

1) Quali sono i problemi che vedete nelle facoltà date dall'Art. 79.3 CPI?

Io per la verità di particolari problemi non ne vedo, a parte qualche dettaglio di procedura, perché questa ammissibilità in ogni stato e grado del giudizio non mi sembra chiarissima.

Ma devo dire che di problemi non ne vedevo neanche prima, cioè neanche quando questo art. 79.3 non c'era ancora.

Già 25 e rotti anni fa, prima non mi ricordo ma forse anche, nella vecchia legge invenzioni c'era l'art. 59, dove era scritto che *"Se le cause di nullità di cui sopra colpiscono solo parzialmente il brevetto la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso"*.

Limitare per forza significa introdurre nella rivendicazione qualche caratteristica aggiuntiva, altrimenti in quale altro modo si potrebbe limitare?

Limitare nel senso di cancellare la riv. 1 e lasciare la riv. 2? Ma se l'unica possibilità fosse stata quella, non ci sarebbe nemmeno stato bisogno di scriverla nella legge. Questo era già insito nel sistema delle rivendicazioni subordinate.

A quale scopo io prevedo la riv. 2 come dipendente dalla 1? Solo per avere un ripiego nel caso in cui la 1 me la ritengano nulla. Se questo non fosse stato scontato, indipendentemente dalle altre cose scritte nella legge, non avrebbe nemmeno avuto senso fare delle rivendicazioni dipendenti, che invece ci sono sempre state dappertutto e da che mondo è mondo.

Per me quelle sentenze che dicevano che non si poteva facevano una gran confusione su tanti punti. Anzitutto, che la portata della tutela sia determinata dal tenore delle rivendicazioni, non esclude affatto che una rivendicazione possa essere limitata.

E il modo più classico per limitare una rivendicazione sta appunto nell'aggiungere qualcosa. E questo è un ulteriore punto di confusione, perché spesso un'aggiunta veniva scambiata per un ampliamento: cioè sfuggiva che introdurre in una rivendicazione una caratteristica aggiuntiva presa dalla descrizione, era non un ampliamento ma una limitazione.

Altra confusione veniva fatta sul divieto di introduzione di materia nuova. Come sappiamo tutti, se una materia è nuova è da riferire non alle rivendicazioni, ma al contenuto della domanda iniziale, che oltre alle rivendicazioni comprende descrizione e disegni.

2) Per la limitazione delle rivendicazioni ci si deve basare sulla giurisprudenza consolidata dell'Ufficio Brevetti Europeo, che ammette anche l'aggiunta di caratteristiche prese dalla descrizione o dai disegni, oppure a vostro avviso si dovrebbero prevedere requisiti più stringenti o più laschi?

Sul principio in sé non mi sembra ci sia niente da dire. Se si deve inserire qualcosa, per forza bisogna andarlo a prendere da quello che c'è nella domanda, quindi o dalla descrizione o dai disegni. Certo bisogna evitare che con la scusa della limitazione si partorisca qualcosa di completamente diverso da quello che era il brevetto iniziale. Ma su questo il principio c'è già e lo conosciamo tutti, è il principio che non si deve

aggiungere materia nuova. Ovviamente in tanti casi ci si trova a dover discutere se si può o non si può, ma questo vale per tutti i principi, non è che un principio manchi di chiarezza solo perché i casi specifici spesso sono complessi.

3) Premesso che è possibile limitare le rivendicazioni in ogni stato e grado del giudizio, quale potrebbe essere il modo migliore per gestire in una causa di nullità istanze di limitazione ricevute dopo lo scambio delle prime memorie, dopo l'invio della bozza di relazione oppure addirittura dopo la relazione finale del CTU?

Rispetto del principio del contraddittorio: sia il CTU sia il giudice, nelle fasi che loro gestiscono, devono pronunciarsi su punti su cui ci sia stata la possibilità di una discussione.

Vero che a volte certe cose arrivano alla fine della CTU, per esempio in sede di commenti alla bozza. Se l'argomento è completamente nuovo, e la soluzione non sembra proprio evidente, forse è corretto che il CTU eviti di pronunciarsi. A quel punto:

- il giudice può valutare lui stesso, visto che il contraddittorio comunque prosegue davanti a lui;
- oppure, se ritiene di non aver proprio gli elementi per valutare, può reinterpellare il CTU, sperabilmente in modo veloce.

Però dopo una CTU con due o tre memorie per parte, più bozza e relazione finale, credo sia ben difficile che il giudice non sia in grado di valutare un nuovo punto, che per forza deve avere un collegamento con quelli precedenti.

Fra una causa italiana e un'opposizione europea non vedo grandi differenze, per quanto riguarda il giudizio di validità. In entrambi i casi si tratta di valutare un brevetto già concesso (l'opposizione europea è post-rilascio), e i requisiti di validità sono esattamente gli stessi, cioè novità, livello inventivo, descrizione e materia nuova. E in entrambi i casi la decisione viene presa previo contraddittorio fra le parti. Che l'organo decidente in un caso si chiami tribunale e nell'altro si chiami EPO direi che non cambia la sostanza.

4) Come si devono trattare le richieste subordinate (auxiliary request) di limitazione ?

Non vedo problemi, anche nelle cause italiane è normale fare domande principali e domande subordinate.

In una causa italiana comunque il rischio di troppe domande subordinate è minore, è la prassi dell'EPO che obbliga a farne tante.

Ad ogni modo il rischio che una parte esageri è insito in qualunque contenzioso, sia in Italia sia dappertutto. Sta al discernimento del giudice sfrondare e andare al nocciolo.

5) Suggestimenti?

//

6) Se poteste farlo, come modificherebbe la legge attuale?

Chiarire i limiti di applicabilità in cassazione (384.2: la corte "*decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto*").

Non mi sembra una soluzione pensare che la cassazione dovrebbe rinviare in appello. Infatti:

- se il rinvio fosse automatico, basterebbe fare una richiesta di limitazione anche balorda per tornare in appello (dopo almeno quattro anni di causa, più facilmente cinque o sei e magari anche una decina) e mandare ancora alle calende greche;
- se invece la cassazione dovesse distinguere, bisognerebbe capire con quali criteri valuterrebbe.