

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

LB: A mio avviso, il problema principale è legato ad un possibile "continuo avvitemento del giudizio su se stesso" (l'espressione, molto suggestiva, è del dott. Scotti, Presidente della Sezione specializzata di Torino), ossia al rischio di un eccessivo protrarsi del contraddittorio fra le parti a seguito di ripetute, successive riformulazioni delle rivendicazioni proposte dal titolare del brevetto.

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?

LB: Da non giurista, osservo che l'Art. 79.3 CPI esprime un intento di armonizzazione con l'Art. 138(3) CBE introdotto nell'EPC2000. Questa norma riconosce al titolare la facoltà di limitare il brevetto modificando le rivendicazioni "in proceedings before the competent court or authority relating to the validity of the European patent". Anche se può capitare che un brevetto europeo sia portato davanti ad un tribunale nazionale quando è ancora in corso una procedura di opposizione/appello di fronte all'UEB (e questo può generare problemi di coordinamento di non facile soluzione), il profilo sistematico mi pare per altri versi chiaro: l'Art. 138(3) CBE/Art. 79.3 CPI (quest'ultimo applicabile anche ai brevetti nazionali) si riferiscono alle vicende del brevetto quando la validità del brevetto, dopo il rilascio, è posta in discussione davanti ad una "competent court or authority". La norma non fa quindi diventare il Giudice un esaminatore di brevetti: stabilisce solo che, nello statuire sulla validità contestata – del brevetto, che già esiste – il Giudice può non solo applicare un criterio di tutto o niente delle rivendicazioni esistenti ("either stands or falls", come dicono gli americani) ma anche tenere in conto rivendicazioni modificate sottopostegli dal titolare; che la modifica non possa derivare dall'autonoma iniziativa ad es. del CTU mi pare pacifico, anche alla luce di certa giurisprudenza milanese di vari anni fa, decisiva sul tema. Altro aspetto di rilievo (e qui forse la colpa è di noi consulenti, che tendiamo a dare per scontate cose per noi ovvie) è una certa confusione non ancora del tutto diradata in merito al significato della -- limitazione -- delle rivendicazioni. Limitare le rivendicazioni di un brevetto non vuole dire "chiedere qualcosa di meno", che può essere anche in parte divergente da quanto dichiarato originariamente in termini di volontà di protezione: in quest'ultimo caso ci troveremmo di fronte ad una violazione degli Art. 123(3) CBE/Art. 76.1.c CPI (estensione della protezione). Limitare (la parola stessa lo dice) le rivendicazioni di un brevetto corrisponde a ritagliare nell'ambito di protezione originario una porzione più ristretta su cui si vuole mantenere l'esclusiva. Con la limitazione il titolare sposta lo steccato che racchiude il suo ambito di protezione originario in modo da racchiudere solo più una parte dell'area originariamente protetta e lasciando libere, fuori dallo steccato, aree da cui prima il titolare pensava di poter escludere i terzi. I terzi possono ora accedere liberamente a queste aree fuori dallo steccato: ecco perché la limitazione - se è tale, ovviamente – non incide sui diritti dei terzi, se non estendendoli.

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?

LB: Così come detto sopra, si tratta di evitare che il giudizio continui ad avvitemarsi su se stesso ritardando sine die il momento in cui la causa diviene matura per il giudizio; questo in particolare dando spazio a pratiche dilatorie basate sul fatto di proporre successivamente nuove limitazioni su cui deve formarsi il contraddittorio. Almeno nel quadro normativo attuale, l'incarico al CTU (che oltre al quesito stabilisce ormai correntemente anche le scadenze degli adempimenti relativi alla proposta della relazione alle

parti ed alla raccolta dei loro commenti in vista della stesura delle relazione definitiva) potrebbe fornire al CTU indicazioni anche su questo aspetto. Il tutto dovendosi notare che una proposta di limitazione delle rivendicazioni può derivare proprio dall'emergere di nuove anteriorità, non conosciute in precedenza dal titolare, prodotte per la prima volta in sede di CTU in conformità con quanto previsto dall'Art. 121.5 CPI.

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

LB: Fatte le dovute precisazioni di cui al punto 2, l'esperienza, ormai più che trentennale, delle procedure di opposizione ed appello di fronte all'UEB sembra fornire un'utile guida. Forse si tratta di superare in modo definitivo anche in sede di giudizio a livello nazionale l'idea per cui presentare una o più richieste ausiliarie corrisponde ad ammettere, anche solo implicitamente, che si dubita della sostenibilità della richiesta principale: in realtà questo è solo un modo per garantire (e per garantirsi) una trattazione ordinata e meditata della controversia. Non vedo poi motivi di difficoltà nel fatto che il giudice possa eventualmente vedersi proposte dal titolare una richiesta principale ed una o più richieste subordinate in termini di rivendicazioni. Ripeto: non mi pare che al giudice sia richiesto di diventare un esaminatore o di proporre rivendicazioni modificate (cosa che in realtà non fa neanche l'esaminatore: le rivendicazioni le presenta sempre e comunque il richiedente). Il giudice deve solo decidere su queste domande – accogliendole o respingendole – così come accade per tutte le altre domande delle parti. Quanto poi al possibile proliferare delle richieste subordinate, la pratica dell'UEB, per cui può capitare di vedere presentare anche varie decine di auxiliary request in preparazione della discussione orale (oral proceeding) è innescata dalla prassi consolidata – e forse non così felice – dell'UEB di emettere in gno caso la decisione al termine della discussione, talvolta rifiutando di ammettere alla discussione varianti anche minime di richieste già in atti. Dunque un esame ragionevole ed equilibrato delle richieste subordinate in sede di CTU può permettere di ridurre il numero del richieste subordinate ad un valore del tutto accettabile.

5. Avete dei suggerimenti da dare a titolari, loro controparti o CTU?

LB: Al titolare (che è il soggetto attivo dell'Art. 79.3 CPI) appare ragionevole suggerire di sottoporre eventuali riformulazioni quanto prima possibile. Il CTU può trovarsi di fronte a proposte di riformulazione avanzate solo in sede di commenti alla relazione di CTU: in tal caso la raccomandazione non può essere che di riferire tempestivamente al giudice, che, secondo la lettera della norma, è il destinatario della riformulazione. Alla controparte, che contesta la validità del brevetto, si può consigliare di non limitarsi a contestare unicamente la validità delle rivendicazioni come esse sono: ad es. se una certa rivendicazione, così come è attualmente, risulta priva di novità, può esser saggio proporre sin dall'inizio un'obiezione di carenza di attività inventiva in relazione ad una rivendicazione limitata che il richiedente potrebbe proporre in modo più o meno immediato ed evidente per ristabilire la novità. Nel dibattito è emerso anche il tema della possibile limitazione del brevetto a caratteristiche che, pur ricomprese nell'ambito di protezione delle rivendicazioni originarie (in caso contrario la limitazione non sarebbe tale – vedi quanto detto al punto 2 in merito al possibile fraintendimento del significato della limitazione) e dunque ricomprese nella dichiarazione di volontà di protezione originaria, non erano esplicitamente recitate nelle rivendicazioni iniziali, essendo state desunte dalla descrizione e/o dai disegni. Ho fatto l'esempio della rivendicazione originaria relativa al bicchiere tout court poi limitata al bicchiere trasparente con una rastremazione a metà. Qui potrebbe in effetti emergere un problema legato a quello che (se ho ben capito da non-giurista) si chiama "affidamento del terzo". Basta pensare ad es. al caso di un complesso brevetto chimico che esemplifica decine, se non centinaia,

di composti e che alla fine viene validamente difeso limitandolo solo ad un numero assai ristretto di composti, compresi nelle rivendicazioni iniziali, ma non espressamente recitati nelle stesse. Dire che in questo caso la contraffazione non sussisterebbe in relazione a questi composti "residuali" sarebbe un evidente errore logico. Non a caso, l'Art. 56.1 CPI prevede espressamente, per il brevetto europeo soggetto a procedura di opposizione ovvero di limitazione, che l'ambito di protezione stabilito con la concessione o con la decisione di mantenimento in forma modificata o con la decisione di limitazione (che pacificamente può recepire limitazioni desunte solo dalla descrizione e/o dai disegni) è confermato a decorrere dalla data di pubblicazione della relativa decisione: l'applicabilità di questo criterio anche alla limitazione ex Art. 79.3 CPI mi pare confermata oltre ogni dubbio proprio dal successivo Art. 79.3-bis CPI equipara di fatto le due procedure stabilendone il concorso concentrico. Probabilmente (ma qui la mia incompetenza di non-giurista emerge in modo chiaro) il tema dell'affidamento del terzo potrebbe essere affrontato con una valutazione modulata in senso attenuato della responsabilità per danni del contraffattore che continui ad essere contraffattore anche delle rivendicazioni limitate sulla base di caratteristiche desunte (solo) dalla descrizione e dai disegni: uno spunto potrebbe forse venire, parlo sempre da non-giurista, dall'art. 77.1.b CPI, che lascia spazio ad una valutazione equitativa del giudice in materia di importi già versati in esecuzione di contratti aventi per oggetto il brevetto poi dichiarato nullo (e la norma non mi pare essere limitata – giustamente - alla sola nullità totale).

6. Se poteste farlo, come modifichereste la legge attuale?

LB: Anche qui parla il non-giurista, cui è buona cosa dare bacchettate sulle mani quando si avventura in un campo non suo. Un'eventuale modifica della norma dovrebbe in ogni caso salvaguardare il principio generale dell'Art. 138(3) CBE, evitando di dare origine ad una normativa "vernacola" rispetto al quadro delineato dal legislatore convenzionale. In più, l'esperienza di applicazione della norma è ancora piuttosto contenuta ed il rischio di modifiche destinate ad essere seguite da ancora altre modifiche in cascata non è secondario. Peraltro l'Art. 138(3) CBE usa l'espressione "In proceedings ..." cui il riferimento ad "ogni stato e grado del giudizio" nella norma nazionale ha dato un riscontro forse sin troppo estensivo. Riferirsi solo ad ogni grado del giudizio (così da ricomprendere anche il giudizio di Cassazione, ove una limitazione delle rivendicazioni potrebbe avere significato anche per questioni solo di diritto: si pensi ad una limitazione delle rivendicazioni mirante a superare un motivo di nullità "ontologica" ex Art. 52 o Art. 53 CBE (Art. 45 CPI) ad es. in materia di programmi di elaboratore, metodi di diagnosi, invenzioni biotecnologiche) potrebbe permettere di intervenire prevedendo (ad es. ad integrazione dell'Art.121.5 CPI) che le limitazioni ex Art. 79.3 CPI possano avere spazio proprio in sede di CTU -- oltre che, naturalmente, in sede di proposizione delle domande giudiziali.