

# TASCA

LAW FIRM

**MILANO 20129**  
P.zza Cinque Giornate n.3  
Tel: (39) 02 54100378  
Fax: (39) 02 5468576



**ROMA 00197**  
Via Archimede n.112  
Tel: (39) 06 8082573  
Fax:(39)06 8076662

\* \* \* \* \*

*firm@tascalawfirm.com*

---

**Avv. GAETANO TASCA**  
*Cassazionista*

Avv. CAROLINA CENACCHI a.p.  
Avv. CORRADO DI MATTINA a.p.  
Avv. LUCA PERRONE a.p.  
Avv. ANDREA PISTONE DAL VERME a.p.  
Avv. MASSIMILIANO RUSSO a.p.  
Avv. ANNA TARUFFO a.p.  
Avv. GIOVANNA NICOTRA  
Avv. ALESSANDRO SALVONI  
Avv. MORENA RUIU  
Avv. ALESSANDRA CAPUTO  
Avv. ANTONIO ARENA  
Avv. GIANCARLO GRECO  
Avv. FILIPPO MAGNO  
Avv. OMAR PANZA  
Avv. ADRIANO TOLOMEO  
Dott. PASQUALE BARBATI  
Dott. GIORGIO DAMASCELLI

Milano, li 09.03.2018

Spett.le

*Anticipato via e-mail ai seguenti indirizzi:*

**Oggetto: *Parere in relazione al diritto di Brevetto per Invenzione di procedimento, volto alla realizzazione di un articolo o di un semilavorato in pelle, concesso a***

-- *- Domanda n° 1*

*- Brevetto n°*

## QUESITO

Ci viene richiesto parere in ordine alla rivendicabilità di terzi rispetto alla Vostra proprietà brevettuale in oggetto, in virtù di una contestazione effettuata da \_\_\_\_\_ e consistente in una propria anteriorità.

Detta società ha contestato l'esclusiva proprietà intellettuale de \_\_\_\_\_ ed ha sottoposto alla sottoscrizione, un accordo, ai sensi del quale, \_\_\_\_\_ dovrebbe riconoscere di "*aver in buona fede tratto spunto, per il suo brevetto, dalle attività di ricerca e operative svolte da \_\_\_\_\_ e dai relativi risultati, dei quali avrebbe avuto riscontro nello svolgimento di collaborazioni attuate nell'ambito dell'accordo quadro di partenariato (master agreement) sottoscritto con \_\_\_\_\_ il 28.04.2016*".

Date queste premesse ed esaminata la documentazione ricevuta, e dato ascolto ad una rappresentazione dei fatti, è necessario appurare se, con riguardo al rapporto intercorso tra le summenzionate società, possa porsi un tema di anteriorità (*infringement*) della proprietà industriale di qualcun altro, in generale, ma segnatamente di \_\_\_\_\_ rispetto al brevetto che è stato rilasciato.

### A) PREMESSA

È il caso di osservare che l'**innovazione** è uno dei momenti centrali dell'attività di impresa. L'imprenditore che riesce a realizzare un'idea nuova, e ad introdurla nella sua attività, realizza un vantaggio concorrenziale sugli altri operatori del settore e accresce il valore della propria azienda. È quindi essenziale cercare di conservare in esclusiva l'innovazione.

Questa esigenza è alla base dell'istituto del brevetto per invenzione, mediante il quale, l'ordinamento: da una parte, attribuisce all'inventore la facoltà esclusiva di attuare l'invenzione, di disporne e di trarne profitto nel territorio dello Stato, per un certo periodo di tempo (oggi, in Italia e quasi ovunque: venti anni), entro i limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge; dall'altra, garantisce alla collettività l'acquisizione stabile dell'invenzione al patrimonio collettivo, decorso il periodo di esclusiva.

### B) QUADRO NORMATIVO

- Il brevetto in analisi è un brevetto italiano, solo nazionale, non esteso ad altri Stati comunitari. Si esamina perciò il complesso normativo interno.

La **normativa brevettuale italiana** si presenta oggi come un sistema composito ed articolato.

La disciplina dei brevetti per invenzione è affidata al codice della proprietà industriale (D.lgs. n° 30/2005, artt. da 45 a 81), che racchiude le norme a carattere sostanziale, quelle di tutela giurisdizionale, nonché le disposizioni inerenti il procedimento di brevettazione.

Il codice civile, invece, contempla (negli artt. 2584-2591) alcune norme “ispiratrici” del sistema brevettuale, tuttavia, tali principi, formulati nel 1942 e rimasti immutati da allora, si trovano in più punti non in sintonia con il codice della proprietà industriale.

Sicché, proprio con l’obiettivo di armonizzare i regimi brevettuali nazionali e di creare brevetti sovranazionali (ossia titoli di esclusiva aventi effetto per più stati), la Convenzione firmata a Monaco il 5 ottobre 1973, ha introdotto il **brevetto europeo** ed istituito l’Ufficio Europeo dei Brevetti (U.E.B), con sede a Monaco di Baviera <sup>(1)</sup>.

➤ Dal canto proprio, la normativa interna vigente non offre una definizione specifica di **invenzione**, ma si limita a stabilire (art. 45 c.p.i.) che possono costituire **oggetto di brevetto per invenzione** le invenzioni (di ogni settore della tecnica) nuove che implicino un’attività inventiva e siano atte ad avere un’applicazione industriale <sup>(2)</sup>.

Si è così, da tempo, diffusa in Italia (ma anche all’estero) una definizione di invenzione brevettabile, intesa come “*soluzione originale di un problema tecnico non ancora risolto, atta ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali, dette realizzazioni, da portare ad un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti e da esprimere un’attività creativa originale dell’inventore*” (arg. ex Cass., sent. n° 6018/2001. Conforme Cass., sent. n° 19715/2012).

Le invenzioni sono correntemente classificate in tipi, secondo varie **categorie**.

Una prima fondamentale contrapposizione è quella fra invenzione (e brevetto) di prodotto e invenzione (e brevetto) di procedimento. Tale distinzione, proposta direttamente dal testo di legge (Vds. art. 2586 c.c. e art. 66, comma II, c.p.i.), pone un

---

<sup>1)</sup> La Convenzione sul brevetto europeo è stata ratificata dall’Italia con L. 26 maggio 1978, n. 260 (pubblicata in G.U. 7 giugno 1978, n. 156 - S.O.) ed è in vigore dal 1° dicembre 1978 (Comunicato pubblicato in G.U. 27 ottobre 1978, n. 302). La Convenzione è riportata nel testo aggiornato dall’Atto di revisione firmato a Monaco il 29 novembre 2000, il quale è stato ratificato dall’Italia con L. 29 novembre 2007, n. 224 (pubblicato in G.U. 3 dicembre 2007, n. 281 - S.O. n. 251) ed è in vigore dal 13 dicembre 2007 (Comunicato pubblicato in G.U. 30 aprile 2008, n. 101).

<sup>2)</sup> In tal guisa, l’invenzione viene a collocarsi nel mondo della tecnica (attività di trasformazione dell’esistente), visto in contrapposizione al mondo della scienza (attività puramente conoscitiva).

problema/onere di individuazione dell'ambito di estensione del brevetto, cioè a dire di determinazione del contenuto del diritto di esclusiva.

Secondo un altro punto di vista, si distinguono, in funzione meramente descrittiva, le c.d. invenzioni derivate, o derivative, comunemente caratterizzate per il fatto di presentarsi, appunto, come derivazione da una precedente invenzione. Le ipotesi riconducibili a questo quadro sono le invenzioni di perfezionamento <sup>(3)</sup>, di combinazione <sup>(4)</sup> e di traslazione <sup>(5)</sup>.

➤ In virtù della previsione normativa sull'oggetto del brevetto, si distinguono i seguenti **requisiti di brevettabilità e validità dell'invenzione**: *industrialità, novità, attività inventiva (originalità) e liceità*.

Un'invenzione è considerata atta ad avere un'**applicazione industriale**, se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola (art. 49 c.p.i.) <sup>(6)</sup>.

Per altro verso, un'invenzione è considerata **nuova** (c.d. novità estrinseca) se non è compresa nello stato della tecnica. Per "stato della tecnica" si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, nel territorio dello Stato o all'estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo (art. 46 c.p.i.).

In senso opposto, i fattori distruttivi della novità sono due: le "anteriorità" e le "predivulgazioni". Le motivazioni di tale scelta sono chiare: evitare di concedere il diritto di uso esclusivo a chi non sia il primo vero inventore.

La "anteriorità" (uso anteriore altrui) è causa di distruzione della novità, soltanto laddove l'uso renda accessibile al pubblico l'invenzione stessa. Al contrario, se l'uso anteriore altrui avviene in segreto, esso non impedisce la successiva brevettazione altrui; in tal caso, però, al primo utilizzatore viene concesso il diritto di preuso (di cui *infra*).

Correttamente, dunque, è stato rilevato come l'esame volto ad appurare la sussistenza del requisito della novità debba essere condotto confrontando l'invenzione con ciascuna delle anteriorità; di conseguenza, anche nel caso che ci occupa, la novità

---

<sup>3)</sup> L'invenzione di perfezionamento è quella che offre una soluzione, in forme diverse e con un migliore rendimento, di un problema tecnico già risolto da una precedente invenzione.

<sup>4)</sup> È quella che realizza un risultato nuovo ed originale tramite il coordinamento nuovo ed originale di elementi e mezzi già conosciuti.

<sup>5)</sup> Essa applica ad un settore diverso un'invenzione nota in altro settore, traendone un risultato nuovo ed originale.

<sup>6)</sup> La fabbricabilità e l'utilizzabilità sono chiaramente alternative, e si riferiscono, rispettivamente, all'invenzione di prodotto e all'invenzione di procedimento.

potrà dirsi assente soltanto in caso di **coincidenza totale** tra l'invenzione e le anteriorità. Qualora, invece, l'invenzione risultasse anticipata in parte da una anteriorità ed in parte da un'altra, essa sarà considerata nuova (Tribunale di Milano, 28 dicembre 2000, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2001, 534. Conformi, *ex aliis*: Tribunale di Bologna, 11 novembre 2008; Tribunale di Milano, Sez. impresa, sent. n° 982/2016).

La “predivulgazione”, invece, si verifica quando l'inventore comunica, volontariamente o involontariamente, l'invenzione a terzi, in data anteriore alla proposizione della domanda di brevetto.

Anche in tal caso, l'effetto distruttivo della novità è subordinato alla “accessibilità al pubblico” dell'invenzione. Occorre, però, che la predivulgazione riguardi l'invenzione nella sua interezza e sia rivolta a soggetti in grado di comprendere il messaggio ricevuto, o di ritrasmetterlo. Tuttavia, il sol fatto che l'inventore abbia ottenuto una forma di collaborazione da taluno nell'ambito della realizzazione dell'invenzione non rappresenta una forma di divulgazione dell'idea inventiva, come nel caso in cui i collaboratori (dipendenti o indipendenti dell'inventore) siano tenuti ad un obbligo di riservatezza (Tribunale di Milano, 19 novembre 1981, in *Giur. dir. ind.*, 1981, 622). Nondimeno, se i collaboratori violano tale obbligo, rivelando l'invenzione, non si può non condividere quella tesi dottrinale, secondo la quale l'invenzione sarebbe *svelata* e, quindi, divulgata <sup>(7)</sup>.

Ancora, un'invenzione è considerata come implicante una **attività inventiva** (originalità o c.d. novità intrinseca) se, per una persona esperta del ramo, essa non risulti “in modo evidente” dallo stato della tecnica (art. 48 c.p.i.).

Detto requisito ha la particolare funzione di selezionare, tra tutte le soluzioni nuove, le sole in grado di differenziarsi in maniera qualificabile dallo stato della tecnica.

L'**originalità** segna, così, una linea di confine tra ciò che appartiene al normale divenire di ciascun settore, che potrebbe essere realizzato da qualunque operatore, e quindi non meritevole di brevetto, e ciò che è frutto di una sorta di “salto inventivo” che travalica le normali prospettive evolutive del settore, e quindi merita l'attribuzione del diritto esclusivo. In altre parole, originalità equivale a non evidenza per il tecnico medio del settore (sul punto, Vd. Cass., sent. n° 8879/2001, in *Giust. civ.*, 2002, I, 701, con nota di SEBASTIO).

---

<sup>7)</sup> T.ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, 551.

I dati fattuali che consentono di stabilire la presenza (o l'assenza) di originalità sono comunemente chiamati indizi di non evidenza (o di evidenza), e rappresentano elementi oggettivi dedotti dall'analisi della realtà <sup>(8)</sup>.

Il criterio metodologico risolutivo, invece, prende il nome di “*problem-and-solution approach*”, che impone, innanzitutto, di determinare la “tecnica anteriore più vicina”, selezionando, poi, le caratteristiche (“caratteristiche distintive”) che ne distinguono la soluzione rivendicata e, quindi, determinando il “problema tecnico oggettivo” risolto dalla o dalle caratteristiche distintive della soluzione rivendicata (Tribunale di Milano, Sez. impresa, sent. del 25.01.2016 n° 982) <sup>(9)</sup>.

- Volgendo lo sguardo agli **aspetti procedurali** – unicamente per la completezza del quadro in cui per la prima volta ha dichiarato di muoversi il richiedente – va subito evidenziato che gli effetti della brevettazione decorrono non già dalla data di deposito della domanda, bensì dalla data in cui la domanda – comprensiva di rivendicazioni, descrizione ed eventuali disegni – è resa accessibile al pubblico <sup>(10)</sup>.

---

<sup>8)</sup> Tra le principali caratteristiche tecniche dell'invenzione, assume rilievo, anzitutto, il contributo al progresso tecnico. Esso va inteso in senso ampio, come arricchimento della tecnica, e comprende tutte le ipotesi di miglioramento del rendimento, semplificazione della struttura di un prodotto o di un procedimento, riduzione dei costi, miglioramento di sicurezza nell'uso. In questo senso, chi realizza un progresso tecnico fa qualcosa che ogni altro operatore avrebbe avuto interesse a fare, ma non è riuscito a fare; e quindi potrebbe essere valutato non alla portata degli altri operatori del settore, e cioè dotato di originalità. Il progresso tecnico, tuttavia, è presente anche nelle innovazioni di *routine*, che non sono brevettabili (proprio perché prive di originalità); e quindi esso tanto più varrà come indizio di non evidenza quanto più sarà consistente, imprevedibile e sorprendente.

Una seconda direzione che può fornire indizi di non evidenza è la storia del settore, anteriore all'invenzione. La non evidenza può essere dimostrata con la prova di precedenti tentativi (di altri o dello stesso inventore) rimasti infruttuosi; di particolari difficoltà superate; di un bisogno da tempo avvertito, ma rimasto insoddisfatto; di un pregiudizio tecnico che sbarrava la strada alla soluzione poi attinta.

Un'ulteriore serie di indizi di non evidenza può essere rintracciata in fatti successivi all'invenzione. Emerge tra questi il successo commerciale conseguito dall'invenzione stessa. Esso avrà un forte valore indiziario quando lo si può ricondurre ai meriti tecnici dell'invenzione, e non, invece, a fattori di altro tipo (moda, pubblicità, sconti, struttura monopolistica del mercato).

È indizio di non evidenza, infine, l'opinione degli esperti, se si tratta di un'opinione concorde ed espressa da soggetti indipendenti. Il comportamento dei concorrenti e, in particolare, l'assenza di contraffazioni, specie se unita ad offerte di licenze a caro prezzo, può essere prova del fatto che i *competitor* ritengono valido il brevetto altrui.

<sup>9)</sup> Detto criterio viene regolarmente applicato dai Dipartimenti dell'Ufficio Europeo Brevetti (U.E.B., in inglese E.P.O.) nell'ambito degli esami e dei procedimenti valutativi sulla sussistenza dei requisiti di brevettabilità. Sul punto, si rinvia al seguente link: [http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2016/e/clr\\_i\\_d\\_2.htm](http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2016/e/clr_i_d_2.htm).

<sup>10)</sup> Tale ultima condizione si verifica allorché – decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorità, ovvero dopo novanta giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico – l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati.

La data di deposito della domanda di brevetto funge, invece, da criterio risolutivo dell'eventuale conflitto tra più inventori.

Difatti, il nostro sistema aderisce, sia pure con qualche correttivo (tra i quali, il diritto di preuso, di cui *infra*), al principio del “*first to file*”, ai sensi del quale, il primo che inoltra e deposita la domanda di brevetto è considerato inventore, anche se ha inventato per secondo <sup>(11)</sup>.

La data di deposito della domanda, inoltre, segna il momento di decorrenza del termine ventennale di efficacia del brevetto, decorso il quale il brevetto non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata.

Il **contenuto della domanda di brevetto** è rigorosamente predeterminato dalla legge: ogni domanda deve avere ad oggetto una sola invenzione (c.d. principio dell'unità dell'invenzione, art. 161 c.p.i.), proporre per essa un titolo, fornire una descrizione e articolare le rivendicazioni.

Più precisamente, l'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo, perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo coerente e corrispondente con il suo oggetto. La legge impone, altresì, l'allegazione dei disegni necessari all'intelligenza della descrizione.

Le rivendicazioni, invece, sono gli “enunciati” nei quali è indicato, specificamente, ciò che il richiedente intende debba formare oggetto del brevetto <sup>(12)</sup>.

I limiti della protezione sono dunque determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.

In seguito, con il deposito della domanda di brevetto, si apre la fase dell'**esame**: l'Ufficio effettua un controllo meramente formale della domanda, ne verifica la ricevibilità, senza accertare la presenza dei requisiti di brevettabilità, dopodiché incarica l'Ufficio Europeo dei Brevetti (U.E.B.) di redigere il rapporto di ricerca <sup>(13)</sup>.

La domanda, il rapporto di ricerca ed il parere espresso dall'U.E.B., sono messi a disposizione del pubblico decorsi diciotto mesi dal deposito della domanda.

Solo in seguito, l'Ufficio (nazionale) provvede all'esame e decide se accogliere o meno la domanda di brevetto.

---

<sup>11)</sup> Allo stesso principio aderiscono tutti i sistemi moderni, ad eccezione del sistema U.S.A., che adotta, con qualche correttivo, il principio del “*first to invent*”, attribuendo il brevetto, nel concorso di più domande, a chi risulti essere il primo inventore.

<sup>12)</sup> In linea di principio, l'unità dell'invenzione è compatibile con la presenza di più rivendicazioni, purché queste siano disposte in serie verticale, e cioè si presentino come sviluppi successivi e concatenati di un'unica idea inventiva.

<sup>13)</sup> Mediante questo documento, l'U.E.B. identifica tutte le anteriorità rilevanti e predisponde una “opinione” in ordine alla brevettabilità dell'invenzione in esame (opinione che tuttavia ha un valore “puramente informativo”).

- La normativa vigente disciplina il fenomeno della titolarità dei **diritti sulle invenzioni** tenendo presente una struttura della ricerca affidata ad operatori individuali e indipendenti.

Orbene, sul piano sistematico, soltanto qualche norma è dedicata all'ipotesi dell'inventore-lavoratore subordinato, appena un cenno all'ipotesi dell'invenzione di gruppo, realizzata da più soggetti congiuntamente, nulla, invece, è detto per le invenzioni realizzate da un inventore (persona singola o gruppo) che operi su commessa di terzi (eccezion fatta per alcune leggi speciali che disciplinano le invenzioni realizzate nel corso di ricerche finanziate dallo Stato) <sup>(14)</sup>. (Tale precisazione assume rilievo, laddove si definisca attinente alla fattispecie in esame).

Sicché, il tema della titolarità dei diritti impone, anzitutto, di distinguere i diritti che nascono in capo all'inventore per il solo fatto dell'invenzione, dai diritti che nascono con il rilascio del brevetto.

Appartengono alla prima categoria: il diritto ad essere riconosciuto autore (art. 62 c.p.i.), un diritto puramente morale, inalienabile, intrasmissibile e privo di contenuto patrimoniale; ed il diritto al rilascio del brevetto (o *diritto al brevetto*, art. 63 c.p.i.) che, invece, ha un preciso contenuto patrimoniale ed è trasmissibile. Devono inoltre menzionarsi il diritto di usare l'invenzione in regime di segreto; ed il diritto di preuso rispetto al brevetto altrui, che, tuttavia, non nasce per il solo fatto dell'invenzione, ma presuppone una utilizzazione continuativa dell'invenzione stessa.

Appartiene alla seconda categoria il diritto esclusivo di produzione, commercializzazione ed utilizzazione dell'invenzione, che nasce soltanto con il rilascio del brevetto (denominato *diritto di brevetto*, o *diritto sul brevetto*, art. 66 c.p.i.); è intrasmissibile ed è limitato, dal principio di territorialità, al territorio italiano <sup>(15)</sup>.

- Quando, invece, l'invenzione è realizzata da più operatori che cooperano e ne condividono sezioni del processo, lavorando sulla base di un progetto unitario, si versa nella fattispecie della **invenzione di gruppo**.

---

<sup>14)</sup> Nel quadro delineato, appare deprecabile la disattenzione del Legislatore per i problemi della contitolarità dell'invenzione e per quelli della ricerca su commessa, che restano affidati agli accordi delle parti e, in assenza di accordi, o in presenza di accordi non univoci, a una disciplina che l'interprete deve faticosamente cercare di rintracciare nei principi del sistema brevettuale.

<sup>15)</sup> Sotto quest'ultimo profilo, il brevetto per invenzione di procedimento attribuisce al titolare il diritto di vietare a terzi, salvo consenso del titolare medesimo, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. Correlativamente, resta libera e facoltizzata la realizzazione del prodotto con un procedimento diverso da quello brevettato.

Sul punto, la legge si limita a stabilire (art. 6 c.p.i.) che i diritti nascenti da un'invenzione di gruppo (come ogni diritto di proprietà industriale appartenente a più soggetti) spettano a tutti i coinventori e sono disciplinati, salvo patto contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione, in quanto compatibili.

La sola altra previsione del codice della proprietà industriale è quella che obbliga in solido i contitolari al pagamento dei diritti di mantenimento del brevetto (art. 227, comma VII, c.p.i.).

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni ora richiamate, sono considerati coinventori solo i membri del gruppo che abbiano svolto attività inventiva in rapporto alla ricerca che sia sfociata nell'invenzione, e non anche i membri del gruppo che abbiano svolto solo altre linee di ricerca, o che abbiano prestato solo attività non inventiva, ma puramente esecutiva.

Nel complesso, il rinvio alla “comunione” per il regime del diritto di brevetto su un'invenzione di gruppo, solleva una serie consistente di interrogativi, che il Legislatore non ha risolto. Le difficoltà risiedono nella circostanza che le norme sulla comunione dettate dal codice civile, sono pensate con riferimento alla comproprietà di beni materiali, di talché non è sempre facile applicarle alla contitolarità del diritto di proprietà su beni “immateriali” quali le invenzioni, ed in generale sugli *asset* c.d. “intangibile”.

➤ Un nodo centrale del fenomeno brevettuale è costituito dall'attribuzione dei diritti sulle invenzioni che possono derivare dalle **attività oggetto di contratti di ricerca stipulati tra privati**<sup>(16)</sup>.

In detti contratti, il diritto al rilascio del brevetto, sulle invenzioni realizzate dal ricercatore viene, di solito, attribuito al committente, il quale, corrispondentemente, sopporta i costi della procedura di brevettazione<sup>(17)</sup>.

Sicché, è frequente che al ricercatore sia riconosciuto, oltre al diritto al corrispettivo pattuito, anche il diritto ad ottenere una licenza sul brevetto.

Si delinea così una certa gamma di soluzioni particolarmente articolate, tramite la manovra delle clausole di licenza (livello di canoni, durata, presenza o assenza di

---

<sup>16)</sup> Il problema, naturalmente, concerne soltanto il diritto al rilascio del brevetto; il diritto morale, ad essere riconosciuto autore, infatti, spetta sempre all'inventore, o ai coinventori.

<sup>17)</sup> E si è anzi affermato in giurisprudenza che spettano al committente (ove il contratto nulla disponga sul punto) i diritti su un'invenzione realizzata in esecuzione di un contratto di collaborazione autonoma.

clausole di esclusiva e di possibilità di sublicenze) e/o quella del tasso di partecipazione agli utili.

In tal guisa, il problema della “attribuzione” del diritto di sfruttamento del brevetto si traduce in una strategica “distribuzione” dei frutti della ricerca tra le due parti del contratto.

- La Legge, inoltre, disciplina una serie di ipotesi di **uso lecito dell’invenzione altrui**, anche note come “limitazioni del diritto di brevetto” (art. 68 c.p.i.).

Una prima ipotesi concerne gli atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali. Detta regola considera leciti tutti gli usi non imprenditoriali – anche se svolti da persone giuridiche – che però non involgano nell’esercizio di attività economiche. È qui irrilevante la buona o mala fede (cioè, la consapevolezza o l’ignoranza dell’esistenza del brevetto altrui). Di converso, sono vietati tutti gli usi imprenditoriali, anche d’impresa non commerciale, e gli usi professionali.

Una seconda ipotesi, più riferibile al caso in esame, concerne gli atti compiuti (da chiunque: singoli ricercatori, centri di ricerca interni a strutture imprenditoriali, Università) in via sperimentale, ossia al solo fine di ricerca, e che non prevedano un’utilizzazione industriale degli eventuali risultati positivi della ricerca medesima.

Altra ipotesi di uso lecito dell’invenzione altrui è quella del preuso. L’ordinamento prevede in tal caso – a favore di chi abbia utilizzato nella propria azienda un’invenzione non brevettata nel corso dell’anno anteriore al deposito di un’altrui domanda di brevetto – il diritto di proseguire tale utilizzazione “nei limiti del preuso”. La norma, tuttavia, esige un’utilizzazione effettiva dell’invenzione, da parte del preutente, e non si accontenta di atti puramente preparatori; di conseguenza, la prova del preuso, e della sua estensione, è a carico del preutente. Nel complesso, ponendosi come temperamento al citato principio del *first to file*, ma senza creare a favore del preutente un diritto opponibile a terzi, la norma in esame si limita a porre il preutente al riparo da pretese del titolare del brevetto.

- Il codice della proprietà industriale presenta, nel suo capo terzo (artt. da 117 a 146), le regole della **tutela giudiziaria dei diritti di proprietà industriale**.

Preliminarmente, va sottolineato che la brevettazione non pregiudica l’esercizio delle azioni circa la validità e l’appartenenza dei diritti di proprietà industriale (art. 117 c.p.i.).

Invero, se, da un lato, la domanda di brevetto può essere depositata solo dall'avente diritto, dall'altro lato, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non ha, di regola, il potere di controllare se il richiedente è il titolare del diritto corrispondente; infatti, dinnanzi l'Ufficio si presume che il richiedente sia titolare del diritto al brevetto e sia legittimato ad esercitarlo (art. 119 c.p.i.)<sup>(18)</sup>.

Di conseguenza, se il richiedente è un non avente diritto al brevetto, l'avente diritto può fare accertare la propria titolarità dal giudice, in un giudizio di cognizione.

Perciò, il controllo della validità di un titolo di proprietà industriale da parte del giudice ordinario è, nel nostro sistema, un controllo puramente eventuale, sulla presenza dei requisiti di brevettazione.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma IV, c.p.i., la legittimazione all'azione di nullità o di decadenza di un titolo di proprietà industriale è attribuita a chiunque vi abbia interesse nonché al pubblico ministero, quale portatore dell'interesse collettivo all'eliminazione dei titoli invalidi<sup>(19)</sup>. Il giudizio di nullità deve svolgersi nel contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati sulla Raccolta dei titoli di proprietà industriale, quali aventi diritto al titolo stesso (art. 122 c.p.i.).

In ogni caso, nel giudizio di nullità di un brevetto per invenzione, l'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe a chi impugna il titolo (art. 121 c.p.i.).

Va detto che non sempre le cause di nullità o decadenza si fondano su fatti suscettibili di prova, ragion per cui il comma II dell'art. 121 cit., prevede alcune regole processuali speciali: la parte che abbia fornito "seri indizi della fondatezza delle proprie domande" può ottenere che il giudice ordini alla controparte la esibizione di documenti o la comunicazione di informazioni che confermino (o smentiscano) tali indizi.

Da ultimo, si evidenzia che la declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica: a) gli atti, già compiuti, di esecuzione di sentenze di contraffazione già passate in giudicato, b) i contratti, già eseguiti, aventi ad oggetto l'invenzione; salva, in questo secondo caso, la possibilità di un "equo rimborso" degli importi versati in esecuzione del contratto (art. 77 c.p.i.).

---

<sup>18)</sup> In particolare, l'U.I.B.M. non verifica l'esattezza della designazione dell'inventore, né la legittimazione del richiedente, fatte salve le verifiche previste dalla legge o dalle convenzioni internazionali.

<sup>19)</sup> In deroga all'art. 70 c.p.c., l'intervento del P.M. non è obbligatorio.

## C) FATTISPECIE CONCRETA

Si è voluto rassegnare un quadro normativo e giurisprudenziale seppur sintetico, ai fini di una sua migliore comprensione, dell'ambito cognitivo nel quale ci si trova, per passare ora a collocare in tale contesto la fattispecie concreta.

Nel caso sotto esame, in data 25 febbraio 2014, ..... ha depositato domanda di brevetto per l'invenzione di un "procedimento per la realizzazione di un articolo o di un semilavorato in pelle imbottito particolarmente ma non esclusivamente impiegato nel settore della pelletteria"<sup>(20)</sup>.

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.), dopo aver condotto un esame meramente formale della domanda, ha incaricato l'Ufficio Europeo dei Brevetti (U.E.B.), di redigere apposito rapporto di ricerca e relativa opinione di brevettabilità.

In particolare, nella redazione del rapporto di ricerca, l'U.E.B., in un intervallo temporale compreso tra il 1920 e il 2013, ha identificato 7 (sette) documenti anteriori o anteriorità, ciascuno dei quali è stato considerato puramente indicativo dello stato della tecnica relativo al settore cui la domanda di brevetto fa riferimento.

Nell'allegata opinione scritta, predisposta in ordine alla brevettabilità dell'invenzione e redatta sulla base delle ultime rivendicazioni depositate prima dell'inizio della ricerca nella tecnica anteriore, l'U.E.B. ha fondato il parere come in nota, e ritenuto (seppur con valore "meramente informativo") tutte le rivendicazioni nuove ed idonee all'applicazione industriale<sup>(21)</sup>.

---

<sup>20)</sup> In particolare, detto procedimento è articolato nelle seguenti fasi:

1. divisione in due dello strato di pelle (preventivamente sottoposta al trattamento conciario), mediante una macchina spaccatrice, in maniera tale da ricavare un sottostrato fiore e un sottostrato carne;
2. esecuzione di una prima termosaldatura tra detto sottostrato fiore e uno strato di materiale scelto per costituire lo strato interno di detto articolo o semilavorato, in guisa che le aree termosaldate definiscano un motivo decorativo predeterminato;
3. esecuzione di una seconda termosaldatura tra le porzioni perimetrali di detti strati precedentemente termosaldati lasciando una porzione aperta a bocchetta così da realizzare un elemento a sacca aperto in corrispondenza di detta porzione aperta a bocchetta;
4. iniezione di materiale di imbottitura in detto elemento a sacca attraverso detta porzione aperta a bocchetta mediante un compressore, in modo tale da riempire le porzioni libere da termosaldatura;
5. esecuzione di una terza termosaldatura di chiusura di detta porzione aperta a bocchetta.

<sup>21)</sup> Precisamente: la prima anteriorità descrive la laminazione di uno strato di pelle, ad esempio uno strato di non tessuto, ma non rivela né suggerisce di riempire o farcire il laminato; la seconda concerne un cuscino realizzato in pelle artificiale riempito con rifiniture in pelle; la terza si limita a descrivere un cuscino riempito di fibra sintetica (per imbottiture); la quarta si limita a descrivere un cuscino imbottito; le anteriorità numero cinque e sei concernono cuscini sigillati alle loro sezioni perimetrali, senza rivelare né rendere evidente l'utilizzo di pelle divisa come uno degli strati che costituiscono l'involucro del cuscino; il settimo ed ultimo documento anteriore descrive la laminazione di uno strato polimerico su uno strato di pelle divisa.

Il ricostruito stato della tecnica è perciò risultato tale da non consentire alcuna ragionevole censura in merito alla componente inventiva (c.d. originalità) propria della soluzione tecnica oggetto dell'invocata tutela brevettuale.

Pertanto, in data 28 ottobre 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico (M.I.S.E.), ricevuto dall'U.E.B. quanto elaborato, in data 10 ottobre 2014, a completamento della ricerca effettuata, ha inviato agli inventori, nel domicilio elettivo, il rapporto di ricerca e l'opinione sulla brevettabilità, relativi alla domanda depositata.

In considerazione degli esiti positivi della predetta ricerca, l'U.I.B.M., decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della domanda, ha posto a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati.

Sicché, in data 3 giugno 2016, a conclusione dell'*iter* procedimentale, il M.I.S.E. ha accolto la domanda depositata e concesso l'attestato di brevetto per invenzione industriale, della durata di 20 (venti) anni dalla data di presentazione della domanda.

Le parti hanno operato e cooperato sin dal 2013 e fino ad oggi seppur con discontinuità a cavallo del 2014. Hanno stipulato, dopo il deposito della domanda di brevetto avvenuto nel febbraio 2014, un accordo commerciale (accordo quadro o *master agreement*). In corso del rapporto, recentemente è pervenuta la contestazione circa la anteriorità rivendicabile, da

\* \* \*

Completato il *framework*, il quesito ci chiede di accertare se – a nostro parere – rispetto al rapporto contrattuale e non intercorso tra l' e possa esserci stato scambio e trasferimento di elementi tale che sussista un tema di anteriorità (*infringement*) della proprietà industriale di qualcun altro, e segnatamente di rispetto al brevetto in oggetto.

I

Per la risoluzione del tema in oggetto, occorre tenere ben presente che la dimensione funzionale dell'invenzione, dato che essa riproduce all'interno di un sistema una legge di natura, deve poter consentire il superamento di un problema (tecnico) che, al momento del deposito della domanda di brevetto, la tecnica non aveva ancora risolto.

Allo scopo di indagare la presenza del requisito di *novità* dell'invenzione e, quindi, di escludere eventuali fattori c.d. distruttivi, è stato esaminato il contenuto complessivo delle pubblicazioni anteriori, quale ricavabile dall'esperto del ramo, senza integrazione alcuna del suo sapere specialistico al fine di modificare o integrare il trovato, sia pure in modo ovvio (questione rilevante, invece, in relazione al diverso requisito dell'originalità od "altezza" inventiva, di cui *infra*).

In particolare, la valutazione della sussistenza di eventuali anteriorità è stata condotta confrontando l'invenzione con ciascuna delle anteriorità individuate nel rapporto di ricerca redatto dal M.I.S.E., al fine di appurare se vi fosse o meno coincidenza totale tra la Soluzione tecnica brevettata e le anteriorità medesime.

Quanto, invece, alla componente di *originalità* (c.d. "altezza" inventiva o novità intrinseca), è stato considerato lo stato della tecnica, anteriore alla data di deposito della domanda di brevetto, per appurare se l'invenzione se ne sia o meno differenziata in "maniera qualificabile".

In particolare, sono stati esaminati elementi oggettivi dedotti dall'analisi della realtà (c.d. indizi di non evidenza), facendo riferimento al noto criterio del "*problem-and-solution approach*". Quest'ultimo ha imposto innanzitutto di determinare la tecnica anteriore più vicina, selezionando poi le caratteristiche ("caratteristiche distintive") che ne distinguono la soluzione rivendicata; quindi, è stato individuato il "problema tecnico oggettivo" risolto dalla o dalle caratteristiche distintive della soluzione rivendicata, ed identificate le competenze dell'esperto del ramo.

Detto ciò, occorre partire dal presupposto che il brevetto in esame appartiene alla categoria dei "brevetti di procedimento", giacché esso rende risolto il problema della termosaldatura su pellami preparati e contestuale riempimento di camera a lembi mediante piumaggio.

Sotto un primo profilo, simile metodologia è risultata già impiegata, ma con riferimento ad articoli o semilavorati che comprendono strati di pelle ovvero tessuti, che vengono cuciti tra loro e imbottiti con piume d'oca o con spugne sintetiche.

Più nel dettaglio, le anteriorità prese in considerazione si riferiscono: alla laminazione di uno strato di pelle senza, però, rivelare né suggerire di riempire o farcire il laminato; ai cuscini imbottiti, anche di fibre sintetiche; infine, alla laminazione di uno strato polimerico su uno strato di pelle divisa.

Senonché, gli articoli ora menzionati hanno rivelato la presenza di due ordini di inconvenienti: il primo risiede nel fatto che le piume dell'imbottitura sono talmente

sottili da riuscire a passare attraverso le cuciture, svuotando nel tempo l'articolo; il secondo consiste nel fatto che le suddette cuciture richiedono elevati tempi di lavorazione e, conseguentemente, elevati costi di manodopera.

Al contrario, l'invenzione brevettata da [redacted] ha l'esatto e dichiarato scopo di ovviare agli inconvenienti sopra menzionati, avvalendosi delle seguenti caratteristiche: *in primis*, la pelle è sottoposta in via prevalente ed imprescindibile a trattamenti conciari, oggetto dell'attività caratteristica e di ricerca e sviluppo, condotte da Codesta società; in seguito, attraverso la dissezione del singolo strato di pelle trattata, generando un sottostrato fiore e sottostrato carne e imprimendo infine pressione ad alta temperatura (termosaldatura), apportata da un *device* (azionato dall'applicatore), viene raggiunto il risultato tecnico frutto di tale reazione.

Sicché, il contenuto complessivo delle pubblicazioni anteriori, quale ricavabile dall'esperto del ramo (industrialità chimica connessa al settore pelli), è ben lungi dal potersi considerare "totalmente coincidente" con la Soluzione tecnica brevettata e, quindi, "distruttivo" della sua novità.

Alla luce di tali valutazioni, dovrebbe reputarsi che nell'invenzione de [redacted] sia presente il requisito di **novità**, giacché nessuna delle anteriorità individuate nel rapporto di ricerca contiene tutti gli elementi di cui al brevetto depositato.

Per altro verso, e sulla base di quanto frammentariamente riferitoci, riteniamo che l'analisi sulle distinte posizioni, I [redacted] da un lato, e I [redacted] dall'altro, nella fase individuativa della soluzione brevettuale, non vada influenzata dalla considerazione che, passando il procedimento in sé, anche per l'applicazione di una metodica di saldatura, esso possa complessivamente e necessariamente ricollegarsi ad un'invenzione promanante dall'applicatore (il termosaldatore).

In effetti, preesistendo la tecnica della saldatura, nota in diversi settori industriali, ed applicandola [redacted] già sui tessuti, il nucleo applicativo termosaldante non deve necessariamente rimanere agganciato o inscindibilmente connesso con un'invenzione invece strettamente afferente alla reazione chimico-conciaria. Anzi è più a questa che si dovrebbe assegnare **prevalenza**. Quest'ultima, afferendo al patrimonio di conoscenza ed industrialità de [redacted], dovrebbe poter attrarre ed assorbire tutti i *driver* inventivi.

Di conseguenza, anche nel caso che ci occupa, la novità potrà dirsi assente soltanto in caso di **coincidenza totale** tra l'invenzione e le anteriorità note; nell'ipotesi contraria, l'invenzione sarà considerata nuova (Tribunale di Milano, 28 dicembre 2000,

in *Giur. ann. dir. ind.*, 2001, 534. Conformi, *ex aliis*: Tribunale di Bologna, 11 novembre 2008; Tribunale di Milano, Sez. impresa, sent. n° 982/2016).

In proposito, la ragionevole prevalenza della Soluzione tecnica brevettata rispetto alla metodica oggi divenuta oggetto della rivendicazione di *...* nonché la circostanza che quest'ultima società non abbia mai conseguito (a tutela esclusiva del procedimento astrattamente rivendicato) un titolo di proprietà industriale che rendesse accessibile al pubblico l'invenzione medesima, dovrebbero portare ad escludere la presenza di un tema di anteriorità (*infringement*) della proprietà industriale di *...*

**Sotto un secondo profilo**, ciascuna metodica tra quelle individuate nel rapporto di ricerca (c.d. anteriorità), ha mostrato le proprie lacune e inconvenienti tecnici.

Più nel dettaglio, il riferimento è al rapporto di contrapposizione funzional-strutturale, tra cucitura e termosaldatura, applicate a pellami oggetto di trattamento conciario.

Tra le principali caratteristiche tecniche dell'invenzione in esame, assume rilievo, anzitutto, il contributo al progresso tecnico, insito nel miglioramento del rendimento, nella semplificazione della struttura del procedimento e nella riduzione dei costi, per le ragioni tutte poc'anzi riferite. In questo senso, agli occhi di una persona esperta del ramo, la Soluzione brevettata raggiunge un risultato tecnico non alla portata degli altri operatori del settore, assumendo caratteristiche di consistenza, imprevedibilità ed eccezionalità.

Inoltre, giova considerare che, nell'ambito del panorama tecnico di riferimento, alla data di deposito della domanda di brevetto, fosse ancora avvertita quella difficoltà funzional-strutturale dell'impedire la fuoriuscita del piumaggio dagli imbottiti (in tessuto), pregiudizio tecnico poi superato grazie alle implementazioni ideate da Codesta società.

Ragionevolmente, deve ritenersi che intanto la tecnica di pressione ad alta temperatura (c.d. termosaldatura) risulti applicabile al pellame con tali declinazioni e tali risultati estetici e di consistenza – raggiungendo il risultato tecnico prefissato – in quanto detto materiale sia sottoposto ad attento e sapiente procedimento chimico di concia, strettamente afferente alle *skills* industriali della richiedente.

La metodica che ha formato oggetto di nostra analisi tecnica e qualificazione nella sfera correlata agli elementi giuridici (sulla base più di quanto riferitoci, piuttosto che sulla base dei contenuti con ampiezza rivendicati, ma senza precisione) appare

prevalentemente riferibile al *know how* aziendale (industrialità chimica connessa al settore pelli).

Pertanto, il processo creativo pare essere in prevalenza – se non esclusivamente – generabile attraverso il patrimonio di conoscenze aziendali de [redacted] ; non pare invece (prevalentemente se non esclusivamente) generabile autonomamente con il patrimonio di tecniche e conoscenze del termosaldatore. La capacità e le conoscenze applicative, di quest'ultimo, non dovrebbero aver determinato il processo creativo e, quindi, non dovrebbero aver costituito il *driver* della novità e originalità del procedimento brevettato.

Alla luce degli “indizi di non evidenza” emersi, si può ritenere che il brevetto in oggetto possieda per il contributo de [redacted] quel “salto inventivo” che lo distacca per **originalità** funzionale dal passato, detta Soluzione non risultando “in maniera qualificabile” dallo stato della tecnica, anteriore alla data di deposito della domanda di brevetto, né da altri operatori, né in particolare (neppure di fatto) da [redacted].

## II

Quanto detto, tuttavia, non esclude che circostanze emergenti, al momento non valutate o non riferiteci, possano portare alla diversa affermazione che [redacted] abbia cooperato all'ideazione e realizzazione del brevetto, anche sulla base di precipui accordi di collaborazione e ricerca, dando luogo a scolastiche fattispecie, quali, ad esempio, la “invenzione di gruppo”.

Ciò potrebbe verificarsi laddove si sostenesse e si dimostrasse che [redacted] non si sia limitata ad introdurre le proprie conoscenze marginali al processo creativo, della termosaldatura, in sé già tratte dalle comuni conoscenze dei termosaldatori, ma abbia contribuito (e ne dia prova) alla individuazione delle modalità di conseguimento del risultato tecnico brevettato e, dunque, in ultimo, co-determinato il giusto procedimento poi brevettato.

In tal caso, si potrebbe ipotizzare una forma di comunione nell'invenzione, per la quale andrebbero, però, verificati i pesi dell'apporto di ciascuno.

Il quadro giurisprudenziale porta a ritenere che sia sufficiente la presunzione di partecipazione, senza la necessità di dover fornire la prova che, in assenza di quel contributo creativo, il modello tecnico realizzato (*i.e.* la Soluzione) non sarebbe mai venuto ad esistenza.

Sarà, quindi, necessario accertare l'eventuale presenza di fattori di compartecipazione all'attività creativo-inventiva, oggetto della domanda di tutela brevettuale esclusiva.

Tanto Vi dovevamo in forza dell'incarico conferitoci.

Avv. Gaetano Tasca

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gaetano Tasca". The signature is written in a cursive, flowing style with a large initial "G".