La differenza tra novità e non ovvietà, dunque, non è soltanto una differenza di grado, data dalla mancata applicazione della *mosaic rule* nell'esame di novità. Forse, sarebbe opportuno parlare di "stati della tecnica" e ciò confermerebbe che l'esame di novità abbia una fondamentale valenza e non sia soltanto un "*rough filter*" in attesa dell'esame decisivo dell'originalità³³.

³²DECKER, *op.cit.*, pag. 35-36: „Diese Prüfung erfolgt nach ganz einhelliger Auffassung im Wege des Einzelvergleiches, dehn. die Erfindung ist mit jeder Entgegenhaltung (Beschreibungs- oder Benutzungshandlung) gesondert zu vergleichen. Bei der Neuheitsprüfung ist also der Gegenstand der beanspruchten Erfindung dem Gegenstand der jeweiligen Entgegenhaltung gegenüberzustellen. In Vergleich zu setzen sind der Offenbarungsgehalt des möglicherweise neuheitsschändlichen Dokuments oder sonstigen Sachverhalts und die Ansprüche, mit denen die Anmeldung, auf die sich Prüfung bezieht, den Gegenstand des erstrebten Schutzes bestimmt.“

³³ ROGGE, "The concept of Novelty and European Patent Law", in *II C*, Heft 4, 1997, pag. 443- 466.

1.8 Problemi aperti. Scopo del lavoro

Dalla breve introduzione svolta circa il contenuto dello stato della tecnica e l'accessibilità al pubblico delle conoscenze in qualunque modo e da chiunque diffuse, emerge, a parere di chi scrive, chiara la problematica riguardante le attività che lo stesso inventore ha spesso necessità di compiere.

L'inventore, infatti, che abbia esigenze di sperimentazione e collaudo e che, per peculiarità tipiche dell'invenzione, abbia necessità di compiere delle attività che causino comunque una fuoriuscita di informazioni dalla sua sfera di riservatezza, riceve una scarsa tutela dall'applicazione della regola della novità assoluta. In genere, tali attività comportano sperimentazioni nelle normali condizioni di utilizzo di un dispositivo: si pensi a prove su strada di mezzi di trasporto, oppure, alle sperimentazioni *in vivo* di farmaci non brevettati, o, più semplicemente a comunicazioni a terzi, quali, ad esempio, subfornitori, clienti, sempre a fini di collaudo.

E' bene, a questo punto della trattazione, cercare di identificare il contenuto e le modalità di svolgimento tipiche di quelle attività poste in essere dall'inventore prima della presentazione della domanda di brevetto. Come si è già evidenziato, nel sistema designato nella C.B.E., queste attività, che potremmo definire "critiche", daranno luogo ad un divieto di brevettabilità se non svolte in regime di riservatezza, mentre negli Stati Uniti, dal compimento di una qualsiasi di queste comunicazioni partirà il limite di tempo annuale per la

presentazione della domanda di brevetto. In particolare, saranno considerate attività preliminari alla presentazione della domanda di brevetto, prima ancora che l'invenzione sia totalmente collaudata e definita in ogni sua parte, le cosiddette attività di "*product definition feedback*", in cui sono divulgate a potenziali clienti delle caratteristiche dell'invenzione, al fine di ricevere suggerimenti sull'ottimizzazione del prodotto per la sua funzionalità e utilità. Contemporaneamente a questo *step* inizia la fase di design del prodotto, in cui sono creati numerosi documenti, tra i quali diagrammi, codici sorgente e prototipi; documenti, che producono le conseguenze sopra ricordate. Solo al termine di questa fase può iniziare una produzione industriale del prodotto. Nonostante ciò, sarà necessario un ulteriore test del mercato, anche al fine di testare le funzionalità del prodotto finito in vari ambienti, per identificare e correggere aspetti del prodotto, che non soddisfano i clienti. Durante l'ultima fase di revisione inizia la costruzione della necessaria infrastruttura per il lancio del prodotto tra i consumatori, e in particolare: la scelta dei distributori, dei venditori al dettaglio, dei *value added resellers* (rivenditori a valore aggiunto) e dei produttori dei componenti originali. Poiché l'infrastruttura necessaria per alcuni prodotti è vasta, spesso la fase di produzione inizia alquanto presto. E, ovviamente, a tale fase si accompagnano anche le prime offerte in vendita nei confronti degli intermediari, includendo contatti frontali, siti internet e la pubblicità tradizionale.

Come reso evidente da questa esemplificazione, il procedimento che porta dall'idea al brevetto è complesso e richiede tempi lunghi e necessariamente anche contatti con soggetti terzi, sui quali non sempre e comunque può gravare un obbligo di riservatezza. Tali attività, infatti, hanno un quoziente di diffusività non facilmente determinabile a priori, e quindi arginabile attraverso la predisposizione di contratti *ad hoc*. Il problema principale è, dunque, il pregiudizio patito dall'inventore a causa dello svolgimento di attività, che gli consentano di mettere a punto l'invenzione e di consegnarla al pubblico, attraverso la domanda di brevetto, in forma maggiormente completa.

Accade, a parere di chi scrive, un vero e proprio corto circuito del sistema oggettivo che il parametro dello stato della tecnica ha il compito di creare³⁴. In assenza di una regola di neutralizzazione presente nel nostro ordinamento, e si intende in questo caso quello degli stati aderenti alla C.B.E., si realizza un ampliamento eccessivo dello stato della tecnica, includendovi il lavoro dello stesso inventore che vuole avere la protezione brevettuale. L'inventore è, infatti, portatore di una conoscenza aggiuntiva, sia in senso quantitativo sia qualitativo, in ogni caso nuova rispetto a ciò che è già stato della tecnica, e includervi la sua conoscenza, per quanto uscita dalla sua sfera di riservatezza, sarebbe, in virtù delle dinamiche sopra elencate, molto pregiudizievole.

In definitiva, un vero e proprio corto circuito in un sistema che ha come obiettivo l'oggettività.

³⁴ Come è stato detto dalla dottrina francese vi è il rischio che gli inventori non sufficientemente informati si "auto-antérieuriser" GUINTRAND de PEYRE, *op.cit.*, pag. 7.

Capitolo II

Accessibilità al pubblico

2.1 Accessibilità al pubblico e mezzi di divulgazione

Come già ricordato, il dato normativo si limita a un'indicazione alquanto scarna, che ha avuto bisogno di essere definita e dalla giurisprudenza e dalle *Guidelines* e *practices* elaborate dagli Uffici e, in particolare, per l'argomento trattato in questa sede, dalle decisioni dell'Ufficio Europeo Brevetti (d'ora innanzi indicato con l'acronimo inglese "E.P.O.")³⁵.

Una sorta di massima tipo, piuttosto diffusa nella giurisprudenza italiana, dice quanto segue: *“La predivulgazione, id est la concreta acquisizione dell'invenzione allo stato della tecnica, ancor prima del deposito della domanda di brevetto, sia essa volontaria o inconsapevole, direttamente realizzata tramite la divulgazione di notizie o documenti o con il preuso del prodotto cui la stessa è finalizzata, dall'interessato o abusiva, sempre che essa consenta agli esperti del settore di attuare l'invenzione, è distruttiva del requisito della novità*

³⁵ E' bene in questa sede chiarire brevemente il percorso che una domanda di brevetto compie all'interno dell'E.P.O. poiché nel corso della trattazione sono citati diversi organi aventi funzioni decisorie all'interno dell'E.P.O.

La domanda di brevetto una volta depositata, dopo un esame preliminare delle Sezioni di Deposito, circa alcune irregolarità della domanda, è esaminata da parte delle Divisioni di Esame, e in caso di dissenso con la decisione della Divisione di Esame, è possibile presentare opposizione alla Divisione di Opposizione. Contro le decisioni delle Sezioni di Deposito, delle Divisioni di Esame, delle Divisioni di Opposizione e della Divisione Giuridica (competente a decidere in merito alle menzioni da trascrivere nel Registro europeo dei brevetti, nonché alle iscrizioni e alle radiazioni dalla lista dei mandatari abilitati) è possibile presentare appello alle Commissioni di Ricorso, le quali secondo il tipo di decisione appellata decidono in diversa composizione (le decisioni delle Commissioni di Ricorso sono indicate con la lettera T). La Commissione Ampliata di Ricorso ha la funzione di esaminare le questioni di diritto deferite dalle Commissioni di Ricorso o dal Presidente dell'E.P.O. (le decisioni della Commissione Ampliata di Ricorso sono indicate con la lettera G).

E' possibile trovare le decisioni dalle Commissioni di Ricorso al seguente indirizzo: <http://www.epo.org/patents/appeals/search-decisions.html>.

estrinseca del trovato, salvo che si rientri in una delle ipotesi di cui all'art. 47 c.p.i."³⁶

Se gli effetti della predivulgazione sono già individuati dalla legge, diversi sono i punti che occorre definire meglio, per chiarire la fattispecie.

In particolare, è necessario precisare, in primo luogo, il contenuto minimo che consenta di definire la predivulgazione, sia da un punto di vista statico (completezza dell'informazione) sia da un punto di vista dinamico (possibilità di attuare l'invenzione dalla predivulgazione); sia, ancora, a proposito dei soggetti ai quali si rivolge la diffusione dell'informazione dal punto di vista quantitativo e qualitativo³⁷.

La tensione che questa regola ha creato, nella sua passata formulazione, anche se in termini diversi³⁸, concerne l'aspetto potenziale che è intrinseco al termine "accessibile". Si profila così un'alternativa tra la concreta conoscenza e

³⁶ Trib. Catania, 25 settembre 2006 (ord.), in *Giur. ann. dir. ind.*, 2007, pag. 405 – 412.

Analogamente in App. Milano, 1 febbraio 1991, è affermato che: *"La predivulgazione di un'idea inventiva priva sempre l'invenzione del requisito della novità estrinseca, indispensabile per una valida brevettazione, da chiunque la predivulgazione provenga, e quindi anche se ne sia stato responsabile il medesimo inventore, con le uniche eccezioni stabilite dall'art. 15 l.i."* *Giur. Ann. dir. ind.*, 1991, pag. 418 e ss.

³⁷ Analogamente la Commissione di Ricorso dell'E.P.O. per spiegare il test compiuto nell'accertare se vi sia o meno predivulgazione invalidante, nel caso T 478/99, ha affermato: *"According to the established case law of the Boards of Appeal of the EPO (see for example Decisions T 194/86 and T 300/86), in order to establish whether the gas mask described in D2 has been made available to the public before the priority date of the opposed patent and, therefore, whether it can be considered to form part of the state of the art in the meaning of Article 54(2) EPC, the following general questions must be answered with certainty: a. on which date the alleged public prior use occurred? b. what was exactly used? and c. under what circumstances the alleged use occurred (i.e. in particular where did the alleged public prior use took place and whether a secrecy agreement existed with those who were present at the presentation)?"* Inoltre sono stati individuati (T 2043/7, T 93/89, T 300/86, T 472/92) due livelli differenti di valutazione delle prove: o il bilanciamento delle probabilità (*balance of probabilities*) o il massimo possibile (*up to the hilt*). Il primo standard di valutazione è applicabile nell'ipotesi in cui entrambe le parti coinvolte hanno avuto accesso al materiale su cui verte l'utilizzo, in ampia accezione, che si intende costituire la predivulgazione. Differentemente, nelle ipotesi in cui solamente una delle parti ha accesso al materiale che costituisce la predivulgazione, la giurisprudenza dell'EPO ha ritenuto che si debba fare ricorso ad uno standard probatorio più severo (*up to the hilt*).

³⁸ SGROI, *"Sulla divulgazione dell'invenzione segreta"* in *Giust. Civ.* 1963, I pag. 2534 -2541, aveva puntualizzato che "divulgare", sul piano lessicale, significa partecipare un dato o una notizia al fine di renderne accessibile la conoscenza ad un numero indeterminato di persone. L'uso del participio passato avrebbe potuto implicare l'allusione al risultato, concretamente raggiunto, dell'attività divulgativa, piuttosto che a questa ultima, con conseguente esclusiva considerazione non della causa, ma solamente del suo effetto.

la conoscibilità dell'invenzione, risolta a favore di quest'ultima, e probabilmente guidata dal proposito di eliminare le difficoltà di ordine probatorio, poiché sul piano processuale sarebbe veramente difficoltoso dimostrare l'effettiva conoscenza dell'invenzione da parte dei terzi³⁹.

A tal proposito, occorre fare un passo indietro, esaminando la modalità di conduzione dell'esame della novità durante la vigenza del British Patent Act 1949. Un tempo, i giudici, al fine di comprendere il coefficiente invalidante della predivulgazione, utilizzavano il cosiddetto "*reverse-infringement*" test. Il giudice, al fine di comprendere se la predivulgazione avesse un'efficacia invalidante, posticipava ipoteticamente il momento della predivulgazione e si chiedeva se quella stessa informazione, guardata *ex post*, avesse potuto costituire contraffazione o meno⁴⁰.

Tuttavia, a seguito delle modifiche inserite in ogni legge nazionale per l'adattamento alla C.B.E., la domanda cui il giudice deve rispondere è: "l'informazione divulgata ha reso l'invenzione accessibile al pubblico?" e non

³⁹ SGROI, *op. cit.*, pag. 2534 -2541.

⁴⁰ La decisione tipo è quella fornita da Sachs LJ in *General Tire & Rubber v. Firestone Tyre & Rubber* [1972] RPC 457, 458-6: "*If the prior inventor's publication contains a clear description of, or clear instructions to do or make, something that would infringe the patentee's claims if carried out after the grant of the patentee's patent, the patentee's claim will have been shown to lack the necessary novelty, that is to say, it will have been anticipated. The prior inventor, however, and the patentee may have approached the same device from different starting points and may for this reason, or it may be for other reasons, have so described their devices that it cannot be immediately discerned from a reading of the language which they have respectively used that they have discovered in truth the same device; but if carrying out the directions contained in the prior inventor's publication will inevitably result in something being made or done which, if the patentee's patent were valid, would constitute an infringement of the patentee's claim, this circumstance demonstrates that the patentee's claim has in fact been anticipated. If, on the other hand, the prior publication contains a direction which is capable of being carried out in a manner which would infringe the patentee's claim, but would be at least as likely to be carried out in a way which would not infringe the patentee's claim, the patentee's claim will not have been anticipated, although it may fail on the ground of obviousness. To anticipate the patentee's claim the prior publication must contain clear and unmistakable directions to do what the patentee claims to have invented...*" Il testo completo del caso giurisprudenziale, parzialmente citato in BENTLY/SHERMAN, "*The Intellectual Property Law*", 2004, pag. 450, è disponibile al seguente indirizzo internet: <http://www.jurisdiction.com/gentire.htm>.

più "l'informazione ove divulgata successivamente sarebbe stata contraffazione?"

Nell'ipotesi in cui l'informazione divulgata e l'invenzione coincidano, la soluzione della questione è alquanto semplice; diversamente, il giudice avrà l'arduo compito di comprendere se l'invenzione sia comunque, e in ogni caso, realizzabile dall'informazione, senza uno sforzo non dovuto, attraverso la ricostruzione del tecnico medio del settore⁴¹.

La questione sopra delineata è un aspetto, tutt'altro che secondario, della questione centrale. Se è sicuro che ogni ipotesi di accesso effettivo all'invenzione sia compresa all'interno del significato letterale della parola "accessibile", non è sempre vero il contrario: cioè, una conoscenza accessibile non è sempre vero che sia stata conosciuta. La questione, dal punto di vista probatorio, potrebbe essere risolta dicendo che in ipotesi di accessibilità scatti presunzione di conoscenza (dei terzi) dell'invenzione, dovuta a un fatto dell'inventore. In realtà è certo che l'inventore non può evitare gli effetti negativi della predivulgazione dimostrando che l'invenzione non sia stata effettivamente conosciuta da terzi⁴². Solo in casi rarissimi, certe decisioni della Commissione di Ricorso dell'E.P.O. relative a giudizi di opposizione, hanno

⁴¹ Le varie questioni saranno esaminate nel corso della trattazione, in questa sede, basta ricordare l'indicazione fornita dalla Commissione di Ricorso dell'E.P.O. in T 198/84 "*the concept of novelty must not be given such a narrow interpretation that only what has already been described in the same terms is prejudicial to it. There are many ways to describe a substance.*"

⁴² Secondo AMMENDOLA, *op.cit.*, pag. 215, si tratta di una presunzione assoluta che non ammette prova contraria, salvo che non provi l'insussistenza delle condizioni e circostanze idonee a configurare la stessa potenzialità divulgativa, ma non potrà opporre alcuna valida eccezione quando sarà accertata una situazione di fatto che rende possibile la conoscibilità. Come evidenza in maniera netta ROUBIER, "*Le droit de la propriété industrielle. Partie spéciale : Les créations nouvelles*, 1954, pag. 154: « Il faut que le publique ait pu savoir, même s'il n'a pas su ».

escluso il valore invalidante della predivulgazione, proprio perché, nonostante l'avvenuta predivulgazione con le modalità della forma scritta, i documenti in oggetto non erano stati visionati da nessuno (T1137/97 e T 314/99)⁴³. Si tratta di decisioni assolutamente isolate che, come si vedrà più avanti, è difficile condividere.

In realtà, il testo della legge assume significato in quanto posto in relazione con la collettività, destinataria naturale dell'attività divulgativa: la conoscenza del pubblico rappresenta il traguardo di questa operazione, ma l'avvenuto conseguimento del fine non sembra necessariamente incluso nel valore del vocabolo. Sorge dunque il dubbio su quale sia il tema della prova, nel momento in cui al titolare del brevetto si oppone una predivulgazione distruttiva della novità. Con ciò si intende se è necessario provare una qualsiasi divulgazione (articolo giornalistico, utilizzo, ecc.) oppure provare che tale divulgazione sia stata effettivamente conosciuta da colui che sia in grado di attuare l'invenzione. In realtà l'alternativa tra l'una e l'altra soluzione traviserebbe il senso della legge. In conclusione, se da un lato, è necessario provare che un'informazione sia uscita dalla sfera di riservatezza dell'inventore, e, quindi, tracciare i confini di questa area di immunità, è altresì, necessario dimostrare che il suo contenuto sia tanto più simile alla descrizione contenuta in

⁴³ Tali casi saranno esaminati più approfonditamente nel paragrafo concernente la descrizione scritta dell'invenzione.

una domanda di brevetto, in rapporto anche al soggetto nei confronti del quale la divulgazione sia avvenuta.

2.2 Pubblicato o accessibile al pubblico?

Prima della riforma del 1979 (D.P.R. 338/1979), la legge invenzioni italiana non menzionava esplicitamente lo stato della tecnica, ma affermava che era nuovo tutto ciò che non fosse stato predivulgato⁴⁴. Lo stato della tecnica ha ora raggiunto un esplicito rilievo normativo. E' da notare che la scelta compiuta in sede di C.B.E. è stata quella di abbandonare qualsiasi riferimento materiale, temporale e territoriale della nozione di novità che, come già visto, si riscontrava in altre legislazioni nazionali sui brevetti⁴⁵.

E' da condividere l'opinione di chi rileva come non vi sia differenza tra il criterio dello stato della tecnica e il criterio della divulgazione, adottato nella versione originale del r.d. 1127/39, poiché il concetto di divulgazione è sempre presente ed indispensabile, giacché divulgazione equivale a conoscenza e quindi a non novità, tanto che sia la C.B.E. che il D.P.R. 338/1979 ne parlano espressamente nei casi in cui la escludono (ipotesi di abuso ai danni del richiedente verificatosi nei sei mesi antecedenti il deposito della domanda e ipotesi della divulgazione in esposizione).

In Inghilterra, durante la vigenza del British Patent Act 1949, era sorta un'analoga questione circa le differenze tra “pubblicazione” e “accessibile al

⁴⁴ Il testo originario dell'art. 14 l.i. era il seguente: “E' nuova l'invenzione industriale che prima del deposito della domanda di brevetto non sia stata mai divulgata, nel territorio dello stato od all'estero, in modo da poter essere attuata”.

⁴⁵ Per un primo commento vedi BEIER, “*La Convenzione Europea dei Brevetti*”, in “*La tutela dei brevetti secondo la nuova normativa italiana ed europea. Atti del Congresso. Trieste, 2-3 maggio 1980*”, 1983, pag. 34. Sempre nella medesima opera, TAMBURRINO, “*Lineamenti generali e raffronto tra normativa nazionale e normativa europea*”, in *op.cit.*, pag. 272-273.

pubblico”. Innanzitutto nel British Patent Act del 1907 si parlava di “reso accessibile al pubblico attraverso la pubblicazione”, lasciando così intendere che si parlasse di due cose diverse⁴⁶. Se l’accessibilità al pubblico fosse un concetto più esteso o più ristretto, è stato oggetto di dibattito: da un lato si è creduto che rendere accessibile al pubblico implicasse qualcosa di più della mera pubblicazione perché, a differenza di questa, è presente anche una volontà del soggetto di diffondere, e quindi accessibile al pubblico fosse da interpretare quale “non confidenziale”. Di contro, l’eliminazione della locuzione “attraverso una pubblicazione” fa intendere che il legislatore inglese volesse eliminare le interferenze eventualmente confusorie e, dunque, porre l’accento sul fatto che l’accessibilità al pubblico non significa pubblico dominio, ma la possibilità che l’invenzione possa entrare nella sfera di soggetti, che hanno un interesse alla ricerca o al commercio nel settore rilevante.⁴⁷

Anche negli Stati Uniti la confusione è derivata dall’utilizzo dell’espressione “pubblicazione stampata” apparsa per la prima volta nella Sec. 35 dello United States Patent Act del 1836, che ha provocato il dibattito sul significato da doversi dare alla parola stampato, in particolare, se questo requisito sia da interpretare in maniera strettamente letterale⁴⁸. La

⁴⁶ BLANCO WHITE, “*Patent for inventions and the Registration of Industrial Design*”, 1962, pag.113-115.

⁴⁷ *Monsanto Chemical Co’s Appln. (1942)* 59 R.P.C., 119 at 120 (C.-G.). In *Research Ltd. V. Ardon International Ltd.* [1993] F.S.R. 197, Aldous J, afferma che “*made available to the public should be given the same meaning as those words used in the definition of published in section 101 of the 1949 Act.*”

⁴⁸ VICK, “*Publish and perish: the printed publication as a bar to patentability*”, in *18 AIPLA Q. J.* 235 1990, pag. 246.

giurisprudenza, dopo una serie di oscillazioni sul tema⁴⁹, è giunta a soluzioni analoghe a quelle della giurisprudenza inglese: è stato notato come sia necessario che le due parole siano lette insieme e in armonia con il contesto tecnologico⁵⁰. Inoltre, è stato precisato da più sentenze che ciò di cui bisogna tenere conto è la modalità di riproduzione, che è strettamente collegata all'accessibilità al pubblico del testo⁵¹.

Per una prima conclusione si potrebbe, dunque, affermare che il dibattito epistemologico circa il significato da attribuire al termine novità, sia riconducibile al significato da attribuire al termine "conosciuto", non secondo la comune concezione, ma secondo la specifica funzione che questo assume nel diritto dei brevetti.

⁴⁹ *In reTenney*, 254 E2d 619 (C.C.P.A. 1958) è stato ritenuto che un microfilm non potesse costituire una pubblicazione nel senso della legge;differentemente in *Philips Elec. & Pharm. Indus. v. Thermal & Elec. Indus., Inc.*, 450 F2d 1164 (3d Cir. 1971), a proposito di un microfilm tedesco.

⁵⁰ *I.C.E. Corp. v. Armco Steel Corp.*, 250 F Supp. at 743 (S.D. N.Y. 1966):"*the emphasis disseminated or otherwise made available to the extent that persons interested and ordinarily skilled in the subject matter or art, exercising reasonable diligence, can locate it and comprehend the essentials of the claimed invention without further research or experimentation.*"

⁵¹ *Browning Mfg. Co. v. Brothers, Inc.*, 126 U.S.P.Q. 499 (D. Minn. 1960); *Garrett Corp. v. United States*,422 F2d 874 (Cl. Ct. 1970).

2.3 Cosa è predivulgazione e cosa non lo è

La giurisprudenza ha tenuto conto di momenti fisiologici nello svolgimento del lavoro di un inventore, in particolare di quelle attività, che potremmo definire necessarie alla vera e propria realizzazione dell'invenzione, come ad esempio le sperimentazioni e i collaudi.

Ciò che occorre verificare è se durante l'elaborazione creativa dell'invenzione, le soluzioni possibili delineate dall'inventore o dal team di inventori siano condivise con soggetti terzi.

Ovviamente non è possibile una predivulgazione prima dell'invenzione. Di conseguenza, ogni comunicazione di idee nella fase creativa non costituisce predivulgazione, poiché, benché un'idea sia il motore dell'invenzione, non è ancora essa stessa l'oggetto della eventuale privativa.

La soglia minima di rilevanza stabilita dal nostro ordinamento è quella della soluzione del problema tecnico⁵². Tutto quello che è avvenuto durante l'elaborazione di questa soluzione, fermo restando che, se divulgato, entra comunque a fare parte dello stato della tecnica, non è neanche proteggibile, per cui non avrebbe senso alcuno anticipare all'ideazione gli effetti propri del brevetto sia in negativo che in positivo. E' il risultato che fa sorgere in capo all'inventore il diritto a chiedere il brevetto, ed è solo a questo punto che si

⁵² Secondo una definizione della giurisprudenza tedesca l'insegnamento tecnico richiede un lavoro della mente umana al fine di controllare le forze della natura, in originale: "Eine Lehre ist technisch, wenn sie sich zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges des Einsatzes beherrschbarer Naturkräfte außerhalb der menschlichen Verstandestätigkeit bedient." BGH, in GRUR, 1977, pag. 96, "Dispositionsprogramm", così come riportata in ILZHÖFER, "Patent, Marken und Urheberrecht", 2007, pag. 34.

realizza la fattispecie costitutiva del diritto di privativa industriale. Anche se, in concreto, non è di certo semplice delineare un confine netto tra la posizione del problema tecnico e la sua soluzione, si è tentato, caso per caso, di delineare il processo che dall'ideazione porta all'invenzione⁵³. L'idea diventa invenzione solamente alla fine di un processo inventivo e prima di questo esistono concetti ancora informi e privi di elaborazione e soprattutto non definibili in termini univoci. Si pensi, ad esempio, alle ipotesi elaborate durante un cosiddetto "brainstorming"⁵⁴, il cui contenuto sia "affidato alla memoria dei soli partecipanti alla riunione"⁵⁵.

In ogni caso, la diffusione dell'ideazione, libera e non suscettibile di appropriazione, non è tale da escludere la sussistenza del requisito della novità estrinseca. Una sentenza del Tribunale di Parma individua come non suscettibile

⁵³ In particolare, FRANZOSI, "L'invenzione", 1965, pag. 4 e ss. puntualizza che il termine invenzione, in quanto termine polisemo, viene utilizzato in vari significati: invenzione come processo mentale, invenzione come nuova conoscenza, invenzione come attuazione della nuova conoscenza, invenzione come risultato dell'attuazione della nuova conoscenza, invenzione come requisiti di brevettabilità. Ancora oggi è oggetto di dibattito cosa si intenda per invenzione. Il dato normativo indica ciò che non costituisce invenzione in quanto tale (art. 52 C.B.E., comma 3) e la necessità del rispetto dei requisiti di brevettabilità (art. 52 CBE. Comma 3). Il problema su cui si è spesso concentrata la dottrina riguarda l'esistenza di un concetto autonomo di invenzione al di fuori delle indicazioni della norma. Per una recentissima ricostruzione del dibattito in merito, con particolare attenzione alla giurisprudenza inglese, PILA, "On the European Requirement for an Invention", in *IIC*, Heft 8, 2010, pag. 906-926.

⁵⁴ *Brainstorming* (letteralmente: tempesta cerebrale) è una tecnica utilizzata per la risoluzione di problemi, attraverso l'elaborazione collettiva di possibili soluzioni, senza pensare alla qualità, alla plausibilità e all'applicabilità. Sinteticamente consiste, dato un problema, nel proporre ciascuno liberamente soluzioni di ogni tipo (anche strampalate o con poco senso apparente) senza che nessuna di esse venga minimamente censurata. Dopo, e solo dopo, vi sarà un fase critica e valutativa delle idee, al termine della seduta di *brainstorming*. Il risultato principale di una sessione di *brainstorming* è in genere produttivo: sia nel caso in cui consista in una nuova soluzione del problema, sia nel caso in cui dia solamente un approccio o una visione nuova. Per un'analisi approfondita della tematica: OSBORN, "Applied Imagination. Principle and Procedure of creative thinking", 1953; BEZZI/ BALDINI "Il brainstorming. Pratica e Teoria", 2006.

⁵⁵ Trib. Torino, 22 gennaio 1973: "La circostanza che nel corso di riunioni tra tecnici di un'azienda siano state, esposte, discusse e illustrate, anche graficamente, molteplici idee di soluzioni di problemi tecnici (nella fattispecie, attinenti alla flessibilità di astine per occhiali), non preclude ai terzi la possibilità di brevettare validamente a proprio nome miglioramenti tecnici nel medesimo campo, né legittima la titolare dell'azienda a rivendicare a sé il brevetto, non essendo giuridicamente proteggibile il fatto mentale della semplice ideazione, informe, priva di elaborazione, e affidata alla sola memoria dei partecipanti alla riunione." In *Giur. ann. dir. ind.*, 1973, pag. 324-329.

di appropriazione, e non considerabile come predivulgazione, l'espressione della necessità di realizzare un certo dispositivo⁵⁶.

In conclusione, ai nostri fini, l'oggetto della predivulgazione deve necessariamente essere l'invenzione e non la semplice idea, in quanto l'invenzione ha una serie di dettagli tecnici che l'idea non ha ancora. Nel caso della predivulgazione, però, è opportuno ricordare cosa sia l'invenzione, perché ciò che rileva è il contenuto dell'informazione veicolata ai terzi.

⁵⁶ Trib. Parma, 8 settembre 2005: *“Al fine della validità di un brevetto per invenzione industriale, inerente ad un particolare congegno da inserire in un procedimento produttivo, il requisito della novità estrinseca non può essere escluso per effetto di una precedente divulgazione o pubblicizzazione della necessità di ideare e realizzare detto congegno, ove essa non abbia indicato il meccanismo di funzionamento del congegno stesso, oggetto del successivo brevetto”* In *Giur. ann. dir. ind.*, 2006, pag. 484-494. Analogamente una sentenza francese piuttosto risalente: *“L’annonce de l’invention dans des prospectus ou des papiers commerciaux ne constitue pas une divulgation s’il ne s’y joint pas une description permettant de réaliser”* ANNALES 1904-113.

2.4 Il profilo oggettivo della predivulgazione: qualità dell'informazione

Il contenuto dell'informazione predivulgata, come già accennato precedentemente, ha un aspetto statico e un aspetto dinamico. Per quanto concerne l'aspetto statico si è sempre detto che la comunicazione deve riguardare gli elementi essenziali e caratteristici dell'invenzione, per cui non sarà considerata predivulgazione la diffusione sommaria o parziale dell'invenzione⁵⁷, ricordando, tuttavia, che quanto è oggetto di divulgazione parziale entra a fare parte dello stato della tecnica; secondariamente, l'informazione divulgata deve consentire di attuare potenzialmente l'invenzione, e questo ovviamente dipende anche dai soggetti che, direttamente o indirettamente, vengono a contatto con l'informazione.

Uno dei punti cardine della questione è rappresentato dal comprendere il rapporto tra quanto divulgato e l'attività che il terzo debba compiere per rendere operativa la divulgazione.

Alcuni dei casi giurisprudenziali esaminati, nella valutazione se vi sia stata o no una predivulgazione invalidante, pongono l'accento sulla circostanza che l'accessibilità al pubblico si può realizzare non solo come effetto dell'attività divulgativa dell'inventore, ma anche come effetto dell'attività di

⁵⁷ Pret. Milano, 23 luglio 1981: "La divulgazione, perché possa far perdere all'invenzione del modello industriale il requisito della novità estrinseca, si da impedire la concessione di un valido brevetto, deve consistere in una comunicazione e diffusione che porti il ritrovato a conoscenza di un numero indeterminato di persone, le quali siano poste in grado di apprenderne gli elementi essenziali e caratteristici, in modo da poterlo riprodurre attuando così l'invenzione; non vi è quindi, divulgazione quando l'invenzione venga fatta conoscere sommariamente o parzialmente, si da renderne impossibile l'attuazione, o quando i terzi posti a conoscenza dell'invenzione siano obbligati a mantenere il segreto oppure siano persone inesperte, incapaci di comprendere e di attuare o far attuare da altri l'invenzione." In *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1989, pag. 709-717.

terzi, che siano giunti a conoscere l'invenzione, sia pure affrontando il sacrificio di spese e difficoltà⁵⁸.

E' opportuno sottolineare che tali decisioni giurisprudenziali hanno individuato, ma non adeguatamente motivato, né seguito poi nella decisione dei casi, un criterio, per determinare l'accessibilità piuttosto severo, in quanto affermano che la conoscibilità può dipendere anche da un'attività del terzo, il quale con costi e sforzi riesca ad avere accesso all'invenzione. Mentre la dottrina ha parlato di sforzi e costi, lasciando intendere che questi siano ragionevoli, le sentenze citate parlano di conoscibilità dell'invenzione "quale che sia la difficoltà e il costo della ricerca"⁵⁹ e "di impegno notevole e di spendita di denaro e di attività"⁶⁰.

In linea generale è stato affermato che *"non può parlarsi di divulgazione allorquando il nuovo trovato sia stato semplicemente visto da terzi, ai quali non siano state fornite notizie precise e comunque idonee alla sua fabbricazione"*⁶¹.

⁵⁸ Trib. Milano, 25 Ottobre 1984, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1984, pag. 718 - 750; Tribunale di Milano - 29 novembre 1993, *ivi*, 1993, pag. 782- 790.

⁵⁹ Trib. Milano, 25 Ottobre 1984 : *"A norma dell'art. 15 l.i. (nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal D.P.R. 22 giugno 1979 ,n.338) non ogni volta che l'oggetto del brevetto sia stato comunicato o sia venuto a conoscenza di una pluralità di persone si avrà predivulgazione, ma solo quando a causa di ciò l'invenzione possa considerarsi uscita al di fuori di qualsiasi sfera di riservatezza, e cioè quando la diffusione sia tale da comportare quella situazione di potenziale accessibilità in cui chi lo voglia possa, quale che sia la difficoltà e il costo della ricerca, giungere a conoscere l'invenzione in tutti i suoi elementi essenziali."* *op.cit.*, 1984, pag. 718-750.

⁶⁰ Trib. Milano, 29 Novembre 1993: *"La predivulgazione dell'invenzione consiste in eventi tali da rendere l'invenzione accessibile ad un numero indeterminato di persone, sì che sia agevole a chiunque vi abbia interesse venirne a conoscenza, sia pure a prezzo di impegno notevole e di spendita di denaro e di attività."* *op. cit.*

⁶¹ App. Milano, 11 luglio 1975: *"Il testimone Lorenzo Cattori, titolare dell'omonima ditta di prodotti edili corrente in Castione di Bellinzona (Svizzera) , chiamato a deporre, ha affermato di aver fatto acquisto di una macchina prototipo;di averla trasportata nel proprio stabilimento per sperimentarla e perfezionarla; che la stessa macchina era visibile durante il funzionamento, ma di non averne mai illustrato ad alcuno i particolari costruttivi ed anzi di averne parzialmente occultato la catena piegatrice. Essendosi impegnato, anche per iscritto, a mantenere il segreto del suo funzionamento. Sicché in definitiva, non risulta affatto ed anzi deve escludersi , allo stato delle risultanze probatorie, che prima della sua brevettazione (2 aprile 1965) la macchina Fois, ancorché visibile da una numero indeterminato di persone (operai, impiegati della ditta Cattori, clienti,*

Analogamente anche la Commissione di Ricorso dell'E.P.O. richiede che l'elemento, necessario per individuare una predivulgazione invalidante, sia un uso precedente che abbia comportato una "non equivoca identificazione della struttura" del dispositivo (T 38/98).

Inoltre, al fine di dare una lettura armonizzata di tali regole, è necessario leggere le interpretazioni date anche dalla giurisprudenza straniera, che ha a che fare con la medesima regola di derivazione convenzionale. Ad esempio, in Germania, recentemente, si è ribadito il principio sopra espresso secondo il quale "*the deciding factor is what technical information is disclosed to a person skilled in the art. In this connection, the concept of disclosure is not different that the one that otherwise is the basis of patent law.*"⁶² In Francia, è stato posto l'accento sulla definizione di anteriorità, sottolineando che "*une antériorité doit présenter tous les moyens caractéristique de l'invention brevetée, réunis de la même façon pour y remplir la même fonction et aboutir au même résultat industriel.*"⁶³.

A parere di chi scrive, è giusto trovare un giusto bilanciamento tra interpretazioni troppe severe, che pongono un'attenzione, forse eccessiva, sull'attività del terzo, travisando la stessa *ratio* della norma. Si è detto, infatti, che l'art. 46 c.p.i. e l'art. 54 C.B.E. impongono una regola di comportamento

visitatori ecc.) per le sue grandi dimensioni, sia stata in concreto esaminata in quello che, come sopra si è detto, è stato definito il "cuore" e cioè il dispositivo di piegatura e vieppiù esaminata in modo così attento e approfondito da poter essere riprodotta in tale suo particolare costruttivo, elemento essenziale dell'invenzione." In *Giur. ann. dir. ind.*, 1975, pag. 558-564.

⁶² Decision of the German Federal Supreme Court (*Bundesgerichtshof*), 16 December 2008, Case No. X ZR 89/07, in *IIC*, vol.40, 5/2009, pag. 596-603.

⁶³ TGI Paris 7.12.1990, in *PIBD*, 1991-499, III, pag. 268.

all'inventore, il quale dovrà prestare le opportune cautele per evitare la fuoriuscita di informazioni dalla sua sfera di riservatezza. Differentemente, il comportamento dei terzi, ai sensi dell'art. 47 c.p.i., appare rilevante solamente nella misura in cui questo costituisca "abuso".

Una regola così costruita crea due ordini di problemi: il primo attinente al momento in cui si verifica la predivulgazione (nel momento di accessibilità o nel momento di effettiva conoscenza a seguito della spendita di denaro e di attività) e il secondo attinente al livello qualitativo dell'informazione divulgata (infatti, può accadere che un'informazione che non sia ancora l'invenzione sia tale da consentire con tempo, spendita di denaro e di attività di giungere alla stessa invenzione)⁶⁴. La risoluzione di queste questioni appare problematico nel sistema delineato dal legislatore, che, viceversa, vuole creare un sistema basato sul paradigma della certezza del diritto non solo dei terzi, ma anche dello stesso inventore. Da ciò si deduce che l'elemento chiave per identificare la predivulgazione è solamente ciò che può essere direttamente e chiaramente derivato dalla comunicazione. Come ha avuto modo di chiarire la decisione T 952/92, per applicare il concetto della comprensibilità dell'invenzione "*without undue burden*" al caso in cui una sola visione del prodotto non sia sufficiente, la Commissione di Ricorso dell'E.P.O. ha giustamente sostenuto che l'analisi interna di un composto non è da considerarsi uno sforzo al di fuori della portata

⁶⁴ In BENTLY/SHERMAN, *op.cit.*, 2004, pag. 450, è evidenziato come, seguendo i principi della novità oggettiva, i fattori soggettivi quali i costi dell'analisi o il tempo speso per trovare l'informazione rilevante, o le caratteristiche dei ricercatori in questione non devono essere presi in considerazione. Molto semplicemente, evidenzia l'autore, la domanda a cui si deve rispondere è la seguente: "the question is *could* and not *would* the product be analysed by the persone skilled in the art?"

del tecnico medio del settore⁶⁵. In particolare, per quanto riguarda gli sforzi del soggetto, la già citata decisione della Commissione Ampliata di Ricorso dell'E.P.O. G1/92 ha affermato che: *“Where it is possible for the skilled person to discover the composition or the internal structure of the product and to reproduce it without undue burden, then both the product and its composition or internal structure become state of the art”*⁶⁶. E sempre in quest'ottica il caso T 952/92, la Commissione di Ricorso dell'E.P.O. ha cercato di chiarire se lo “sforzo non dovuto” sia da riferirsi alla fase della scoperta del meccanismo di funzionamento dell'invenzione o alla fase di riproduzione dell'invenzione⁶⁷.

Ogni informazione in tal modo ottenuta è, infatti, il risultato di un'analisi svolta dalla persona esperta nel settore, che non richiede l'esercizio di nessuno sforzo inventivo aggiuntivo. Se fosse necessaria un'ulteriore attività di ricerca, al fine di svelare le informazioni predivulgate, l'invenzione successiva sarebbe comunque nuova.

⁶⁵ La Commissione di Ricorso ha in particolare concentrato la sua attenzione nell'esaminare il requisito del “without undue burden” nell'ipotesi di prodotto chimico, cercando di coordinare le affermazioni contenute in G1/92: *“In the Board's view, to apply the concept of “without undue burden” to the examination of the composition or internal structure of a prior used product which cannot be ascertained visually (for example by analysis) could introduce a subjective element into the determination of novelty, which was specifically rejected by the Enlarged Board in Opinion G 1/92. On the contrary, following what is stated in such Opinion as quoted above, in the Board's view it is the fact that direct and unambiguous access to information concerning the composition or internal structure of a prior used product is possible, for example by means of analysis, which makes such composition or internal structure “available to the public” and thus part of the state of the art for the purpose of Article 54(2) EPC. If such an analysis is possible in accordance with the known analytical techniques which were available for use by a skilled person before the relevant filing date, the composition or internal structure thereby is available to the public.”*

⁶⁶ Nonostante la versione decisiva per l'interpretazione sia decisiva la versione inglese, HANSEN/HIRSCH, *“Protecting Inventions in Chemistry. Commentary on case Law under the European Patent Convention and the German Patent Law”*, 1997, pag. 86 e ss., notano che la versione in lingua tedesca lascia aperta la questione se lo sforzo profuso per un'analisi giochi un ruolo nella disponibilità dell'informazione riguardante la composizione o la struttura interna.

⁶⁷ Il caso T 952/92 precisamente statuisce: *“ In the Board's view the above-quoted passage of the Opinion is not entirely clear as a matter of grammar, since the phrase “without undue burden” could qualify just the reproduction of the product, or it could qualify both the discovery of its composition or internal structure and its reproduction.[...].*

In definitiva, la giurisprudenza ha ritenuto che la predivulgazione deve avere ad oggetto delle informazioni complete per quanto concerne gli elementi essenziali e caratteristici dell'invenzione, e tale aspetto ha una grande rilevanza probatoria⁶⁸. Occorre, inoltre, di volta in volta verificare (e quindi anche provare da parte di colui che, impugnando in nullità il brevetto, sia gravato dal relativo onere) come sia avvenuta in concreto l'immissione di informazioni nell'ambiente. Le informazioni, divulgate mediante una comunicazione orale o una concreta utilizzazione, hanno necessariamente un ambito di conoscibilità immediata più ristretto, e quindi occorre la verifica e la prova della comprensibilità, anche ai fini di un'ulteriore trasmissibilità delle informazioni sufficienti ad attuare l'invenzione⁶⁹.

La giurisprudenza più ardata, pur priva di alcun appiglio normativo, ha ribaltato quanto detto precedentemente in tema di "accessibilità", affermando che di accessibilità si può parlare solamente nel caso di anteriorità e che invece, in caso di predivulgazioni, sarà necessario dimostrare che vi sia stato un numero, anche limitato, di persone, entrato in contatto con l'invenzione e che sia stato

⁶⁸ Nel caso T 91/07 deciso dalle Commissioni di Ricorso dell'E.P.O., sono state esaminate due possibili attività di predivulgazione: l'esposizione ad una fiera e l'invio di un'offerta scritta. Nel caso della fiera, che rileva in questo punto della trattazione, la Commissione di Ricorso ha ritenuto che le prove fornite, attraverso testimonianze, non fossero sufficienti al fine di ricostruire il contenuto esatto della predivulgazione (*"Falls ein derartiges Fahrzeug auf der Messe ausgestellt war, sind auch diese Merkmale von außen nicht sofort erkennbar und konnten daher den Besuchern der Messe nicht ohne weiteres bekannt geworden sein. Aus diesem Grund hat die Einspruchsabteilung diese Vorbenutzung als nicht ausreichend substantiiert angesehen. Sie hat dabei nicht verkannt, dass die weiteren Fragen nur durch weitere Beweismittel wie den zum Beleg der offenkundigen Vorbenutzung auf dieser Messe benannten Zeugen geklärt werden können, diesen Zeugen aber nicht berücksichtigt. Die Kammer folgt der Auffassung der Einspruchsabteilung insoweit, als mit den vorliegenden Beweismitteln nicht eindeutig zu klären ist, welche technischen Merkmale über die obengenannten Merkmale hinaus bei der Ausstellung der Öffentlichkeit zugänglich wurden."*)

⁶⁹ Trib. Monza, 13 Dicembre 2001: *"Perché vi sia predivulgazione distruttiva della novità dell'invenzione non è sufficiente la mera conoscibilità della soluzione tecnica da parte dei terzi ma è necessaria un'immissione concreta di informazioni nell'ambiente che abbia riguardato un numero di destinatari, anche limitato, avente la capacità di riprodurla in termini sufficienti."* In *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2002, pag. 493-503.

effettivamente in grado di comprendere o di fare comprendere a terzi l'invenzione⁷⁰.

E', dunque, l'aspetto dinamico quello che rileva ai nostri fini: deve essere valutata la qualità dell'informazione trasmessa, considerando se a partire da questa sia possibile riprodurre in termini sufficienti l'invenzione.

Questo è quanto è possibile affermare in termini generali; ovviamente tale criterio necessita di essere calibrato in base alle risultanze del caso in concreto e tenendo sempre presente che la sufficienza del contenuto della predivulgazione varia a seconda del tipo di invenzione, di prodotto o di procedimento, e del suo settore di applicazione. Per un'invenzione della meccanica la mera esposizione del prodotto potrebbe essere sufficiente ad integrare la predivulgazione, diversamente, per invenzioni in settori diversi (chimica, biotecnologie) potrebbero essere necessarie ulteriori attività⁷¹.

⁷⁰ Trib. Monza, 13 Dicembre 2001: *“Il Collegio non reputa infine di poter condividere la pur brillante prospettiva attorea, per cui la “conoscibilità” della soluzione da parte dei terzi sarebbe sufficiente a determinare la predivulgazione distruttiva dell' anteriorità. Ed infatti la mera conoscibilità determina certo la carenza di novità quanto alle domande di brevetto pubblicate, in Italia come nel resto del mondo, a condizione tuttavia che lo stato della tecnica sia stato accessibile al pubblico (art. 14, 2 l.i.). Si vede bene allora come la domanda di brevetto, una volta pubblicata sia potenzialmente accessibile a tutti, esperto del settore compresi, senza che alcun ostacolo sia frapponibile alla presa di conoscenza; pertanto la mera conoscibilità, a prescindere dall'effettivo e concreto accesso di qualcuno alle informazioni, distrugge la novità della domanda successiva. Analoga valutazione non può essere ripetuta per le anteriorità non brevettuali, le quali consistano non già di un documento continuativamente reso disponibile a tutti, bensì in un' immissione concreta di informazioni dell'ambiente. In tali situazioni occorre che la comunicazione abbia riguardato un numero di destinatari, anche limitato, avente la capacità di riprodurla in termini sufficienti, come sopra descritto. In caso contrario, ragionando per assurdo, se cioè qualunque descrizione del trovato, in quanto astrattamente disponibile, e non già concretamente “accessibile”, allora anche il disegno tecnico che rappresenti l'invenzione, esposto al centro dello stabilimento dell'inventore, ove certamente un occhio indiscreto, non legato da vincoli di riservatezza, potrebbe penetrare, sarebbe di per sé distruttivo della novità. Diversa sarebbe allora la situazione nel caso ad esempio di una descrizione contenuta su di un sito web, potenzialmente accessibile da parte di chiunque, a prescindere dalla concreta prova di un accesso al sito. Discrimina allora, a parere del Collegio, il fatto che le emissioni di informazioni abbia avuto un carattere tale da escludere anche una minima diffusività esterna.”* In op.cit., pag. 499-500.

⁷¹ In particolare, per quanto riguarda la predivulgazione di un composto chimico, si è recentemente espressa la giurisprudenza tedesca, nel caso citato X ZR 89/07, in op.cit.: *“The fact that a chemical compound is covered by a previously published formula therefore says as little concerning the disclosure of the concrete compound as*

Un'applicazione di quest'ipotesi si è avuta in un lodo arbitrale riguardante l'avvenuta predivulgazione di un dispositivo consistente in una forca meccanica raccogliitrice per utilizzo agricolo. Attraverso le prove testimoniali e documentali, acquisite durante la fase istruttoria, è risultato che il fatto stesso della riparazione "in esterno" fosse tale da consentire "la conseguente possibilità se non la certezza, di una divulgazione significativa e per di più a persone non estranee all'ambito applicativo del ritrovato"⁷². Infatti, nel caso di specie, una prova testimoniale ha confermato che un esemplare del prodotto in questione era stato "esposto" al pubblico per qualche giorno nell'officina, in cui era stata portata per riparazioni.

In questo caso, la semplice presenza per la riparazione in un'officina è stata considerata predivulgazione, senza valutare l'effettiva immissione di informazioni e la preparazione tecnica dei soggetti, che durante tale periodo hanno avuto occasione di considerare il prodotto in questione.

Un caso esaminato dalla giurisprudenza francese, pur simile nella situazione di fatto, ha portato a conclusioni differenti. E' il caso di alcune fotografie allegate dall'attore in nullità, al fine di provare che un determinato dispositivo era stato diffuso, dato che i camion, sui quali era stato installato,

the circumstance that the concrete embodiment of a device is covered by generally formulated device claim says about the disclosure of this concrete embodiment. Instead the deciding factor is whether the concrete compound is disclosed. For this purpose, information that easily enables the person skilled in the art to specifically implement the invention relating to this chemical compound, i.e. to obtain the specific substance, is required. [...] With this general assessment of the disclosure content of chemical formulas, this Court sees itself essentially in line with the jurisprudence of the Boards of Appeal of the European Patent Office according to which only those technical teachings that disclose a substance as the necessary result of a previously described method or in specific, i.e. individualized form, are harmful to novelty."

⁷² Collegio Arbitrale, 26-27 Febbraio 2001, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2001, pag 647-699.

avevano circolato per la pubblica via. E' stato ritenuto, correttamente a parere di chi scrive, che non dalla sola circolazione e dalla sosta dei camion in questione poteva provarsi l'avvenuta apprensione dell'innovazione allo stato della tecnica⁷³.

⁷³ TGI Rennes 8.09.1997, da PIBD, 1998-646, pag. 47.

2.5 L'accessibilità al pubblico del metabolita

La questione della reale portata di un'azione, che potesse integrare la predivulgazione, in particolare nel campo delle invenzioni chimiche e biotecnologiche, si è posta all'attenzione dell'E.P.O. e della giurisprudenza inglese e tedesca.

E', infatti, il caso del cosiddetto pro-farmaco, un derivato della sostanza riconosciuta come responsabile dell'azione farmacologica, a seguito di una trasformazione enzimatica o spontanea all'interno del corpo, che libera la sostanza farmacologicamente attiva sviluppando o accrescendo l'effetto terapeutico.

In generale, è possibile affermare che un farmaco, una volta assorbito ed entrato nel ciclo generale, viene trasformato tramite l'intervento di enzimi cellulari o plasmatici (il risultato di questa trasformazione si chiama metabolita). Una parte rilevante di queste trasformazioni avvengono nel fegato, ma anche nell'intestino o nel plasma. Vi sono poi alcuni casi in cui il principio attivo, responsabile dell'attività farmacologica desiderata, è proprio il metabolita⁷⁴.

Solitamente l'individuazione del metabolita di un farmaco e i problemi relativi alla sua brevettazione si presentano quando lo stadio di sviluppo degli studi sul farmaco è già avanzato, e la relativa domanda di brevetto è già stata depositata, o addirittura, è stata concessa. Si tratta quindi di un'ipotesi di confine

⁷⁴ SGARBI, *"Intermedi e metaboliti"*, relazione esposta nel corso del convegno "Brevetti Farmaceutici e aspetti regolatori del farmaco", organizzato da Paradigma, in Milano, il 25 e il 26 ottobre 2010.

tra anteriorità e predivulgazione, poiché il titolare del diritto di esclusiva sull'antiorità è lo stesso soggetto che si appresta a brevettare il metabolita. In altre parole, si pone il rischio, in alcuni casi giurisprudenziali confermato, che la domanda di brevetto precedente abbia predivulgato il metabolita, per cui successivamente si richiede il brevetto.

Nel caso *Merrel Dow v. Norton*⁷⁵, il problema era costituito dalla somministrazione di un farmaco (terfenadina). A seguito di ricerche successive si è scoperto che dall'interazione tra la terfenadina e i succhi gastrici era sintetizzata un'altra sostanza (fexofenadina) e per questa sostanza specifica fu presentata una domanda di brevetto.

L'interrogativo del caso di specie è stato se la fexofenadina fosse disponibile per il pubblico già al momento dell'assunzione della terfenadina. L'*House of Lords* ha affermato che la fexofenadina era già disponibile per il pubblico, sia mediante descrizione scritta (brevetto della terfenadina, dove venivano forniti gli insegnamenti per realizzare la molecola e le modalità di somministrazione ai pazienti che portavano alla produzione della fexofenadina *in vivo*), sia mediante l'uso pubblico (attraverso delle sperimentazioni cliniche della terfenadina che erano state condotte prima della data di priorità del brevetto della fexofenadina).

Il principio attivo era, dunque, sin dai tempi del primo brevetto, la fexofenadina, ma non era noto il come e il perché si manifestasse questo uso

⁷⁵ *Merrel Dow v. Norton* [1996] R.P.C. 76, HL in CORNISH, "Cases and Materials on Intellectual Property", 2006, pag. 35-39.

terapeutico, dato che era ritenuto che il principio attivo fosse la terfenadina e non, come successivamente scoperto il farmaco prodotto *in vivo*. Si deve dunque comprendere se la disponibilità di un prodotto, in questo caso la terfenadina, importi anche automaticamente la disponibilità immediata di tutte le informazioni.

L'*House of Lords*, nel caso *Merrel Dow*, ha deciso in favore della disponibilità del pubblico, revocando il successivo brevetto per la fexofenadina, in quanto non nuovo. Il giudice non ha ritenuto rilevante che, al fine del riconoscimento della “messa a disposizione del pubblico” mediante la descrizione contenuta del brevetto della terfenadina, il pubblico fosse consapevole del processo metabolico attraverso il quale la terfenadina agiva come farmaco e del fatto che la fexofenadina fosse il risultato del processo e la causa dell’attività.

Le ragioni alla base della decisione ritengono anticipatorio l’uso inconsapevole per la circostanza che vi fosse una decisione consapevole di impegnarsi in un processo (produzione terfenadina), indipendentemente dalla creazione inaspettata e inconsapevole di un altro prodotto (fexofenadina).

In base alla definizione fornita dall’E.P.O., il caso di anticipazione accidentale è ritenuto assimilabile alla fattispecie di due domande di brevetto confliggenti, anche se nel caso di anticipazione accidentale si discute solamente in termini di novità. Il già citato caso G 1/92 della Commissione Ampliata di Ricorso sottolinea, differentemente, come la diversa composizione chimica di un

prodotto, messo a disposizione attraverso l'uso, fa parte dello stato della tecnica solo quando il prodotto può essere identificato attraverso un'analisi e riprodotto dal tecnico del ramo sulla base delle sue conoscenze, indipendentemente dalle ragioni che possono portare ad analizzare il prodotto o la sua composizione.

Dalle conclusioni opposte alla sentenza inglese, è anche una sentenza tedesca⁷⁶, resa durante la vigenza del PatG 1968, che ritiene che la novità sia da rilevare anche nella sola idea di estrarre un composto esistente. Nonostante la sentenza in esame tratti dei prodotti esistenti in natura, la tematica, per quanto non possa costituire tecnicamente una predivulgazione, è da ritenersi analoga. La sentenza “*Antamanid*” afferma, infatti, l'esistenza della novità, partendo da questo: *“if one begins with the identity of the claimed Antamanid and the compound contained in green amanita, there is no reason to deny the novelty of the present invention. According to the §2 PatG an invention is no longer new if at the time of the application the subject-matter is described in a published document or has been used publicly in German territory, such that it would be possible for another skilled person to repeat. At the application date no skilled man was able...to make use of the cyclic decapeptide Antamanid. The compound was...unknown to him. The fact of the existence of this compound in nature is in itself not damaging to novelty, provided that the knowledge of this existence was not in the possession of the average skilled the man. Only a natural product which is available to the public in the sense of the law is no*

⁷⁶ “*Antamanid*”- 16 W (pat) 64/75 del 28.7.1977, BPatGE, in *IIC*, Heft 4, 1979, pag. 494 e ss.

longer new.” E, questa tendenza della giurisprudenza tedesca è emersa anche nel caso “*Menthonthiole*”⁷⁷, che chiarisce il concetto, equiparando la disponibilità dell’invenzione alla sua diffusione commerciale, in punto di novità, e precisando che l’uso del composto, contenuto nel prodotto naturale, non deve essere prevedibile.

A parere di chi scrive, la soluzione adottata dalla Commissione Ampliata di Ricorso dell’E.P.O. e dalla giurisprudenza tedesca, corrisponde maggiormente al significato della locuzione “accessibile al pubblico”. Mentre nel caso *Merrel Dow l’House of Lords* non ha tenuto in conto che la connessione tra il farmaco alla base del primo brevetto e il cosiddetto pro farmaco non è immediata, ma è il risultato di un processo, che ha richiesto anni di ricerca clinica. E’ proprio nella non immediatezza che emerge come di fatto il metabolita non fosse accessibile al pubblico.

Esaminato l’aspetto oggettivo della divulgazione, non si può rinviare oltre l’analisi del soggetto con i cui occhi è necessario guardare alla divulgazione⁷⁸.

⁷⁷ “*Menthonthiole*” (Menthone thioles)- 16W (pat) 81/77 del 24.7.1978, GRUR 1978, pag. 702 e ss: “*an invention directed to (a) new chemical compound(s) is not available by public prior use (here: bucco leaf oil) and this is not recognized up until the time of application, and it is prepared first by the applicant as an individual part of a certain composition through synthesis, when the compound only became recognizable through experiments which require complex consideration.*”

⁷⁸ HOLYOAK/TORREMANS, “*Intellectual Property Law*”, 2010, pag. 56-67.

2.6 Profilo soggettivo della predivulgazione: quantità dei soggetti che ricevono l'informazione

La giurisprudenza è oscillante nella valutazione del requisito soggettivo, sia nel momento in cui si verte sul numero di soggetti che abbiano avuto accesso, anche solamente potenziale, all'invenzione, sia per quanto concerne la loro preparazione tecnica, sia per i rapporti e gli accordi tra questi e l'inventore.

La giurisprudenza, quasi costantemente, afferma che la predivulgazione consiste in una comunicazione o diffusione che porti il trovato a conoscenza di un numero indeterminato di persone, che siano poste in grado di apprenderne gli elementi essenziali e caratteristici, in modo da potere riprodurre e attuare l'invenzione⁷⁹.

La giurisprudenza, tuttavia, ha aggiunto delle ulteriori precisazioni, per limitare il profilo dei soggetti il cui accesso al trovato provoca divulgazione. I soggetti in questione, infatti, devono essere degli individui qualificati o per interesse o per le conoscenze tecnico-scientifiche.

Le *Guidelines* dell'E.P.O.(Part C- Chapter IV Aprile 2010) identificano il gruppo di persone, di cui si deve tenere conto ai sensi dell'art. 54 comma 2 C.B.E. come un definito, o quanto meno astrattamente definibile, circolo di persone che può avere interesse al contenuto della predivulgazione.

⁷⁹ *Ex multis*: Cassazione - 14 ottobre 1963 n. 2739; Trib. Modena, 19 gennaio 1973; App. Milano, 11 luglio 1975; Trib. Torino, 22 gennaio 1979; App. Milano, 26 settembre 1980; App. Bologna, 18 luglio 1991; Trib. Parma, 28 aprile 1992.

Le sentenze parlano indifferentemente sia di soggetto interessato⁸⁰ sia più genericamente di un terzo⁸¹. Da ciò un primo criterio potrebbe essere individuato nell'interesse all'invenzione. Non è questo, però, per la giurisprudenza, il criterio capace di identificare e di distinguere i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione diventi predivulgazione o meno;⁸² il criterio veramente decisivo è la capacità di comprendere le questioni tecniche che sono alla base della soluzione del problema⁸³.

Un ulteriore aspetto del profilo soggettivo, che deve essere analizzato, riguarda invece il numero dei soggetti che devono entrare in contatto con l'invenzione. Sotto il profilo quantitativo la questione si riduce ad una semplice domanda: un'informazione può essere definita pubblica anche se solamente un soggetto⁸⁴ sia in grado di avervi accesso e di comprenderla?

⁸⁰ Trib. Milano, 6 ottobre 1988: *“A distruggere la novità di un'invenzione è sufficiente che uno o più soggetti interessati al trovato siano in grado di procurarsi senza abusi la conoscenza, con conseguente possibilità di diffusione, anteriormente all'avvio della procedura di brevettazione”*. In *Giur. ann. dir. ind.*, 1988, pag. 773 - 780.

⁸¹ App. Milano, 11 luglio 1975: *“Non può parlarsi di divulgazione allorché il nuovo trovato sia stato semplicemente visto da terzi, ai quali non siano state fornite notizie precise e comunque idonee alla sua fabbricazione, ovvero allorché i terzi posti a conoscenza dell'invenzione siano obbligati a mantenere il segreto, o siano persone inesperte, o infine quando l'invenzione venga fatta conoscere sommariamente o parzialmente.”* In *op. cit.*, pag. 558-559.

Trib. Milano, 9 ottobre 1975: *“ Ai fini della predivulgazione non è necessaria la commercializzazione del trovato, ma è sufficiente che lo stesso sia noto in modo da poter essere attuato da terzi non legati all'impresa dal vincolo del segreto ”*. In *Repertorio Sistematico di Giur. ann. dir. ind. 1972-1987*, 1989, pag.452.

⁸² Di fatti, un ceto degli interessati può preesistere (si pensi ad un concorrente dell'inventore), ma può costituirsi anche nel momento stesso di apprendimento dell'invenzione. Cfr. SGROI, *op. cit.*, pag. 2537.

⁸³ Semmai, in un caso giurisprudenziale è stata rilevante, per escludere la predivulgazione, la circostanza che un soggetto particolarmente interessato, un agguerrito concorrente, avesse avuto conoscenza delle modalità di funzionamento del dispositivo solo nel corso del giudizio. Si veda Trib. Milano, 29 novembre 1993: *“Depone a sfavore della accessibilità al pubblico di un'invenzione prima del deposito della relativa domanda di brevetto il fatto che un soggetto particolarmente interessato a conoscere le novità del settore, e quindi particolarmente attento, quale è colui che agisce per far dichiarare la nullità del brevetto, abbia avuto conoscenza delle realizzazioni industriali, che vengono da lui opposte come atti di predivulgazione, solo nel corso degli accertamenti tecnici svolti dal CTU e quindi a parecchi anni di distanza dal momento in cui tale divulgazione si sarebbe verificata.”* in *op.cit.*, pag. 782.

⁸⁴ Nel caso T 1081/01 è stata definita accessibile al pubblico un'informazione anche nell'ipotesi in cui un singolo membro del pubblico, non obbligato al segreto, è in una condizione tale da potervi avere accesso e da comprenderla. In particolare, la Commissione di Ricorso dell'E.P.O. ha precisato che, affinché un documento

La gran parte della dottrina e della giurisprudenza si riferiscono ad un numero indeterminato di persone⁸⁵, mentre altri ritengono che anche la conoscenza di un numero limitato di persone⁸⁶ o addirittura anche di un solo soggetto⁸⁷ sia sufficiente ad eliminare la novità.

In realtà, già la sufficienza di una potenziale divulgazione tende a fare perdere rilievo alla quantificazione del pubblico⁸⁸; ciò che conta realmente è l'idoneità del soggetto destinatario dell'informazione divulgata, ad attuare l'invenzione e a sapere leggere tra le righe di quanto divulgato. Se anche fosse uno solo l'individuo con tale abilità, il cui contenuto sarà meglio specificato nel prossimo paragrafo, quello che entra in possesso dell'informazione rilevante, l'invenzione non sarà più nuova ai sensi della regola posta nella C.B.E. .

possa essere considerato pubblico, è necessario che tutte le parti, le quali possano avere interesse all'oggetto del brevetto, siano potenzialmente in grado di conoscere il contenuto del documento.

⁸⁵ Trib. Modena, 19 gennaio 1973 ; App. Firenze, 21 maggio 1973; Trib. Milano, 18 ottobre 1973; Trib. Bassano del Grappa, 15 dicembre 1973; App. Milano, 11 luglio 1975; Trib. Torino, 22 gennaio 1979; App. Milano, 26 settembre 1980; Trib. Milano, 25 ottobre 1984; Pret. Milano, 23 luglio 1988; App. Bologna, 18 luglio 1991; Trib. Parma, 28 Aprile 1992; Trib. Milano, 29 novembre 1993; Collegio Arbitrale, 26-27 Febbraio 2001; Trib. Torino, 29 settembre 2005; Trib. Torino, 22 Febbraio 2007.

⁸⁶ Trib. Genova, 29 aprile 1971; Trib. Milano, 22 febbraio 1996.

⁸⁷ Trib. Milano, 6 ottobre 1988; Trib. Vicenza, 7 maggio 1993; Trib. Genova, ord. 26 giugno 2006: *“La comunicazione dell'invenzione ad un numero indeterminate di persone realizza certamente una predivulgazione idonea a privare il brevetto del requisito della novità; peraltro, in relazione alle circostanze del caso specifico, essa può essere integrata anche da una comunicazione rivolta, in assenza del vincolo del segreto, ad un solo destinatario.”* In *Le Sezioni Specializzate italiane delle proprietà industriale e intellettuale*, 2006, vol. I-II, pag. 128-129. Analogamente, per la giurisprudenza inglese, in *PLG Research Ltd v. Ardon International Ltd*, At [1993], FSR 197, 226; in *“The Modern Law of Patents”*, ROUGHTON/ COOK/SPENCE, 2005, pag. 68 e ss: *“Thus to form part of the state of the art, the information given by the use must have been made available to at least one member of the public who was free in law and equity to use it.”* Pur se in un contesto legislative differente, vale la pena di riportare in questa sede la decisione statunitense *Popeil Bros., Inc. v. Shick Elec., Inc.*, 494 F.2d 162,166 (7th Cir. 1974), che parla di *“wide access to the public”*, anche se molto probabilmente questa precisazione, a parere di chi scrive, fuorviante, è dovuta al fatto che le *brochures* a cui si riferisce il caso di specie erano state distribuite solamente in un'isola del Giappone.

⁸⁸ In tale senso, AMMENDOLA, *op.cit.*, ag. 218, ritiene che tale distinzione sia inutile proprio perché un'eventuale limitazione quantitativa del pubblico, non varrebbe ugualmente ad escludere una successiva sempre potenziale propagazione dell'idea inventiva ad opera delle persone nei confronti delle quali l'invenzione è stata resa accessibile.

2.7 Profilo soggettivo: pubblico o esperto del settore?

La C.B.E. utilizza in tre diverse occasioni la locuzione “esperto del settore”, al fine di indicare il parametro di riferimento, per comprendere se l’invenzione sia originale (art. 56 C.B.E.), e per verificare se nella domanda di brevetto l’invenzione sia esposta in maniera sufficientemente chiara e completa (art. 83 e 100 C.B.E.)⁸⁹.

L’art. 54 C.B.E. si riferisce esplicitamente al pubblico, senza però fornire una definizione di cosa si debba intendere per pubblico⁹⁰. Secondo parte della dottrina, infatti, anche in questo caso la parola pubblico maschera l’espressione tecnico medio, ma in ogni caso questi rappresenta il fattore decisivo per la comprensione dell’insegnamento tecnico divulgato⁹¹.

La figura del tecnico medio è una figura non predeterminata, ma che ogni volta deve essere ricostruita settore per settore⁹², al fine di comprendere non solo la portata innovativa di un’invenzione, ma anche la sua intelligibilità⁹³.

⁸⁹ Si veda, GOLD-DURELL, “*Innovating the Skilled Reader: Tailoring Patent Law*” in *Intellectual Property Journal*, Vol.19, 2005/2006, pag. 189-226. Tale saggio, nonostante si riferisca al diritto canadese è utile per comprendere la ricostruzione del ruolo del tecnico del settore, che non a caso in sede di interpretazione della domanda di brevetto è chiamato “*reader*”.

⁹⁰ DECKER, in *op.cit.*, pag. 27, sottolinea come, nonostante manchi una definizione di pubblico nel PatG, l’interpretazione favorita è quella di un’informazione che sia uscita al di fuori del controllo dell’inventore: “Er ist in Anlehnung an die allgemeine Verkehrsauffassung dahingehend zu auszulegen, dass unter Öffentlichkeit ein Kreis von Personen zu verstehen ist, der wegen seiner Größe oder der Beliebigkeit seiner Zusammensetzung für den Urheber der Information nicht mehr kontrollierbar ist.”

⁹¹ SINGER/STAUDER, “*The European Patent Convention. A Commentary. Substantive Patent Law*”, Vol.1 , 2003.

⁹² In particolare il tecnico medio del settore è individuato nelle sue tre componenti: conoscenza, abilità e destrezza (*Wissen, Können und Geschicklichkeit*). In particolare la conoscenza standard dell’esperto del settore è rappresentata dalla letteratura corrente e dalle più comuni opere di consultazione. La componente delle abilità è rappresentata dall’istruzione e dalle esperienze che normalmente ha un tecnico di un determinato settore, le quali serviranno da chiave di lettura, per comprendere il tipo di approccio pratico ad una determinata informazione. La parte più complessa da definire è senza dubbio la professionalità del soggetto per quegli aspetti, in particolare, che tendono all’istinto o alla creatività. Per un esame approfondito della figura dell’esperto del settore, in

In base alla definizione fornita nelle *Guidelines* l'esperto è un soggetto, che lavora nel settore rilevante e che è in possesso delle conoscenze medie e abilità e che sia consapevole di quale sia la cosiddetta *common general knowledge* alla data rilevante. Dunque l'esperto del settore è una persona aggiornata, non solo nel suo specifico settore di competenza, ma anche in settori vicini ed, inoltre, è capace di guardare in settori totalmente differenti, quando la situazione lo richieda⁹⁴. In base alle risultanze del caso concreto, ma anche in base alla comune esperienza, sarà spesso opportuno fare riferimento non ad una

particolare nell'esame del requisito di originalità, si veda BLUMER, *"Formulierung und Änderung der Patentansprüche im europäischen Patentrecht"*, 1998, pag. 162-176. In GOLD-DURELL, *op.cit.*, pag. 207-212, vengono messe in rilievo ulteriori caratteristiche: il tecnico del settore è individuato non solo come un soggetto che abbia cognizioni tecniche, ma anche come una persona consapevole del contesto in cui l'invenzione sia stata sviluppata e usata, e che abbia una minima preparazione circa la legge brevetti (la cosiddetta *"technical, contextual and legal knowledge"*).

⁹³ In SINGER, *op.cit.*, pag. 171-172, sono forniti esempi dalla casistica della Commissione Allargata di Ricorso dell'EPO, e in particolare, è individuato l'esperto dei materiali (T 32/81: *"Therefore, the assessment of whether the problem's solution which, according to Claim 1 consists in replacing metal by a synthetic resin reinforced with glass fibres) involves an inventive step must be made by reference to the knowledge and ability of a materials specialist, not a conveying equipment specialist. 4.3 A materials specialist customarily uses plastics in place of traditional materials, particularly in cases where traditional materials would not function satisfactorily. In the present case, the skilled person knows that the only suitable possibility is a synthetic material of sufficient elasticity and fatigue strength. He also knows that synthetic resins reinforced with glass fibres meet those requirements. It thus immediately occurs to him to suggest using a synthetic resin reinforced with glass fibres as the material for rod-shaped elastic elements. If the skilled person is unsure whether glass fibre rods break less easily than the known springy strips or rods, he can simply conduct an experiment."*) o l'ingegnere di precisione, o ancora, il designer responsabile per il campo generale della tecnologia. Nella decisione G3/08, è stato individuato anche l'esperto del settore nel caso di programmi per elaboratori (G3/08: *"the skilled person, it is emphasised, is a technical expert, to be a software project team, consisting of programmers.[...] the Enlarged Board considers that the skilled person understands the word "program" to refer to the sequence of instructions specifying a method rather than the method itself."*) In BLUMER, *op. cit.*, sono riportati ulteriori esempi.

⁹⁴ A tal proposito, è di recente intervenuto il BGH nella decisione X ZR 169/07 *"Diode Illumination Device"* (Diodenbeleuchtung) fornisce un quadro piuttosto dettagliato del lavoro dell'esperto del settore dell'illuminazione di display (cd. LED), e in particolare, sulla cooperazione tra *team* e le conoscenze nei settori confinanti: *"The relevant person skilled in the art can be expected to consult experts or otherwise better qualified specialists or to obtain corresponding information if a problem similar to that to be solved occurs in a related specialist field, according to which a specialist entrusted with the design of reclining furniture can be expected to obtain information from experts for the production of fittings on the question of solutions that arise in connection with the design of a height-adjustable lounge chair) or if his own knowledge indicates to him that he can find a solution in a different field, according to which a specialist in the field of mechanical engineering can, in the light of a need for basic knowledge on control technology, be expected to consult a specialist in this field for difficult control technology question. The two are all the more obvious, the closer the two specialist fields, and the less obvious, the more remote whose is to be exploited from the field to which this knowledge is to be transferred. In this consideration, neighboring fields are those that are technologically in contact with the field in which the invention is to be found."* In IIC, Heft 6,2010, pag. 718-724.

singola persona, ma ad un gruppo di soggetti, ad esempio un *team* di produzione.

Il primo *step* necessario per tale valutazione è quello dell'individuazione del settore rilevante. Le due prospettive più discusse fanno riferimento l'una al settore, in cui viene affrontato il problema (*problem solving approach*), l'altra al settore, in cui viene utilizzato il prodotto (*product function approach*)⁹⁵.

Altre volte, la Commissione di Ricorso dell'E.P.O., si è spinta fino al punto di condurre un'analisi comportamentale del tecnico medio, evidenziando, ad esempio, se al tempo della domanda di brevetto il tecnico medio fosse un soggetto conservatore o desideroso di sperimentare, partendo dagli input forniti dalle pubblicazioni di colleghi⁹⁶.

Nella prassi dell'E.P.O. in tema di divulgazione si effettua un controllo, al fine di comprendere se il documento sia idoneo, nel suo complesso, a rendere

⁹⁵ Per un'approfondita disamina della questione vedi DI CATALDO, "L'originalità dell'invenzione", 1983, pag. 61-84.

⁹⁶ Molto dettagliata a tal proposito è la descrizione nel caso T 223/92, del tecnico che si occupa di ingegneria genetica, considerate come un soggetto alquanto conservatore : "In the present case the relevant date at which the knowledge and capabilities of the notional skilled person in the art needs to be considered is October 1981, i.e. more than one year later than was the case for decision T 500/91. In October 1981, a considerably greater number of genes had been made the subject of cloning and expressing methods, and skills and experience in this technical field were developing rapidly. The knowledge of the notional skilled person in the art must be considered as that of a team of the appropriate specialists, who know all the difficulties still to be expected when considering cloning a new gene. However the skilled person must be assumed to lack the inventive imagination to solve problems for which there do not exist already routine methods of solution, the appropriate comparison here being not with a team but with a highly skilled laboratory technician carrying out a project where the initial instructions received are already adequate to tell the technician how to overcome any problems likely to arise. This notional skilled person, with a practical orientation, would have to weigh up carefully the amount of time and effort required by any technique in general against the probability of success that could reasonably be expected from it, in each case based on its own technical facts and without having to perform scientific research in areas not yet explored. [...]The Board is convinced that there is no sufficient certainty that the skilled person in this situation would have tried this method with any reasonable expectation of success. In other words, while someone might have chosen the route of the recombinant-DNA-technique, he could only have attempted it despite success being very uncertain, for example because he trusted in his own luck, skill and inventive ingenuity to overcome the known and the as yet unknown problems involved, even though these problems were such that the average skilled person would expect to fail."

noto all'esperto in materia l'insegnamento tecnico. Si ritiene, in sintesi, che l'esperto riesca a leggere di più del nudo testo, grazie alle sue conoscenze pregresse in materia.

Una delle questioni interpretative che si è posta all'attenzione delle giurisprudenze nazionali e della Commissione Ampliata di Ricorso è il rapporto che c'è tra il tecnico medio di cui agli artt. 56 e 83 C.B.E. e il pubblico, di cui parla l'art. 54 C.B.E., da un punto di vista sia di funzioni che di conoscenze richieste.

Per quanto riguarda il primo aspetto, nel momento in cui il problema si è posto, si sono profilate due possibili alternative: o il pubblico di cui all'art. 54 C.B.E. è da intendersi quale l'uomo della strada, per cui il concetto di novità assoluta è inteso in un'accezione particolarmente severa; o, diversamente, la parola "pubblico" utilizzata nell'art. 54 C.B.E. ha il medesimo senso di esperto del settore, per cui nell'ipotesi di predivulgazione, solo la comunicazione ad un soggetto qualificato è in grado di invalidare il brevetto.

Nei casi esaminati dalla Commissione di Ricorso dell'E.P.O. è affermato il principio, secondo cui una divulgazione in fronte ad un esperto del settore rende l'invenzione pubblica, nel senso che la persona esperta è in grado di comprendere ed è potenzialmente in grado di attuare l'invenzione (T 877/90 e T 406/92).

Al fine di meglio comprendere tale rapporto, è fondamentale la decisione T 877/90 della Commissione di Ricorso dell'E.P.O., che precisa ulteriormente

che la parola “pubblico” nell’art. 54, comma 2, C.B.E. ha il medesimo significato che ha la locuzione “esperto del settore” nell’art. 83 C.B.E., solo che i due soggetti in questione sono guardati da una differente prospettiva. Mentre l’esperto del settore è in grado di riprodurre direttamente l’invenzione, a partire dall’informazione divulgata, grazie al suo *background* conoscitivo, il “pubblico” di cui all’art. 54 C.B.E. è un soggetto passivo, che deve essere solamente in grado di recepire e di ritrasmettere quanto a lui divulgato⁹⁷.

Anche la giurisprudenza inglese ha affermato che è da considerarsi “pubblico” la comunità dei ricercatori esperti nel settore in generale⁹⁸.

A favore di quest’ultima interpretazione è, infatti, possibile aggiungere che non è mai stato ritenuto necessario che l’invenzione sia effettivamente riprodotta da parte di chi sia venuto a contatto direttamente o per via mediata

⁹⁷ Nel caso T 877/90: *The Board would like to remark that the conjunction made by the Respondents between the words "made available to the public" in Article 54(2) EPC and "to be carried out by a person skilled in the art" in Article 83 EPC cannot be understood as meaning that the word "public" in Article 54(2) EPC refers not to the person skilled in the art but to the man in the street. It is the converse which makes sense, i.e. that an oral disclosure before a skilled person makes it "public" in the sense that the skilled person is able to understand the oral disclosure and is potentially able to distribute it further to other skilled members of the public. Had the oral disclosure taken place before a circle of persons, all of whom were unable to understand its technical teaching, it could be argued that the disclosure had not been made available to the public because the teaching would not have been understood by the audience. Therefore, in this respect the word "public" in Article 54(2) EPC has the same meaning as the words "skilled person" in Article 83 EPC, but whereas in the case of Article 54(2) EPC the making available to the public of a disclosure is seen from the stand-point of passive reception, Article 83 EPC requires sufficient disclosure for a skilled person to be able to actively reproduce the invention. In any event, the term "made available to the public" in Article 54(2) EPC cannot be interpreted in such a way that the addressees of an oral disclosure were only to be considered as being "public" if they were to be considered as unskilled persons.* In dottrina già AMMENDOLA, *op. cit.*, pag. 216, evidenzia come l’implicita esclusione di quanti non posseggano una competenza tecnica sufficiente per comprendere il metodo attraverso il quale l’invenzione è attuata discenda dal principio secondo cui la conoscenza deve concernere le modalità attuative del processo inventivo.

⁹⁸ *Genentech’s Patent*, [1989] RPC 147 [CA], così come riferita in “*C.I.P.A., Guide to the Patents Acts*”, a cura di Chartered Institute of Patent Agents, 1990.

con l'informazione⁹⁹, e tanto meno che sia riprodotta in termini del tutto identici o attraverso le medesime modalità¹⁰⁰.

Di contro, si ritiene esservi qualcosa di più della mera differenza di prospettive e l'interpretazione fornita, e che si ritiene di condividere, è che il pubblico non coincide con il tecnico medio del settore. Questo è “un parametro di lettura” dei prodotti o dei processi divulgati, e in generale delle informazioni. Il criterio generale, più volte ricordato, è quello di una rivelazione dell'invenzione diretta e univoca (*unmittelbar und eindeutig*). Secondo tale orientamento, espresso dalla dottrina tedesca, mentre per la descrizione ai fini dell'articolo 83 C.B.E. l'attività inventiva è il limite esterno di ciò che l'esperto può apportare, per completare il documento (dunque la divulgazione deve essere chiara e completa), nel contesto di cui all'art. 54 C.B.E., comma 2, si applicano solo gli insegnamenti divulgati, a cui l'esperto deve apportare un contributo minimo successivamente alla lettura del documento (che invece deve costituire una divulgazione diretta e senza ambiguità)¹⁰¹. Dunque, tale orientamento, distingue in termini qualitativi la figura dell'esperto e la distingue dalla figura

⁹⁹ Trib. Genova, 29 aprile 1971: “Manca il requisito della novità estrinseca nell'invenzione che sia stata predivulgata, intendendosi la predivulgazione come possibilità di conoscenza dell'invenzione da parte di un gruppo predeterminato di persone poste in grado, attraverso l'apprensione degli elementi essenziali caratteristici di essa, di darvi attuazione, quantunque questa, di fatto, non abbia poi avuto luogo”. In *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1972, pag. 105-115.

¹⁰⁰ App. Milano, 4 aprile 1986: “Sussiste predivulgazione di un trovato allorché quanto divulgato è tale da consentire agli esperti del ramo di apprendere gli elementi essenziali e caratteristici dell'invenzione in modo tale da poterla concretamente realizzare, sia pure mediante sistemi e congegni esecutivi diversi da quelli previsti espressamente nel brevetto”. In *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1986, pag. 154-158.

¹⁰¹ BLUMER, *op.cit.*, pag. 182-186, afferma che „Der Kreis der dem Fachmann durch ein Dokument zugänglich gemachten Lehren wird somit bei der Anwendung des Art. 54 (2) anders abgegrenzt als bei Art.83. Während bei der Offenbarung im Sinne von Art. 83 die erfinderische Tätigkeit die äußere Grenze dessen darstellt, was der Fachmann in Ergänzung des Dokuments einbringen kann, gelten im Rahmen des Art. 54 (2) nur solche Lehren als offenbart, auf die der Fachmann nach Lektüre des Dokuments nur sehr Eigenleistung stoßen muss.“

astratta utilizzata per l'esame dell'originalità e della sufficiente descrizione dell'invenzione.

Dopo avere esaminato le conoscenze del tecnico medio, è opportuno evidenziare le sue abilità. In particolare, l'esperto del settore dovrà limitare la propria analisi ad una comparazione individuale, ovvero potrà confrontare l'invenzione con un'antiorità per volta, senza che sia possibile combinare dettagli di altre citazioni¹⁰². In ogni caso il tecnico medio del settore è comunque un soggetto, che la giurisprudenza ha disegnato come privo di alcuna scintilla inventiva, e privo della capacità, ai fini dell'esame di novità, di combinare insieme i risultati del suo studio¹⁰³.

La giurisprudenza italiana, per quanto riguarda l'esperienza tecnico-scientifica della collettività rilevante per l'esame di novità¹⁰⁴, ha avuto modo di precisare che non è ipotizzabile una predivulgazione nei confronti di soggetti che non siano specializzati, per i quali non si parlerebbe né di conoscenza, né di

¹⁰² SINGER/STAUDER, *op.cit.*, pag. 110. In contrasto con questa affermazione, HANSEN/HIRSCH, *op.cit.*, pag. 150-151, che evidenziano come, in più occasioni, il *Senat* del *Bundespategerichtshof* ha pragmaticamente abbandonato questo principio, nel caso di due articoli, aventi lo stesso titolo e pubblicati lo stesso giorno nella medesima testata giornalistica e, tra l'altro adiacenti nella stessa edizione di un giornale, 16 W (pat) 66/75 del 14.12.1978, PMZ 1980, pag. 230 e "Terephthalsäure"- X ZB 4/79 DEL 17.1.1980, PMZ, " *in a (single) comparison of a pre-published document with the content of a patent application for the determination of novelty, the content of a further document cross-referenced in the prior publication must be taken into account, if it forms the basis of the prior publication and therefore of its content.* ".

¹⁰³ Definizione degna di nota in *Technograph Printed Circuits Ltd v. Mills & Rockley (Electronics) Ltd* [1972] R.P.C. 346, pag. 155, in CORNISH, *op.cit.*, pag. 15: " *the hypothetical addressee is a skilled technician who is well acquainted with workshop technique and who has carefully read the relevant literature. He is supposed to have an unlimited capacity to assimilate the contents of, it may be, scores of specifications but to be incapable of a scintilla of invention. When dealing with obviousness, unlike novelty, it is permissible to make a "mosaic" out of the relevant documents, but it must be a mosaic which can put together by an unimaginative man with no inventive capacity.* " Differentemente, è stata attribuita qualche qualità, almeno di discernimento all'esperto medio del settore nella ricostruzione dell'originalità, si veda la recente T 440/07, in cui viene sottolineato come " *In view of the Board it is natural for a person skilled in the art to investigate alternative solutions* ".

¹⁰⁴ Trib. Milano, 10 giugno 1996: " *Il venire meno della novità estrinseca può dipendere anche dal fatto dell'inventore stesso, come nell'ipotesi in cui prima della brevettazione sia stata iniziata e diffusa la produzione in maniera tale che fosse pienamente accertabile da tutti gli esperti della tecnica* ". In *Repertorio Sistematico di Giur. ann. dir. ind. 1988-1996*, 1989, pag. 244.

conoscibilità¹⁰⁵. In realtà ciò che conta è che vi sia, da parte di chi viene a contatto con l'invenzione non ancora brevettata, la possibilità di comprendere l'invenzione e, a partire dalle informazioni ricevute, di attuarla o di trasmetterla.

Tra le varie pronunce sul tema esaminate¹⁰⁶, sembra di indubbio interesse la sentenza, in cui è affermato che le conoscenze tecniche del destinatario devono essere sufficienti anche solo a trasmettere ulteriormente a terzi, i quali, a partire da quelle informazioni, siano in grado di attuare l'invenzione¹⁰⁷. In questo caso si è detto che non è necessariamente il destinatario che deve essere messo in grado di comprendere ed attuare l'invenzione, ma è sufficiente che questi funga materialmente da semplice vettore, per cui in tale ipotesi la predivulgazione assume contorni ancora più sfumati¹⁰⁸. Ma al contempo la sentenza citata, come visto precedentemente, richiede che l'immissione di

¹⁰⁵ Cfr.. SGROI, *op. cit.*, pag. 2537.

¹⁰⁶ Trib. Modena, 19 gennaio 1973; Trib. Bassano del Grappa, 15 dicembre 1973; App. Milano, 11 luglio 1975; Trib. Milano, 10 maggio 1996; Trib. Monza, 13 dicembre 2001.

¹⁰⁷ Trib. Monza, 13 dicembre 2001: *“Perché venga meno la novità di un'invenzione occorre che i destinatari della predivulgazione possiedano conoscenze tecniche idonee quanto meno a comunicare a un terzo, munito di conoscenze tecniche idonee e adeguate, dati sufficienti perché questi addivenga, anche con un contributo indipendente ed autonomo ma sempre in modo evidente, all'identificazione della soluzione rivendicata nel brevetto.”* In *op.cit.*, pag. 494.

¹⁰⁸ In questa pronuncia in realtà si esclude la predivulgazione perché comunque le risultanze istruttorie escludono che questa trasmissione di conoscenza vi sia effettivamente stata : *“ Nel caso di specie l'istruttoria non ha portato alla luce alcuna comunicazione a terzi di dati tecnici sufficienti né di per sé ad attuare l'invenzione né a porre un esperto del settore in grado di ricostruire la soluzione inventiva. Infatti nessuno dei presenti, estranei alla struttura imprenditoriale del Visconti, era in possesso di conoscenze tecniche idonee a comunicare a terzi il sapere predivulgato; e l'onere di dimostrare tale situazione del resto incombe sull'attore in nullità, al fine di superare la presunzione di validità del brevetto. D'altro canto il mancato esame della cassaforma nella sua composizione interna impedì ai presenti “estranei” di percepire la soluzione inventiva[.....]. Tuttavia pare al Collegio che in assenza di un esame interno approfondito fosse impossibile per gli osservatori comprendere come fosse concretamente realizzata la soluzione al problema della penetrazione dell'acqua di falda [...]”.* Infatti le soluzioni alternative possibili, nell'uniformità dell'aspetto esterno della cassaforma, erano diverse, a prescindere dal maggior rendimento di quella poi brevettata; alcuni dei testi indotti del resto hanno riferito di precedenti tentativi, poi superati dalla soluzione finale, egualmente idonei a realizzare la funzione descrittiva, sia pur in modo meno efficiente, e con minore attitudine a ripetere l'operazione con lo stesso attrezzo. Anche in questi casi l'aspetto esterno della cassaforma, e la modalità esteriore di funzionamento, non dovrebbero esser stati dissimili.” In *op. cit.*, pag. 498-499.

informazioni sia di una certa consistenza e, quindi, tale da essere equiparata alla descrizione contenuta in una domanda di brevetto.

Un problema, che si pone in concreto nel corso di un giudizio in nullità (anche nel caso in cui la nullità sia domandata in via riconvenzionale nel corso di un giudizio per contraffazione) consiste nel chiedersi se la figura dell'esperto chiamato dal tribunale si possa sovrapporre a quella del tecnico medio. Questa idea appare del tutto sbagliata, perché il consulente, di regola, non è un operatore medio del settore, ma un "osservatore qualificato"¹⁰⁹. A tal proposito, è interessante la recente opinion di Jacob L. J., nel caso *Technipe France's Patent*, il quale evidenzia che si verifica una sorta di competizione tra il soggetto chiamato ad istruire la Corte sulle questioni tecniche e la volontà dei consulenti di parte di degradare la testimonianza del consulente tecnico, che spesso, per ragioni di comodo, è assimilato al tecnico medio del settore. In realtà, come spiega chiaramente Jacob LJ, le funzioni dell'esperto sono quelle di istruire la Corte su questioni tecniche e questo tentativo di appiattimento (esperto chiamato dal tribunale/esperto del settore) può essere fondamentalmente deviante per i fini del giudizio¹¹⁰.

¹⁰⁹ Tale preoccupazione è stata espressa da DI CATALDO, *op.cit.*, 1983, pag. 61 e ss. Ancora sul tema del consulente tecnico SCUFFI, in *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, 2009, pag. 431-439, analizza le competenze e il ruolo dell'esperto. Secondo l'autore, in tema di invenzione e modelli industriali, il ricorso all'esperto è una costante nel nostro ordinamento in cui non è prevista la partecipazione diretta di membri tecnici con diritto di voto nei collegi giudicanti delle controversie brevettuali. In particolare, le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico non sono mai vincolanti per il giudice, anche se, in pratica la motivazione tecnica della sentenza si limita spesso, non sempre, a recepire le conclusioni del consulente tecnico, mentre la parte propriamente giuridica della causa rientra tra i compiti riservati esclusivamente al giudice.

¹¹⁰ *Technipe France's Patent* [2004]R.P.C. (46) 919, CA in CORNISH, *op.cit.*, pag.14-16: "However sometimes the requirement that the skilled man be uninventive is used by counsel for a patentee in an attempt to downgrade or dismiss the evidence of an expert called to say that a patent is obvious. [...] I must explain why I think that the attempt to approximate real people do the notional man is not helpful. It is to do with the function of expert

2.8 Il tecnico medio del settore nell'interpretazione dei documenti e dei prodotti

In base a quanto detto, è possibile affermare che la tecnica di ricostruzione dell'esperto del settore, nonostante sia utilizzata sia dall'EPO, sia dalle giurisdizioni dei vari Stati aderenti alla C.B.E., può destare alcune perplessità riguardo alla circostanza che il soggetto ricostruito appare spesso mediocre, piuttosto che medio¹¹¹. Come giustamente nota Jacob LJ nella ricordata pronuncia *“It is settled that this man, if real, could be very boring – a nerd.[..] He reads all the prior art, but unless it forms part of his background technical knowledge, having read (or learnt about) one piece of prior art, he forgets it before reading the next unless it can form an uninventive mosaic or there is a sufficient cross-reference that is justified to read the documents as one. He does, on the other hand, have a very good background knowledge – the so-called common general knowledge. [..]This man can, in appropriate cases, be a team –*

witness in patent actions. Their primary function is to educate the court in the technology –they come as teachers, as makers of the mantle for the court to don. For that purposes it does not matter whether they do not approximate to the skilled man. What matters is how good they are at explaining things.” Contra GOLD/DURELL, in *op.cit.*, pag. 208, che affermano che “certain words within a claim or specification have particular technical meanings that may be known solely by the person skilled in the art. Through the act of conjuring and applying a skilled reader, who is embodied by the testimony of expert witnesses, courts are able to attribute meanings to these words.” Ma già negli anni '80 DI CATALDO, *op.cit.*, pag. 75 e ss., critica l'opinione secondo la quale il tecnico medio sia una figura solo capace di esecuzione e/o applicazione di idee già note, e privo di capacità autonome di sperimentazione e ricerca.

¹¹¹ Tale esigenza di rimodernare l'esperto del settore è stata sentita anche dalla giurisprudenza canadese e nel citato articolo di GOLD/DURELL, *op.cit.*, pag. 191 e ss. Si parla di una ricostruzione del ruolo di questa figura al centro della legislazione brevettuale, e in particolare: “However, instead of the skilled person being confined to acting as a technological dictionary or filling in perceived blanks in patent claims, the Court has sent the skilled reader back to school.[..] The skilled reader provides one of the central elements in ensuring the attainment of both predictability and fairness in patent claims construction. Far from acting as a mere technical dictionary, the skilled reader provides the lens through which courts achieve balance in all steps of the purposive construction test.”

an assembly of nerds of different basic skills, all unimaginative. But the skilled man is not a complete android, for it is also settled that he will share the common prejudices or conservatism which prevail in the art concerned.” La giurisprudenza inglese non è nuova a tali ironiche prese di posizione circa la figura del tecnico del settore: già alla fine degli anni quaranta, si diceva “*the notional skilled person must, I suppose, be assumed to obtain knowledge even from an ignoramus, provided he speaks from the shelves of the Patent Office.*”¹¹²”

Tali considerazioni, che si ritiene di potere condividere, sono utili ai fini di porre una netta differenziazione tra l’esperto del settore, quale individuato negli artt. 56 e 83 C.B.E., e l’esperto del settore, creazione giurisprudenziale ai fini di misurare l’impatto delle anteriorità e delle predivulgazioni. Se è, infatti, opportuno “elevare” il pubblico di cui all’art. 54 C.B.E. ad un soggetto che abbia una qualche qualificazione tecnica, non significa applicare il medesimo paradigma degli artt. 56 e 83 C.B.E..

A parere di chi scrive, sarebbe opportuno fare una differenziazione, in relazione alla modalità in cui è stata divulgata l’informazione e, solo a partire da ciò, ricostruire il pubblico/esperto del settore. In particolare, sono due i fattori da tenere presente: prima di tutto quando si parla di predivulgazione, come si è già visto, si è di fronte ad una comunicazione, non avente, nella maggior parte dei

¹¹² Per Greene M.R. in *Cleveland Graphite v. Glacier Metal* (1949) 66 R.P.C. 157 at 169.

casi, contenuto identico ad una domanda di brevetto e che, in secondo luogo, il “pubblico” è un soggetto determinato o comunque astrattamente determinabile.

Nel caso in cui si parli di documenti scritti è opportuno tenere presente se si tratta di riviste scientifiche o di informazioni veicolate mediante brochure, *dépliants*, o semplici scambi di informazioni tra imprese e collaboratori, tra i quali non sia possibile rintracciare un obbligo di riservatezza¹¹³.

I convenuti in nullità hanno provato ad escludere la predivulgazione, assumendo che, ad esempio, il lettore della rivista, contenente la predivulgazione dell’invenzione, non fosse l’esperto del settore, ma il comune uomo della strada, ovvero un soggetto che non sia in grado di attuare o trasmettere l’invenzione (T 165/96)¹¹⁴.

Nel caso, però, di divulgazione scritta, pur affermando che il pubblico coincida con il lettore di quella particolare rivista o con l’utente di una determinata biblioteca, non si può prescindere dalla circostanza che la modalità di predivulgazione renda l’informazione accessibile ad un pubblico indefinito. E’, quindi, possibile sostenere che, nonostante sia astrattamente individuabile l’utente medio di un determinato tipo di informazione scritta, a seconda dello specifico mezzo con la quale sia divulgata (rivista, brochure, tesi di laurea o di dottorato, ecc.), è altrettanto facile che questa fuoriesca materialmente dal controllo dell’inventore, a meno che, come già accennato, e si vedrà nel

¹¹³ Ciò attiene ad un altro ordine di problemi relativi alla predivulgazione dell’invenzione e sarà esaminato più avanti.

¹¹⁴ Tale caso sarà più dettagliatamente esaminato più avanti nel paragrafo sulla divulgazione scritta.

paragrafo successivo, non siano stati predisposti dei mezzi di contrasto alla diffusione.

E', dunque, in via generale, richiesta una valutazione dell'informazione che non può prescindere dalla *common general knowledge* del tecnico medio, per la semplice circostanza che una divulgazione scritta è potenzialmente a disposizione del tecnico medio, al di là delle singole risultanze del caso concreto¹¹⁵.

Diversamente, negli scambi di documenti bilaterali, o comunque con un basso coefficiente di diffusività, il pubblico coincide con un soggetto determinato. E' proprio in casi come questi che sarà necessario focalizzare l'attenzione sul contenuto dell'informazione predivulgata e interrogarsi se, come e in che tempi, il destinatario dell'informazione possa con spendita di denaro e di attività ricostruire l'invenzione.¹¹⁶

Un caso ancora diverso dall'interpretazione di un documento è l'interpretazione di un prodotto, come un farmaco o un dispositivo tecnico già lanciato sul mercato. Anche qui la questione centrale riguarda le modalità concrete di divulgazione, perché non è ovvio inferire le informazioni tecniche necessarie ad anticipare l'invenzione, guardando solamente il prodotto.

Anche in questa tipologia di casi, così come già delineato nelle ipotesi di scambi di documenti tra due soggetti determinati, l'utilizzo di fronte ad un

¹¹⁵ BENTLY-SHERMAN, *op.cit.*, pag. 413-438.

¹¹⁶ Si rileggano le già citate sentenze Trib. Milano, 25 ottobre 1984, *op cit.* e Trib. Milano, 29 novembre 1993, *op.cit.*

cliente o una presentazione nel corso di un convegno, il soggetto, che in concreto ha ricevuto l'informazione predivulgata, non coincide in tutto e per tutto con l'esperto del settore. Potrebbe essere, infatti, sia un soggetto più qualificato e dotato di quella scintilla inventiva, che manca al mediocre tecnico ricostruito dalla giurisprudenza; potrebbe essere un soggetto privo di alcuna qualifica, ma dotato di un interesse e degli strumenti (risorse umane e capitale) che gli permetterebbero di potere attuare l'invenzione.

In buona sostanza, il ricorso alla figura astratta dell'esperto del settore, non sempre si rivela la più esatta o, meglio, la più aderente alla realtà nel caso di predivulgazione.

Come evidenziato dalla dottrina tedesca, nel caso dell'esame di novità, si rivela necessario, a volte, ricorrere al cosiddetto *materielle Neuheitsprüfung* (esame materiale della novità)¹¹⁷. Tale esame ha come presupposto inevitabile il fatto concreto, che varia a seconda che si tratti di un'invenzione di selezione oppure di un'invenzione, dalla cui sperimentazione emergano risultati contraddittori, al fine di valutare la selezione o la scelta operata dal tecnico del settore.

A parere di chi scrive, nell'ipotesi di predivulgazione, al di fuori dell'ipotesi ad alta diffusività, come ad esempio la vendita di un numero indeterminato di esemplari, è necessario un esame, che sia svincolato dalla finzione giuridica dell'esperto del settore e che tenga conto in concreto delle

¹¹⁷ In particolare, si veda BLUMER, *op. cit.*, pag. 185-186.

specifiche abilità tecnico - operative del soggetto, che è venuto a conoscenza dell'informazione.

2.9 Circolazione dell'informazione: soggetti che vengono in contatto con l'inventore

E' adesso opportuno soffermarsi su una delle tematiche più importanti della predivulgazione, che attiene alle comunicazioni dell'invenzione a soggetti, che con l'inventore intrattengono rapporti di natura lavorativa (dipendenti, collaboratori autonomi) o commerciale.

Prima che l'invenzione sia brevettata, prima ancora che essa stessa sia completa e definita in tutti i suoi aspetti tecnici, è abbastanza frequente che passi un periodo di tempo variabile, in cui l'invenzione sia tenuta in regime di segreto, affinché l'inventore possa procedere a tutte le attività di sperimentazione e collaudo. E' proprio questo il periodo, in cui le comunicazioni dell'inventore a terzi possono avere un effetto distruttivo della futura domanda di brevetto.

La giurisprudenza ha attentamente esaminato le circostanze e i rapporti intercorrenti tra le parti, al fine di individuare chiaramente tutte le sfaccettature delle comunicazioni avvenute, per ricostruirne sia l'ambito che il vero significato.

La parola "pubblico", come abbiamo già visto, non deve necessariamente riferirsi ad una quantità indefinita di soggetti, ma è sufficiente che anche una sola persona, che riceva la comunicazione dell'invenzione non sia

contrattualmente obbligata a mantenere il segreto¹¹⁸; e, ove vi sia un tale accordo, l'invenzione diventa pubblica se il destinatario dell'informazione, violando l'accordo¹¹⁹, trasmette l'informazione ad un terzo non tenuto al segreto.

Una massima ricordata precisa: *“Non ogni volta che l’oggetto del brevetto sia stato comunicato o sia venuto a conoscenza di una pluralità di persone si avrà predivulgazione, ma solo quando a causa di ciò l’invenzione possa essere considerata uscita al di fuori di qualsiasi sfera di riservatezza.”*

Innanzitutto bisogna comprendere chi siano i soggetti, che possono fisiologicamente entrare in contatto con l'inventore, per poi distinguere se tra questi ve ne siano alcuni, che siano gravati da obblighi di riservatezza.

Il problema è risolto dalla legge nel caso in cui si parli di dipendenti dell'imprenditore. Ai sensi dell'art. 2105 c.c.: *“Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore,*

¹¹⁸ Nel caso T 472/92 la Commissione di Ricorso dell'E.P.O. ha stabilito che l'esistenza di una *joint venture* fa sorgere a carico delle parti contraenti l'obbligazione di mantenere il segreto, anche se tale contratto non è stato prodotto in giudizio: *“During the oral proceedings the Appellant was invited by the Board to shed some light upon the contents of the Joint Venture Agreement. Its earlier production in the proceedings could have resolved the key issue of the existence of an express confidentiality obligation between [...], or, at least, have enabled some conclusion to be drawn from the Agreement as a whole, including the usual Preamble setting out the purposes of the Joint Venture, as to the likely subsistence of implicit obligations of confidentiality. Unfortunately, such help was to the likely subsistence of implicit obligations of confidentiality. It follows that the evidence as a whole is insufficiently weighty to meet the high practical standard of proof earlier referred to (point 3.1 above). This evidence therefore cannot, in itself, displace the presumption that the founding Joint Venture Agreement did, as is normally the case in order to protect the fruits of each partner's Research & Development, contain confidentiality conditions or warranties binding upon [...] in respect of its relevant business activities which the Board, again in the absence of sufficiently convincing evidence to the contrary, accepts to have covered the deliveries here at issue.”* Una prospettiva dei rapporti tra le parti di una *joint venture* è dato da PARKER, *“Intellectual Property issues in joint ventures and collaborations”*, in *“Journal of Intellectual Property Law & Practice”*, 2007, vol.2, n.11, pag.730-731.

¹¹⁹ Nel caso T 1081/01 la Commissione di Ricorso dell'E.P.O. ha ritenuto che l'informazione fornita ad un soggetto, in base ad un accordo confidenziale, non diventa pubblica solo perché l'accordo di tenere l'informazione segreta scade. È importante precisare che, a partire dalla riforma del 1979, nell'ipotesi in cui sia ravvisato un abuso, oltre al risarcimento del danno, la divulgazione si considera come non avvenuta.

né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da potere recare ad essa pregiudizio.”

L'art. 2105 c.c. sotto la rubrica “obbligo di fedeltà” contiene due distinti precetti: il divieto per il prestatore di lavoro di “trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore” e il divieto di “divulgare notizie attinenti all'organizzazione e i metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.” Il secondo precetto non ha la generica *ratio* di tutelare l'avviamento dell'impresa dalla concorrenza, che il prestatore di lavoro potrebbe fare al suo datore di lavoro, ma quella specifica di tutelare le notizie riservate, di cui il prestatore sia venuto a conoscenza per il solo fatto del suo inserimento nell'impresa¹²⁰.

I dipendenti dell'inventore, quindi, sono gravati da un obbligo di riservatezza *ex lege*¹²¹, ma ormai non si dubita che tale obbligo sussista anche a carico dei collaboratori autonomi e che, in presenza di apposita pattuizione o di specifiche circostanze, questo possa gravare anche su altri soggetti, che vengono a conoscenza dell'invenzione in virtù di rapporti con l'inventore o con il titolare del diritto al brevetto. Il problema viene ad esistenza quando, per i terzi diversi

¹²⁰ AUTERI, *Il segreto industriale*, in *Il segreto nella realtà giuridica italiana. Atti del Convegno Nazionale*. Roma, 26-28 ottobre 1981, 1983, pag. 313-357.

¹²¹ Trib.Monza, 13 Dicembre 2001: “Non ha valore distruttivo della novità di un'invenzione la conoscenza della soluzione inventiva da parte dei dipendenti dell'inventore, trattandosi di soggetti vincolati al riserbo.” In *op. cit.*, pag. 493.

Cfr. in dottrina, SALVADORI/ FILIOSI, *Obbligo di fedeltà*, in *Approfondimenti, Diritto e pratica del lavoro Oro*, II, 2001, pag. 41-46, in cui è evidenziato che l'obbligo di fedeltà comprende due distinte ipotesi, rispettivamente il divieto di concorrenza e l'obbligo di segretezza. In particolare, quest'ultimo impone al lavoratore di non divulgare notizie attinenti l'organizzazione e i metodi di produzione dell'impresa, o di farne uso in modo da potere recare ad essa pregiudizio. Fra le attività precluse al lavoratore, in base ad una lettura sistematica dell'art. 2105 c.c., si registra, tra le altre, la divulgazione dell'invenzione in modo da precludere al datore di lavoro di ottenere il brevetto.

dai lavoratori dipendenti, questa pattuizione non è presente e si rende necessario comprendere se un obbligo, pur implicito, possa comunque sussistere.

Nel caso di prestatori d'opera autonomi possiamo individuare due diversi orientamenti giurisprudenziali, che affermano o negano l'applicazione analogica dell'art. 2105 c.c.

Secondo il primo orientamento, la giurisprudenza ha ritenuto che il rapporto di prestazione d'opera, stipulato con l'inventore, comporti l'obbligo del prestatore di cooperare al mantenimento del regime di segreto, indispensabile per conservare il requisito della novità ai fini della brevettabilità¹²². Tale considerazione è formulata evidentemente in applicazione analogica (peraltro corrispondente alla nota tendenza dell'ordinamento del lavoro subordinato ad estendere alcune sue regole al lavoro autonomo) all'obbligo del dipendente, connesso con quello c.d. di fedeltà, di non divulgare i segreti dell'azienda¹²³. La comunicazione tra l'inventore ed altre persone, quali i prestatori d'opera autonomi, si colloca in un rapporto intrinsecamente confidenziale senza che tale caratteristica necessiti di un impegno scritto alla non divulgazione a terzi non

¹²² App. Milano, 29 settembre 1972: *“Non implica divulgazione dell'idea inventiva pregiudizievole alla valida concessione del brevetto, il fatto che prima della domanda l'invenzione fosse nota ad un prestatore d'opera autonomo incaricato dall'inventore di cooperare all'allestimento del meccanismo atto a realizzarla, ed ai di lui dipendenti.”* In *Giur. ann. dir. ind.*, 1973, pag. 1252-1261.

Cfr. in dottrina, LUCIFREDI, *Il lavoro nell'impresa e l'obbligo di fedeltà del lavoratore*, in *Contratto e Impresa*, 1998, pag. 711-742, nel quale è ribadito che le notizie da mantenere riservate non attengono al modo di lavorare del singolo, ma alle capacità lavorative dell'imprenditore: se il divieto di divulgarle si attaglia alla perfezione alla figura dell'imprenditore quale organizzatore di fattori produttivi, il divieto può valere certamente anche per forme di lavoro nuove e diverse rispetto al lavoro subordinato. Per un'analisi dello specifico problema, AMMENDOLA, *op.cit.*, pag. 213-221, ritiene che siano da escludere dal pubblico quanti siano chiamati a collaborare con l'inventore per la concreta realizzazione del trovato. In particolare, l'autore evidenzia che, anche se l'obbligo non sia specificamente previsto, sia in ogni caso ricavabile dai motivi che hanno determinato la comunicazione, o dai modi e dalle circostanze nelle quali quest'ultima è avvenuta.

¹²³ Trib. Milano, 19 novembre 1981: *“La collaborazione dei terzi alla realizzazione dell'invenzione brevettata non importa divulgazione dell'idea inventiva prima del deposito della domanda, ove i collaboratori siano legati all'inventore da vincolo di riservatezza.”* In *Giur. ann. Dir. Ind.*, 1982, pag. 613-616.

appartenenti alla suddetta cerchia di persone. Questa opinione ritiene che, anche in assenza di accordo scritto e documentabile con data certa, in un clima di cooperazione per la realizzazione di un qualcosa di nuovo, esista tra l'ideatore e questo tipo di riceventi l'informazione un vincolo di riservatezza, e che una qualunque divulgazione delle informazioni, ricevute da terzi non coinvolti, non possa non essere considerata come un abuso ai danni del fornitore delle informazioni relative al trovato.

Il secondo orientamento esclude l'applicazione analogica dell'art. 2105 c.c. nei confronti dei collaboratori non dipendenti dell'inventore, affermando che l'esistenza di un accordo di segretezza non è affatto connaturato alle trattative volte allo sfruttamento di un qualsiasi trovato, ma debba essere piuttosto oggetto di una specifica pattuizione, il cui perfezionamento non potrebbe provarsi per testimoni¹²⁴. E' opportuno precisare che non esistono dei limiti di natura normativa alla prova, ma delle concrete difficoltà di ordine probatorio, per cui provare l'esistenza di un accordo di riservatezza esplicito non formulato per iscritto risulta particolarmente arduo¹²⁵.

¹²⁴ Trib. Milano, 13 aprile 1995.: *"Il vincolo di segretezza che consente di evitare la predivulgazione di un'invenzione comunicata a terzi non è connaturato alle trattative volte allo sfruttamento del trovato, ma deve essere oggetto di una specifica pattuizione, il cui perfezionamento non può provarsi per testimoni"*. In *Giur. ann. dir. ind.*, 1995, pag. 954-962. In dottrina MARTORANO, *"Segreto e brevetto nello sfruttamento dell'invenzione industriale"*, in *op.cit.*, 1983, pag. 178, afferma che, a prescindere dal fatto che l'art. 2105 c.c. non attiene specificamente ai ritrovati industriali idonei alla brevettazione, ma, in ogni caso, appare legato alla natura fiduciaria del rapporto di lavoro da non potersi certamente dilatare soggettivamente fino ad includere anche il terzo estraneo.

¹²⁵ App. Milano, 21 Giugno 1982: *"Ad escludere la predivulgazione di un'invenzione brevettata è sufficiente avere la certezza che coloro che conobbero l'invenzione prima della brevettazione erano tenuti al segreto e rispettarono tale obbligo, essendo in rapporto di collaborazione con l'inventore"*. In *Giur. ann. dir. ind.*, 1982, pag. 689-695.

Ai fini di salvaguardare le esigenze dell'inventore, sarebbe auspicabile l'applicazione analogica dell'art. 2105 c.c. anche ai collaboratori autonomi, ma in presenza di ulteriori elementi fattuali, che consentano di individuare la medesima *ratio* dell'art. 2105 c.c.¹²⁶, *ratio* che non risiede nel vincolo di subordinazione, ma nella stretta connessione tra l'attività inventiva e l'organizzazione dell'impresa.

E', infatti, difficoltoso accertare se sussista o meno un accordo di riservatezza, senza avere la possibilità di verificare un testo scritto degli accordi e una documentazione scritta delle trattative intercorse tra le parti. Probabilmente, un criterio, per potere individuare un accordo di riservatezza, anche implicito, potrebbe essere la semplice circostanza che sia menzionata l'attività inventiva, cui il soggetto è tenuto o, nel caso di rapporto di tipo ausiliario, ma non inventivo, l'esplicita e chiara qualificazione dell'oggetto su cui verte la collaborazione, quale invenzione¹²⁷. Ove questi dati manchino, è più

¹²⁶ Cfr. LUCIFREDI, in *op.cit.*, nel passaggio in cui è sottolineato che il riconoscimento dell'obbligo di fedeltà è tanto più complesso quanto più le distinzioni fra i vari rapporti si rivelano non necessariamente connesse con una maggiore o minore intensità della subordinazione, ma siano, a volte, fondate su caratteristiche peculiari di svolgimento o sull'articolazione delle prestazioni.

¹²⁷ Una sentenza del *Bundesgerichtshof*, caso n. X ZB 37/08 "Lichtbogenschnürung" del 16 novembre 2009, spiega dettagliatamente in cosa consiste l'obbligo di riservatezza per un consulente brevettuale "*the attorney-at-law or patent attorney who is pledged to secrecy must take special care in further consultation with the patent proprietor, for instance when planning the next step in proceeding against the putative infringer, that he does not expose any content of the expert opinion or make any commitments that could allow the patent proprietor – who as a rule is knowledgeable in the field – to draw conclusions about that content, especially about private secrets of the putative infringer.*" In *IIC*, Heft 6, 2010, pag. 724-730. Nell'ordinamento tedesco è, infatti prevista un'autonoma procedura di acquisizione della prova da parte dell'esperto, il quale, in caso di informazioni riservate, riferisce alla Corte che valuta il caso rifiutando o concedendo la *disclosure*. Per la tutela delle informazioni riservate nel corso del processo, in Italia, l'art. 121, comma 3, c.p.i. – che riproduce le previsioni di disposizioni dell'art. 77, comma 31.i. e 58-bis, comma 2, l. marchi – stabilisce, infatti, che il giudice ha l'obbligo di "adottare tutte le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte". In particolare, il giudice fisserà con ordinanza gli strumenti predisposti a tutela delle informazioni che dovranno essere mantenute riservate a seconda delle esigenze del caso, così SCUFFI, in *op.cit.*, pag. 476-479.

complesso riuscire ad individuare i requisiti minimi per un vincolo alla riservatezza¹²⁸.

Un esempio è fornito dal recente caso T 91/07, già citato a proposito del contenuto della predivulgazione, per quanto riguarda la confidenzialità implicita delle offerte di appalto per forniture e servizi (nell'originale versione tedesca *Verdingungsordnung für Leistungen*), in cui la Commissione di Ricorso dell'E.P.O. ha ritenuto che, in assenza di una specifica indicazione, non siano da ritenersi protette da un vincolo di riservatezza. La Commissione di Ricorso dell'E.P.O., infatti, ha specificato che gli elementi, per cui si ritiene, fino a prova contraria, che tali offerte siano uscite dall'ambito di riservatezza, sono da individuarsi nell'indicazione del prezzo di acquisto, del termine e della modalità di pagamento, dei termini di consegna, della garanzia e validità¹²⁹. E', invece, diverso il quoziente di riservatezza che si ha negli accordi di sviluppo o nelle *joint ventures*, dove è più semplice individuare un interesse alla riservatezza di entrambi le parti coinvolte.

Quanto premesso è utile per descrivere una delle ipotesi, su cui la giurisprudenza si è soffermata più volte negli ultimi anni: quella del rapporto tra inventore e cliente.

¹²⁸ Tale problema si è posto anche nel diritto inglese, in cui, nella citata sentenza *PLG Research Ltd v. Ardon International Ltd.*, è stato affermato che è un'invenzione è disponibile per il pubblico quando il soggetto che entra a contatto con l'informazione sia "free in law and equity". E' stato inteso che un individuo che abbia un accordo di riservatezza non goda di tale libertà e che tale accordo può essere dedotto dagli standard commerciali e affaristici.

¹²⁹ T 91/07: "Zweitens gibt D2 keinen Hinweis, dass entweder Müller Umwelttechnik den Abnehmer zur Geheimhaltung verpflichtet hat oder sich eine Geheimhaltungsverpflichtung aus den Umständen ergab. Vielmehr deutet der Umstand, dass das Angebot D2 eine (geschwärzte) Angabe des Kaufpreises sowie Angaben zu Zahlungsbedingungen, Lieferzeit, Garantie und Gültigkeit enthält, darauf hin, dass es sich um ein unter Geschäftspartnern übliches Lieferangebot handelt, das nicht wie bei verbundenen Firmen oder bei gemeinsamen Entwicklungsprojekten unter einem stillschweigenden Geheimhaltungsvorbehalt steht."

A volte la giurisprudenza ha ritenuto sussistente un accordo di riservatezza, desumendolo dallo stesso oggetto della vendita e, in particolare, dal fatto che l'oggetto venduto fosse un prototipo¹³⁰.

Varie soluzioni sono state date nel caso della dimostrazione di un prodotto di fronte a dei potenziali clienti dell'impresa. In un caso, la Commissione di Ricorso dell'E.P.O. ha stabilito che una dimostrazione, tenuta per dei potenziali clienti dell'impresa, non è sufficiente per fare sorgere un obbligo di mantenere il segreto (T 292/93)¹³¹, in un altro caso si è detto che un accordo di riservatezza poteva essere dedotto anche da un codice di condotta degli impiegati di grandi imprese (T 478/99)¹³².

La giurisprudenza italiana ha ritenuto che i clienti dell'impresa, in quanto soggetti qualificati e interessati all'attuazione dell'invenzione, siano dei soggetti

¹³⁰ Tale aspetto sarà approfondito nel successivo § 3.4.

¹³¹ In tale decisione, come di seguito riportato ne testo originale in lingua francese, il contesto in cui la presentazione del dispositivo è avvenuta è ritenuta incompatibile con un obbligo di riservatezza: *"Des faits sont toujours considérés comme ayant été rendus accessibles au public par un exposé oral et une présentation, lorsque des membres du public ont eu la possibilité de prendre connaissance du contenu de l'exposé et lorsqu'il n'existait aucune obligation de confidentialité qui aurait limité l'utilisation et la diffusion des connaissances ainsi acquises. La démonstration dans les locaux de la société LTI n'était certes pas accessible à tout le monde, étant donné qu'un cercle limité de personnes avait été invité à y participer. Les personnes invitées n'étaient cependant pas tenues au secret [...].D'ailleurs, le contexte dans lequel la présentation s'est déroulée est en contradiction avec l'existence d'une obligation de garder le secret. Les personnes invitées étaient, en tant qu'employés d'une grande imprimerie, des clients potentiels pour un système de réglage des repères de la société WPC, qui se trouvait encore en phase de développement et qui devait être rendu opérationnel en coopération avec la société LTI chargée de son développement. Les sociétés WPC et LTI, quant à elles, avaient intérêt à éveiller la curiosité de ces clients potentiels et à les inciter à attendre jusqu'à ce que le système de réglage en cours de développement soit devenu opérationnel avant toute décision d'achat de leur part. Par conséquent, les personnes invitées étaient bien des membres du public."*

¹³² Il caso citato al testo si riferisce ad una dimostrazione di una particolare maschera anti gas da parte del titolare del brevetto a due compagnie aeree. Qui di seguito sono riportate in dettaglio le argomentazioni della Commissione di Ricorso dell'E.P.O. per ritenere sussistente un obbligo di riservatezza pur in assenza di un espresso accordo in tal senso: *"However, no express release of confidentiality has been proven.[...] Therefore, in the light of the foregoing, the sole absence of an explicit request of confidentiality is not sufficient for concluding with certainty that there was no confidentiality at the demonstrations because secrecy may result from an ethical conduct of the employees of big companies like Boeing and United Airlines (see in particular the declaration of D. Coughlin)."*

non vincolati implicitamente ad alcun accordo di riservatezza¹³³, per cui ha quasi sempre escluso che l'invenzione mostrata al cliente potesse ritenersi nuova, a meno che non vi fosse un espresso accordo di riservatezza, o questo potesse essere dedotto implicitamente (la giurisprudenza ne riconosce l'esistenza nelle sole ipotesi, in cui si fosse proceduto a sperimentazioni e collaudi¹³⁴).

Al fine di ricostruire un obbligo di riservatezza implicito, una tesi interessante e che si ritiene di condividere, individua la "catena produttiva necessaria", ovvero l'insieme dei soggetti che, per la realizzazione e la sperimentazione dell'invenzione, sono in contatto necessario con l'imprenditore e, anche in assenza di espressi obblighi *ex lege* o contrattuali, hanno un interesse alla riservatezza, dal quale si può desumere l'esistenza dell'obbligo di non divulgazione¹³⁵.

E' stato affermato in tale sede che proprio nel caso di divulgazione a fini di sperimentazione non è neanche necessario verificare un dovere di segretezza discendente da uno specifico obbligo contrattuale. Infatti, così come nel caso di uso interno, non è considerato un terzo estraneo alla catena produttiva del ritrovato il realizzatore del prodotto finale, che abbia ricevuto le comunicazioni

¹³³Trib. Mantova, 27 Marzo 1971: "Sussiste predivulgazione dell'invenzione, ed è pertanto nullo per difetto di novità estrinseca il relativo brevetto, qualora la macchina che ne costituisce l'oggetto si stia offerta in vendita, mostrata ed illustrata a possibili clienti tecnicamente qualificati anteriormente alla presentazione della domanda di brevetto". In *Giur. ann.dir. ind.*, 1972, pag.105-115.

¹³⁴ Tale aspetto sarà approfondito nei paragrafi dedicati alla vendita, all'offerta di vendita e alla sperimentazione.

¹³⁵Trib. Torino, 29 settembre 2005: "Non vi è divulgazione se le caratteristiche dell'invenzione vengono illustrate a coloro che rientrano nella catena produttiva necessaria per la realizzazione e la sperimentazione della stessa. In tal caso l'invenzione non può considerarsi fuoriuscita dalla sfera della riservatezza, poiché i soggetti che ne hanno ricevuto notizia, collaboratori dell'inventore, non potevano legittimamente divulgarla ad altri, senza che occorra verificare se tra soggetti coinvolti nella comunicazione esistessero degli specifici obblighi di segretezza, scaturenti da una norma o da un patto contrattuale, essendo sufficiente un interesse alla riservatezza che faccia presupporre che l'invenzione non venga divulgata". In *Giur. ann. dir. ind.*, 2005, pag. 1056-1063.

necessarie relative alle caratteristiche tecniche del nuovo dispositivo, al fine di procedere al corretto assemblaggio del prodotto. In questo caso infatti la sentenza esclude che si possa parlare in senso tecnico di predivulgazione¹³⁶.

In tale sentenza, tra l'altro, possiamo sentire l'eco di certe decisioni della Commissione di Ricorso dell' E.P.O. poiché è affermato che un obbligo di riservatezza¹³⁷ può dedursi anche da semplici prassi aziendali, ovvero da obblighi di correttezza e di buona fede propri di ogni rapporto contrattuale¹³⁸.

Al fine di ricostruire l'esistenza o meno di un generale obbligo di riservatezza, deve probabilmente ritenersi che tale obbligo non è soggetto, oggi, ad alcuna regola di forma, né per la validità né per la prova: la sua presenza, peraltro, dovrebbe essere verificata in concreto, in base a quanto ritenuto in dottrina e giurisprudenza circa cosa si debba intendere per comportamento concludente¹³⁹, senza che, quindi, sia possibile affermare aprioristicamente una

¹³⁶ Trib. Torino, 29 settembre 2005: *“Se la divulgazione è stata effettuata per motivi ben specifici, inerenti alla stessa sperimentazione dell'invenzione - e, cioè, nella fattispecie, al fine di comunicare le caratteristiche tecniche del prodotto a colui che doveva poi utilizzare il ritrovato per inserirlo quale componente di un altro prodotto e per consentirgli di svolgere correttamente il proprio lavoro- è ovvio che la sussistenza di riservatezza può desumersi dagli stessi motivi che hanno determinato la comunicazione e può quindi discendere da semplici prassi aziendali ovvero dagli obblighi di correttezza e buona fede propri di ogni rapporto contrattuale. Non si può affermare che un'invenzione sia stata divulgata per il solo fatto che essa riguarda un trovato ideato e comunicato dall'inventore nel corso di una riunione tecnica in cui si discuteva della fornitura di un particolare dispositivo tra il datore di lavoro dell'inventore ed esponenti della società destinataria di tale fornitura”.* In *op.cit.* pag.1056.

¹³⁷ Nell'ultima parte di questo lavoro esamineremo gli effetti della violazione di un obbligo di riservatezza, e soprattutto le differenze tra l'attuale disciplina e quella in vigore prima della C.B.E.in Germania, e le differenze tra le norme europee regolanti la materia e quelle di Stati Uniti, Giappone e Cina.

¹³⁸ Trib. Torino, 29 settembre 2005: *“Se la divulgazione è stata effettuata per motivi ben specifici, inerenti alla stessa sperimentazione dell'invenzione - e, cioè, nella fattispecie, al fine di comunicare le caratteristiche tecniche del prodotto a colui che doveva poi utilizzare il ritrovato per inserirlo quale componente di un altro prodotto e per consentirgli di svolgere correttamente il proprio lavoro- è ovvio che la sussistenza di riservatezza può desumersi dagli stessi motivi che hanno determinato la comunicazione e può quindi discendere da semplici prassi aziendali ovvero dagli obblighi di correttezza e buona fede propri di ogni rapporto contrattuale.”* In *op.cit.* pag. 1056.

¹³⁹ Per una più generale considerazione circa il comportamento delle parti, anche in presenza di un accordo scritto cfr. Cass. 15 giugno 1999, n.5960, in *Repertorio del Foro Italiano*, che statuisce: *“nell'interpretazione del contratto l'elemento letterale assume funzione fondamentale, ma la valutazione del complessivo comportamento*

sua presenza implicita in ogni contratto che riguardi un'invenzione per la quale non sia stato ancora depositata la domanda di brevetto. Infatti, nell'ipotesi in cui l'inventore avesse scelto di mantenere un regime di segreto e di non procedere alla presentazione della domanda di brevetto, sarà sua cura, in assenza di un tipo negoziale nominativamente individuato dalla legge allo scopo di vincolare al segreto la generalità dei terzi, predisporre *“un'attività continuativa consistente nella durevole messa in opera degli accorgimenti pratici opportuni e adeguati al fine di assicurare la persistenza del segreto”*¹⁴⁰.

Partendo da questa considerazione, sarà più semplice ritenere che la sola volontà dell'inventore non è sufficiente a creare e a conservare un generale vincolo di riservatezza, ma che, come prima ricordato, saranno i comportamenti posti in essere dall'inventore e dalla sua controparte¹⁴¹ nel momento in cui il primo entra in contatto con soggetti estranei alla sua sfera di riservatezza, come ad esempio dei potenziali clienti, a far nascere un obbligo di riservatezza.¹⁴²

delle parti non costituisce un canone sussidiario, bensì un parametro necessario e indefettibile in quanto le singole espressioni letterali devono essere inquadrata nella clausola, questa deve essere raccordata alla altre clausole e al complesso dell'atto e l'atto deve essere esaminato valutando il complessivo comportamento delle parti.”

¹⁴⁰ Cfr. SGROI, *op.cit.* pag. 2540.

¹⁴¹ Tale argomento sarà approfondito nella terza sezione di questo lavoro. In questa sede, a titolo di esempio, si pensi a dei *disclaimers* (“riservato”) inseriti nei fogli in cui sono scritte le comunicazioni regolarmente ricevute e non contestate dalla controparte, o ancora a dei trasferimenti di prototipi che necessitano ancora di sperimentazioni, o a riunioni con potenziali clienti.

¹⁴² Per un tesi parzialmente diversa, che non ritiene corretto procedere attraverso una comparazione con il regime di segreto: cfr. App. Milano, 21 giugno 1982: *“L'argomento muove dal presupposto che in tanto la conoscenza dell'invenzione per effetto della collaborazione alla sua realizzazione è compatibile con la novità in quanto il titolare del brevetto possa far valere il vincolo del segreto. Sennonché questo presupposto, anche ammessa quella correlazione, deve essere inteso nel senso che la conoscenza dell'invenzione non nuoce se deriva dalla partecipazione al processo inventivo a prescindere poi dall'individuazione esatta delle parti contrattuali o normative che fanno di tale conoscenza il contenuto di un obbligo di segretezza e della esatta identificazione delle persone nei confronti delle quali quell'obbligo sussiste. Se così non fosse ogni contestazione in ordine alla titolarità del brevetto si rifletterebbe retrospettivamente sulla segretezza dell'invenzione prima della brevettazione e quindi sulla sua novità, dando luogo ad una inammissibile interazione di effetti senza alcun reciproco coordinamento.”* In *op.cit.* pag.694-695.

Capitolo III

Mezzi di divulgazione

3.1 Mezzi di divulgazione.Introduzione

Il testo originario della legge invenzioni del 1939 nulla diceva circa le modalità di comunicazione a terzi, che potevano ritenersi dar vita a predivulgazione. Con la modifica, attuata dal D.P.R. n. 338/1979, si è precisato che manca di novità l'invenzione che sia stata divulgata in modi tali da determinare una diffusione generalizzata e una pratica realizzabilità, attraverso qualunque modalità idonea a raggiungere tale scopo. Le attuali disposizioni citano le più comuni modalità di predivulgazione (“descrizione scritta od orale, utilizzazione”), ma dichiarano rilevante “un qualsiasi altro mezzo di divulgazione”.

Ci soffermeremo sulle sopra citate modalità di divulgazione ed in particolare sull'utilizzazione¹⁴³.

¹⁴³ CAVANI/MANTOVANI, in *op. cit.*, pag. 717-718.

3.2 Descrizione scritta

Tradizionalmente, per descrizione scritta si intendevano le pubblicazioni a mezzo stampa e in generale libri o altri documenti stampati così come sono stati ideati e intesi per la pubblicazione e la circolazione tra il pubblico¹⁴⁴. Oggi per divulgazione scritta si intende anche un documento che sia “impresso” su un supporto non necessariamente cartaceo, e si tiene conto, in particolare, delle più moderne tecniche di registrazione (videotape, cd rom, microfilm, dvd, ecc.), delle riproduzioni fotografiche, dei disegni e delle illustrazioni in genere, e delle più moderne e funzionali tecniche di diffusione (in particolare il World Wide Web).

Bisogna rilevare due diversi profili del documento da esaminare, per comprendere se costituisce un’antioriorità: il primo è riferito alla sua diffusione¹⁴⁵ e alla capacità di questa di rendere riproducibile l’insegnamento in esso contenuto¹⁴⁶ e il secondo al suo contenuto¹⁴⁷.

¹⁴⁴ ROBINSON, *The Law of Patents for Useful Inventions*, 1890, pag. 325-327.

¹⁴⁵ Nella decisione T 300/86, secondo l’opinione della Commissione di Ricorso dell’E.P.O., una divulgazione scritta era considerata nella disponibilità del pubblico se, alla data rilevante, era possibile per i membri del pubblico acquisire la conoscenza del contenuto del documento e non vi era alcun patto di riservatezza che avrebbe ristretto l’uso e la circolazione di quel documento.

Trib. Roma, 28 febbraio 1977: “*Sussiste il requisito della novità estrinseca del brevetto per invenzione industriale depositato il 3 luglio 1967 se l’idea di soluzione del problema tecnico che ne forma oggetto è stato descritto in un manoscritto datato 30 giugno 1967, ma pubblicato negli Annali dell’Istituto Superiore di Sanità dell’anno 1967*”. In *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1977, pag. 348-353.

¹⁴⁶ E’ stato in ogni caso sottolineato come la disponibilità ai sensi dell’art. 54 comma 2 C.B.E. deve riferirsi non tanto al documento, quanto all’informazione e alla sua accessibilità e derivazione dalla divulgazione (T 952/92).

¹⁴⁷ Trib. Milano, 25 Ottobre 1984: “*Nessun rilievo, infatti, può attribuirsi alla pubblicazione “Progress Report” consistente in un breve scritto, in una fotografia poco leggibile ed in uno schizzo, illustrante una ruota di colata investita da getti di acqua di raffreddamento, senza che peraltro sia fornita alcuna notizia né su un’eventuale regolazione di tali getti, né su una disposizione per gruppi, né tanto meno su una regolazione di alcuni getti, singolarmente o per gruppi, in modo indipendente dagli altri. Parimenti irrilevanti ai fini in discussione appare il disegno Southwire D -004-1-122 del 28 Marzo 1963 il quale si limita a dare per nota una disposizione di ugelli (neppure radiali).*” In *op.cit.*, pag. 728.

Nel caso di un libro o di un documento contenente la descrizione dell'invenzione, la giurisprudenza inglese ha affermato, in un caso risalente ma tuttora non smentito, che non è necessaria la vendita del libro o del giornale, per aversi predivulgazione: la sola esposizione in una vetrina di una libreria, o, ancor prima, l'invio del libro al rivenditore sono condizioni sufficienti a rendere l'invenzione pubblica¹⁴⁸.

Come accennato precedentemente, certe decisioni della Commissione di Ricorso dell'E.P.O. hanno stabilito che la circostanza che un documento sia contenuto in giornali tecnici o scientifici non deve automaticamente e necessariamente portare a concludere che il documento sia di pubblico dominio, ma al contrario bisognerà valutare tutte le circostanze e prove a sostegno della loro disponibilità presso i terzi¹⁴⁹. In sintesi, l'analisi dell'esaminatore o

¹⁴⁸ *Lang v. Gisborne* (1862) 31 Beav. 133 at 136; 31 L.J. Ch. 769.

¹⁴⁹ Per quanto attiene invece al differente profilo contenutistico della divulgazione scritta, è interessante la sentenza App. Milano, 4 aprile 1986, in cui si parla della possibilità di riuscire ad attuare l'invenzione a partire da una fotografia su una rivista: *"Il problema, pertanto, si sposta sul punto concernente la idoneità della raffigurazione fotografica a consentire agli esperti del ramo di apprendere gli elementi essenziali e caratteristici dell'invenzione in modo tale da poterla concretamente realizzare. Il CTU nominato in questo grado del giudizio, dopo l'esame della suddetta riproduzione fotografica, ha concluso che "quanto divulgato prima del 15 settembre 1967 era tale da consentire agli esperti del ramo di attuare la disposizione generale formante la prima parte del ritrovato di cui al brevetto in questione; gli stessi tecnici non avrebbero avuto tuttavia elementi sufficienti per provvedere a quanto riguarda la seconda parte del ritrovato concernente i particolari mezzi e dispositivi atti a consentire la realizzazione in concreto delle parti secondarie della macchina stessa". Al riguardo si è, infatti, osservato che il "trovato" del brevetto in questione, quale risulta dalla descrizione e dalle rivendicazioni in cui lo stesso si articola, si può suddividere in due parti: "la prima comprende la disposizione generale di tre punti di appoggio, di almeno due punti di contenimento per l'inclinazione e di un elemento di guida (contenimento) per il movimento rotatorio, tutti spostabili e regolabili per il sostegno e la guida di un disco da lavoro alla pressa senza foro centrale in sostituzione del supporto mobile spostabile e regolabile di sostegno del disco mediante perno; la seconda riguarda i mezzi e i dispositivi per attuare il comando degli spostamenti, della rotazione e dell'inclinazione dei detti appoggi e guida del disco stesso durante le varie fasi di lavorazione per zone concentriche o a spirale". A questo proposito il consulente ha, poi, precisato che "mentre la disposizione generale di sostegno e di guida durante i detti movimenti di rotazione e inclinazione è unica (vale a dire che i mezzi sopra citati sono necessari e sufficienti), le altre disposizioni e i congegni che fanno muovere questi mezzi in modi appropriato possono essere molteplici e diversi tra loro pur ottenendo gli stessi risultati. Orbene alla luce dei seguenti rilievi non sembra che possa dubitarsi della sostanziale predivulgazione della soluzione tecnica protetta dal brevetto. Se è vero, infatti, che la fotografia apparsa su Bänder Blicche Rohre consentiva agli esperti del ramo di attuare concretamente l'invenzione brevettata, sia pure mediante sistemi e congegni diversi da quelli previsti espressamente dalla Schleifenbaum, non si può non concludere che*

dell'organo giudicante non potrà scindere la diffusività dal contenuto e, in particolare, sarà difficilmente sostenibile che una predivulgazione completa non abbia privato di novità l'invenzione.

Le decisioni della Commissione di Ricorso dell'E.P.O., in particolare, sono state rilevanti nel momento in cui hanno ricostruito il valore predivulgativo di determinati scritti, in casi in cui le concrete modalità di diffusione potevano dare adito ad incertezze¹⁵⁰. In un caso abbastanza emblematico, un noto istituto di ricerca era in possesso di un *report*, che anticipava l'invenzione e di esso chiunque avrebbe potuto prendere visione presso l'istituto o previa specifica richiesta (T 611/95). Due *papers* pubblicati prima della data rilevante si riferivano a questo *report*, indicando anche dove sarebbe stato possibile prenderne visione. Secondo il punto di vista della Commissione di Ricorso dell'E.P.O., nonostante l'istituto in questione non fosse una biblioteca, attraverso l'informazione pubblicata nei due *papers* gli esperti del settore avrebbero potuto avere accesso al report e ciò è stato ritenuto sufficiente ai fini della predivulgazione del documento.

l'essenza del ritrovato in questione era ormai entrato nel patrimonio comune degli esperti del ramo. La fotografia non consentiva a questi ultimi di comprendere qual era lo specifico procedimento esecutivo predisposto dall'appellante nella rivendicazione successive alle sesta, ma lo stato della tecnica alla data del 15 settembre 1967 era tale da consentire a quegli esperti di reperire ed attuare dispositivi e mezzi idonei alla realizzazione dell'idea brevettata. La descrizione del brevetto in esame, come ha precisato il CTU, illustra uno dei tanti sistemi di attuazione del ritrovato, ma tale sistema, anche ad ammettere che possa aver richieste " studi e ricerche per rilevare, combinare, modificare e adattare quanto era noto nel campo in relazione alla lavorazione del disco con foro centrale e perno di supporto , non può considerarsi né esclusivo né conseguentemente, indispensabile all'attuazione del ritrovato. E del resto, significativamente il citato consulente definisce secondarie quelle parti della macchina che gli esperti del ramo non avrebbero potuto realizzare con gli elementi ricavati dalla fotografia apparsa sulla rivista Bander Bieche Rorhe". In op. cit., pag.154-158.

¹⁵⁰ Nel caso T 842/91 è specificato che per rendere pubblico un testo il solo consenso dell'autore alla pubblicazione è condizione necessaria ma non sufficiente. Occorre infatti che il testo sia effettivamente pubblicato.

In un altro caso si è discusso dell'efficacia predivulgativa della pubblicazione di un articolo su un giornale dalla modesta distribuzione in un'area geografica limitata (24.000 copie distribuite nella periferia di Copenaghen), prima della data del deposito della domanda di brevetto (T 165/96).

Il richiedente il brevetto evidenziava come a causa della limitata circolazione e del pubblico del giornale ("l'uomo della strada" nella periferia di Copenaghen) l'informazione in questione era effettivamente rimasta confidenziale e quindi, ai sensi dell'art. 54 comma 2 C.B.E., non rientrava nello stato della tecnica.

Nella sua difesa il titolare della domanda di brevetto faceva anche notare come il contesto della divulgazione la rendesse innocua, poiché un'informazione divulgata al di fuori di un contesto tecnico o scientifico e senza alcuna referenza o caratteristica all'invenzione, non sarebbe tale da consentire all'esperto del settore¹⁵¹ di riprodurre l'invenzione. Nonostante questi argomenti difensivi, la Commissione di Ricorso dell'E.P.O. ha ritenuto che c'erano le condizioni sufficienti, per dichiarare la nullità del brevetto. E' stato, infatti, evidenziato come la teorica accessibilità della pubblicazione fosse di per sé condizione sufficiente, senza dovere ulteriormente indagare ulteriori requisiti.

Valutazioni meno severe sono state invece utilizzate in altri casi, in cui è stata considerata non solamente la virtuale accessibilità, ma anche il concreto

¹⁵¹ La Commissione Ampliata di Ricorso ha rigettato questa difesa affermando che nella sua precedente giurisprudenza aveva escluso l'elemento soggettivo (G 1/92).

accesso del documento, giungendo dunque ad affermazioni divergenti ed a conclusioni opposte a quelle della decisione T 165/96. Assolutamente di rilievo nell'esame dell'alternativa tra accessibilità e accesso, è un caso esaminato dalla Commissione di Ricorso dell'E.P.O. concernente un particolare documento (che illustrava l'invenzione), inviato ad alcune biblioteche universitarie prima della data di priorità (T 1137/97). L'autore della domanda di brevetto produsse, nel giudizio di opposizione al rilascio, il registro delle tre biblioteche in questione, dal quale risultava che nessuno aveva rintracciato quel documento prima della data di deposito della domanda, per cui la Commissione di Ricorso dell'E.P.O. ha ritenuto che non vi fosse predivulgazione.

Il valore anticipatorio è stato, altresì, negato per una tesi di laurea depositata nell'archivio del *Chemistry Department Library* dell'Università di Amburgo prima della data rilevante (T 314/99). Secondo l'opinione della Commissione di Ricorso dell'E.P.O., la circostanza che la tesi si trovasse nell'archivio non era una condizione sufficiente a renderla pubblica, perché era necessario tenere altresì in considerazione se la tesi fosse stata catalogata o se comunque fosse stato predisposto qualsiasi altro mezzo (ad esempio l'inserimento in un database accessibile anche ad esterni) attraverso il quale il pubblico sarebbe potuto venire a conoscenza della sua esistenza¹⁵².

¹⁵²Il testo della decisione, in conformità a certa giurisprudenza del *German Bundespatentgericht* (6 dicembre 1983 12 W 19/83 in "*Mitteilungen der deutschen Patentanwälte*", 75/Jg., 1984, pag. 148-149) sottolinea, infatti che: "*However, in the Board judgment D6 (ndr la tesi di laurea in questione) did not by its mere arrival in the archive become publicly available, since that it did not mean it was as of that point in time catalogued or otherwise prepared for the public to acquire knowledge of it, and because without such means of information the public would remain unaware of its existence.*"

Differentemente, nel caso T 151/99 la Commissione di Ricorso dell'E.P.O. ha invece affermato in via generale, che appare altamente plausibile che un *paper* inviato per ottenere una laurea non sia confidenziale. Inoltre, ogni dubbio circa la disponibilità del documento era stato eliminato dalla circostanza che la tesi fosse stata citata in un lavoro scientifico pubblicato su una rivista specializzata.

Un problema relativo, differentemente, all'intelligibilità del contenuto è dato dalle pubblicazioni in lingua straniera. Giurisprudenza inglese piuttosto risalente, in tema di anteriorità, ha affermato l'irrelevanza della questione, anche se con una certa cautela, indicando che il documento contenente l'informazione predivulgata era collocato in uno scaffale della biblioteca, dove si trovavano le pubblicazioni su quel determinato tema, per cui ciò è stato ritenuto sufficiente ai fini dell'apprensione nello stato della tecnica¹⁵³. E' opportuno segnalare, invece, che giurisprudenza francese, sebbene piuttosto risalente, è stata dell'opinione che un brevetto straniero, di cui non vi sia alcuna traduzione in francese, non costituisce anteriorità rilevante.¹⁵⁴

E' di un certo interesse un orientamento della giurisprudenza e della dottrina francese, il quale non riconosce valore invalidante ad informazioni definite vaghe, imprecise, quali quelle contenute all'interno di documenti pubblicitari o nella stampa non specialistica, proprio per la ragione che questi

¹⁵³ *Harris v. Gisborne* (1887) 4 R.P.C. 225 at 232; 35 Ch.D. 416 at 431.

¹⁵⁴ CA Paris 26.08.1972: « *Un brevet étranger, publié postérieurement à la demande d'un brevet Français, n'antériorise pas ce brevet. Ne peut être reconnu comme antériorité un brevet étranger, dont aucune traduction en langue Française n'est versée au débat, dès lors que la défendeur ne fait état d'aucun moyen permettant au juge de dire qu'il anticipe le dispositif du brevet.* » in ANNALES 1973-49.

non possono avere la rilevanza e la precisione di una comunicazione scientifica¹⁵⁵.

Vale la pena fare qualche osservazione in merito a queste ultime decisioni. Nonostante siano giunte in concreto a risultati ragionevoli, che tutelano l'interesse dell'inventore, è opportuno sottolineare che interpretare il termine "accessibilità" con "accesso" significa non tanto fornire un'interpretazione restrittiva dell'art. 54 C.B.E., ma piuttosto un'interpretazione apertamente *contra legem*. E', inoltre, fuor di dubbio che, nei casi di mancato accesso di un volume depositato in biblioteca, la circostanza che dai registri non risulti alcuna consultazione, non significa che in concreto questa non sia avvenuta¹⁵⁶. E', altresì, opportuno tenere conto di alcune figure: i bibliotecari, che senza dubbio sono tra i primi ad entrare materialmente in contatto con uno scritto, che descrive l'invenzione, e i soggetti, che richiedono il medesimo scritto ai fini della consultazione.

Per ciò che concerne le conoscenze tecniche del bibliotecario è necessario svolgere alcune considerazioni: è piuttosto arduo individuare *a priori* una categoria di bibliotecari, aventi le conoscenze tecniche necessarie ad attuare l'invenzione. Vi potrebbero, infatti, essere bibliotecari i quali, e per la loro

¹⁵⁵ GUINTRAND de PEYRE, *op.cit.*, pag. 14. In giurisprudenza: TGI PARIS, 8.12.1993: "La condition essentielle de l'accessibilité au public est la mise à sa portée non seulement du produit mais aussi des moyens d'exécuter l'invention et de réaliser le produit » in PIBD 1994-562 III p. 145.

¹⁵⁶ La dottrina inglese ritiene pacificamente che una qualunque pubblicazione scritta nel Regno Unito sia di pubblico dominio, anche per gli effetti del Legal Deposit Libraries Act del 30 ottobre 2003, che impone ad ogni autore che pubblichi in Inghilterra di inviare ogni pubblicazione alla British Library e normalmente anche nelle altre cinque così chiamate "copyrights libraries". Come fa notare HOLYOAK/ TORREMANS, *op. cit.*, 2010, pag. 57, questo sistema garantisce che a livello interno il problema sia risolto soprattutto in termini di accessibilità, mentre lo stesso non si può dire per le riviste di Paesi lontani, né particolarmente rinomati per la loro produzione scientifica.

esperienza e per i loro studi, dispongono del *background* richiesto ai nostri fini, altri che, diversamente, non hanno particolari conoscenze tecniche. Altro profilo che deve essere studiato è relativo alla specifica mansione del bibliotecario, che comprende sia la mera catalogazione sia una serie di attività a questa connesse, per cui uno studio dei volumi è ipotetico ed eventuale. In conclusione, non è possibile parlare in via presuntiva di predivulgazione nel momento in cui un volume entra nella sfera di conoscenza del bibliotecario, così come è invece possibile parlarne nel momento in cui un testo è richiesto in consultazione. In quest'ultima ipotesi si deve ritenere che il lettore, interessato specificamente a quel tema, abbia delle conoscenze tecnico specialistiche, tali da integrare gli estremi richiesti per la predivulgazione.

L'oggetto dell'indagine verte sulla comunicazione dell'invenzione. Come già precedentemente ricordato, la *ratio* della norma è quella di fornire agli operatori uno strumento, al fine di delimitare in maniera certa ed univoca lo stato della tecnica. E per tale ragione, il legislatore ha avvertito l'esigenza di parlare di accessibilità e non di accesso. In conclusione, l'interpretazione, fornita dalle decisioni da ultimo citate, modifica o addirittura stravolge il significato della disposizione, e quindi, non è accettabile, perché ritenuta pregiudizievole delle ragioni dei terzi.

Per quanto concerne la tematica della diffusività di un documento tra il pubblico, è impossibile oggi non fare i conti con Internet, che ha reso incontrollabile la propagazione di una qualsiasi informazione, anche e

soprattutto grazie alla possibilità di avervi accesso in tempi rapidissimi, digitando parole chiave nei motori di ricerca.

Internet dunque potrebbe dare alla parola “accessibilità” una reale equivalenza ad “accesso”.

La Commissione di Ricorso dell’ E.P.O. si è mossa con cautela anche in questo caso, ribadendo che la diffusione deve essere provata al di là di ogni ragionevole dubbio (il cosiddetto criterio “*up to the hilt*”). Nel caso T134/2006 è ribadito che le domande, a cui bisogna rispondere, per provare il valore invalidante della divulgazione, sono sempre le medesime (cosa, quando e in quali circostanze).¹⁵⁷

¹⁵⁷ Il caso di specie tratta del valore invalidante di una pagina web, che è stata recuperata sul sito “*Internet Archive*”, ovvero il sito web di un’associazione no profit statunitense, il cui scopo era creare un archivio storico di immagini di siti web. Innanzitutto, la decisione della Commissione di Ricorso dell’E.P.O. ribalta quanto affermato in sede di Divisione d’Esame, affermando che attraverso l’URL era stato possibile risalire alla data di diffusione, successiva alla domanda di brevetto. Ma, ai nostri fini, è ancora più importante il principio affermato riguardo il mancato automatismo tra il reperimento di un documento in internet e la prova della sua diffusione: “*Concerning the latter question, it will in most cases be necessary to address the main concern of reliability surrounding the Internet as to establish whether and in how far a retrieved disclosure is true to the disclosure appearing at that date.*” Un primo commento sul caso ROGERS, “Documents on the internet as prior art”, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2007, Vol.2, N. 6, pag. 354-355.

3.3 Descrizione orale

In base al testo dell'art. 54 C.B.E. la divulgazione avvenuta in forma orale rende l'oggetto della predivulgazione stessa parte dello stato della tecnica. Le peculiarità di questa forma di divulgazione attengono a profili di ordine probatorio, con cui l'esaminatore o il giudice dovrà di volta in volta confrontarsi.

Un'ipotesi, piuttosto frequente, è quella in cui si tratta di conferenze, lezioni, seminari o presentazioni a convegni specialistici. In questo caso, anche quando non sussistano dubbi che la presentazione sia stata tenuta, altrettanto non si può dire circa il suo contenuto e sull'acquisizione di questo da parte degli astanti. E' necessario, quindi, precisare che un ufficio brevetti, prima di negare il rilascio del brevetto, nel caso di una prova così sfuggente, dovrebbe valutare attentamente il requisito della probabilità, che attraverso la presentazione sia stata effettuata una divulgazione completa e in grado di consentire al pubblico di riprodurre l'invenzione. Come si vedrà meglio, tale questione attiene all'onere della prova, che è a carico dell'opponente o dell'attore in nullità.

Il Patent Cooperation Treaty (d'ora innanzi "P.C.T."), che disciplina la domanda internazionale di brevetto, adotta una norma diversa: esclude l'efficacia invalidante di una divulgazione in forma orale, che non sia accompagnata o seguita da conferma scritta.

In particolare, tale differenza con la norma delineata dalla C.B.E. è venuta in evidenza in un caso in cui la caratteristica di un farmaco antitumorale, la cui domanda di brevetto internazionale era stata depositata in data 19 Agosto 2003 e per la quale l'E.P.O. agiva come *International Preliminary Examining Authority*, era stata divulgata nel corso del congresso “*Targeted Therapies – First International Congress*” tenutosi a Washington D.C. tra il 16 e il 18 Agosto 2002, mentre nell'Ottobre dello stesso anno, l'intervento era stato pubblicato nella rivista scientifica IDRUGS (W 43/04).

La domanda di brevetto internazionale, oggetto di questa decisione, beneficiava della priorità, essendo stata rivendicata rispetto ad una domanda depositata avanti l'E.P.O. in data 21 Agosto 2002, dunque quest'ultima doveva essere considerata la data rilevante.

L'oggetto dell'indagine della Commissione di Ricorso dell'E.P.O. è stato stabilire se la divulgazione nel corso del convegno potesse essere considerata parte dello stato della tecnica oppure no, dato che la pubblicazione sulla rivista IDRUGS era successiva alla data rilevante.

Come già detto, secondo l'articolo 33 lett. (a) e (b) del P.C.T. e la *Rule 64*¹⁵⁸ del Regolamento del P.C.T. la divulgazione orale, così come l'uso e l'esibizione sono ritenute predivulgazioni invalidanti solo se incorporate in un

¹⁵⁸ Rule 64.2 P.C.T.: *Non-Written Disclosures*. “*In case where the making available to the public occurred by means of an oral disclosure, use, exhibition or other non-written means (non written disclosure) before the relevant date as defined in Rule 64.1 (b) and the date of such non written disclosure is indicated in a written disclosure which has been made available to the public on a date which is the same as, or later than, the relevant date, the non-written disclosure shall not be considered part of the prior art for the purposes of Article 33(2) and (3). Nevertheless, the international preliminary examination report shall call attention to such non-written disclosure in the manner provided for in Rule 70.9.*”

documento scritto, la cui data è comunque anteriore alla data rilevante. In base a ciò la Commissione di Ricorso dell'E.P.O. ha escluso che la divulgazione del 16/18 Agosto 2002 fosse da considerare compresa nello stato della tecnica.

La regola contenuta nella C.B.E., viceversa, avrebbe condotto la Commissione di Ricorso dell'E.P.O. ad una conclusione diversa. Infatti, l'art. 54 C.B.E. spiega che anche la sola divulgazione orale è compresa nello stato della tecnica e, quindi, impedisce il rilascio del brevetto successivamente richiesto.

La giurisprudenza, applicando questa normativa, segnala che in rapporto alle divulgazioni orali, occorre esaminare il contenuto della comunicazione e verificare l'effettiva apprensione dell'informazione veicolata da parte del pubblico.

In linea di massima è semplice provare per la parte, che richiede la dichiarazione di nullità del brevetto per mancanza di novità, che vi sia stata una comunicazione orale che riguardi l'invenzione¹⁵⁹ (si pensi ad una conferenza, ad una lezione universitaria, nonché ad ogni comunicazione radio o telediffusa e non registrata), ma notevoli complicazioni sorgono nel momento in cui si passa a ricostruire il contenuto della comunicazione.

In generale, tuttavia, la giurisprudenza dell'E.P.O. sul tema è molto varia. Nel ricordato caso T 877/90 è perentoria l'affermazione che una divulgazione

¹⁵⁹ Curioso il caso in cui la Commissione di Ricorso ha escluso il carattere pubblico di una predivulgazione avvenuta alla *Gordon Research Conference*, perché "le restrizioni accettate dai partecipanti al momento della registrazione sono intese nel senso che ogni informazione presentata, sia in una presentazione formale, sia in una tavola rotonda, ha il valore di una conversazione privata da parte di colui il quale sta fornendo il proprio contributo ed è presentata come un'informazione non avente carattere pubblico."

orale, tenuta davanti ad un ristretto gruppo di persone, non espressamente vincolate a mantenere il segreto, è in ogni caso considerata liberamente disponibile per il pubblico e, quindi, è causa di nullità del brevetto¹⁶⁰. Differentemente, in altri casi la predivulgazione è stata esclusa per limiti di ordine probatorio, in quanto si è ritenuto non raggiunta la prova di quali fossero esattamente le informazioni trasmesse, né se queste siano state recepite dagli ascoltatori in maniera sufficiente a riprodurre l'invenzione secondo i parametri esaminati nel precedente paragrafo.

Per valutare la prova riguardante la descrizione orale, è necessario delimitare dei confini: nel corso di una conferenza, le conoscenze dell'oratore sono il massimo ammontare di quanto possa essere stato trasmesso al pubblico, ma non per questo vi è alcuna certezza che tutte queste informazioni siano state effettivamente comunicate al pubblico (T 1212/97).

Tenendo comunque sempre presente che in genere il pubblico che prende parte a questi incontri è molto qualificato, devono essere presi in considerazione sia il carattere effimero di una presentazione, (ad esempio, si potrà difficilmente dire che una presentazione particolarmente veloce e sintetica abbia divulgato al pubblico l'invenzione), sia il riferimento all'invenzione, che potrà essere argomento centrale o marginale dell'intera presentazione.

¹⁶⁰ *“An oral disclosure is regarded as made available to the public if, at the relevant date, it was possible for members of the public to gain knowledge of the content of the disclosure and there was no bar of confidentiality restricting the use or dissemination of such knowledge. It is plausible that the meetings at [...] were not open to everybody, because only certain persons were invited to participate. Those, however, were not subject to a secrecy agreement. So the oral disclosure of the meetings was freely available to the public. Everything that was said at the [] meetings was therefore made available to the public.”*

E', dunque, di ausilio alla ricerca oggetto di questo lavoro esaminare, seppur brevemente, le prove che la Commissione di Ricorso dell'E.P.O. ha ritenuto capaci per escludere o meno la predivulgazione. In primo luogo, poiché è necessario valutare come l'informazione sia stata recepita dall'ascoltatore, è considerata prova l'esibizione dei taccuini degli spettatori. Se infatti negli appunti di più ascoltatori (uno solo è infatti ritenuto insufficiente) è possibile trovare traccia dell'informazione innovativa, può dirsi acquisita la prova che l'informazione è nella disponibilità del pubblico. In secondo luogo, una certa efficacia probatoria è stata attribuita dalla giurisprudenza alle *slides*, che spesso sono di ausilio al lettore nel corso di una conferenza. Nessun dubbio sussiste, se nel corso di una conferenza queste *slides* o un riassunto siano stati distribuiti al pubblico (sempre che, ovviamente, di piena descrizione dell'invenzione). Delicata da valutare è l'efficacia probatoria tra una divulgazione orale seguita dalla successiva pubblicazione di una divulgazione scritta dal medesimo autore e sui medesimi argomenti. Se, infatti, il relatore ha utilizzato un manoscritto, o ha trascritto successivamente il discorso tenuto, e lo ha pubblicato, ad esempio, con gli atti di un convegno, la versione scritta potrebbe essere considerata come una prova dei contenuti della conferenza. In alcuni casi di questo genere, la sequenza presentazione-pubblicazione è stata ritenuta scarsamente capace di dare prova della predivulgazione, perché vi possono essere sempre delle divergenze tra il contenuto di un testo scritto precedentemente o successivamente divulgato, e la presentazione stessa (T 153/88); in un altro caso però (T 86/95) la Commissione

di Ricorso dell'E.P.O. ha affermato l'identità tra la divulgazione orale e quella scritta, ritenendo altamente probabile che il relatore non avesse tralasciato, durante la conferenza, una descrizione compiuta e articolata di un punto, che rappresentava un elemento saliente e centrale del suo scritto.

Nell'ipotesi, infine, in cui la presentazione sia stata registrata su un supporto audio o video, anch'essi disponibili, il suo valore invalidante rimane comunque non ancora certo, in quanto rimarrebbe da valutare quante visioni o ascolti siano necessari per comprendere l'informazione.

Proprio queste difficoltà di ricostruire il contenuto del messaggio ha indotto la Commissione di Ricorso dell'E.P.O. ad affermare, in diversi casi, che una descrizione pubblica orale è considerata un'antiorità, avente efficacia invalidante solo se sia disponibile una contemporanea conferma scritta, dando una lettura armonizzata alle *Rules* del P.T.C. e restrittiva rispetto alla lettera della C.B.E..

3.4 Uso anteriore

Un altro mezzo di divulgazione esplicitamente menzionato dalla legge è costituito dall'uso dell'invenzione in data anteriore al deposito della domanda di brevetto.

Tale fattispecie presenta indubbi profili di interesse poiché spesso, per ragioni di collaudo e di sperimentazione, l'inventore ha necessità di utilizzare l'invenzione anteriormente al deposito della domanda di brevetto. La Commissione di Ricorso dell'E.P.O. ha affermato che un prodotto disponibile per uso sperimentale è in via di principio considerato come confidenziale¹⁶¹. Anche la giurisprudenza nazionale è stata particolarmente sensibile a queste istanze ed ha cercato di esaminare il profilo dell'accessibilità al pubblico, tenendo in particolare considerazione i casi in cui sui terzi potesse gravare un obbligo di segretezza.

Possiamo distinguere l'ipotesi in cui l'uso anteriore è rimasto meramente interno all'organizzazione dell'inventore, e un'altra ipotesi, in cui l'uso è uscito al di fuori, ma accompagnato dall'esistenza di un patto di riservatezza.

Nella prima ipotesi, la soluzione è abbastanza semplice. Se l'uso dell'invenzione prima della presentazione della domanda di brevetto non ha

¹⁶¹ Nel caso T 37/98 la Commissione di Ricorso individua le circostanze che l'opponente deve provare: (a) quando si sia verificato questo preuso, con riguardo alla data di deposito o di priorità del brevetto oggetto di contestazione; (b) come, dove e attraverso chi si sia verificata la predivulgazione; (c) cosa sia stato usato, in particolare in relazione all'oggetto del brevetto.

valicato i confini dell'impresa e ha coinvolto solo soggetti da questa dipendenti, non si parla neanche di predivulgazione¹⁶².

La seconda ipotesi, uso esterno dell'invenzione non ancora brevettata, invece, si presenta più complessa, perché l'informazione è stata comunicata a soggetti terzi rispetto all'impresa e, dunque, il lavoro della giurisprudenza consiste nel comprendere se, in virtù dell'esistenza di un accordo, implicito o esplicito, di riservatezza, la comunicazione di tale informazione possa non essere considerata una predivulgazione.

Il primo passo è dunque individuare dei criteri che consentano di affermare la presenza di un patto di riservatezza.

In alcuni casi si è dato rilievo al fatto che i terzi coinvolti nelle attività di sperimentazione sapessero che l'oggetto, su cui verteva la loro collaborazione, fosse un'invenzione¹⁶³. Ad esempio, nella decisione della Commissione di Ricorso dell'E.P.O. T 809/95, si è discusso della predivulgazione di una particolare forma di bottiglie. L'impresa, titolare della domanda di brevetto, si era avvalsa della collaborazione di una *market research company*, per testare come reagiva il mercato al lancio di particolari forme di bottiglie. Poiché

¹⁶² App. Milano, 15 Marzo 1974: "Non toglie novità estrinseca al brevetto la circostanza che anteriormente al deposito sia stato redatto, nell'ambito di un'impresa industriale e per uso esclusivamente interno, senza alcuna divulgazione esterna, il disegno tecnico di un dispositivo anticipante l'oggetto del brevetto stesso." In *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1974, pag. 506-515.

¹⁶³ Analogamente, nella decisione della Commissione di Ricorso dell'E.P.O. T 1054/92, avente ad oggetto un brevetto su una struttura assorbente per pannolini, la mancata esistenza di un obbligo anche implicito di riservatezza è stata riscontrata sia nella circostanza che l'area geografica su cui si sia svolta la sperimentazione fosse piuttosto vasta, sia nel fatto che alcuni dei pannolini utilizzati non sono stati restituiti al proprietario del brevetto. Infatti, è stato esplicitamente affermato che: "*The Board is convinced in the light of common experience that it is very unlikely that tests carried out on such a scale were kept confidential, in particular since, as confirmed by the appellant, the used diapers, at least some of them, were not returned to Procter & Gamble. It is understandable in view of the high number of U2 tests, participants and testing areas why no documents concerning security precautions of these tests have been located.*"

l'impresa di marketing aveva adottato un particolare test di lancio, che consisteva nel fare utilizzare il prodotto a degli utenti, non vincolati contrattualmente da alcun obbligo di segreto con la *market research company*, direttamente a casa, è stato ritenuto che non era possibile desumere alcun patto di riservatezza.

In altre ipotesi di collaborazione tra un produttore e un potenziale utente finale del prodotto la giurisprudenza dà rilievo alle relazioni intercorrenti tra i due soggetti, evidenziando la sussistenza di un interesse comune a mantenere segreta l'informazione oggetto di scambio¹⁶⁴.

Interessanti sono le ipotesi in cui la giurisprudenza, al fine di desumere un obbligo di segretezza, ha tenuto conto delle norme dei singoli codici nazionali che proibiscono la concorrenza sleale (T 830/90). L'esistenza di un implicito accordo di riservatezza è stata desunta dalla volontà dell'inventore, che, attraverso comportamenti chiari ed univoci, manifesti un interesse alla riservatezza, e dall'accettazione implicita da parte del soggetto, cui l'informazione è divulgata.

¹⁶⁴ Molteplici sono le decisioni della Commissione di Ricorso dell'E.P.O., in cui si discute dei rapporti tra le parti. Nel caso T 602/91 il titolare del brevetto aveva condotto un esperimento in presenza di due impiegati della società della compagnia dell'appellante. Non vi era nessun espresso accordo di riservatezza, e secondo l'opinione della Commissione di Ricorso dell'E.P.O. non poteva essere assunto implicitamente, poiché non vi erano delle relazioni contrattuali che avrebbero indicato l'esistenza di neanche un interesse ad un tale segreto. Analogamente, nel recente caso T 2012/08, avente ad oggetto un brevetto per una particolare tecnica di costruzione di una facciata, la Commissione Ampliata di Ricorso ha accertato la pubblica utilizzazione della tecnica in questione sia per il rilascio dei disegni ad una società di costruzione, sia per la visibilità della facciata (*"Vorgetragen wurden zwei verschiedene Umstände der öffentlichen Zugänglichkeit einer Vorrichtung, nämlich das Aushändigen von Konstruktionszeichnungen des Fassadenbaus und die Möglichkeit der Augenfälligkeit der Fassadenkonstruktion auf der Baustelle"*). Inoltre, attraverso l'audizione di testimoni è stata esclusa la presenza di qualsiasi accordo di riservatezza. Mentre nel caso T 823/93 la Commissione di Ricorso dell'E.P.O. ha ritenuto che da circostanze di luogo, di tempo e per i rapporti intercorrenti tra le parti fosse possibile desumere che tra le parti in questione, vi fosse un interesse nel non divulgare alcuna informazione, per cui, le condizioni di contratto e i richiesti piani, disegni e altri documenti, sono stati anche estesi alle informazioni e ai dettagli dati durante la presentazione del dispositivo.

Nel caso di specie l'inventore, partecipando ad una gara d'appalto per la costruzione di una nave, aveva descritto l'invenzione al titolare del cantiere, consegnandogli dei disegni che la illustravano. Il titolare del cantiere, non vincolato da alcun accordo esplicito di riservatezza, aveva successivamente mostrato i disegni, illustranti quella che poi era stata inserita come rivendicazione numero 1 all'interno della domanda di brevetto oggetto di opposizione, ad un concorrente del titolare del brevetto, in seguito diventato opponente.

In questo caso, è stato possibile ricavare, dalle circostanze di tempo e di luogo dell'avvenuta divulgazione, l'intento delle parti di mantenere confidenziali le informazioni divulgate, almeno per la durata della fase di cooperazione tra l'inventore e il titolare del cantiere¹⁶⁵. Nei disegni inviati, infatti, dal titolare del brevetto, sono chiaramente visibili *disclaimers* riferiti agli articoli 18-20 del "*Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*"(U.W.G.)¹⁶⁶ e

¹⁶⁵ E' stato, infatti, dimostrato che lettera di presentazione inviata al costruttore contenente i documenti predivulgati, aveva un disclaimer da cui poteva essere dedotto un accordo di riservatezza ("*The MacGREGOR representatives had explicitly pointed out that the information received from Deutsche MacGREGOR was to be treated as confidential, in particular in discussions with competitors. This was a matter of course when presenting new technical concepts*").

¹⁶⁶ § 18 U.W.G.: „(1) Wer die ihm im geschäftlichen Verkehr anvertrauten Vorlagen oder Vorschriften technischer Art, insbesondere Zeichnungen, Modelle, Schablonen, Schnitte, Rezepte, zu Zwecken des Wettbewerbs oder aus Eigennutz unbefugt verwendet oder jemandem mitteilt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.(2) Der Versuch ist strafbar.(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält.(4) § 5 Nr. 7 des Strafgesetzbuches gilt.“§ 20 U.W.G.: „) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 7 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 Nr. 2 gegenüber einem Verbraucher ohne dessen vorherige ausdrückliche Einwilligung mit einem Telefonanruf wirbt.(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden.(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen.“ Le norme citate sono incluse nel Capitolo 5 U.W.G. che tratta delle sanzioni penali comminate per gli atti di concorrenza sleale, e, in particolare il § 18 sanziona gli atti di diffusione degli schemi, dei modelli senza autorizzazione. Per maggiori approfondimenti KÖHLER/ BORNKAMM/BAUMBACH, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb UWG.*, 2010, pag. 1404-1411.

all'art. 823 del "*Bürgerliches Gesetzbuch*", ossia del Codice Civile tedesco, (B.G.B.)¹⁶⁷, che regola la responsabilità derivante da fatto illecito, e che sono segni inequivoci della volontà del titolare del brevetto di non diffondere i disegni. In questa occasione la Commissione di Ricorso dell'E.P.O. ha affermato a chiare lettere che non è necessaria la sottoscrizione di un accordo di riservatezza, ma che un obbligo alla segretezza possa essere dedotto dalle circostanze del caso concreto attraverso l'applicazione della clausola generale di buona fede.

Anche la giurisprudenza italiana si è resa particolarmente sensibile a queste istanze. E' stato, infatti, affermato che la segretezza delle varie fasi e dei risultati della sperimentazione è implicita e connaturata allo stesso concetto di sperimentazione¹⁶⁸.

¹⁶⁷ § 823BGB. Schadensersatzpflicht. "1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein."

¹⁶⁸ Trib. Milano - 29 Novembre 1993 : "...(*omissis*) E non è certo un caso che l'ing. Rinaldo si sia indotto a rendere noti gli esiti delle sperimentazioni solo nell'aprile del 1982, in epoca successiva al deposito della domanda. E' facile dedurre un impegno del tecnico e di tutti i suoi collaboratori alla segretezza, impegno venuto meno solo dopo il compimento della sperimentazione e la verifica della validità del nuovo procedimento. In quest'ottica appaiono del tutto verosimili le dichiarazioni rese da tutti i tecnici dei Comuni impegnati con la convenuta nella sperimentazione e prodotte da quest'ultima. Un ulteriore argomento a favore della natura di semplice sperimentazione eseguita da SIAD con i Comuni citati: la mancanza di un qualsiasi elemento di prova in ordine al preteso pagamento ad opera degli stessi per prestazioni relative al procedimento de quo. L'unica delibera del Comune di Bergamo in atti è relativa esclusivamente alla fornitura dell'ossigeno occorrente al funzionamento degli impianti, mentre la dichiarazione dell'ing Rinaldo conferma che "SIAD si impegnò a procedere alla sperimentazione...a cura e spese proprie, ponendo come unica condizione di mantenere riservati i dati tecnici relativi alla sperimentazione stessa". Né a conclusione diversa può pervenirsi in relazione all'impianto di depurazione di Rivisondoli e Roccarso:[...]. Pare quindi al Collegio, alla luce di tutte le considerazioni esposte, che debba escludersi che l'invenzione rivendicata dalla convenuta sia stata oggetto di predivulgazione." In *op.cit.* pag. 788-789.

3.5 Vendita

Altra serie di casi, in cui si discute dell'esistenza della predivulgazione, è quella in cui l'inventore abbia proceduto, prima del deposito della domanda di brevetto, alla vendita del trovato. Sembrerebbe scontato, a prima vista, che l'atto della vendita sia considerato come un mezzo che, in maniera definitiva, nonché univoca, porti il trovato nella disponibilità di un numero indeterminato di persone. Appare, inoltre, facilmente deducibile dalla vendita la volontà dell'inventore di diffondere l'invenzione¹⁶⁹.

Ma la questione, a prima vista semplice, presenta dei contorni sfumati, in quanto è possibile inserire alcune forme di vendita all'interno delle attività di sperimentazione, le quali, come abbiamo meglio precisato nel precedente paragrafo, possono essere non pregiudizievoli, in presenza di un accordo di riservatezza.¹⁷⁰ Ma se, appunto nel caso di sperimentazioni e collaudi, le ultime tendenze giurisprudenziali fanno ritenere come implicito un accordo di tale tipo,

¹⁶⁹ Trib. Milano, 25 Luglio 1977: *"La disponibilità, da parte di terzi, di un trovato il cui attento esame consenta di individuare i principi tecnici sui quali esso si fonda, integra quella potenzialità di attuazione cui l'art. 15 ricollega indeclinabilmente il diniego della novità estrinseca dell'invenzione."* In *Giur. Ann. Ind. Dir. Ind.*, 1977, pag. 640-650.

Trib. Catania, 25 Settembre 2006 (ord.): *"Costituisce predivulgazione dell'invenzione la fornitura e la posa in opera del prodotto poi brevettato (nel caso: un manto sintetico per piste di atletica) prima del deposito della domanda di brevetto."* In *op.cit.*, pag.405.

Così la Commissione di Ricorso dell'E.P.O. in T482/89, recentemente ripresa in T 116/02: *"If a firm purchases a machine it is generally free to use it in any way and for any purpose unless the sale was made under a special arrangement between the contracting parties to restrict its use or to keep the whole or part of the purchased machine secret."*

¹⁷⁰ Se il prodotto è normalmente venduto in ampie quantità, la limitazione delle quantità dei prodotti messi in vendita, può essere ritenuta come una vendita ad uso sperimentale (T 267/91 e T 782/92). Tra le decisioni citate, si veda in particolare T 782/92, in cui è stabilito: *"However, no details are available about the conditions of the transaction, in particular whether this constituted a normal delivery of dampers for use in the production of vehicles or rather concerned a small batch of dampers intended for experimental or test purposes. In view of the relatively small number of dampers involved the latter appears to be the case."*

nel caso di vendita è più difficile cogliere un accordo implicito di questo contenuto¹⁷¹.

La giurisprudenza ha solitamente affermato in maniera alquanto perentoria il valore invalidante della vendita: *“Costituiscono divulgazione di un’invenzione industriale idonea a consentirne l’eventuale realizzazione da parte di terzi e a privarla quindi del carattere della novità, rispettivamente: la commercializzazione del prodotto; l’invio ai clienti di un esemplare del trovato a titolo di campione; la realizzazione di una campagna pubblicitaria del nuovo modello, mediante la diffusione di dépliant illustrativi con la precisa riproduzione di ogni particolare realizzato”*.¹⁷²

Le ultime tendenze della giurisprudenza, in particolare della Commissione di Ricorso dell’E.P.O., mostrano, tuttavia, una maggiore apertura nei confronti dell’ammissibilità di un patto implicito di riservatezza nell’ipotesi della vendita, anche se, i giudici riescono raramente a sostenere le ragioni dell’inventore, che

¹⁷¹ App. Milano, 11 Luglio 1975: *“Il testimone Lorenzo Cattori, titolare dell’omonima ditta di prodotti edili corrente in Castione di Bellinzona (Svizzera), chiamato a deporre, ha affermato di aver fatto acquisto di una macchina prototipo; di averla trasportata nel proprio stabilimento per sperimentarla e perfezionarla; che la stessa macchina era visibile durante il funzionamento, ma di non averne mai illustrato ad alcuno i particolari costruttivi ed anzi di averne parzialmente occultato la catena piegatrice, essendosi impegnato, anche per iscritto, a mantenere il segreto del suo funzionamento. Sicché in definitiva, non risulta affatto ed anzi deve escludersi, allo stato delle risultanze probatorie, che prima della sua brevettazione (2 aprile 1965) la macchina Fois, ancorché visibile da una numero indeterminato di persone (operai, impiegati della ditta Cattori, clienti, visitatori ecc.) per le sue grandi dimensioni, sia stata in concreto esaminata in quello che, come sopra si è detto, è stato definito il “cuore” e cioè il dispositivo di piegatura e vieppiù esaminata in modo così attento e approfondito da poter essere riprodotta in tale suo particolare costruttivo, elemento essenziale dell’invenzione.”* In *op. cit.* pag. 562-563.

¹⁷² Trib. Milano, 6 Dicembre 1979, *“Repertorio Sistemático di Giur. Ann. Dir. Ind. 1972-1987”*, 1989, pag. 450. Da ultimo, nel caso Trib Trieste, 21 Agosto 2007, in *E.I.P.R.*, Issue 12, 2009, pag. 80-81, è stata ribadita l’invalidità di un brevetto che era stato mostrato prima della presentazione della domanda di brevetto a dei potenziali clienti. In particolare, in commento, è ribadito che mentre un accordo di riservatezza implicito può essere ricavato nel caso di rapporti con i fornitori e collaboratori, gli acquirenti finali possono essere vincolati da un accordo di riservatezza solo nel caso in cui questo sia stato esplicitamente sottoscritto. Nella recentissima sentenza di appello, Corte di Appello di Trieste, 25 agosto 2009, in *E.I.P.R.* Issue 1, 2010, *new section N-4*, è stata confermata la sentenza di primo grado con l’ulteriore precisazione che data la circostanza che l’appellante aveva iniziato a costruire uno dei dispositivi non ancora brevettati per uno dei potenziali acquirenti, sarebbe stato necessario un ulteriore e specifico accordo di riservatezza.

abbia venduto un dispositivo non ancora brevettato. I tentativi di individuare un patto di riservatezza implicito sono stati effettuati, valutando, così come nelle ipotesi di uso anteriore alla brevettazione, l'oggetto della vendita e le relazioni commerciali tra le parti. In sintesi, nel caso in cui si tratti della vendita di un prototipo, un patto di riservatezza è ritenuto implicito qualora tra il titolare del dispositivo e colui che lo riceve vi sia una relazione commerciale, che evidenzi un fine sperimentale della vendita. In particolare, tale ipotesi assume un rilevante interesse nei rapporti con i fornitori di componenti di prodotti complessi.

In un caso, l'inventore di un particolare tipo di valvola a farfalla, utilizzata per motori di automobili, installò alcuni campioni di questo tipo di valvola in veicoli Mercedes, poi venduti al pubblico, prima della presentazione della domanda di brevetto. Secondo l'inventore, poi autore della domanda di brevetto, nonostante un accordo di riservatezza non fosse stato sottoscritto dalle parti, il carattere sperimentale della vendita era facilmente ricavabile dal comune interesse delle parti (un produttore di componenti di veicoli e un produttore di veicoli) a mantenere segreto il funzionamento delle valvole e del motore, cui esse erano destinate, in un segmento dell'industria caratterizzato da un'elevata concorrenzialità (T 1511/06). Nella motivazione, al fine di comprendere se tra le parti sussistesse un implicito accordo di riservatezza, la Commissione di Ricorso dell'E.P.O. ha ricostruito in maniera articolata la relazione commerciale tra le

due parti: un produttore di veicoli è il tipico e potenziale utente finale delle valvole commercializzate dall'inventore.

Nel caso di specie, tali valvole non erano state disegnate e progettate appositamente per il produttore di veicoli, né da quest'ultimo erano state commissionate al produttore¹⁷³. Il contratto, infatti, poteva essere inquadrato senza problemi in un tipico contratto di compravendita, avente ad oggetto i campioni di valvole e, difficilmente, si poteva presumere che a seguito di tale contratto il produttore di veicoli avrebbe accettato delle restrizioni come quelle derivanti da un accordo di riservatezza¹⁷⁴, anche perché egli si riforniva da una pluralità di fornitori, e non da un'unica fonte. La Commissione di Ricorso dell'E.P.O. ha ritenuto che, poiché non vi era alcun *development agreement* o accordo per lo sviluppo tecnico congiunto del prodotto¹⁷⁵, non era possibile

¹⁷³Di seguito esposte le argomentazioni in fatto della Commissione di Ricorso dell'E.P.O.: “*The Board has no reason to doubt that part manufacturers and car manufacturers often impose a secrecy obligation on each other, for example in cases of common development. not appear plausible in the present case. Since throttle valves are a typical product of VDO, it cannot be assumed that VDO had an interest in accepting any secrecy obligation with respect to its own products, as it would have prevented it from selling its own product to other car manufacturers. [...] On the other hand, Mercedes has regularly purchased the sample throttle valves [...], i.e. paid for them. It is also not plausible that Mercedes would have accepted any restrictions from its own part supplier on how to exploit these valves, such as an obligation to request a preliminary consent from VDO before any public sale of the cars equipped with the valves in question. Moreover, it appears unlikely that it would be in the interest of Mercedes to be dependent on a single supplier for these throttle valves. Rather, it is more likely for Mercedes to have an interest that these valves are known to the public so that they could be ordered freely from other suppliers, and not only from a single source. It is another matter that Mercedes could possibly have required from VDO to keep the fact of the sale secret, in order to prevent the leaking of any information to its competitors about the technical parameters of its engines. However, this is not equal to the obligation of keeping secret the throttle valve in suit as such, but merely the fact that such throttle valves have been adapted to the engines of Mercedes.*”

¹⁷⁴Sarebbe, invece, stata probabile la situazione opposta, ovvero che l'obbligo di riservatezza coinvolgesse solo il produttore di valvole e non il produttore di veicoli. Infatti, nell'ottica di una corretta ricostruzione degli accordi commerciali, e come si è verificato nel caso T 163/03, il produttore di autoveicoli BMW richiese specificamente che il fatto della vendita delle componenti fosse mantenuto segreto per evitare una fuoriuscita di informazioni sul motore che al momento stava progettando. Tra l'altro BMW non avrebbe avuto interesse ad acquistare tali componenti se lo sfruttamento della tecnologia fosse stato in qualche misura limitato e, ove si fosse trovato un accordo in tal senso, sarebbe stato necessario specificarlo puntualmente nel contratto.

¹⁷⁵La Commissione di Ricorso E.P.O. sottolinea come degli adattamenti specifici effettuati per adattare la valvola al veicolo o l'introduzione del logo siano modifiche routinarie e non tali da fare intendere un accordo di tale tipo.

affermare l'esistenza di alcun implicito accordo ancillare di riservatezza, né un comune interesse alla riservatezza.

A prescindere dal problema dell'esistenza di un accordo di riservatezza, l'elemento determinante, per comprendere se vi sia stata o meno predivulgazione, è la concreta apprensione dell'invenzione, indipendentemente dalla modalità con cui questa possibilità si possa realizzare e dalla quantità di atti di compravendita¹⁷⁶.

Da ultimo, anche certe pronunce delle Sezioni Specializzate hanno fornito argomentazioni volte a confermare l'effetto predivulgativo della vendita. E' stato, infatti, evidenziato come, oltre al requisito dell'apprensione concreta dell'informazione, sia necessario analizzare in concreto lo scopo soggettivo del compratore, che tipicamente consiste nel fine di una successiva diffusione¹⁷⁷.

La giurisprudenza ha valutato molte volte atti analoghi alla vendita del dispositivo oppure a questa prodromici, quasi sempre concludendo per la predivulgazione dell'invenzione.

¹⁷⁶ Cfr. App. Firenze, 21 Maggio 1973: "Costituisce divulgazione di un ritrovato industriale, ed è perciò causa di nullità della privativa successivamente richiesta, la vendita del prodotto in cui esso consiste ad un numero indeterminato di clienti, quando questi ultimi abbiano potuto prendere cognizione delle caratteristiche costruttive del prodotto stesso facilmente percepibili perché consistenti in una semplice conformazione di quest'ultimo." In *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1973, pag. 639-647. Successivamente Trib. Milano, 6 ottobre 1988: "Sussiste predivulgazione dell'invenzione quando prima del deposito della domanda di brevetto sia stato venduto un esemplare del prodotto che, benché chiuso e assai compatto, possa essere, seppur non agevolmente, visionato". In *op.cit.*, pag. 774. E da ultimo, Trib. Catania, 25 Settembre 2007 (ord.): "Ora, non vi è chi non veda che, se confermata siffatta affermazione, inerente la commercializzazione del prodotto anteriormente al deposito della domanda di brevetto, costituisce un vulnus insanabile quanto al requisito di novità del trovato, messo in commercio addirittura per il tramite di un concorrente prima di instare per la brevettabilità sì da consentire al pubblico prima, e agevolmente ad un esperto del settore di conoscerne i tratti essenziali." In *op.cit.*, pag. 405-412.

¹⁷⁷ Trib. Genova, ord. 26 giugno 2006: "Infine, costituisce, altresì, ulteriore modalità di divulgazione la vendita dell'oggetto incorporante l'invenzione qualora, dalla visione del medesimo, si possa individuare le caratteristiche peculiari dell'invenzione stessa; peraltro, nella valutazione della valenza predivulgativa di una vendita isolata incide l'analisi dello scopo soggettivo del compratore, ovvero, si deve verificare se il suo fine fosse quello di una successiva diffusione." In *op. cit.*, pag. 128-129.

In questa sede vale la pena ricordare un problema particolare, che si è posto la giurisprudenza in relazione all'accessibilità di un bene strumentale alla realizzazione dell'invenzione.

A tal proposito, una recente sentenza ha affermato che la vendita dello strumento (stampi per capsule), con cui l'invenzione è realizzata, non prova in maniera certa e univoca la predivulgazione dell'invenzione stessa ad un numero indeterminato di persone. Nel caso di specie il giudice ha escluso la predivulgazione, perché non vi era la prova sicura che dopo la vendita dello stampo fosse iniziata la produzione e la vendita delle capsule, per cui gli unici soggetti, che conoscevano le capsule prima del deposito della domanda di brevetto, erano i dipendenti della società che si occupava del collaudo, tenuti ad uno specifico obbligo di riservatezza¹⁷⁸.

E' stato, anche, ritenuto che altri atti, precedenti alla vendita, fossero in grado di integrare gli estremi della predivulgazione¹⁷⁹. Si ritiene, infatti, che, nell'ipotesi in cui l'inventore prima della domanda di brevetto abbia pubblicizzato l'invenzione con la stampa e con la diffusione di *dépliants* o abbia

¹⁷⁸ Trib. Torino, 27 febbraio 2007: "Non vi è prova che in questo caso sia stata seguita la procedura che il teste Arance definisce "normale" (cioè produzione delle capsule subito dopo l'emissione della fattura interente agli stampi) e considerato che, comunque, l'indicazione temporale data dal teste ("subito dopo l'emissione della fattura") è comunque vaga e incerta: non vi è neppure prova che gli stampi stessi siano stati resi conoscibili per un numero indeterminato di persone prima del novembre 1993, poiché il teste Arance fa riferimento solo alla conoscenza che ne potevano avere avuto i dipendenti della Molmasa in occasione del collaudo degli stessi presso la sede della convenuta, dipendenti tenuti all'obbligo della segretezza." In *op.cit.* pag. 695.

¹⁷⁹ Trib. Milano, 26 marzo 1981.: "*L'offerta di vendita di un prodotto, per il quale si intende chiedere la tutela brevettuale, alla propria clientela, ancorché non seguita immediatamente dalla concreta messa in commercio del prodotto, costituisce indubbiamente una modalità di diffusione del trovato, nei confronti di un numero indeterminato di persone, ed è perciò idonea a togliere al trovato il requisito della novità estrinseca.*" In "*Repertorio Sistematico di Giur. ann. dir. ind. 1972-1987*", 1989, pag. 450-451.

anche proceduto alla sua produzione¹⁸⁰, oppure l'abbia offerta in vendita a potenziali acquirenti¹⁸¹, sia stato raggiunto il gradiente minimo di diffusività richiesto dalla legge e dalla sua corrente interpretazione¹⁸².

¹⁸⁰Trib. Milano, 10 maggio 1996: *“Il venire meno della novità estrinseca può dipendere anche dal fatto dell'inventore stesso, come nell'ipotesi in cui prima della brevettazione sia stata iniziata e diffusa la produzione in maniera tale che fosse pienamente accertabile da tutti gli esperti della tecnica.”* In *op. cit.* pag. 334.

Diversamente, in tema di *brochures* la Commissione di Ricorso E.P.O. nel caso T 522/94 ha affermato che tali *depliants* pur essendo documenti scritti, rilevano solamente nell'ipotesi in cui la conoscenza ottenuta dal lettore, sia specificamente provata. E' questo un ulteriore caso in cui "accessibilità" è valutata in quanto accesso concreto ed effettivo. Ed è in particolare affermato: *“il n'est pas possible de considérer ces deux brochures, au sens où l'entend l'article 54(2) C.B.E., comme des documents écrits mis à disposition d'un ou de plusieurs membres du public de manière à ce qu'ils puissent en prendre possession, ou comme des éléments de l'état de la technique rendus accessible au public par un « autre moyen », ce qui est le cas par exemple lorsqu'un membre du public consulte et lit un document, puis le rend à la personne qui a été rendu accessible au public, mais les connaissances que le lecteur pouvait en tirer dans les circonstances particulières de l'espèce. Cela peut tout changer du point de vue du contenu de l'état de la technique. Lorsque le public est en possession d'un document écrit, il peut l'analyser en profondeur dans la mesure où il a largement la possibilité de lire et de relire. Dans le deuxième cas en revanche, le contenu de l'état de la technique dépend de la capacité de mémorisation du lecteur, de ce qu'il peut retenir après avoir lu le document une seule fois, ce qui, à son tour, dépend des conditions dans lesquelles il effectue cette lecture (temps limité, circonstances susceptibles de détourner son attention, etc....).”*

¹⁸¹ Trib. Parma, 28 aprile 1992: *“Ai fini della predivulgazione è sufficiente che l'invenzione possa essere conosciuta da un numero indeterminato di persone. Pertanto la messa in commercio di oggetti che dovrebbero attuare l'invenzione, e al limite anche la vendita di un solo esemplare, rendendo l'invenzione accessibile al pubblico, costituisce predivulgazione e fa venire meno la novità estrinseca della stessa.”* In *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, pag. 204-206.

¹⁸²Un caso giurisprudenziale, che sembra parzialmente contraddire quanto sopra affermato, è la piuttosto risalente sentenza della Corte di Appello di Catania, la quale, nonostante un'avvenuta vendita di un dispositivo per la pesca, esclude che vi sia stata divulgazione proprio per le circostanze spazio temporali in cui è avvenuta la divulgazione. Tali circostanze sono state ravvisate nel fatto che la vendita, anche se di soli due esemplari, sia stata condotta in un'area geografica limitata. La sentenza, alquanto carente in motivazione, applica un principio non conosciuto al diritto dei brevetti: infatti, lascia intendere che una divulgazione verificatasi in una ristretta area territoriale non sia una predivulgazione invalidante.

In conclusione il fine di evitare che delle attività funzionali all'attuazione e allo sviluppo dell'invenzione non siano pregiudizievoli, ha condotto il giudice ad una lettura della norma e dello stesso caso fortemente criticabile.

3.6 Accordi di riservatezza: problemi aperti

E' opportuno a questo punto della trattazione delineare, attraverso esempi concreti, alcune peculiarità poste dalla presenza di un accordo di riservatezza: la prima riguarda il problema dell'interpretazione del testo dell'accordo¹⁸³ e la seconda il comportamento delle parti, successivo alla violazione dell'accordo.

Per ciò che concerne la prima questione uno dei criteri, a cui la giurisprudenza fa ricorso, è quello dell'interpretazione letterale.

In un caso recentemente posto all'attenzione della Commissione di Ricorso dell'E.P.O., due parti, avendo sottoscritto un accordo di riservatezza, si erano scambiati delle informazioni via fax. In particolare, uno di questi fax riferiva una formula alla base del composto, oggetto della successiva domanda di brevetto, presentata dalla parte, che aveva inviato la formula. Il problema

¹⁸³ Un altro problema conseguente a questo specifico è in realtà quello della legge applicabile all'accordo quando questo sia in esame di fronte alla Commissione di ricorso dell'E.P.O.. Tale problematica ha spinto un gruppo di studiosi di diritto internazionale privato e di diritto industriale a costituire il gruppo *Conflict Law on Intellectual Property* (di seguito "C.L.I.P"), all'interno della Max Planck Society, avente lo scopo di redigere una serie di principi in tema di norme di conflitto nel diritto della proprietà intellettuale. La prima bozza di principi è stata resa disponibile in data 16 Aprile 2009 e la versione finale e i commenti dovrebbero essere pubblicati nel 2010. La bozza C.L.I.P. stabilisce il principio generale per cui la legge applicabile è quella del foro nazionale in cui la causa è instaurata. Nel caso dei contratti, la bozza C.L.I.P. stabilisce la libertà di scelta delle parti, desumibile, ove non esplicita, dai termini del contratto e dalle circostanze del caso. Nel caso in cui una scelta non sia stata effettuata è possibile applicare la legge del luogo che presenta la maggiore connessione con il contratto. In questo caso i principi C.L.I.P al fine di individuare quale sia tale legge fanno operare una presunzione in base alla quale la legge applicabile è quella della residenza abituale della parte la cui obbligazione è quella caratteristica del contratto.

Tali principi sono anche applicabili agli accordi di riservatezza in quanto esplicitamente affermato che "tali principi possono avere rilevanza nelle questioni civilistiche relative agli accordi per la protezione delle informazioni" (art.1:101 e art. 3:501).

Ad una primissima lettura di questa bozza è opportuno fare due brevi considerazioni. Innanzitutto ci si chiede come sia possibile distinguere tra quei contratti in cui manchi una scelta delle parti in merito ad una legge applicabile e a quei contratti in cui invece questa scelta si possa dedurre dalle circostanze. Secondariamente, ci si chiede se tali principi siano applicabili nei procedimenti di opposizione di fronte all'E.P.O., dato che giustamente le ipotesi in cui la legge applicabile non sia la C.B.E. sono più uniche che rare (applicando estensivamente l'art. 1:101 parrebbe di sì).

Per una copia di questa prima bozza si rimanda a: www.jp.mpg.de/shared/data/pdf/draft-clip-principles-08-04-2009.pdf.

sottoposto all'esame della Commissione di Ricorso dell'E.P.O. era relativo all'interpretazione del contenuto dell'accordo, al fine di comprendere se la formula rilevante fosse compresa o meno tra le informazioni riservate (T 1619/06).

Poiché l'accordo comprendeva una clausola del tipo: "*We will treat all Information designated as Secret and Confidential in the manner prescribed*"¹⁸⁴, la Commissione di Ricorso dell'E.P.O. ha ritenuto che, là dove fosse mancata una chiara richiesta di riservatezza, espressa, ad esempio, tramite un apposito *disclaimer*, posto sul frontespizio del foglio inviato, l'informazione non poteva essere considerata riservata e quindi costituiva una divulgazione *sic et simpliciter*¹⁸⁵.

In tale decisione l'accordo di riservatezza è stato interpretato in via fin troppo letterale, così da arrivare al paradosso, affermato dalla stessa Commissione di Ricorso dell'E.P.O., che una determinata divulgazione sarebbe ritenuta probabilmente confidenziale, ove non vi fosse nessun accordo di riservatezza, e non sarebbe, invece, ritenuta tale in presenza di un tale tipo di

¹⁸⁴ E', infatti, ormai ritenuto che non sia necessario che l'obbligo di riservatezza sia espresso attraverso un contratto, ma può anche essere sottolineato dalla semplice menzione "confidenziale" su un dossier, o "ingresso vietato al pubblico" o "ingresso vietato a tutte le persone estranee al servizio".

¹⁸⁵ In particolare, nel caso T 1619/06 è statuito che: "*The secrecy agreement was signed by both parties and thus was legally binding for them. Therefore, the Board has to stick to the wording of the agreement and may only interpret it to the extent that terms are vague or ambiguous. Point 1.1 of the secrecy agreement requires the information under this agreement to be designated as being secret and confidential (see point 4.1 above). This provision clearly excludes any information exchanged between the parties which was not clearly marked to be secret and confidential from the secrecy agreement with the effect that it did not need to be kept secret. Hence, the secrecy agreement forming part of document (D11) left no room for an implicit secrecy obligation for any information not designated as being secret and confidential.*"

accordo¹⁸⁶. Ed è curioso che la stessa Commissione di Ricorso dell'E.P.O., così aperta nell'interpretazione dei comportamenti delle parti, abbia mostrato una chiusura nei confronti di alcuni casi, in cui un accordo di riservatezza era stato predisposto.

Nel caso di specie, si assiste ad una chiara disfunzione: il comportamento delle parti rilevarebbe ove non vi sia un accordo, mentre è del tutto indifferente nel caso in cui questo vi sia. Tralasciando le categorie interpretative dei contratti, proprie dell'ordinamento italiano, ci si chiede se corrisponda ad una regola di razionalità negare ogni rilievo all'elemento costituito dai rapporti tra le parti. La mera comunicazione, ad avviso della scrivente, non costituisce una fuoriuscita dalla sfera di riservatezza, non solo per le circostanze di fatto del caso in esame, ma proprio in virtù dell'efficacia che all'accordo di riservatezza è attribuita dall'art. 55 C.B.E.

Per ciò che, invece, concerne il comportamento delle parti, susseguente alla violazione dell'obbligo di riservatezza, è opportuno evidenziare un caso deciso dalla Commissione di Ricorso dell'E.P.O., in cui è stato ritenuto che proprio il mancato *enforcement* immediato di un accordo di riservatezza tra le parti non consentisse di considerare la predivulgazione abusiva, ai sensi dell'art. 55 C.B.E. (T 41/02).

¹⁸⁶ Purtroppo tali problemi si pongono frequentemente nella prassi, e tale rischio è segnalato da PARKER, *op.cit.*, pag. 731, il quale consiglia, al fine di aumentare l'estensione delle informazioni protette, di aggiungere una clausola di esclusiva.

La Divisione di Opposizione nell'esame di una domanda di brevetto (A) individuò un'antiorità invalidante in un altro brevetto europeo (D1), il cui titolare aveva svolto attività di collaborazione con la titolare della domanda di brevetto A. Questa collaborazione era stata svolta secondo quanto previsto in un accordo di riservatezza. In particolare, dalle allegazioni delle parti è emerso che tale accordo di riservatezza comprendeva anche informazioni su un monomero (DV4343), apportata dal titolare del brevetto D1. Non vi era perfetta identità tra tale monomero (DV4343) e quello successivamente contenuto in D1, ed alla Commissione di Ricorso dell'E.P.O. fu chiesto di accertare se la realizzazione di D1 fosse avvenuta attraverso l'utilizzo dell'informazione riservata o meno, e se dunque D1 fosse un documento opponibile o inopponibile al titolare della domanda A ai sensi dell'art. 55 C.B.E. Dall'esame dell'accordo di riservatezza stipulato tra le parti, redatto in termini piuttosto generici, emergeva che D1 non conteneva elementi tali da fare intendere violato l'accordo di riservatezza, poiché tra l'oggetto protetto dall'accordo di riservatezza e il contenuto della domanda di brevetto non vi era una perfetta identità. Per comprendere se tale informazione fosse tra quelle tutelate dall'accordo di riservatezza, la Commissione di Ricorso dell'E.P.O. ha esaminato tutti gli scenari possibili (equivoci, errori, modifica della scelta dell'inventore circa la brevettazione) ed ha ritenuto decisiva l'acquiescenza del titolare della domanda di brevetto A successivamente al deposito di D1¹⁸⁷.

¹⁸⁷ In particolare, la Commissione DI Ricorso dell'E.P.O. ha affermato: "Thus, the question to be answered is

La circostanza di non essersi opposti alla domanda del brevetto D1 o di non avere successivamente convenuto in giudizio il titolare, fa ritenere che la stessa parte non considerasse abusiva la condotta descritta e, dunque, che il comportamento del titolare di D1 fosse ragionevolmente da leggere come intento di rispettare l'accordo di riservatezza.

whether or not the disclosure of DV-4343 in D1 qualifies as an evident abuse, which is the standard of reprehensibility laid down by Article 55(1)(a) EPC. As set out in T 291/97 of 8 May 2001 (point 13 of the reasons; not published in the OJ EPO), a finding of an evident abuse is a serious matter where the case must be clear cut and a doubtful case cannot be resolved in favor of the alleging party. In the present case, it is conspicuous to the board that D1 does not disclose the exact formula of DV-4343 (point 2.1.2, above). Thus, it appears that Rheox Inc. at least obeyed the letter of the secrecy agreement. As to whether or not the disclosure of part of the structure of DV-4343 was in breach of the secrecy agreement or simply the result of a lack of communication between the parties remains unclear, especially since the board has not heard any argument from the respondent that the partial disclosure of DV-4343 could be interpreted as a breach of the secrecy agreement under the law of the State of New Jersey.”

Capitolo IV

Sistemi di salvaguardia

4.1 Sistemi di salvaguardia. Introduzione

Dall'analisi sviluppata sulle ragioni e sugli effetti della predivulgazione, appare chiaro che spesso l'inventore soffre per essa di un pregiudizio notevole e può essere da essa penalizzato, anche in maniera significativa. Un meccanismo quale quello della novità assoluta è, infatti, notevolmente severo.

Si è anche osservato che certi atti di predivulgazione sono comunque fisiologici allo sviluppo tecnologico dell'invenzione e che l'inventore può anche avere l'interesse a procedere ad operazioni (come, ad esempio test di mercato), per meglio organizzare i fattori produttivi all'interno della propria attività di impresa. Sono istanze che sicuramente non possono essere sottovalutate dal sistema e che necessitano di una risposta adeguata. Così, si è visto, che per quanto concerne il sistema europeo e quello italiano, che ad esso si conforma, la giurisprudenza ha cercato di allargare i confini dell'obbligo di riservatezza, che grava sui terzi destinatari di una predivulgazione. Va qui notato che le stesse previsioni normative, in alcune ipotesi predeterminate, ai fini di valutare la novità dell'invenzione, risalgono ad un momento anteriore alla presentazione della domanda, neutralizzando di fatto la predivulgazione avvenuta.

Le ipotesi previste dalla legge sono fondamentalmente tre: la prima è costituita dall'art. 4 c.p.i.¹⁸⁸, in applicazione della Convenzione di Unione di

¹⁸⁸ Art. 4 “1. Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto di priorità, una domanda diretta ad ottenere un titolo di proprietà industriale o il suo avente causa, fruisce di un diritto di priorità a decorrere dalla prima domanda per

Parigi, ed è identificata come priorità, e le altre due sono disciplinate dall'art. 47 c.p.i. (si veda il testo 47 c.p.i. dell'art. citato in nota 12, a pag. 14) e sono configurate quali inopponibilità.

effettuare il deposito di una domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilità, di privativa di nuova varietà vegetale, di registrazione di disegno o modello e di registrazione di marchio, secondo le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi. 2. Il termine di priorità è di dodici mesi per i brevetti d'invenzione ed i modelli di utilità e le varietà vegetali, di sei mesi per i disegni o modelli ed i marchi. 3. È riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, cioè idoneo a stabilire la data alla quale la prima domanda è stata depositata, a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore della domanda.”

4.2 Priorità

Il diritto di priorità, c.d. unionista, è un diritto concesso a chi abbia depositato una domanda di brevetto in uno stato aderente alla Convenzione di Unione di Parigi. Entro dodici mesi dal deposito l'inventore ha il diritto di depositare la domanda di brevetto in altri stati unionisti senza che il primo deposito pregiudichi la novità dell'invenzione, rispetto alla domanda successiva; il meccanismo della priorità unionista ha come effetto la retrodatazione, alla data della prima domanda, di tutte le domande successive, purché depositate entro dodici mesi dalla prima.

Un requisito essenziale è l'identità tra l'invenzione per la quale viene invocata la priorità e quella, alla quale si riferisce la priorità stessa, e tale valutazione di identità non è sempre facile, sia perché l'inventore tende ad inserire nella domanda successiva acquisizioni conoscitive posteriori al primo deposito, sia perché nella legislazione di alcuni Stati stranieri è ammesso il deposito della domanda di brevetto con descrizione provvisoria. La convenzione internazionale stessa chiarisce che la priorità non può essere negata per delle differenze di dettaglio circa le rivendicazioni¹⁸⁹ e che comunque la priorità può essere diversa per i vari elementi di una stessa invenzione (priorità multipla),

¹⁸⁹ Secondo le *Guidelines* dell'E.P.O., nonostante una precisa corrispondenza non sia richiesta, il requisito che la divulgazione debba essere specifica, significa che è sufficiente che il nucleo dell'invenzione non debba essere riferito in termini generali o ampi. Una rivendicazione di una parte dettagliata di una determinata caratteristica non consentirà di reclamare un diritto di priorità sulla base di un precedente riferimento generale a quella caratteristica nella domanda di brevetto precedente.

ovvero possa riguardare solamente alcuni elementi della domanda originaria (priorità parziale).

4.3 Inopponibilità della predivulgazione

L'attuale art. 47 del c.p.i. è stato oggetto di modifiche per adattamenti al testo della C.B.E.

Nella normativa previgente gli unici temperamenti erano quelli derivanti dal sistema della priorità: beneficio che riguardava sia le invenzioni oggetto di una domanda già depositata in uno Stato aderente alla Convenzione di Unione di Parigi (vedi paragrafo precedente), sia le invenzioni inizialmente pubblicate in atti di società e accademie scientifiche nazionali legalmente riconosciute (art. 17 l.i.), sia ancora quelle presentate in esposizioni nazionali o internazionali, ufficiali o ufficialmente riconosciute in virtù di accordi di protezione temporanea (art. 8 e 9 l.i.)¹⁹⁰.

Queste due ultime ipotesi di priorità costituivano una peculiarità tutta italiana e, non essendo riconosciute nelle altre legislazioni, creavano dei problemi di coordinamento, che si risolvevano in ulteriori pregiudizi per l'inventore.

Il sistema, individuato dalla C.B.E. e recepito dal legislatore italiano nell'art. 15 l.i., oggi art. 47 c.p.i., si basa invece sul meccanismo dell'inopponibilità della predivulgazione, avvenuta o attraverso l'esposizione autorizzata o attraverso una divulgazione, che può essere qualificata come abuso

¹⁹⁰ Cfr. GUIDI, in *“Commentario alla Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti per invenzioni industriali in applicazione della delega di cui alla legge 26 Maggio 1978 ,n. 260 (Rd. 29 giugno 1939, n. 1127 quale modificato dal d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338)-art. 15”* in *Le nuove Leggi civili Commentate -1981* “ pag. 735 e seg.

evidente e che si sia verificata nei sei mesi precedenti alla presentazione della domanda di brevetto¹⁹¹.

La neutralizzazione delle divulgazioni, avvenute nelle esposizioni internazionali ufficiali o ufficialmente riconosciute¹⁹² ai sensi dell'art. 47, si applica soltanto se il richiedente, nel momento in cui deposita la domanda di brevetto, afferma contestualmente che la sua invenzione è stata divulgata nel corso di una fiera, avente i caratteri precedentemente analizzati, e deposita un certificato di supporto a dimostrazione che tale fiera sia avvenuta entro i limiti di tempo richiesti. Oltre all'affermazione dell'esposizione deve essere evidenziata la data di apertura dell'esibizione e, nel caso in cui questa non coincida con la data della prima divulgazione dell'invenzione, quest'ultima deve essere precisata. È necessario che al certificato sia allegato anche un documento che identifichi l'invenzione, sottoscritto dall'autorità responsabile per la protezione della proprietà industriale a quella esposizione.

¹⁹¹ Rispetto all'art. 4 della Convenzione di Strasburgo, vi è una piccola differenza a livello della regolazione del termine. Infatti, mentre nella Convenzione di Strasburgo è espresso che l'invenzione deve essere stata resa pubblica entro i sei mesi precedenti al deposito della domanda di brevetto, nella C.B.E. è scritto che la predivulgazione deve essere avvenuta non prima di sei mesi dal deposito della domanda di brevetto. (Per le ragioni e la storia di questa differenza cfr. STRAUS, „*Neuheit, altere Anmeldungen und unschädliche Offenbarungen im europäischen und deutschen Patentrecht*“, in *GRUR Int.*, 1994, pag. 89 e ss.)

¹⁹² In sede di revisione della Convenzione di Unione di Parigi, è stata avanzata una proposta dalla Norvegia e dalla Finlandia allo scopo di estendere la protezione accordata alle esibizioni internazionali ufficiali o ufficialmente riconosciute, anche ad altre esibizioni che, nonostante la mancanza di riconoscimento ufficiali, potevano presentare dei caratteri di affinità con queste ultime. La proposta è stata respinta.

Recentemente, il problema di far rientrare nel "salvacondotto" del 2° comma dell'art. 47 c.p.i. le fiere che non fossero autorizzate ai sensi della Convenzione di Unione è stato risolto in senso negativo in Tribunale Milano, 9 gennaio 2006: *"L'esposizione in fiera di un prodotto in data anteriore al deposito della domanda di brevetto relativa non importa predivulgazione del trovato se la mera visione del prodotto esposto e la scarsa indicazione delle sue prestazioni nulla potevano suggerire neppure al tecnico del ramo, con la necessaria certezza, circa la sua effettiva composizione e la sua struttura interna."* In *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2007, pag. 165 e ss.

La dottrina, però si è posta il problema se, in questo caso, la prova di chi impugna il brevetto possa assolversi "con la dimostrazione dell'esposizione dell'invenzione della stessa oppure occorre la necessità di dimostrare anche una concreta accessibilità degli insegnamenti tecnici del brevetto oggetto in questione nell'ambito della fiera stessa." La risposta fornita è, dal punto di vista della scrivente, pienamente condivisibile, poiché è necessario valutare caso per caso in relazione al settore tecnico di appartenenza dell'invenzione.

Si riscontrano, rispetto al passato, tre differenti dettagli: innanzitutto tale ipotesi non è più configurabile come una priorità, ma come una semplice inopponibilità alla divulgazione; inoltre, le esposizioni, cui la norma fa riferimento, sono le grandi esposizioni mondiali “professionali”¹⁹³ e, infine, il periodo, riconosciuto all’inventore per il deposito della domanda successiva all’esposizione, è stato ridotto a sei mesi.¹⁹⁴

Il caso più rilevante di predivulgazione inopponibile è però quello dell’abuso evidente. In questo caso non è necessario che esista l’intenzione, la male fede o ogni altra forma di colpa da parte della persona, che divulga l’invenzione, ma piuttosto occorre che la condotta di divulgazione sia ingiustamente pregiudizievole dei diritti dell’inventore. Secondo la norma la divulgazione è abuso a prescindere dal fatto che il terzo, conoscendo o meno la sua mancanza di autorizzazione, abbia agito con o senza conoscenza dello svantaggio che stava arrecando all’inventore, oppure in violazione di un rapporto di fiducia¹⁹⁵. Il termine abuso¹⁹⁶, così come contenuto nella C.B.E. e nel

¹⁹³ La giurisprudenza sul tema delle fiere internazionali è davvero esigua, e, a parte il caso segnalato nel testo del Tribunale di Milano, si segnala una pronuncia francese della Corte d’Appello di Parigi del 19 marzo 1987 (Annales PI 1987-67) che, nel tentativo di chiarire cosa si debba intendere per professionalità, ha affermato: “*la présentation de l’invention dans une exposition constitue une divulgation quand l’exposition ne résulte pas d’un pas d’un abus caractérisé à l’égard du demandeur, et quand elle a été faite à la Foire Internationale de Milan qui n’entre pas dans la catégorie des expositions visées par la Contention de 1928 concernant les expositions internationales, comme n’étant pas une manifestation, quelle que soit sa dénomination, à laquelle les pays étrangers sont invités par la voie diplomatique, qui a une durée d’au moins trois semaines et qui n’est pas soumise à la périodicité.*»

¹⁹⁴ La formulazione letterale del 2° comma non impone alcun limite temporale in apparenza, ma è ritenuto dalla dottrina che il combinato disposto dei primi due commi e l’adeguamento all’art. 55 C.B.E., individui comunque un periodo di tempo di sei mesi, e non più di dodici, come nella formulazione precedente della norma.

¹⁹⁵ SINGER/STAUDER, *op.cit.*, pag. 138-139.

¹⁹⁶ A tal proposito è interessante notare come la corrispondente previsione del *British Patent Act*, a differenza della C.B.E., non richieda l’evidente abuso, ma invece predispone una serie di ipotesi particolari, esplicate in dettaglio. In particolare al paragrafo 4 dell’art.2, in tema di novità: “*For the purposes of this section the disclosure of matter constituting an invention shall be disregarded in the case of a patent or an application for a patent if occurring later than the beginning of the period of six months immediately preceding the date of filing*

c.p.i, si presta a diverse interpretazioni. Se nessun dubbio sussiste circa il ritenere abusiva una condotta contraria ad un esplicito o implicito accordo di riservatezza¹⁹⁷, si è posto comunque il dubbio se estendere il concetto di abuso anche ad altri casi, che hanno con questo in comune il carattere pregiudizievole per le ragioni dell'inventore. Ci si è inoltre chiesti se possa assumere rilevanza, anche se a rigore non previsto dalla norma come necessario, l'elemento soggettivo.

Nella decisione T 582/92 la Commissione di Ricorso dell'E.P.O. chiarisce che il termine "abuso" nell'art. 55 C.B.E. non è riferibile ad ogni violazione dei diritti del richiedente il brevetto. E' sempre vero che tutti gli abusi implicano anche una violazione dei diritti del richiedente, ma il contrario non è sempre vero. Nel caso di un abuso, infatti, la predisposizione del soggetto, il suo "state of mind", sarà di determinante importanza¹⁹⁸. In particolare, in un caso

the application for the patent and either(a)the disclosure was due to, or made in consequence of, the matter having been obtained unlawfully or in breach of confidence by any person;(i)from the inventor or from any other person to whom the matter was made available in confidence by the inventor or who obtained it from the inventor because he or the inventor believed that he was entitled to obtain it; or (ii)from any other person to whom the matter was made available in confidence by any person mentioned in sub-paragraph (i) above or in this sub-paragraph or who obtained it from any person so mentioned because he or the person from whom he obtained it believed that he was entitled to obtain it; (b)the disclosure was made in breach of confidence by any person who obtained the matter in confidence from the inventor or from any other person to whom it was made available, or who obtained it, from the inventor; or (c)the disclosure was due to, or made in consequence of the inventor displaying the invention at an international exhibition and the applicant states, on filing the application, that the invention has been so displayed and also, within the prescribed period, files written evidence in support of the statement complying with any prescribed conditions". Questa non rappresenta una deviazione rispetto alla C.B.E., per via del richiamo espresso contenuto nella Sec. 130 paragrafo 7, ma solamente una scelta normativa, per rendere la disposizione maggiormente intelligibile per gli operatori del settore.

¹⁹⁷ Nel caso T 41/02, per la cui esposizione si rimanda al § 4, la Commissione di Ricorso dell'E.P.O. rispetta questo principio perché esclude la condotta abusiva da un rispetto formale dell'accordo.

¹⁹⁸ In particolare nella decisione in esame la Commissione di Ricorso dell'E.P.O. ha escluso che la pubblicazione anticipata della domanda di brevetto da parte dell'Ufficio Brevetti Brasiliano costituisca un abuso evidente proprio per la mancanza del dolo, nonostante tale pubblicazione violasse la legge brasiliana. In tale caso, infatti, la Commissione di Ricorso dell'E.P.O. ha affermato che tale elemento non fosse presente proprio per la mancanza di rapporti personali o contrattuali con il richiedente il brevetto, anche se sull'ufficio grava un generale obbligo di protezione dell'invenzione. In conclusione, nonostante il comportamento dell'Ufficio

esaminato dalla Commissione di Ricorso dell'E.P.O., il fattore discriminante tra condotta abusiva e condotta non abusiva è stato rintracciato nell'intento di arrecare un danno, ma nell'analisi dell'elemento soggettivo si è detta sufficiente la consapevolezza di rischiare di arrecare un danno al terzo (il c.d. dolo eventuale), oppure la coscienza della violazione di un rapporto di fiducia reciproco, che legava il terzo all'inventore (T 173/83).

Tali decisioni, dunque, rinvergono nell'elemento soggettivo la nota caratterizzante dell'abuso ed escludono l'applicazione della norma nelle ipotesi, in cui la divulgazione sia dovuta ad una disattenzione o ad un errore. Ritengo però che fondare le argomentazioni solamente sullo *status of mind* dell'agente, è poco ragionevole sia per le notorie difficoltà in punto di prova, sia perché è necessario considerare ulteriori elementi.

La dottrina, in via esemplificativa, ha rintracciato delle categorie, in cui possono essere compresi gli abusi ai danni del richiedente quali: atti di spionaggio industriale, o più genericamente, sottrazioni fraudolente dell'invenzione al richiedente o al suo dante causa contro la sua volontà; violazioni dell'obbligo assunto nei confronti del brevettante, o del suo dante causa, a non divulgare il trovato, e in particolare, divulgazione effettuata da un dipendente in violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c.¹⁹⁹, o ancora in violazione della clausola contrattuale, che vincola il ricercatore a non

Brevetti Brasiliano fosse qualificabile come un errore deplorabile e sfortunato non incontra i parametri dell'abuso evidente, per cui l'invenzione in esame non è stata considerata nuova.

¹⁹⁹ Trib. Milano, 4 Maggio 2000, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2000, pag. 937 – 947.

comunicare l'invenzione a terzi in esecuzione di un contratto di ricerca; e, infine, l'ipotesi di una divulgazione effettuata dal dipendente per un'invenzione da lui realizzata, ma spettante al datore di lavoro.

E', altresì, richiesto che l'abuso perpetrato sia evidente, nel senso che questo deve essere oggettivamente identificabile e suscettibile di essere provato in maniera chiara e al di là di ogni ragionevole dubbio (T 173/83).

Per ciò che concerne la giurisprudenza italiana i casi, in cui il convenuto per la domanda di nullità di brevetto per predivulgazione abbia eccepito l'eccezione di cui all'art. 47 c.p.i., sono davvero pochi.

In un caso²⁰⁰, forse l'unico finora noto alla giurisprudenza edita, si è ravvisata una condotta abusiva nella vendita posta in essere nei sei mesi antecedenti il deposito della domanda di brevetto da una società legata alla società titolare del diritto di brevetto da un vincolo di esclusiva.²⁰¹ Nella fattispecie l'abuso evidente è stato individuato nel comportamento di chi, pur contrattualmente tenuto a non fornire ad alcun terzo il trovato che doveva realizzare per incarico dell'inventore, ne aveva invece venduto un esemplare. Il che, in assenza della norma in parola, sarebbe stato sufficiente a distruggere la novità dell'invenzione.

²⁰⁰ Trib. Milano, 4 Maggio 2000, in *op.cit.* pag.937 e ss.

²⁰¹ Trib. Milano 4 Maggio 2000: "Inidoneo atto di predivulgazione, se non altro perché inopponibile al titolare del brevetto ai sensi dell'art. 15, risulta, infine, la vendita del congegno asseritamente effettuata dalla convenuta Casati alla convenuta Formenti & Giovenzana poco prima del deposito della domanda di brevetto in questa sede azionata dalla società attrice: stante il vincolo di esclusiva che attestatamente legava la Casati alla Agostino Ferrari, tale vendita, (intercorsa proprio tra le due odierne convenute) appare, infatti, rivelarsi abusiva, oltre che posta in essere nei sei mesi antecedenti la data della domanda di privativa." In *op. cit.*, pag. 940.

Un problema che si pone nell'interpretazione dell'art. 55 C.B.E., è quello della data a partire dalla quale è possibile individuare il periodo di grazia in favore dell'inventore, che ha subito l'abuso evidente.

Il dato letterale sembra univoco, ma il ricorso frequente alla priorità, almeno a livello statistico, ha fatto pensare che il legislatore volesse intendere la data di priorità come rilevante²⁰².

Della questione è stata investita la Commissione Ampliata di Ricorso (G 3/98), che, dopo un'analisi dei lavori preparatori e delle giurisprudenze nazionali sul tema, è arrivata alla conclusione che la data rilevante è la data della domanda di brevetto europeo, non tenendo in considerazione, a quello specifico fine, l'eventuale data di priorità.

E' stato ritenuto che un'interpretazione che tenesse conto della data di priorità sarebbe contro il dato letterale, che, invece, non appare suscettibile di interpretazioni fuorvianti. In questo senso induce anche il fatto che le norme vigenti per i disegni ed i modelli di utilità, che, differentemente, oltre a

²⁰² Si pensi, ad esempio, che l'art 47 c.p.i prevede che ai brevetti italiani si applichi una regola opposta. E' utile riportare ancora una volta il testo del comma 3 dell'art. 47 c.p.i.: " Per le invenzioni per le quali si è rivendicata la priorità ai sensi delle convenzioni internazionali, la sussistenza del requisito della novità deve valutarsi con riferimento alla data a alla quale risale la priorità". Anche la Legge Brevetti Federale Svizzera sui brevetti d'invenzione del 25 giugno 1954, richiama esplicitamente la data di priorità nel momento in cui identifica lo stato della tecnica. L'art.7 b, introdotto dalla Legge Federale del 17 dicembre 1976 e modificato dalla Legge Federale 3 febbraio 1995, è formulato come segue: "Divulgazioni non opponibili. Se l'invenzione è resa accessibile al pubblico durante i sei mesi che precedono la data di deposito o la data di priorità, questa divulgazione non è compresa nello stato della tecnica se essa risulta direttamente o indirettamente: a) da un abuso evidente o a svantaggio del richiedente o de suo dante causa; b) dal fatto che il richiedente o il suo dante causa abbia esposto l'invenzione in un'esposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta ai sensi della Convenzione del 22 novembre 1928 concernenti le esposizioni internazionali e se il richiedente l'ha dichiarato all'atto del deposito ed ha fornito in tempo utile i sufficienti documenti a sostegno."

provvedere all'attivazione di un periodo di grazia, considerano esplicitamente la priorità quale punto di riferimento.²⁰³

²⁰³ Nell'analisi dettagliata della decisione G 3/98, la Commissione Ampliata di Ricorso dell'E.P.O. utilizza proprio l'esempio tedesco per argomentare circa l'impossibilità di un'interpretazione apertamente contro la lettera della legge: *"No other conclusion can be drawn from the patent proprietors' reference to subsequent legislative developments, particularly in Germany where the legislator, so far as the law on utility models and designs is concerned, has associated the grace period with the date relevant for the state of the art relating to the application, which may also be the priority date (see Sec. 3, third sentence, German Utility Model Law and Sec. 7a German Designs Law). This was to be seen as a sign that the lack of an adequate grace period was increasingly being found unsatisfactory. However, this very legislative development in Germany shows that the legal policy decision to extend the scope of application of the grace period has been treated as a matter for the legislator. The German legislator has also made a distinction, deliberately maintaining the difference in terms of grace period between utility model and patent. This was based on the consideration that proposals to revise the rigorous limitation of the grace period in patent law are best dealt with as part of a comprehensive international agreement."*

4.4 Soluzioni adottate al di fuori dell'Europa: generale previsione del periodo di grazia. Cenni sulle norme adottate negli Stati Uniti e in Giappone

Da quanto emerso al paragrafo precedente, l'unico meccanismo legale previsto in Europa, avente la capacità di neutralizzare la predivulgazione, ha già di per sé dei connotati particolarmente severi. L'applicazione giurisprudenziale, inoltre, ha interpretato in maniera restrittiva la locuzione "abuso evidente", con la conseguenza che l'applicazione della norma è stata alquanto scarsa. Probabilmente un simile atteggiamento della Commissione di Ricorso dell'E.P.O., ma anche delle Corti nazionali, nasce dalla volontà di evitare che ogni volta che un'informazione sull'invenzione sia uscita al di fuori della sfera di riservatezza dell'inventore, per un'attività di terzi, si debba individuare un abuso. Tale interpretazione è l'effetto combinato di due regole differenti: un'interpretazione estensiva del concetto di predivulgazione e di un'interpretazione restrittiva di ciò che costituisce abuso evidente. L'effetto è quello di scongiurare ogni forma di automatismo nell'applicazione della norma, ma, come già illustrato, i risultati cui si è giunti sono paradossali, specie nei casi, in cui l'inventore abbia sottoscritto un accordo di riservatezza.

Al fine di ovviare a questi problemi, alcuni ordinamenti hanno adottato una regola diversa, che consente all'inventore un predeterminato periodo dalla

prima divulgazione, per depositare la domanda di brevetto (c.d. periodo di grazia), senza che tale divulgazione abbia alcun effetto pregiudizievole nella valutazione del requisito della novità.

Su questo punto la Convenzione di Unione di Parigi del 1883 ha lasciato alla discrezionalità degli Stati membri la definizione dello stato della tecnica e, dunque, l'individuazione delle anteriorità, di cui tenere conto nell'esame del requisito della novità e, poi, dell'originalità. Ciò ha fatto in modo che non vi sia nella Convenzione di Unione alcuna previsione concernente il periodo di grazia.²⁰⁴

L'articolo 11²⁰⁵ della Convenzione di Parigi contiene solo un obbligo per gli Stati Membri di prevedere, nelle legislazioni interne regolanti la materia, delle norme, che si occupino di proteggere le invenzioni e i modelli di utilità nel

²⁰⁴ Sono state discusse, in sede di revisione della Convenzione, sia a Londra nel 1934, sia a Lisbona nel 1958, delle modifiche orientate ad aggiungere delle esplicite previsioni concernenti il periodo di grazia, ma queste non hanno ottenuto il consenso di altre delegazioni. A Londra sono state avanzate due proposte, una dalla delegazione italiana e un'altra dalla delegazione olandese. La proposta italiana consisteva nella formulazione di un nuovo articolo 11 bis, che avrebbe previsto un periodo di grazia, applicato solamente alle pubblicazioni e alle comunicazioni o collezioni di una società o di un'accademia domiciliata in uno Stato Membro dell'Unione.

La proposta olandese, invece, prevedeva una modifica dell'art. 4 della Convenzione di Unione. Secondo questa proposta doveva essere inserito nella Convenzione, una previsione concernente un periodo di grazia applicabile alla generalità delle predivulgazioni effettuate nei sei mesi precedenti al deposito della domanda di brevetto, applicabili a tutti i diritti industriali. Nessuna delle due proposte è stata adottata dalla Conferenza, ma è stata prodotta una risoluzione che invitava gli Stati Membri ad adottare delle norme in grado di garantire all'inventore un periodo di grazia entro cui l'autore dell'invenzione possa divulgare informazioni sulla sua invenzione, senza che questo sia pregiudizievole per una futura domanda di brevetto.

La proposta del 1958, avanzata dall'*International Bureau dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale* prevedeva una tutela della divulgazione, anche se questa fosse stata effettuata, non solo dall'inventore o da un suo rappresentante, ma anche da un terzo. Tale proposta, nonostante il parziale appoggio della delegazione tedesca, ha incontrato la dura opposizione delle delegazioni italiana, francese, belga, svizzera e olandese, che ritenevano che la protezione dovesse solamente essere accordata nei confronti della divulgazione abusiva di un terzo (che invece, a detta dei tedeschi, doveva essere comunque considerata invalidante).

Una nuova proposta è stata avanzata, sempre in sede di revisione, a L'Aja nel 1991, anche questa avanzata dall'*International Bureau*, a seguito degli studi compiuti da una Commissione di esperti all'uopo istituita, ma neanche questa ha incontrato il favore della maggioranza.

²⁰⁵ Art. 11 Convenzione di Unione: *"I Paesi dell'Unione dovranno, in conformità con le loro leggi interne, garantire protezione temporanea alle invenzioni brevettabili, ai modelli di utilità, ai disegni industriali e ai marchi, nel rispetto delle merci esibite alle fiere ufficiali o ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio di uno degli Stati dell'Unione"*.

caso in cui queste siano state esibite in un mostra ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio di uno Stato membro dell'Unione. La protezione da accordare alle predivulgazioni, che avvengono nel corso di tali fiere, è lasciata alla discrezionalità dei singoli Stati, i quali potranno scegliere tra un semplice diritto di priorità²⁰⁶ e la previsione di un temporaneo sistema di protezione contro l'usurpazione di terzi.

Gli ordinamenti, che invece prevedono in via generale il periodo di grazia sono quello statunitense e quello giapponese.

L'art. 102 dello *United States Patent Act* presenta delle peculiarità di notevole interesse. Innanzitutto la regola del “*first-to-invent*”, (propria del sistema statunitense), ha come importante conseguenza quella di far ritenere come data rilevante, ai fini della novità, la data dell'invenzione. L'art. 102 (b) dello *United States Patent Act* precisa che, qualora l'invenzione sia stata descritta in una pubblicazione o sia stata utilizzata pubblicamente oppure messa in vendita dallo stesso inventore o da un suo dante causa, si avrebbe uno sbarramento alla concessione del brevetto²⁰⁷. Solo nel caso in cui la domanda di

²⁰⁶ Il che consiste solamente nel non considerare nello stato della tecnica quella determinata invenzione esibita, a favore del solo inventore.

²⁰⁷ L'anteriorità rilevante al fine di determinare la novità di un'invenzione ai sensi della sec. 35 § 102 (a) e (b) non prende in considerazione le divulgazioni orali, l'uso pubblico e la vendita dell'invenzione al di fuori degli Stati Uniti. Ecco il testo della sec. 35 § art.102 (a) e (b): “A person shall be entitled to a patent unless:(a) the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent, or(b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States,[..]”

brevetto sia depositata entro un anno dalla comunicazione, quest'ultima non avrà alcun effetto invalidante.²⁰⁸

In dottrina²⁰⁹ è stato osservato che consentire all'inventore di aspettare indefinitamente di depositare la domanda di brevetto, avrebbe come conseguenza quella di estendere in maniera eccessiva il monopolio sull'innovazione. E', infatti, ritenuto che l'obiettivo della concessione di un diritto di esclusiva come il brevetto sia quello di diffondere le innovazioni celermente²¹⁰. Aspettare, dunque, che la collettività conosca l'invenzione solo dal momento in cui l'inventore presenti la domanda di brevetto, è considerato contro questo principio. La concessione, quindi, di un periodo di grazia non è solamente un beneficio per l'inventore, ma un beneficio per l'intero sistema²¹¹.

Come dimostra l'evoluzione dell'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 102(b) la concessione del periodo di grazia non è una norma di protezione di una qualsiasi divulgazione, ma solamente di quella che possa essere ricondotta a canoni di ragionevole certezza. In particolare, il primo

²⁰⁸ KEIGI, " *Exception to Lack of Novelty Invention (Grace Period) in the Patent Law of each country*", in *AIPPI Japan*, Vol.26 Nr. 5 , 2001 pag. 259-268.

²⁰⁹ KONRAD, " *The United States First-to-Invent System: Economic Justifications for Maintaining the Status Quo*", 82 in *Chi.-Kent L. Rev.*, 82, 2007, pag. 1629- 1644.

²¹⁰ "Another important policy goal of the patent system is to make innovative information available to the public as soon as possible "According to the Supreme Court, "the ultimate goal of the patent system is to bring new designs and technologies into the public domain through disclosure."Hence the system aims to encourage inventors to bring their inventions into the public domain as rapidly as possible by filing their patent application." In KONRAD, *op.cit.*, pag. 1634.

²¹¹ Molto interessante a tal proposito è il *Senat Report* del 1839, in cui è stata spiegata la ragione per cui il periodo di grazia concesso all'inventore fosse ridotto da due anni ad un anno: "In 1839, when the period of 2 years was first adopted, it may had been a proper length of time for an inventor to make up his mind whether or not to file an application for patent. Under present conditions 2 years appears unduly long and operates as a handicap to industry. Reduction of the period would serve to bring the dates of patenting closer to the time when the invention is made, and would expedite applications, not only in their filing but also in their process through the Patent Office. One year is believed to be a very fair period for all concerned."in *S. Rep. No. 876, 76th Cong., 1st Sess. 1-2 (1939)*, a sua volta estratto da STRAUS, *Grace period and the European and International Patent Law. Analysis of Key Legal and Socio Economic Aspects*, 2001.

requisito individuato dalla giurisprudenza è che l'invenzione predivulgata sia completa²¹². Non è mai stato tra gli scopi dell'art. 102 (b) quello di forzare l'inventore a divulgare prematuramente la propria invenzione, poiché è ritenuto che *"The public interest is not served by a system that wastes the resources of inventors"*²¹³ oppure che debba essere evitata *"the waste of Patent Office resources in processing halfbacked inventions."*

Il secondo requisito, invece, attiene alle stesse attività di predivulgazione. La regola di cui all'art. 102(b) ha lo scopo di impedire al primo inventore di ottenere il brevetto, se non riesce a depositare la domanda di brevetto entro un anno dall'uso pubblico o dalla vendita²¹⁴. Affinché la norma possa raggiungere tale scopo è necessaria una pronta individuazione delle tipologie di attività, che integrino l'uso pubblico o la vendita.

La giurisprudenza più risalente della Corte Suprema²¹⁵ ha ritenuto che è uso pubblico quello avvenuto al di fuori di un'azienda, anche se per un periodo

²¹² In *Electronics Company vs. United States* 816 F.2d 647 55 USLW 2615, 2 U.S.P.Q.2d1465 (Fed. Circ. 1987) è chiaramente affermato che: *"The variety of situations which have arisen under section 102(b) required early judicial attention, from which evolved the present minimum standard. Courts had early turned to the interference concept of reduction to practice as a threshold condition in determinations of public use or sale. Courts drew a pragmatic line whereby an invention that was still merely a conception or idea would not be barred by section 102(b) before the invention had been "made" in the patent sense."*

²¹³ *Aerovox Corp. V. Polymet Mfg.* 67 F. 2d 860, 20 U.S.P.Q. 119 (2nd Circ. 1933).

Tale nozione di uso sperimentale di un'invenzione è comparsa per la prima volta nell'*opinion* scritta nel 1913 dal Justice Story in *Whittemore v. Cutter*, 29 F. Cas. 1120, 1121 (C.C.D. Mass. 1813): *"[I]t could never have been the intention of the legislature to punish a man, who constructed such [a patented] machine merely for philosophical experiments, or for the purpose of ascertaining the sufficiency of the machine to produce the described effects."*

²¹⁴ È importante puntualizzare che sia l'uso pubblico che la vendita devono essere avvenuti all'interno degli Stati Uniti. Tale esclusione è stata sin dagli anni sessanta oggetto di profonde critiche, stante la sua arbitrarietà in tempi attuali. Nonostante ciò tale distinzione geografica è ancora presente nel testo della legge.

²¹⁵ L'invenzione oggetto del caso *City of Elizabeth v. American Nicholson Pavement*, 97 U.S. 126, 24 (1877), è una particolare tipologia di pavimentazione, consistente nella costruzione di blocchi di legno che, attraverso un particolare processo e metodo, era agevole sistemare sopra le fondamenta di una strada, assicurando al tempo stesso risparmio e accuratezza del lavoro. L'inventore, Nicholson, citò in giudizio per contraffazione la città di Elizabeth, New Jersey che, a suo parere, stava costruendo dei pavimenti di legno, in sostanziale conformità con il

di tempo limitato, che può essere ritenuto ragionevole secondo le circostanze e la natura dell'invenzione. La giurisprudenza statunitense aggiunge, altresì, qualcosa in più, che potremmo definire in contrasto con quanto detto all'unanimità dai giudici europei. E', infatti, definito pubblico anche l'uso che avviene all'interno di un'azienda, quando, comunque, non sia visibile l'intento di mantenere segreta l'invenzione. Diversi casi giurisprudenziali hanno sottolineato come il dato rilevante sia l'uscita dal controllo dell'inventore²¹⁶. E'

processo brevettato da lui e chiese un'inibitoria ed un parte dei profitti. La convenuta richiese in via riconvenzionale che il brevetto fosse dichiarato nullo, perché carente del requisito della novità, in quanto prima della presentazione della domanda di brevetto, l'invenzione era stata pubblicamente utilizzata in una strada di Boston. La Corte ha ritenuto che fosse necessario esaminare le circostanze della costruzione di questo pavimento, e soprattutto lo scopo perseguito dall'inventore. Innanzi tutto la strada di Boston presso cui Nicholson svolse il suo esperimento era una strada di pubblico transito, ma che apparteneva alla Boston and Roxbury Mill Corporation, che riceveva un pedaggio da chi vi transitava; e tra l'altro Nicholson era azionista e tesoriere della società. La pavimentazione era stata costruita da Nicholson a sue spese, per sperimentare la resistenza di tale pavimentazione al passaggio costante di carri molto pesanti, per accertare dunque l'affidabilità e la durata della pavimentazione costruita con il suo metodo. La Corte si è così interrogata sulla natura di uso pubblico di tale invenzione. Quando l'oggetto dell'invenzione è una macchina questa può essere sperimentata a porte chiuse all'interno di un edificio e l'inventore può apportarvi tutti i cambiamenti che ritiene necessari a seconda dei risultati dei test, ed in particolare, sempre nel chiuso della sua azienda, potrà testare l'invenzione anche per un periodo di tempo molto lungo, se il suo scopo sia quello di accertarne la durata. Se si prova a traslare tale ragionamento al caso in questione, si capisce immediatamente che, per testare un nuovo metodo di pavimentazione da strada, l'unico mezzo possibile, consisterà nell'effettuare tale sperimentazione sulla pubblica via, così come Nicholson aveva fatto. Dalle numerose testimonianze acquisite è possibile comprendere che l'inventore ha condotto la sperimentazione a proprie spese ed in buona fede e soprattutto tale fase di sperimentazione, che per gli scopi non poteva altro essere che protratta per un considerevole periodo di tempo, si è sempre svolta sotto la sua supervisione. Per tale ragione non può essere precluso all'inventore il rilascio di un valido brevetto, perché "è interesse del pubblico e dello stesso inventore, che l'invenzione sia perfetta e adeguatamente sperimentata, prima che a questa sia rilasciato un brevetto."

²¹⁶ Uno dei casi che fornisce una definizione di uso pubblico è *Electric Storage Battery Co. v. Shimadzu*, 307 U.S. 5, 19-20. 41 USPQ 155, 161 (1939), afferma: "the ordinary use of a machine or the practice of a process in a factory in the usual course of producing articles for commercial purposes is a public use". Ma, in tal senso, il caso *Minnesota Mining & Appleton Papers Inc*, 35 F Supp. 2d 1148, 50 USPQ2d, è interessante per l'accezione di uso pubblico, intesa come la circostanza che gli inventori non avessero esercitato alcun controllo sull'invenzione. A partire dall'esteso uso all'interno dell'impresa rendeva possibile che l'invenzione fosse stata divulgata al di fuori dell'ambiente strettamente interno. La sentenza così stabilisce: "Over a span of several weeks of the sample forms were distributed to an unknown number of employees throughout the [company]. During this period, the inventors exercised no control over where the forms were sent, who received them, or how they were used. While [the company] argues that employees who received the forms owed a duty not to disclose confidential business information, there is no indication in the record that any employee would have understood the use and circulation of the form to be confidential matter. The forms were not denominated as confidential. No [company] employee was asked to sign a secrecy agreement before using them. And [the patentee] announced no special company-wide policy regarding their use or circulation. All [the patentee] can show is that the form selected to embody the...patent was described as an 'inter-office communication memo' in a [company] office reduct catalog. However, at least, one employee, a customer services manager, frequently used...the form to communicate with parties outside the company." Differentemente, è sicuramente privato quell'uso che, nonostante preveda un'esposizione dell'invenzione, non ne spiega il funzionamento e non

interessante evidenziare come, anche nella giurisprudenza statunitense, si sia cercato di individuare la linea di confine tra un uso pubblico ed uno meramente privato proprio nel tipo di rapporto intercorrente tra l'inventore e i soggetti, ai quali è stata mostrata l'invenzione²¹⁷ e, in particolare, sul significato dell'obbligo implicito di segretezza²¹⁸.

Tradizionalmente la fase di sperimentazione non include le cosiddette valorizzazioni commerciali dell'invenzione, quali le ricerche di mercato o il tentativo di sviluppare una potenziale domanda del prodotto, che rientrano nell'ipotesi della messa in vendita del prodotto. Particolari problemi sono sorti quando il presunto uso sperimentale abbia avuto anche uno scopo commerciale. La *ratio* giustificativa della norma è che, indipendentemente dall'accezione di utilizzo, la supervisione dell'inventore e il successivo completamento o modifica dell'invenzione al termine dell'attività di osservazione sono momenti imprescindibili dell'attività inventiva, e che per questo l'inventore deve essere specificamente tutelato²¹⁹. Per ciò che concerne la messa in vendita del prodotto,

consente di comprendere il significato dell'invenzione (*Bergstorm v. Sears, Roebuck & Co.*, 457 F. Supp. 213, 199 USPQ 269 (D. Minn. 1978): “*If casual visitors saw the grate, which the evidence does not disclose, there is no indication whatsoever that they either understood its significance or were able to convey their visual observation of the grate to the public domain.*”

²¹⁷ In *Beachcombers, International, Inc. v. WildeWood Creative Products, Inc.*, 31 F.3d 1154, 31 USPQ2d 1653 (Fed.Circ. 1994), l'aver mostrato un caleidoscopio, il cui funzionamento era stato migliorato dall'aggiunta di un canale riempito d'acqua, è un uso pubblico, anche se svolto nel contesto di una festa privata. È stato, altresì, ritenuto uso pubblico anche l'uso in un laboratorio di ricerca per la mancanza di sforzo a tenere l'invenzione segreta (*Baxter International, Inc. v. Cobe Laboratories, Inc.*, 88 F. 3d 1054, 39 USPQ2d 1437 (Fed. Circ. 1996).

²¹⁸ Nel già citato caso *Baxter* è stato evidenziato come sia riscontrabile un obbligo implicito di segretezza, inteso come obbligo etico di una qualche rilevanza, solo in casi circostanziati, come ad esempio “*taking credit for the work of others, or publishing the work of others without permission.*”

²¹⁹ Nel caso *Tone Brothers, Inc. v. Sysco Corp*, 28 F.3d 1992, sono infatti state elencate le condizioni nelle quali si abbia un uso sperimentale: “*In that regard, we note that this court has listed factors which should be considered in connection with the experimental use inquiry: (1) the length of the test period and number of tests as compared with a similar type of test on a similar type of design; (2) whether a user made any payment for the*

alcune decisioni hanno tenuto in considerazione che l'utilizzazione abbia incidentalmente avuto un profitto commerciale e per tale ragione hanno escluso che l'uso potesse essere qualificato sperimentale.²²⁰

Da ultimo, proprio per quanto riguarda l'accezione da dare alla vendita di un prodotto (generalmente chiamata "*the on sale bar*"), la Suprema Corte ha osservato che un'interpretazione, che tiene conto di "tutte le circostanze", conduce ad incertezze, al fine di comprendere l'inizio del periodo di un anno, entro il quale l'inventore ha la facoltà di presentare la domanda di brevetto²²¹.

Anche il *Japan Patent Act*, dopo aver definito all'art. 29 il requisito della novità²²², prevede all'art. 30²²³ alcune ipotesi di immunità a favore

device; (3) whether a user agreed to use secretly; (4) whether records were kept of the progress of the test; and (5) whether persons other than the designer conducted the asserted experiments".

²²⁰ In *Re Smith*, 714 F. 2d 1127, 1135, 218 U.S.P.Q. (Fed.Circ. 1983), il *Federal Circuit* aveva a che fare con un caso di un test di mercato per verificare la soddisfazione dei clienti, e questo è stato qualificato dall'inventore come un uso sperimentale. L'inventore ha testato l'invenzione- un tappeto deodorante- con i consumatori, attraverso la presentazione di un video sul prodotto e dando ai consumatori una serie di campioni da provare a casa. Dopo tale dimostrazione, l'inventore ha chiesto ai consumatori delle informazioni sul prezzo del prodotto, la credibilità delle sue qualità e il loro intento di acquistarlo. Il *Federal Circuit* ha ritenuto che in questo caso non potesse essere applicata l'eccezione per uso sperimentale, affermando: "[I]f a mere allegation of experimental intent were sufficient, there would rarely if ever be room for summary judgment based on a true 'on sale' defense under 35 U.S.C. § 102(b)." In tale caso ha prodotto un'opinione dissenziente il giudice Nichols il quale ha affermato che non è nettamente definibile la linea di confine tra testare il mercato e testare il prodotto.

²²¹ *Pfaff v. Wells Electronics*, 525 U.S. 55 (1998).

²²² Art. 29 (1) del *Japan Patent Act*: "Any person who has made an invention which is industrially applicable may obtain a patent, therefore, except in the case of the following inventions: (i) inventions which were publicly known in Japan or elsewhere prior to the filing of the patent application; (ii) inventions which were publicly worked in Japan or elsewhere prior to the filing of the patent application; (iii) inventions which were described in a distributed publication or made available to the public through electric telecommunication lines in Japan or elsewhere prior to the filing of the patent application. 2 Where, prior to the filing of the patent application, a person ordinarily skilled in the art of the invention would have been able to easily make the invention based on an invention prescribed in any of the shall not be granted for such an invention notwithstanding the preceding paragraph."

²²³ Art. 30 *Japan Patent Act*: "Exception to lack of novelty of invention 1) In the case of an invention which has fallen under any of the items of Article 29 (1) by reason of the fact that the person having the right to obtain a patent has conducted a test, has made a presentation in a printed publication, has made a presentation through electric telecommunication lines, or has made a presentation in writing at a study meeting held by an academic group designated by the Commissioner of the Patent Office, such invention shall be deemed not have fallen under any of the items of Article 29 1 for the purposes of Article 29 (1) and (2) for the invention claimed in a patent application which has been filed by the said person within six months from the date on which the invention first fell under any of those items. 2) In the case of an invention which has fallen under any of the items of Article 29 (1) against the will of the person having the right to obtain a patent, the preceding paragraph shall also apply for the purposes of Article 29 (1) and (2) to the invention claimed in the patent application which

dell'inventore per delle predivulgazioni avvenute entro i sei mesi precedenti²²⁴ al deposito della domanda di brevetto²²⁵.

Le ipotesi individuate dall'art. 30 sono divise in tre gruppi: il primo gruppo comprende le sperimentazioni, le pubblicazioni stampate o le divulgazioni orali nel corso di riunioni tenute da un'organizzazione scientifica, designata dal Direttore Generale dell'Ufficio Giapponese Brevetti, ad opera di colui che ha il diritto di ottenere il brevetto; il secondo gruppo si riferisce ad ipotesi di divulgazioni effettuate da una terza persona contro la volontà del titolare del diritto; il terzo gruppo comprende le esposizioni dell'invenzione in un'esibizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta²²⁶.

Possiamo osservare che i tre gruppi di eccezioni neutralizzano le previsioni di sbarramento della brevettabilità per predivulgazione previste

has been filed. 3) In the case of an invention which has fallen under any of the items of Article 29 (1) by reason of the fact that the person having the right to obtain a patent has exhibited the invention at an exhibition held by the Government or a local public entity hereinafter referred to as the "Government, etc." , an exhibition held by those who are not the Government, etc. where such exhibition has been designated by the Commissioner of the Patent Office, an international exhibition held in the territory of a country of the Union of the Paris Convention or a member of the World Trade Organization by its Government, etc. or those who are authorized thereby to hold such an exhibition, or an international exhibition held in the territory of a state which is neither of a country of the Union of the Paris Convention nor a member of the World Trade Organization by its Government, etc. or those who are authorized thereby where such exhibition has been designated by the Commissioner of the Patent Office, paragraph 1 shall also apply for the purposes of Article 29 (1) and (2) to the invention claimed in the patent application which has been filed by the said person within six months from the date on which the invention first fell under any of those items. 4) Any person seeking the application of paragraph (1) or (3) shall submit to the Commissioner of the Patent Office, at the time of filing of the patent application, a document stating thereof and, within thirty days from the date of filing of the patent application, a document proving the fact that the invention which has otherwise fallen under any of the items of Article 29 (1) is an invention to which paragraph 1 or 3 of this Article may be applicable."

²²⁴ La data rilevante è quella del deposito dell'invenzione presso l'Ufficio Giapponese Brevetti, e non la data di priorità. (da *Sanofi and Anor v. Ohara Yakuhin Kogyo K.K.* , Tokyo High Court, 3 Marzo 1997, in *IIC*, 1999, Heft 4 . pag. 449-451).

²²⁵ Nel corso della Commissione di Esperti sul periodo di grazia, istituita presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, la delegazione giapponese ha affermato che solo lo 0.2 % di tutte le domande di brevetto depositate in Giappone hanno richiesto l'applicazione dell'art. 30. Nonostante questa scarsa applicazione della norma in questione, una ricerca dell'Istituto di statistica giapponese ha rivelato che sia le Università, che le grandi imprese , come gli inventori individuali, ritengono che il periodo di grazia sia una norma di salvaguardia utile per le attività di Ricerca e Sviluppo.

²²⁶ Una decisione dell'Alta Corte di Tokyo del 26 Aprile 1971 ha stabilito che l'esposizione dell'invenzione ad una fiera, avvenuta senza l'autorizzazione dell'inventore, non costituisce uno sbarramento alla presentazione della domanda di brevetto entro i sei mesi successivi.

all'art. 29, ponendo delle condizioni di carattere sia temporale (sei mesi antecedenti al deposito della domanda di brevetto), sia qualitativo.

In particolare, per tali ultimi requisiti è opportuno osservare che, quando l'attività sia posta in essere dallo stesso inventore, questi deve porre particolare attenzione nel caso in cui si tratti di comunicazioni orali, le quali possono non essere considerate predivulgazioni, solo se siano verificate durante seminari individuati dal Presidente dell'Ufficio Giapponese Brevetti, in virtù di una *ratio*, che avvicina questa ipotesi più a quella della divulgazione avvenuta nel corso di fiere ufficiali o ufficialmente riconosciute; diversamente, la neutralizzazione per le attività di predivulgazione compiute da un terzo contro la volontà del titolare del brevetto, dunque un terzo in malafede, riguarda tutte le ipotesi di sbarramento descritte dall'art.29.

4.5 Conclusioni

Dall'analisi emersa in questo scritto, due elementi appaiono evidenti: il primo è l'incertezza circa l'interpretazione del requisito di accessibilità al pubblico di cui all'art. 54 C.B.E.; il secondo concerne gli strumenti con i quali si è cercato di temperare l'eccessiva severità delle norme in tema di novità.

E' impossibile dare un netto giudizio di valore circa il sistema che meglio abbia saputo tenere conto delle esigenze dell'inventore, perché se da un lato un sistema severo come quello europeo impedisce di fatto all'inventore molte attività, che potrebbero anche dirsi fisiologiche, il sistema statunitense e quello giapponese sono sistemi carenti dal punto di vista della certezza del diritto, poiché i terzi non sono in grado di avere un'idea esatta di ciò che costituisce lo stato della tecnica. Inoltre, la regola del periodo di grazia non elimina il problema di individuare il momento in cui l'invenzione diventa di pubblico dominio con le diverse conseguenze che discendono da questo evento (in Europa, perdita della possibilità di brevettare per carenza di novità, negli Stati Uniti *"the event that will trigger the statutory bar provision"*²²⁷).

I concorrenti, in particolare, avranno l'esigenza di conoscere il contenuto dello stato della tecnica, poiché questo è funzionale alle loro strategie sia di ricerca e sviluppo, che di mercato. Tra l'altro non deve essere dimenticato che il

²²⁷ *MacBeth-Evans Glass Co., v. General Elec. Co.*, 246 F. 695, 701-02 (6th Circ. 1917).

periodo di grazia implica un'estensione temporale del diritto di esclusiva che, da un punto di vista sociale, potrebbe avere delle ripercussioni negative.

In Europa, nonostante il sistema presenti una maggiore severità a livello normativo, si è diffusa una certa comprensione per le ragioni dell'inventore, ed un periodo di grazia è stato concesso per le novità vegetali²²⁸, mentre per i disegni ed i modelli è previsto un regime più mite della predivulgazione²²⁹.

Per queste ragioni la regola della novità assoluta è stata oggetto di interpretazioni, in alcuni casi discutibili, tali da temperarne gli effetti.

In primo luogo, la giurisprudenza ha cercato di porre l'accento sugli accordi di riservatezza, valorizzando le convenzioni implicite, in cui dagli elementi del caso concreto fosse comunque possibile dedurre un interesse alla riservatezza. In secondo luogo, una giurisprudenza più ardita ha cercato di dare

²²⁸ Art. 103 c.p.i.: *Novità*. 1) La varietà si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda di costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto di raccolta della varietà non è stato venduto, né altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà: a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda; b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni.

²²⁹ Art. 34 c.p.i.: *Divulgazione*. 1) Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima. 2) Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza. 3) Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima. 4) Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa. 5). Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.

un significato diverso alla parola accessibilità, attribuendo valore invalidante solo a quella predivulgazione, che in concreto avesse condotto ad un accesso del pubblico.

Al giorno d'oggi anche le modifiche proposte per l'introduzione di un brevetto comunitario non modificano la regola in relazione al periodo di grazia, limitandosi ad un generale rinvio al testo della C.B.E.²³⁰. E neanche la recente revisione della C.B.E. del 29 novembre 2000 (la cosiddetta E.P.C. 2000, entrata in vigore il 13 dicembre 2007) ha tenuto conto di queste istanze, nonostante una modifica dell'art. 55 C.B.E. sia stata a lungo discussa.

In conclusione, è da chiedersi se sia necessario, per esigenze di uniformità, un ripensamento del requisito della novità assoluta. Da questa analisi emerge, infatti, che la mancanza di un periodo di grazia in Europa ha come conseguenza diretta che un numero sempre maggiore di ricercatori europei scelgono di brevettare negli Stati Uniti o in Giappone invenzioni, che non sono più brevettabili in Europa, perché ritengono, non a torto, che possono trarre un maggiore vantaggio da questi sistemi. Questo ha come conseguenza che gli investimenti sugli ulteriori sviluppi di queste invenzioni avranno luogo negli Stati Uniti e in Giappone, con un conseguente spostamento di capitali verso questi Paesi. E' ben noto, infatti, che gli investimenti, soprattutto se di una certa

²³⁰ La bozza di regolamento sul brevetto europeo (c.d. EU Patent), così come formulata dal *EU Competitiveness Council* in data 4 December 2009, prevede all'art.2, comma 4, che: "*The EPC shall apply to EU patents and to applications for EU patents to the extent that this Regulation does not provide for specific rules.*"

consistenza economica, non sono effettuati in ordinamenti che non concedono un'adeguata protezione e remunerazione²³¹.

Deve comunque essere evidenziato che la comunità scientifica²³² avverte l'esigenza della predisposizione di norme sul periodo di grazia, che costituiscano “un'uscita d'emergenza” o una “*safety harbor*” per i ricercatori che non hanno conoscenza piena delle normative brevettuali. In questa prospettiva, potrebbe essere utile predisporre una presa di posizione sul periodo di grazia a livello internazionale.

²³¹ Da una lettera del Prof. Hubert Markl, Presidente della Società Max Planck a Mr. John Mogg, Direttore Generale di DGXV del Novembre del 1997 riferita al Libro Verde sul Brevetto Comunitario e sul sistema brevettuale in Europa.

²³² Da uno studio empirico, commissionato dalla Commissione Europea, e condotto su un gruppo di scienziati e di ricercatori, è emerso che oltre il 41.66% degli intervistati ritiene che l'introduzione del periodo di grazia sia “indispensabile”, mentre il 53.34 % la ritiene “desiderabile”. Solo il 5% degli intervistati lo ritiene non necessario. Da STRAUS, “*The significance of the novelty grace period for non-industrial research in the countries of the European Economic Community*”, ECSC-EEC-EAEC Brussels Luxembourg ,1988.

Bibliografia

AA.VV. *La tutela dei brevetti secondo la nuova normativa italiana ed europea. Atti del Congresso. Trieste, 2-3 maggio 1980*”, Accademia di Studi Economici e Sociali “Cenacolo Triestino”, 1983.

AA. VV. *C.I.P.A., Guide to the Patents Acts*”, a cura di Chartered Institute of Patent Agents, Sweet & Maxwell, London, 1990.

AA.VV., *OECD Conference Proceedings. Patents Innovation and Economic Performance*, Organization for Economic Cooperation and Development, Paris, 2004.

Adelman Martin J. , Rader Randall R., Thomas John R., Wegner Harold C., *Cases and Materials on Patent Law*, Thomson West, St. Paul/Minnesota, 2003.

Ammendola Maurizio, *La brevettabilità nella Convenzione di Monaco*, Giuffré, Milano, 1981.

Ascarelli Tullio, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffré, Milano, 1960.

Auletta Giuseppe, *Delle opere dell'ingegno e delle invenzioni industriali*, Commentario Codice Civile a cura di Scialoja e Branca”, Zanichelli, Bologna, 1957.

Auteri Paolo, *Il segreto industriale*, in “*Il segreto nella realtà giuridica italiana. Atti del Convegno Nazionale. Roma 26-28 Ottobre 1981.*”, Cedam, Padova, 1983.

Bardehle Heinz, *A new Appropriate Worldwide Harmonization of Patent Law*, in *IIC*, Heft 8, 1998 pag. 876-883.

Bently Lionel/ Sherman Brad, *The Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford 2004.

Bergell/ Gottscho Lucian, *Über die psychologische Prüfung der Erfindungsgenese*, in *G.R.U.R.*, 1908, pag. 346-347.

Bezzi Claudio/ Baldini Ilaria, *Il brainstorming. Pratica e Teoria*, Franco Angeli, Milano, 2006.

Blanco White Thomas A., *Patent for inventions and the Registration of Industrial Design*, Stevens, London, 1962.

Blumer Fritz, *Formulierung und Änderung der Patentansprüche im europäischen Patentrecht*, Carl Heymanns Verlag, Köln, 1998.

Bonino Dario, Ciaramella Alberto, Corno Fulvio, “Review of the state-of-the-art in patent information and forthcoming evolutions in intelligent patent informatic”, in “*World Patent Information*”, vol. 32, Issue 1, 2010, pag. 31.

Casalonga Alain, *Le notion de brevetabilité considérée sous l’angle du concept de cause en droit civil*, Dalloz, Paris, 1938.

Cornish William R., *Cases and Materials on Intellectual Property*, Sweet & Maxwell, London, 2006.

Chisum Donald S., *Chisum on patents*, Bender, New York, 2009.

Cunynghame Henry Hardinge, *English Patent Practice*, Clowes, London, 1894.

Decker Andreas, *Der Neuheitsbegriff im Immaterialgüterrecht*, Verlag V. Florentz, München, 1989.

Di Cataldo Vincenzo, *L'originalità dell'invenzione*, Giuffré, Milano, 1983.

Everitt CJ, *Grace Periods : Effercts of Disclosures*, in *Patent World*, September, 1999. pag.6-7.

Franzosi Mario, *L'invenzione*, Giuffré, Milano, 1965.

Franzosi Mario, *Novelty and Non-obviouness, The relevant prior art*, in “*The journal of World Intellectual Property*”, 2000, pag. 683

Franzosi Mario, *Novità e non ovvietà. Lo stato della tecnica*, in “*Rivista di diritto Industriale*”, 2001, pag. 63 e ss.

Gold Richard E./ Durrell Karen Lynne, *Innovating the Skilled Reader: Tailoring Patent Law*, in “*Intellectual Property Journal*”, Vol.19, 2005/2006, pag. 189-226

Guintrand de Peyre Anne-France, *La jurisprudence française en matière d'accessibilité au public de l'état de la technique*”, in *R.D.P.I.*, N. 91,1998, pag. 9.

Gutierrez-Lacour Stefanie, *Le temps dans les propriété intellectuelles*, Litec Juris-Classeur Lexis Nexis, Paris, 2004.

Hansen Bernd/ Hirsch Fritjoff, *Protecting Inventions in Chemistry. Commentary on case Law under the European Patent Convention and the German Patent Law*, Wiley-VCH, Weinheim, 1997.

Hill Kraig M., *Rethinking international intellectual property. Biodiversity & developing countries, extraterritorial enforcement, the grace period & other issues. Proceedings of the 2000 High Technology Summit Conference, University of Washington, Seattle, CASRIP, Seattle, 2001.*

Hoekstra Jelle, *References to the European Patent Convention*, Hoekstra Document Services, Eindhoven, 2006.

Holyoak Jon/ Torremans Paul, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford, 2010.

Ilzhöfer Volker, *Patent, Marken und Urheberrecht*, Vahlen, Muenchen, 2007.

Joos Ulrich, *Publication within the Priority Interval*, in *IIC*, Heft 6, 1999pag. 607-619.

Keigi , *Exception to Lack of Novelty Invention (Grace Period) in the Patent Law of each country*, in *AIPPI Japan*, Vol.26 Nr. 5 , 2001 pag. 259-268.

Kieff F. Scott, *Grace Period and the European and International Patent Law, Analysis of Key Legal and Socio- Economic Aspects*, in *IIC*, Heft 3, 2003, pag. 347-348.

Koktvedgaard Mogens, Osterborg Lise, *A novelty grace period for patent applications: its legal and practical consequences*, Study prepared at the request of the European Communities, 1984.

Konrad Susan,*The United States First-to-Invent System: Economic Justifications for Maintaining the Status Quo*, 82 in *Chi.-Kent L. Rev.*,. 82, 2007, pag. 1629- 1644.

Köhler Helmut/ Bornkamm Joachim/ Baumbach Adolf, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb UWG.*, C. H. Beck, München, 2010.

Lesser William, *Grace Periods in First-to-File Countries*, in *E.I.P.R.*, 1987, pag. 81-85.

Levin Richard, *A Patent System for the 21st Century*, in *Issues in Sciencs and Technology*, Summer 2004, on line edition.

Lichtman Douglas/ Baker Scott A. / Kraus Katherin Bedard, *Strategic disclosure in the Patent System*, in *Vanderbilt Law Review*, Vol. 53, 2000, pag. 2157 – 2217.

Lucifredi Clara Enrico, *Il lavoro nell'impresa e l'obbligo di fedeltà del lavoratore*, in *Contratto e Impresa*, 1998, pag. 711-742.

Marchetti Piergaetano (commentario a cura di), con la collaborazione di Catalabiano A., Cavani G., De Benedetti F., Di Cataldo V., Floridia G., Guidi E., Mantovani E., Rapisardi A., Spolidoro M., Ubertazzi L.C., *Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti per invenzioni industriali in applicazione della delega di cui alla L. 26 maggio 1978, n. 26 (R. d 29 giugno 1939, n. 1127 quale modificato dal dpr 22 giugno 979, n. 338)*, in *Nuove Leggi civili*, 1981, pag. 714 e ss.

Marchetti Piergaetano/ Ubertazzi Luigi Carlo, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, CEDAM, Padova, 2007.

Merges Robert P., Menell Peter Seth, Lemley Mark A., *Intellectual Property in the New Technological Age, Case and Statutory Supplement*, Aspen Publishers, New York, 2010.

Nathan John E., *Novelty and Reduction to Practice: Patent Confusion*, in *Yale Law Journal* Vol.75, 1966 no. 7 pag. 1194 -1204.

Osborn Alex F., *Applied Imagination. Principle and Procedure of creative thinking*, Scribner, New York, 1953.

Pagenberg Jochen, *WIPO Diplomatic Conference in the Hague on Harmonization of Patent Law*, in *IIC*, 1991, Heft 5, pag. 682-684.

Parker Nigel, *Intellectual Property issues in joint ventures and collaborations*, in “*Journal of Intellectual Property Law & Practice*”, 2007, vol.2, n.11, pag.730-731.

Perret François, *L'autonomie du régime de protection des dessins et modèles*, Georg, Genève, 1974.

Pila Justine, *On the European Requirement for an Invention*, in *IIC*, Heft 8,2010, pag. 906-926.

Reimer Eduard, *Patentgesetz und Gesetz betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern Band 1 §§ 1 -16PatG.*, Verlag Albert Nauck & Co., München. 1949.

Roubier Paul, *Le droit de la propriété industrielle.Partie Spéciale: Les créations nouvelle*, Sirey, Paris, 1954.

Robinson William C., *The Law of Patents for Useful Inventions*, Little, Brown &Co., Boston, 1890.

Rogers David, *Documents on the internet as prior art*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2007, Vol.2, N. 6, pag. 354-355.

Rogge Rüdiger, *The concept of Novelty and European Patent Law*, in *II C*, Heft 4, 1997, pag. 443- 466.

Roughton Ashley, Johnson Phillip, Cook Trevor, *The modern law of patents*, Lexis Nexis, London, 2005.

Salvadori Roberta/Filiosi Stefania, *Obbligo di fedeltà*, in *Approfondimenti, Diritto e pratica del lavoro Oro*, II, 2001, pag. 41-46.

Scheuchzer Antoine, *Nouveauté ed activité inventive en droit européen des brevets*, Librairie Droz, Genève, 1981.

Schmidt-Szalewski Joanna/ Pierre Jean-Luc, *Droit de la propriété industrielle*, Lexis Nexis Litec, Paris, 2007.

Scuffi Massimo/ Franzosi Mario/ Fittante Aldo, *Il codice della proprietà industriale. Commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali*, Cedam, Padova, 2005.

Scuffi Massimo, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, Giuffré, Milano, 2009.

Sedemund –Treiber Antje, *Report on the recent Jurisprudence in Germany*, in *IIC*, Heft 6, 1996, pag. 884-889.

Sgarbi Renato, *Intermedi e metaboliti*, presentazione nel corso del convegno “*Brevetti farmaceutici e aspetti regolatori del farmaco*”, Milano, 25 e 26 ottobre 2010.

Sgroi Vittorio, *Sulla divulgazione dell'invenzione segreta*, in *Giustizia Civile*, I, 1963, 2534 –2541.

Singer Margarete/ Stauder Dieter, *The European Patent Convention. A Commentary. Substantive Patent Law*, Vol.1 , Carl Heymanns Verlag KG, Köln, 2003.

Stockmair Wifried, *Substantive Law in West Germany*, in *European Patent and Law Practice*, 1971, pag. 167 e ss.

Straus Josef, *The significance of the novelty grace period for non-industrial research in the countries of the European Economic Community*, Office for Official Publication of the EC, Luxembourg, 1988.

Straus Josef, *Neuheit, altere Anmeldungen und unschädliche Offenbarungen im europäischen und deutschen Patentrecht*, in *GRUR Int.*, 1994, pag. 89 e ss.

Straus Josef, *Grace period and the European and International Patent Law. Analysis of Key Legal and Socio Economic Aspects*, Verlag C.H. Beck, München, 2001.

Toshiko Takenaka, *Rethinking the United States first-to-invent principle from a comparative law prospective: a proposal to restructure § 102 novelty and priority provisions*, in *Huston Law Review*, 2002, pag. 102-139.

Vanzetti Adriano/ Di Cataldo Vincenzo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2005.

Vick John E. Jr., *Publish and perish: the printed publication as a bar to patentability*, in *Aipla Q.J* 1990, pag. 235-261, altresì disponibile a <http://heinonline.org> .

Visser Derk, *The annotated European Patent Convention*, H.Tel, Veldhoven, 2008.

Ringraziamenti

Il percorso, iniziato nella città di Parma in una mattina piovosa di fine novembre del 2007, giunge oggi al suo compimento. Sono tante le persone che in questi tre anni ho avuto vicine mentre scrivevo queste pagine. Persone che mi hanno dato un contributo professionale con correzioni, consigli e stimoli, persone, nei confronti delle quali, sono consapevole, un semplice “grazie” non basta.

La prima persona che voglio ringraziare è il Prof. Di Cataldo, la persona che mi ha fatto capire, più di ogni altra, cosa si intende con la parola “Maestro”. Non solo mi ha fatto perdutoamente innamorare del diritto industriale nell’ormai lontanissimo 2003, ma ha saputo sempre dire le parole di cui avevo bisogno in ogni circostanza. Al termine di ogni discussione che abbiamo affrontato durante la stesura di questo lavoro sentivo dentro di me la voglia di mettermi a scrivere e di continuare a studiare. E’ stato capace di guidarmi e di farmi capire cosa fosse meglio per me, e, non meno importante, ha saputo assecondare il mio spirito inquieto, che mi ha sempre portato verso lidi lontani.

Il prof. Mansani, il prof. Pennisi e l’avv. Sironi, che hanno letto questo lavoro in diverse fasi, sono stati preziosi consiglieri e dei loro suggerimenti e spunti c’è traccia in queste pagine.

Un ringraziamento collettivo va al Max Planck Institute per la Proprietà Intellettuale, la Concorrenza e il Diritto Tributario, luogo in cui ho trascorso gli ultimi nove mesi, per completare questo lavoro. Non solo ho avuto la fortuna di potere avere a disposizione l'immenso patrimonio della biblioteca dell'Istituto, ma lì ho potuto trovare tante persone con cui discutere della passione per questa materia. Ringrazio, quindi, in particolare, il mio compagno di stanza Mantas Rimkevicius, Claudia Langer, Tobias Berdnaz, Sofia Filgueras e Galateia Kapellakou. Inoltre, non posso mancare di ringraziare Frau Bastian, un punto di riferimento immancabile per tutti gli italiani ospiti dell'Istituto, per la disponibilità e gli ottimi the del mercoledì pomeriggio.

Non posso dimenticare i miei colleghi catanesi con cui ho condiviso la stanza al terzo piano della via Gallo, sede della facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania: Davide Arcidiacono, Rosario Grasso e Sebastiano Messina, per tutte le discussioni illuminanti svolte in questi anni, con la speranza che ce ne possano essere tante altre in futuro.

Infine, ma non ultimi, i miei genitori, sempre presenti a condividere traslochi, trasferte, percorsi e traguardi.