

NORMATIVA PRECEDENTE E NORMATIVA ATTUALE

Vecchia legge invenzioni (R.D. 29.6.1939 N. 1127)

"Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso" (art. 59.2)

CPI, testo precedente (D. Lgs. 10.2.2005 n. 30):

"Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso" (art. 76.2)

CPI, testo attuale (come modificato dal D. Lgs. 13.8.2010 n. 131):

"Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso e, nel caso previsto dall'art. 79 comma 3, stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione" (art. 76.2)

*"In un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha **facoltà di sottoporre al giudice**, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti della domanda di brevetto quale inizialmente depositata, e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso" (art. 79.3)*

SENTENZA DI NULLITA' PARZIALE

*"In linea generale deve essere ammessa la facoltà di sottoporre al CTU una **formulazione più limitata** delle rivendicazioni brevettuali, che il CTU ed il Giudice possano far propria, ottenendola **per esempio** dalla combinazione della rivendicazione principale con una o più delle rivendicazioni secondarie, così da realizzare un ambito di protezione più ristretto rispetto a quello originale, allorché si pensi che l'ambito inizialmente rivendicato possa non soddisfare i requisiti legali di brevettabilità"*

(App. Milano 25.6.2002, GADI 2003 n. 4504)

*"Il confronto diretto tra le rivendicazioni originarie e quelle di nuova formulazione dimostra che le ultime non giustificano alcuna estensione dell'ambito di tutela riconoscibile al titolo brevettuale, essendo tutte già ricomprese nelle prime l'accorpamento e la **più appropriata riformulazione**, lungi dall'estendere l'ambito di protezione, mirano soltanto a meglio esprimere l'intenzione del brevettante e a delineare con maggiore chiarezza i più ristretti confini della tutela....*

le caratteristiche omesse non risultano rilevanti riconducibili cioè non alla parte caratterizzante del brevetto ma semmai alla tecnica nota"

(Trib. Milano 27.3.2004, GADI 2004 4733)

*"L'ambito di protezione di un brevetto per invenzione può essere determinato dal giudice anche attraverso una **riscrittura delle rivendicazioni** originarie che non le*

alteri nella sostanza, così come restringendo tale ambito al trovato che risulti dall'insieme delle rivendicazioni o di alcune di esse"

(Trib. Milano 8.3.2007, GADI 2007 5145)

Ammissibile una riformulazione delle rivendicazioni proposta dal CTU. Infatti è da ritenere *"che l'ambito di protezione di un brevetto per invenzione possa essere rideterminato dal giudice, sia attraverso una **riscrittura delle rivendicazioni** originarie, che non le alteri nella sostanza, sia restringendo tale ambito al trovato che risulti dall'insieme delle rivendicazioni o di alcune di esse"*

(Trib. Bologna 26.9.2011, GADI 2011 5757)

L'art. 79.3 *"recepisce la prassi giudiziaria che **ante novella già consentiva** al titolare di riformulare in senso limitativo il testo del brevetto nel corso del processo"*

(Trib. Milano 11.6.2014, GADI 2014 6159)

ISTANZA AL GIUDICE E PROCURA

*"La domanda di limitazione del brevetto in conseguenza della riformulazione della rivendicazione si traduce in una rinuncia parziale al diritto di brevetto da parte del titolare e comporta, pertanto, la necessità che sia **formulata dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale**, esulando dallo ius postulandi del suo difensore"*

(Trib. Milano 1.12.2014, Il Diritto Ind., 2055, 1, 17; Trib. Milano 18.9.2015 GADI 2015 6319, pag. 1440; Trib. Milano Sentenza n. 2054/2017 Darts-839-940-D-it; Trib. Torino 20 gennaio 2017 Darts-928-980-D-it)

Occorre *"**dichiarazione sottoscritta dal titolare del brevetto o da suo procuratore espressamente a ciò abilitato**"*

(Trib. Milano, Sentenza n. 7548/2017, Darts-026-908-E-it; Trib. Milano Sentenza n. 4732/2017, darts-884-455-D-i)

ISTANZA AL CTU

*"Da disattendere anche la seconda deduzione dell'attrice relativa alla presentazione delle richieste ausiliarie direttamente al CTU e non al giudice, considerata la facoltà per le parti di presentare documenti direttamente al CTU, prevista dall'art. 121, 5° comma, CPI. In proposito si è osservato che **"in ambito brevettuale, vige il principio che consente al CTU di esaminare tutti i documenti, inerenti ai quesiti posti dal Giudice e prodotti dalle parti nel corso della consulenza, purché ciò avvenga nel rispetto del contraddittorio"** (cfr. Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, ordinanza 2 dicembre 2014), anche in considerazione del fatto che **una proposta di limitazione delle rivendicazioni può derivare proprio dall'emergere di nuove anteriorità, non conosciute in precedenza dal titolare e prodotte per la prima volta in sede di CTU in conformità con la facoltà accordata dalla disposizione citata**".*

(Trib. Roma Sentenza n. 10125/2017, Darts-026-974-E-it)

DOMANDA PRINCIPALE E SUBORDINATA

La possibilità di chiedere una limitazione *“si deve risolvere in una **istanza** contenente una riformulazione precisa in ogni suo punto e **non in una proposta di alternative diverse** che varrebbero a rimettere al giudice anziché alla parte la scelta della formulazione corretta delle rivendicazioni, fino a raggiungere l'effetto della validità della brevettazione”*

(Trib. Milano, Sentenza n. 7548/2017, Darts-026-908-E-it; Trib. Milano Sentenza n. 4732/2017, darts-884-455-D-i)

*“dal combinato disposto degli artt. 79 comma 3 e 76 comma 2 CPI, si evince che l'esercizio del titolare del brevetto del potere sostanziale di “riformulare le rivendicazioni”, nel corso del giudizio di nullità, **comporta**, per il solo fatto dell'esercizio di tale potere, **la nullità parziale del brevetto**. L'autorità giudiziaria, constatato l'esercizio di tale potere sostanziale della parte, “stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione”, previa dichiarazione di nullità parziale del brevetto” (art. 76 comma 2 CPI).*

(Trib. Milano Sentenza n. 7548/2017, Darts-026-908-E-it)

PLURALITA' DI LIMITAZIONI SUCCESSIVE

*“non ci si può esimere dal sottolineare come la facoltà di cui all'art. 79 comma terzo CPI, che esplicitamente riconosce lo ius poenitendi sostanziale, **non possa essere esercitata in modo abusivo e reiterato**, ma debba esserlo sempre secondo i canoni del giusto processo, anche al fine di evitare e scongiurare il più possibile un'eccessiva durata dello stesso, rendendo necessari iterativi accertamenti peritali sulle riformulazioni via via avanzate. **Una volta rinunciato al brevetto nella sua versione originaria, la parte non può ritornare indietro**, con nuove e diverse combinazioni, come nel caso di specie, rimettendo in sostanza al giudice o addirittura al CTU la costruzione di un nuovo brevetto, attraverso le molteplici combinazioni possibili delle rivendicazioni o il ripetuto inserimento di elementi rinvenuti nel testo brevettuale o magari nei soli disegni, ma può solo ulteriormente limitare il brevetto, per effetto della precedente rinuncia e, soprattutto, **non può farlo reiteratamente per tutto il corso del processo, pena un abuso dello strumento processuale**. Nel giudizio di accertamento, va vagliata la validità di un brevetto già rilasciato e già utilizzato (magari da anni), consentendo al titolare di “limitare” la privativa, ma non di costruire nel processo o salvare “comunque” la privativa, attraverso le infinite combinazioni possibili, con conseguente **pregiudizio dell'affidamento dei terzi** e della certezza dei rapporti giuridici. Ed invero non va dimenticato che la protezione garantita al titolare dalla privativa va coniugata con “la ragionevole sicurezza giuridica” per i terzi”.*

(Trib. Milano Sentenza n. 4732/2017, Darts-884-455-D-i; Trib. Milano, Sentenza n. 7548/2017 pbbl. il 05/07/2017, Darts-026-908-E-it)

“IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO”

*“Le domande delle parti rimangono fissate nei termini articolati in sede di **precisazione delle conclusioni** e non può essere ammessa una modifica, sia pure in*

termini asseritamente limitativi del brevetto, che vada ad incidere sul contraddittorio tecnico"

(Trib. Milano 18.9.2015 GADI 2015 6319, pag. 1440)

"impregiudicata l'osservanza da parte del richiedente di modalità di esercizio del diritto compatibili con il rispetto del principio costituzionale del giusto processo, di ragionevole durata del processo e del dovere di lealtà gravante sulle parti".

(Trib. Milano, Sentenza n. 11910/2017, Darts-542-513-E-it)

LIMITAZIONE, AGGIUNTA DI MATERIA NUOVA E AMPLIAMENTO

*"L'introduzione di limitazioni, che **estrapolino dal testo della descrizione e financo dai disegni**, va valutata con particolare cautela, tenuto conto che riformulazioni "ex post" nel corso dei giudizi per l'accertamento della validità possono pregiudicare la sicurezza giuridica dei traffici per il venire meno della certezza del titolo e dell'affidamento riposto dai terzi sulla validità (o, meglio, sulla non validità) di un titolo per come depositato. Inoltre, l'**estrazione di singoli suggerimenti di dettaglio**, magari da figure del brevetto, che forniscono informazioni complesse e coordinate in una specifica forma di esecuzione, determina il rischio di fornire **informazioni non evincibili in modo oggettivo** dal testo brevettuale. Pertanto nelle rivendicazioni può essere inserita solo "materia" esplicitamente evidente nella domanda come depositata e non materia solo teoricamente compatibile con i disegni di corredo e tantomeno materia non evidente dalla domanda di brevetto originaria.*

.... la riformulazione, pur consentita in ogni stato e grado del processo, può riguardare, in conformità al disposto dell'art. 79 comma terzo CPI, le sole rivendicazioni e non anche la descrizione "

(Trib. Milano, Sentenza n. 7548/2017, Darts-026-908-E-it)

*"A ben vedere l'appellante non prospetta una limitazione del brevetto in termini più ristretti ma in realtà **mira ad eliminare una parte** delle rivendicazioni caratterizzanti il brevetto, **da ritenersi essenziale**, relativa alla presenza dei supporti mobili su cui vengono traslate le pile dei contenitori (in senso perpendicolare agli alimentatori), **in modo da ampliare, e non già limitare**, la portata della privativa, in palese contrasto con la disposizione invocata"*

(App. Venezia Sentenza n. 831/2017 Darts-728-220-E-it)

*"Le aggiunte di caratteristiche nelle rivendicazioni devono rispettare le reali informazioni contenute nella descrizione originale, **senza attingere elementi, secondo necessità e comodità, con una visione a posteriori**. La riformulazione delle rivendicazioni, mediante aggiunta di caratteristiche, implica non solo che le caratteristiche nelle rivendicazioni rispettino le reali informazioni contenute nella descrizione originale, ma altresì che gli "ingredienti" descritti nel testo brevettuale vadano coordinati con la "ricetta" fornita all'origine e non ricomposti a fantasia "come un mosaico di tesserine sparse per fornire una informazione mai narrata in precedenza"*

(Trib. Milano Sentenza n. 2054/2017, Darts-839-940-D-it)

*"aggiunte ambigue, non ricavabili inequivocabilmente dal testo e implicanti **generalizzazioni che ampliano** il contenuto della domanda. L'operazione effettuata dalla parte nella riformulazione del terzo set di rivendicazioni, secondo l'efficace espressione dei CCTUU, è consistita nell'avere **preso alcune tesserine di un mosaico per ricomporle a piacere e formare una figura completamente diversa e non rappresentata dal mosaico originale**"*

(Trib. Milano Sentenza n. 885/2017, Darts-749-994-D-it)

*"l'estrazione di singoli suggerimenti di dettaglio, magari da figure del brevetto, che forniscono informazioni complesse e coordinate in una specifica forma di esecuzione, determina il **rischio di fornire informazioni non evincibili in modo oggettivo** dal testo brevettuale. Per tale ragione, come evidenziato dal collegio dei periti, "le inclusioni di caratteristiche nelle rivendicazioni devono rispettare le reali informazioni contenute nella descrizione originale, **senza potere considerare la descrizione come un "calderone" da cui attingere**, secondo necessità e comodità, con una visione a posteriori". La riformulazione delle rivendicazione, mediante aggiunta di caratteristiche, implica quanto meno che gli "ingredienti" descritti nel testo brevettuale vadano coordinati con la "ricetta" fornita all'origine e non ricomposti a fantasia "come un mosaico di tesserine sparse per fornire una informazione mai narrata in precedenza"*

(Trib. Milano Sentenza n. 490/2017, Darts-736-855-D-it)

CAUSE ANTERIORI AL D.LGS.13.8.2010 N. 131

La possibilità di limitazione *"non può considerarsi applicabile ai giudizi in corso"*

(Trib. Bologna 10.1.2012, GADI 2014 n. 6070)

Applicabile anche alle cause in corso

(Trib. Milano 11.6.2014, GADI 2014 6159)

CAUSE DI NULLITA'

Occorre una domanda principale o riconvenzionale di nullità, non basta una semplice eccezione

(Trib. Bologna 10.1.2012, GADI 2014 n. 6070)

LIMITAZIONE E CONTRAFFAZIONE PREGRESSA

*"I principii di libera concorrenza e legittimo **affidamento dei terzi** impediscono di far sì che, accanto alla validità parziale del brevetto come riformulato sia accordata tutela pleno iure ab origine, anziché dal momento della riformulazione, giusta il carattere dispositivo e potestativo della riformulazione operata dalla parte in un determinato momento e l'efficacia rideterminativa delle "nuove rivendicazioni" conseguenti alla*

"limitazione", che scaturisce dalla pronuncia giudiziale emessa a valle della riformulazione"

(Trib. Milano, Sentenza n. 7548/2017, Darts-026-908-E-it)

*"Con riferimento alla data di efficacia delle riformulazioni, onde contemperare le opposte esigenze di tutela dell'esclusività del titolo brevettuale con il principio della certezza giuridica, è stato evidenziato che, "se dal terzo può pretendersi una diligente lettura del titolo e un'attenta prognosi della sua validità, non può imporsi a quest'ultimo di "divinare" tutte le potenziali riscritture del brevetto che il titolare potrebbe effettuare sulla base di dettagli contenuti nella descrizione e nei disegni Pertanto, ove il brevetto formi oggetto di numerose riformulazioni in corso di causa, non potrà essergli accordata tutela pieno iure ab origine. Con la conseguenza che **la contraffazione del brevetto (come riformulato) e il risarcimento del danno dovranno circoscriversi temporalmente al periodo successivo alla riformulazione delle rivendicazioni**"*

(Trib. Roma Sentenza n. 10125/2017 , Darts-026-974-E-it)

*"L'aggiunta di specificazioni, precisazioni e caratteristiche, pur facendo salva la validità del brevetto, **non è esigibile che fossero conosciute e previste sin dall'originaria domanda di registrazione**, la cui invalidità ha determinato una serie di complessi svolgimenti che, non senza fatica, dubbi e contraddizioni, succedutisi in anni di attività peritale, sono ricondotti dai tecnici al canone delle "limitazioni" brevettuali atte a farne salva la validità. Proprio le numerose contraddizioni che hanno contrassegnato l'accidentato percorso impediscono di ritenere che l'esigenza di certezza e di "sicurezza giuridica" per i terzi inerente alla privativa brevettuale possa cedere di fronte alla tutela del titolare del brevetto, dovendosi ben contemperare l'esclusività del titolo brevettuale con il principio della certezza giuridica circa l'ambito della protezione e dovendosi altresì considerare che esso va determinato sulla base delle sole rivendicazioni, mentre la descrizione e i disegni servono solo ad interpretare le rivendicazioni*

al terzo può imporsi una diligente lettura del titolo ed una attenta prognosi della sua validità, ma non certo pretendersi di divinare tutte le potenziali riscritture del brevetto che il titolare potrebbe effettuare ex art. 79 comma 3° CPI, prendendo dettagli esclusivamente dalla parte descrittiva e financo dai disegni. Non può dimenticarsi che l'art. 52 CPI ha consacrato definitivamente la centralità delle rivendicazioni quale punto di equilibrio tra gli interessi contrapposti del titolare e dei terzi, che presiedono alle operazioni interpretative, escludendo recisamente che l'interprete debba e possa sostituirsi all'inventore nella dichiarazione di volontà tendente alla identificazione della protezione che pretende Invero, come noto, ogni privativa industriale costituisce limitazione al libero gioco concorrenziale e, pertanto, i suoi confini debbono essere predeterminati in modo chiaro ed inequivoco per potere essere opposti ai terzi, pena la violazione delle regole della concorrenza e del legittimo affidamento dei terzi. Il faticoso conseguimento di una riformulazione delle rivendicazioni attraverso plurimi contributi tecnici e per successiva approssimazione, passata attraverso non pochi anni di contenzioso in sede tecnica, **impedisce di riconoscere tutela brevettuale a far tempo dall'originaria concessione**, bensì limitatamente a far tempo dalla riformulazione ritenuta dai tecnici conforme ai presupposti di brevettabilità".

(Trib. Milano Sentenza n. 490/2017, Darts-736-855-D-it)