

**Incontro di studio del Consiglio Superiore della Magistratura  
sulla “proprietà intellettuale” - Roma , 9-11 maggio 2002**

**Massimo Scuffi-Corte di Appello di Milano**

**La tutela dell'esclusiva brevettuale  
Estensione e limiti dei diritti di privativa in ambito nazionale e comunitario**

**Sommario:1.L'esclusiva 2.La dimensione territoriale 3.L'ampliamento internazionale 4.La difesa sovranazionale 5.La tutela comunitaria 6.I rapporti con la disciplina della concorrenza 7.I rapporti con la disciplina nazionale antitrust 8.La dimensione merceologica 9.Il “claims system” 10.La contraffazione per equivalenti.**

**1.L'esclusiva**

Il brevetto è un documento che incorpora un *atto amministrativo a natura mista* con effetti *dichiarativi* ,perché presuppone la constatazione di sussistenza delle condizioni di brevettabilità e ,con effetti *costitutivi* ,perché conferisce lo *ius excludendi alios* ,cioè *diritti esclusivi erga omnes* entro i *limiti territoriali* dell'ordinamento statale che li ha riconosciuti.

Il brevetto nazionale viene rilasciato da un apposito Ufficio(in Italia organo della P.A. denominato Ufficio Italiano Brevetti Marchi) abilitato a conferire il titolo legittimante su domanda dell'interessato e previa verifica di sua rispondenza ai requisiti di legge .

Oggetto del brevetto è l'*invenzione* ,cioè una soluzione *nuova ed originale* di un problema tecnico atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale e può riguardare tanto un prodotto quanto un procedimento<sup>1</sup>.

Ma il brevetto tutela anche il *modello(industriale) di utilità* che ha per oggetto un trovato che fornisce a macchine o parti di esse , strumenti,utensili ed oggetti d'uso in genere particolare *efficacia o comodità* di applicazione o impiego(c.d. *piccola invenzione*)<sup>2</sup>.

Il termine brevetto non è più utilizzato-invece - per il *marchio di impresa* ( *segno distintivo* che serve a individuare l'origine e/o la qualità dei prodotti o dei servizi che un'impresa produce o mette in commercio<sup>3</sup>)e -neppure- per il *modello e disegno ornamentale* che protegge il particolare aspetto conferito al prodotto od ai sui

---

<sup>1</sup> La disciplina nazionale è contenuta nell'RD 29 giugno 1939 n°.1127 (di seguito L.i.)revisionata dal DPR 22 giugno 1979 n°.338 (in attuazione della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973)e dal Dlgs 19 marzo 1996 n°.198 (in attuazione dell'Accordo TRIPs -Agreement on Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights del 15 aprile 1994).

<sup>2</sup> La disciplina nazionale è contenuta nell'RD 25 agosto 1940 n° 1411(di seguito L.mo.)

<sup>3</sup> La disciplina nazionale è contenuta nell'RD 21 giugno 1942 n°.929 (di seguito L.ma.)come revisionato dal Dlgs 4 dicembre 1992 n°.480 in attuazione della direttiva (di riavvicinamento delle legislazioni) 89/104 CEE,dal Dlgs 19 marzo 1996 n°.198 (in attuazione degli accordi TRIPs ),dal Dlgs 8 ottobre 1999 n°.447 (in attuazione del Protocollo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi).

componenti per le caratteristiche di linee, contorni, colori, forma, struttura (c.d. *ornamento estetico*)<sup>4</sup>.

Per entrambi questi titoli oggi si parla più propriamente di *registrazione*, attestato che conferisce gli stessi diritti del brevetto.

L'*esclusiva* trova riconoscimento e definizione nell'art.1 della Legge invenzioni il quale stabilisce che i diritti di brevetto consistono nella *facoltà esclusiva* di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato.

Analogamente l'art.2584 del codice civile statuisce che il titolare di brevetto per invenzione ha *diritto esclusivo* di attuarla e disporne negli atti commercio.

E' questa la caratteristica della *privativa industriale* che si configura come diritto assoluto di *godimento e sfruttamento monopolistico* dell'invenzione con divieto ai terzi di farne utilizzazione senza il *consenso* del titolare (di regola manifestato con concessione di licenza).

Ove i terzi non rispettino l'*esclusiva*, si rendono responsabili di contraffazione, *illecito extracontrattuale* che presuppone l'interferenza dell'altrui trovato nell'ambito di protezione di una invenzione validamente brevettata.

Validità e contraffazione sono perciò le condizioni indispensabili per l'accoglimento dell'*azione di contraffazione*; così come la loro negazione costituisce spesso oggetto delle eccezioni del presunto contraffattore, il quale –tra l'altro– può lui stesso prendere l'iniziativa contro il titolare del brevetto esercitando *azione preventiva di nullità* per eliminarne la *privativa* sul mercato.

Tanto giustifica l'intervento obbligatorio del PM (art. 78 L.i) che assegna un connotato "*pubblicistico*" al processo brevettuale, essendo l'organo pubblico portatore di un "*interesse generale*" alla conservazione dei monopoli solo in quanto legittimi, altrimenti dovendo ricadere nella *libera appropriabilità* della collettività.

L'individuazione dell'ambito entro cui si esplica l'*esclusiva* costituisce il nucleo centrale delle cause di *contraffazione* ma anche il limite di esplicazione del potere monopolista nei *rapporti negoziali*.

## 2. La dimensione territoriale

L'*esclusiva* produce innanzitutto i suoi effetti sopra un'area geografica.

La disciplina dei diritti di proprietà industriale è ispirata al *principio della territorialità* nel senso che la tutela del *diritto di esclusività* proprio del monopolio è circoscritta al territorio dello Stato che lo conferisce così come la materia brevettuale (requisiti per la concessione, contenuto, modalità di esercizio) resta disciplinata solo dallo Stato di appartenenza.

Si tratta della applicazione della c.d. "*legge dello Schuzland*" che rimanda, ai fini dell'individuazione dell'ordinamento competente, al territorio entro il quale si localizza la fattispecie costitutiva del bene immateriale attraverso il rilascio della *privativa* e la sua tutela.

L'invenzione brevettata in un paese non ha dunque effetto all'estero a meno che non sia brevettata anche in tutti i paesi nei quali l'inventore intende ottenere protezione.

E' questo il principio che si ricava dall'art.1 della Legge invenzioni italiana citato all'inizio e cioè della *reciproca irrilevanza* dei brevetti promananti dai diversi ordinamenti.

---

<sup>4</sup> La disciplina nazionale è contenuta nell'RD 25 agosto 1940 n°.1411 (di seguito L.mo.) come revisionato dal Dlgs 2 febbraio 2001 n° 201 in attuazione della direttiva (di riavvicinamento delle legislazioni) 98/71/CE.

Conseguenza del principio della territorialità è che il titolare del brevetto ha facoltà esclusiva -non solo di fabbricare- ma anche di commercializzare il prodotto cui l'invenzione si riferisce su tutto il territorio dello Stato.

La violazione del diritto -dunque- è imputabile a chi realizza -entro i *confini nazionali* dove si esplica la altrui *esclusiva*-lo stesso prodotto ed a chi di esso -in tale ambito territoriale - faccia commercio quantunque non abbia concorso a fabbricarlo(il venditore-distributore,grossista ,dettagliante) .

A questo riguardo va detto che la contraffazione astringe pure chi fornisce o mette in vendita parti dell'oggetto brevettato-anche se non brevettabili o cadute in pubblico dominio-con la consapevolezza che il loro uso è destinato proprio a quel fine .

Si tratta di *attività preparatoria od agevolativa* dell'illecito che passa sotto il nome di "*contributory infringement*" ,forma di concorso nella contraffazione che trova un lontano precedente nella giurisprudenza italiana<sup>5</sup> ed una più recente specificazione probatoria da parte della stessa Cassazione .

Dalla pronuncia della Corte di legittimità si evince infatti che il titolare del brevetto può essere esonerato dalla prova della altrui consapevolezza per l'assoluta univocità del *mezzo contributivo* utilizzato in quanto destinato esclusivamente alla contraffazione ma da tale prova non può liberarsi quando i prodotti e gli strumenti messi in commercio ed idonei a realizzare un metodo brevettato da altri siano suscettibili anche di usi ulteriori obiettivamente non confliggenti con la sfera di tutela dell'esclusiva<sup>6</sup> .

Il principio trova positiva enunciazione nel sistema del *brevetto comunitario* (art.26 dell'Accordo di Lussemburgo ripreso dall' art.7 della proposta di Regolamento CE )che attribuisce al titolare della *privativa comunitaria* facoltà di vietare a qualsiasi terzo di fornire od offrire sul territorio degli Stati membri i mezzi relativi ad un elemento essenziale dell'invenzione e necessari per utilizzare su tale territorio l'invenzione stessa ,sempre che il terzo *sappia* o risulti *evidente dalle circostanze* che tali mezzi sono idonei a tale utilizzo ed ad esso destinati.

Si diceva che gli atti di utilizzazione vietata dell'invenzione protetta da brevetto nazionale acquistano carattere di illiceità solo se realizzati dai terzi nel territorio dello Stato vuoi con l'attuazione materiale del prodotto con cui ci si appropria dell'idea inventiva altrui vuoi con la sua messa in vendita .

L'art.1 bis della legge invenzioni dispone che il brevetto conferisce al titolare il diritto di vietare ai terzi di *produrre,usare,mettere in commercio ,vendere od importare* il prodotto in questione (con riferimento al *territorio dello Stato* richiamato dall'art.1 della legge ).

Sull'assunto che tale elencazione sarebbe meramente *esemplificativa* delle modalità di attuazione dell'altrui invenzione la giurisprudenza -in particolare milanese<sup>7</sup>-da tempo ha ritenuto che la contraffazione ricomprenda pure la fabbricazione di prodotti destinati esclusivamente al mercato estero (dove non operi l'esclusiva): questo perché in Italia verrebbe comunque a ritrarsi il *profitto* ancorché non siano sottratte al titolare del brevetto *quote di domanda* provenienti dal territorio nazionale .

Su queste premesse ,la *dilatazione* del diritto esclusivo del titolare ha trovato un recente sviluppo nell'ambito del *commercio internazionale* dove è stata imputata di

---

<sup>5</sup> Cass.24 ottobre 1956 n°.3387

<sup>6</sup> Cass.12 giugno 1996 n°.5406 nel singolare caso "*Sidermens*" dove il metodo di controllo ed analisi utilizzato nel processo di lavorazione della ghisa si avvaleva di mezzi non inventivi(bicchieri in materiale refrattario)suscettibili di impiego per usi diversi.

<sup>7</sup> Tribunale di Milano 30 aprile 1990 in *Riv.Dir.Ind.*1992,II,217 e Corte di Appello di Milano 16 novembre 1993 in *Dir.Ind.*,1994,213

illiceità anche la condotta di *intermediazione* attuata con strutture commerciali operanti nel paese di concessione della privativa<sup>8</sup>

Nella specie si trattava di attività di *brokeraggio* organizzata sul territorio nazionale rivolta a mettere in contatto la *domanda* e l'*offerta* di prodotto che in Italia era coperto da brevetto ma non lo era nei paesi rispettivamente di *origine* (produttori) e di *importazione* (destinatari) così concorrendo prodromicamente a quella negoziazione. Pratica questa ritenuta avere una propria *valenza commerciale* -se non altro -perché determinava una contropartita economica -oltre che sul mercato di sbocco- nel territorio dello Stato di privativa in violazione dell'art.1 della legge invenzioni la cui *relazione territoriale* era da riconnettersi ,non solo, alla produzione e/o introduzione del bene sul mercato ma anche al conseguimento del *profitto* .

E' stato così precisato che la mancanza nell'art.1 di qualsiasi riferimento all'attività di *esportazione* non basta di per se' a legalizzare la vendita *estero su estero* di un prodotto coperto da privativa la cui commercializzazione -con le modalità indicate - verrebbe comunque a violare la legge brevettuale nazionale.

L'esclusiva brevettuale infatti e' talmente forte da vietare qualsiasi comportamento interferente *aliunde* con la situazione di unicità riconosciuta al titolare ancorché *stabilizzata* sul territorio statale<sup>9</sup> .

### 3.L'ampliamento internazionale

Il *principio di territorialità* che ispira la disciplina dei brevetti nel nostro come in altri paesi industrializzati -con l'espandersi del commercio mondiale - ha subito correttivi ed estensioni sul piano dell'*unificazione delle procedure* e di un piu' efficace *coordinamento difensivo* contro i fenomeni di contraffazione che si irradiano da un paese all'altro.

Tutta la materia del diritto industriale risulta ,del resto, caratterizzata da una spiccata propensione evolutiva in senso "*internazionale*" di cui sono prova non solo le modifiche legislative intervenute in campo statale per l'attuazione di *direttive comunitarie o convenzioni internazionali* in funzione di una piu' incisiva armonizzazione tra le normative dei vari paesi<sup>10</sup> ma anche la costituzione di *titoli sovranazionali* o comunque a *protezione giuridica territorialmente allargata* .

Il processo per ottenere un sistema internazionale di tutela della proprietà industriale in piu' Stati era per la verità iniziato fin dal secolo scorso con la *Convenzione d'Unione di Parigi* del 1883(CUP)<sup>11</sup> che ,fin d'allora ,aveva fissato il principio basilare secondo cui il "deposito regolare" di una domanda di brevetto in uno Stato dell'Unione conferisce al depositante un diritto di priorità (di 12 mesi per le invenzioni ed i modelli di utilità e di 6 mesi per i marchi, i disegni ed i modelli industriali) su quel primo deposito rispetto alle corrispondenti domande presentate "ex post" negli altri Stati dell'Unione (c.d. "priorità unionista"), sollevando il richiedente dalla esigenza di un "deposito contemporaneo" in tutti i paesi unionisti e mettendolo altresì al riparo da eventuali eventi divulgativi realizzati nell'intervallo , dovendo la "situazione di novità" essere valutata per quella esistente solo al momento del "*first file*".

<sup>8</sup> Tribunale di Milano sentenza 29.1.1998 ( *Dir.Ind.*1998,3,195) sulla commercializzazione ,in paesi terzi dove non vigevo l'esclusiva ,di sostanza farmaceutica coperta da brevetto europeo(omeprazolo).

La sentenza e' stata confermata dalla Corte di Appello di Milano.

<sup>9</sup> Eco del principio sembra rinvenirsi nella sentenza 3 settembre 1999 della Corte di Cassazione belga(ENPR 1/2002 pag.1) confermando la legittimità della tutela cautelare(sequestro) rivolta contro atti di contraffazione commessi nel territorio di paese non coperto da esclusiva brevettuale .

<sup>10</sup> Vedasi le *note* 1,2,3,4.

<sup>11</sup> La CUP e' stata oggetto di numerose revisioni ,l'ultima delle quali e' quella di Stoccolma del 14 luglio 1967 ratificata dall'Italia con legge 28 aprile 1976 n°.424

Un forte impulso alla soluzione dei problemi risultanti dalla molteplicità delle legislazioni nazionali regolanti il procedimento di brevettazione è venuto dal *Trattato di Washington* del 19 giugno 1970<sup>12</sup> che ha istituito il *brevetto PCT* attraverso una procedura secondo cui una domanda unica di brevetto trasmessa ad organismo abilitato (*Bureau International dell'O.M.P.I.*) -qualora soddisfi determinate condizioni di forma e contenuto (avallate da un *rapporto di ricerca internazionale*) -produce gli stessi effetti di una domanda nazionale presentata all'autorità brevettuale di ciascuno Stato contraente che il richiedente abbia designato nella sua domanda internazionale, di modo che un solo deposito vale come deposito della stessa domanda presso l'ufficio brevetti di ciascuno Stato.

Il sistema PCT non elimina l'*autonomia* delle procedure brevettuali nazionali ma consente solo di instaurarle con unica domanda evitando la pluralità dei depositi, tanto che viene definito un "*fascio*" di domande nazionali.

Bisognerà attendere la *Convenzione di Monaco* del 5 Ottobre 1973 sul *brevetto europeo*<sup>13</sup> (CBE) per ottenere un *sistema unificato di rilascio*.

Il brevetto europeo rappresenta sicuramente un passo decisivo di *cooperazione* in questo senso perché la concessione è regolata da un diritto uniforme anche se non ancora sul piano della tutela giudiziaria rimessa ai singoli ordinamenti nazionali.

Il brevetto europeo -infatti-quantunque oggetto di deposito internazionale in unica domanda, sottoposto a contenzioso amministrativo -giurisdizionale avanti alle Divisioni e Commissioni dell'UEB di Monaco e destinato -una volta concesso - ad avere efficacia in tutti i paesi aderenti alla Convenzione, non è esentato dalle verifiche di validità nelle cause di contraffazione intentate nei singoli Stati secondo la normativa brevettuale loro propria rimanendo soggetto -nelle rispettive *frazioni* -a declaratorie di nullità al pari del brevetto nazionale (pur rimanendo in vita negli altri paesi dove non è stato contestato).

Non a caso il brevetto europeo viene comunemente definito un "*fascio*" di *privative nazionali* sulla medesima invenzione perché si *smembra* nel territorio della Comunità in tanti brevetti nazionali sotto l'aspetto delle eventuali conseguenze invalidanti.

Il suo coinvolgimento nel *processo di contraffazione nazionale* è peraltro suscettibile di assumere un rilievo ben maggiore rispetto ai corrispondenti brevetti rilasciati dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

L'importanza del diritto sostanziale europeo dei brevetti espresso dalla Convenzione di Monaco non trova solo ragione nel fatto che quasi tutti gli Stati contraenti -Italia compresa attraverso il recepimento attuato con il DPR 338/79-hanno ad esso *armonizzato* il proprio diritto brevettuale interno.

L'importanza risiede anche nel fatto che il brevetto europeo -a differenza del suo gemello italiano<sup>14</sup>-è un brevetto *forte* o ad *esame preventivo*<sup>15</sup> perché la sua

---

<sup>12</sup> Al Patent Cooperation Treaty l'Italia ha aderito con L.26 maggio 1978 n°.260 e L.21 dicembre 1984 n°.890

<sup>13</sup> La CBE è stata ratificata con L. 26 maggio 1978 n°.260 ispiratrice della riforma brevettuale del nostro paese.

Gli Stati partecipanti all'Organizzazione Europea dei brevetti (al 1° Gennaio 2000) sono-oltre tutti gli Stati membri dell'Unione Europea(15)-Cipro,Liechtenstein,Monaco e Svizzera.

La Turchia è entrata a far parte della CBE dal 28 agosto 2000 ed inviti all'adesione sono stati rivolti alla Bulgaria,l'Estonia,la Polonia,la Repubblica Ceca,la Romania ,la Slovacchia,la Slovenia e l'Ungheria.

<sup>14</sup> Il *brevetto italiano* è definito *debole* perché l'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM)-organo amministrativo del Ministero dell'Industria oggi trasformato in Agenzia della Proprietà industriale -a differenza di quanto avviene nelle procedure di rilascio internazionali (e nella maggior parte dei paesi industrializzati) non svolge -sulle domande di invenzione - alcuna ricerca sullo stato della tecnica né

concessione presuppone una valutazione sia dello “*stato della tecnica*” esistente al momento della domanda tenendo conto del settore cui si rivolgera’ la tutela assicurata dall’eventuale rilascio della privativa (si tratta del c.d. *rapporto di ricerca europeo* redatto da un apposita divisione dell’UEB all’Aja) sia un vero e proprio “*esame di merito*” –svolto attraverso una articolata istruttoria– sulla *novita’ estrinseca ed intrinseca* del trovato e sull’esistenza di impedimenti alla sua brevettabilita’, una verifica *funditus*, insomma, per accertare se la domanda di brevetto e l’invenzione che ne costituisce oggetto soddisfino o meno i requisiti della CBE.

Inoltre alla c.d. *procedura di concessione* (“*ex parte*”) puo’ far seguito una *procedura di opposizione* (“*inter partes*”), vera e propria *azione popolare* riservata a qualsiasi terzo (ma in pratica strumento di reazione utilizzato dai concorrenti per ostacolare”ab origine” la formazione del monopolio risparmiando su future azioni di nullita’) che trova la sua *ratio* nell’interesse pubblico dell’UEB di ridurre al minimo il rischio delle messa in circolazione di brevetti europei inficiati da difetti tali da poterne poi provocare l’invalidazione davanti alle giurisdizioni nazionali.

L’iter si conclude con la *procedura di ricorso* rimessa alla giurisdizione amministrativa dell’UEB, cioè le *Camere o Commissioni di ricorso*, destinatarie degli appelli in revisione delle decisioni di 1<sup>a</sup> istanza a completamento del procedimento amministrativo-contenzioso di rilascio (o diniego) del titolo.

Nel mentre –dunque– il rapporto tra brevetto nazionale e processo di contraffazione e’ contrassegnato da assoluta *neutralita’* perche’ la mancanza di una procedura di brevettazione italiana ad esame preventivo determina la *traslazione* di ogni indagine sulla validita’ del titolo nello stadio della conflittualita’ giudiziaria (l’art.37 L.i stabilisce giust’appunto che la concessione del brevetto *non pregiudica* l’esercizio delle azioni giudiziarie circa la validita’ di esso ed i diritti derivanti dall’invenzione<sup>16</sup>), ove si controverta della validita’ di un brevetto europeo –se non altro

---

alcuna verifica sulla *novita’* (intrinseca ed estrinseca) del trovato, limitandosi ad un esame “*prima facie*” di inventivita’ ed industrialita’ con esclusione di quei prodotti o procedimenti “*ictu oculi*” privi di contenuto inventivo (invenzioni c.d. impossibili od assurde) o notori perche’ di dominio pubblico

L’Ufficio –in altre parole– non e’ chiamato a compiere indagini di “confronto” *esterne* alla domanda ma solo indagini *interne* fondate sulla comune esperienza, non essendo affidatario di strumenti idonei ad attivare istruttorie nel merito.

Semmai un certo “giudizio di valore” gli e’ rimesso nell’ipotesi particolare in cui sia chiamato a stabilire –a sensi dell’art.4 II° co. della L.mo.– se il trovato presentato alla brevettazione sia qualificabile come modello piuttosto che come invenzione, in tal caso dovendo essere invitato il depositante a “trasformare” –nel termine assegnatogli– la sua originaria domanda di brevetto per invenzione industriale in domanda di brevetto per modello di utilita’.

Va comunque ricordato che l’art.9 della L.14 febbraio 1987 n°60 –riformulando l’art.4 II° co L.mo– ha riconosciuto la possibilita’ di contemporanea presentazione per lo stesso trovato di domanda per invenzione e di modello a valere nel caso in cui la prima non sia accolta introducendo l’istituto della *conversione (totale o parziale) della domanda di brevetto* in sede amministrativa con l’equivalente in sede giudiziaria regolato dall’art.59 L.i.

<sup>15</sup> L’esame “preventivo” e’ attuato in Germania, in Olanda, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti dove e’ previsto un “rapporto di ricerca iniziale” ed un successivo “esame sostanziale” sui requisiti di brevettabilita’.

La legge francese prevede invece la formazione di un “avis documentaire” predisposto sul rapporto di ricerca delle anteriorita’ che –ove non richiesto (quale condizione per promuovere qualsiasi azione di contraffazione)– determina la trasformazione d’ufficio della domanda in “*certificato di utilita’*”.

<sup>16</sup> In realta’ , concluso il procedimento di concessione (o rifiuto) della privativa, l’art.71 L.i. consente ancora all’interessato di impugnare il provvedimento negativo di rigetto (per i vizi propri degli atti amministrativi) avanti ad una giurisdizione speciale chiamata *Commissione dei ricorsi* le cui sentenze sono ricorribili per Cassazione (per difetto di giurisdizione o violazione di legge).

Nessun *contrasto di giudicati* e’ peraltro ipotizzabile tra il risultato cui pervenga la Commissione ricorsi la cui sentenza accolga il ricorso contro il provvedimento di rifiuto di concessione dell’Ufficio ed

nella fase cautelare in cui la cognizione sommaria impedisce una approfondita analisi del trovato a mezzo di CTU –i giudici italiani sono spesso ispirati da un certo “favor” verso gli esiti di quel complesso ed articolato *scrutinio* che non ha eguali nell’esperienza nazionale.

Non si dimentichi-poi-che il brevetto europeo e’ rilasciato secondo valutazioni di novita’ equivalenti a quelle che si rinvergono nel nostro ordinamento(gli artt. da 12 a 17 della L.i ripetono dagli artt.da 52 a 57 della CBE) , dopo un approfondito “excursus” di indagini sullo stato della tecnica all’occorrenza sviluppato in ulteriori fasi contenziose , sovente in sede nazionale attaccato con riproposizione di argomenti gia’ fatti oggetto di delibazione dagli organi tecnico-giurisdizionali dell’UEB.

Si spiega cosi’ perche’ il giudice italiano della cautela ne abbia fatto spesso punto di riferimento “privilegiato” nella valutazione del “fumus” sia in positivo ma anche in negativo in pendenza di procedimento di opposizione o di sua conclusione con riduzione della portata del brevetto ( destinata cosi’ ad influenzare la stessa ampiezza della denunciata contraffazione).<sup>17</sup>

---

il risultato opposto cui pervenga o possa pervenire il giudice ordinario quando sia chiamato a pronunciarsi sulla nullita’ del titolo impugnato dal terzo per la stessa causa .

La Commissione –infatti-conosce del diritto soggettivo del richiedente ad ottenere il rilascio del brevetto mentre il giudice ordinario conosce dell’esistenza del diritto di esclusiva nascente dal titolo .

Inoltre il giudizio avanti alla Commissione si svolge in contraddittorio tra richiedente ed Ufficio mentre il giudizio davanti al giudice ordinario si svolge in contraddittorio tra il titolare ed un terzo e/o il Pubblico Ministero.

Ambito oggettivo e limiti soggettivi dei due giudizi escludono di conseguenza che l’esito dell’un processo influisca sull’altro.

Così Tribunale di Milano,26 giugno 1975 in *GADI* 736.

<sup>17</sup> SCUFFI,*European patents and interlocutory injunctions for acts of patent infringement under Italian law* in *IIC*,vol.22 ,1991 pag.1009.

In termini si segnalano le seguenti decisioni:

Tribunale di Milano sentenza-inibitoria n°.4110/78 dell’11 Maggio 1978(inedita) avente ad oggetto la sostanza antireumatica “Naproxene “ dove e’ stato riconosciuta prevalenza del brevetto europeo sul contrario “parere pro veritate” allegato dalla parte avversaria.

Tribunale di Milano ordinanza-inibitoria 22 Novembre 1993 (in *GADI* 2998)che ha riconosciuto tutela provvisoria al brevetto biotecnologico europeo sulla produzione di eritropoietina umana con la tecnica del DNA ricombinante.

Tribunale di Monza ordinanza-inibitoria 2 Maggio 1994 (in *Dir.Ind.*5/95 pag.429)nella parallela causa intentata contro la distributrice del farmaco asseritamente contraffattivo Eritrogen (sia pur venendo integrato il “fumus” anche con riferimento a precedenti giurisdizionali ed amministrativi di altri paesi ad esame preventivo)

Ancora sulla medesima controversia Cass. 22 Ottobre 1997 n.10388 la quale ha puntualizzato che-nell’ambito della tutela cautelare-ben puo’ essere valorizzata -nel giudizio prognostico di sussistenza del diritto brevettuale –la decisione della Camera di ricorso dell’UEB anche in mancanza degli adempimenti formali occorrenti per il suo recepimento nell’ordinamento statale.

E’ stata cosi’ confermata la sentenza della Corte di Appello di Milano 5 Maggio 1995 (in *Dir.Ind.* 7/96 pag.533) che – sulla base delle risultanze dell’iter brevettuale europeo di disfavore verso l’originaria portata del titolo in sede di opposizione –aveva negato il “fumus”revocando l’inibitoria concessa in I° grado a sensi dell’art.83 L.i.

Lo stesso orientamento e’ stato coerentemente seguito anche al cospetto di brevetti fruenti di *priorita’ unionista(o PCT)* riferita ad esame preventivo superato con successo nel Paese di primo deposito .

Vedasi Tribunale di Milano sentenza-inibitoria 7 Maggio 1987 in *GADI* 2171 dove l’inibitoria ex art.83 L.i.e’ stata concessa su brevetto “gemello”italiano con rivendica di priorita’ di brevetto tedesco e su decisioni confermate in doppio grado della validita’ di quel titolo emesse dalla Corte federale tedesca e dalla Corte di Appello di Parigi.

Così Tribunale di Milano 11 Ottobre 1976 in *GADI* 864 e Tribunale Cagliari 12 Aprile 1989 in *GADI* 2410 entrambe con apprezzamento –ai fini del “fumus” -della priorita’ di brevetto USA concesso a seguito di esame preventivo.

#### 4. La difesa sovranazionale

Proprio il brevetto europeo costituisce il primo titolo di privativa industriale sul quale si è venuta a sperimentare la *estensione spaziale* della *giurisdizione* che ha ulteriormente scalfito –anche su questo versante -il principio di territorialità’.

Alludo alla portata *extra territoriale* di provvedimenti cautelari emessi a difesa del brevetto europeo contraffatto nelle singole frazioni nei vari paesi dell’Unione evitandosi così tanti procedimenti quanti sono gli Stati coinvolti da tale contraffazione.

I provvedimenti transfrontalieri c.d. “*cross-border*” sono espressione di un potere ad effetti inibitori esercitato sul territorio di ciascuno Stato membro che trova precedente nelle “(prohibitory)injunctions” emesse dai giudici olandesi a tutela (soprattutto) di brevetti europei (per questo definite anche “*Dutch European wide injunctions*”) mediante procedimento particolarmente celere a cognizione “sommaria” denominato “*kort geding*” senza necessità di giudizio di merito o convalida per la definitività dei suoi effetti<sup>18</sup>.

Il meccanismo si fonda sulla Convenzione di Bruxelles(e Lugano)<sup>19</sup> e-segnatamente-sull’art.24 allorché stabilisce che i provvedimenti provvisori e cautelari possono essere richiesti all’autorità giudiziaria di uno Stato contraente anche se la competenza a conoscere del merito spetta al giudice di altro Stato.

Il “momento di collegamento “ e’ stato desunto sia dall’art.2.1 ( foro generale del convenuto)per il quale presso l’autorità giudiziaria del luogo di domicilio (o sede) del contraffattore sono validamente promosse le azioni di difesa del brevetto contraffatto in uno o piu’ paesi diversi sia dall’art.6.1 che- in caso di “pluralità di convenuti”- consente che l’azione possa essere instaurata davanti al giudice del luogo ove ha sede uno di essi ,sempre che sussista un “rapporto qualificato” tra questi e gli altri distolti dal loro foro generale<sup>20</sup>.

Proprio in virtù di normativa così interpretata i giudici olandesi di 1^ istanza hanno ritenuto possibile far valere la contraffazione delle diverse “frazioni “ di *brevetto europeo*-in virtù di supposta “unitarietà di base” quale *minimo comune denominatore* che lo contraddistinguerebbe per la comune ricezione della CBE nei singoli ordinamenti - violato da piu’ soggetti operanti in vari Stati avanti al foro di uno qualsiasi dei contraffattori<sup>21</sup>.

---

Ancora piu’ puntuale l’ordinanza cautelare del G.D.del Tribunale di Monza del 2 Giugno 1998(*Giur.milanese* ,1999,5,150)che -ai fini della valutazione dell’originalità del trovato inventivo -ha dato rilievo al giudizio tecnico espresso dal PTO USA ,assumendo che l’esaminatore brevettuale americano ben poteva essere assunto a “modello astratto” e considerarsi “esperto medio del ramo “stante la sua attendibilità per presumibile imparzialità e l’ampio panorama brevettuale sul quale aveva potuto spaziare.

<sup>18</sup> Il “leading case” in materia (caso Lincoln-Interlas)riguardava una inibitoria di uso del marchio nel territorio del Benelux emessa dal Tribunale dell’Aja il 24 novembre 1989 (in *Netherlandse Jurisprudentie*,1992,404,pag.1597).

L’idoneità delle “cross border injunctions” a produrre *effetti extraterritoriali* e’ stata riconosciuta dalla Corte di Appello di Parigi il 28 gennaio 1994 in sede di procedura di “*exequatur*”(caso Eurosensory)con rigetto dell’opposizione all’esecuzione nel territorio francese dell’inibitoria olandese (in *B.I.E.*1994,395).

<sup>19</sup> La Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e’ stata sostituita ed aggiornata a far tempo dal 1° marzo 2002 dal Regolamento CE 44/2001 del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale,il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

<sup>20</sup> Il Reg 44/2001 cit. ha opportunamente precisato –sulla base dei principi ermeneutici da tempo stabiliti dalla Corte di Giustizia-che occorre un “*nesso così stretto*” tra le domande da rendere opportuna una trattazione ed una decisione unica onde evitare il rischio -sussistente in caso di trattazione separata –di giungere a decisioni incompatibili.

<sup>21</sup> La possibilità di emissione di ingiunzioni “*cross border*” a difesa del brevetto europeo e’ stata da ultimo ristretta dalla Corte di Appello dell’Aia (decisione 23 aprile 1998 caso Cordis)che ha limitato la

Resta invece dubbio se l'ingiunzione transfrontaliera possa trovare ragione di collegamento territoriale nel criterio alternativo di cui all'art.5.3 della Convenzione("luogo di accadimento dell'evento dannoso <sup>22</sup>)per perseguire la

---

propria giurisdizione –in mancanza di prova di un piano comune tra le varie filiali di una multinazionale - solo nei confronti della sede sociale dove si trovava il centro degli affari del gruppo (c.d."spider in the web").

<sup>22</sup> Il "luogo in cui l'evento dannoso e' avvenuto" secondo la disposizione citata nella formulazione originaria della Convenzione di Bruxelles puo' coincidere sia con il "luogo in cui e' insorto il danno" sia con il "luogo ove si e' verificato l'evento generatore dello stesso" cioe' il luogo della "condotta illecita" dalla quale consegue l' "impoverimento patrimoniale"(c.d. teoria dell'ubiquita' per la quale sono equivalenti sia il luogo dell'azione che il luogo dell'evento ).

La soluzione comunitaria in tal senso ampia intesa nel "leading case" Mines de Potasse d'Alsace (deciso con sentenza CGCE 30 novembre 1976 in *Racc.* 1976,pag.1759 )e' stata peraltro ridimensionata da CGCE 7 marzo 1995 (caso Shevill)in *Foro it.*1995,IV ,331 e CGCE 19 settembre 1995(caso Marinari)in *Giust.civ.*1995,I,2578 .

Tali pronunzie hanno localizzato un danno "iniziale e prevalente" rispetto alle ulteriori conseguenze dannose( aliunde manifestatesi)cosi' autorizzando interpretazioni piu' rigorose fondate sul "luogo di commissione dell'illecito" di rilievo limitando il diritto di opzione "tout court" rimesso a discrezione dell'attore .

Basti pensare al titolare di brevetto che - facendo valere il pregiudizio economico "terminale" risentito dalla sede principale della sua azienda per ivi venir registrate le perdite od i mancati utili provocati da contraffazioni internazionali -potrebbe evocare avanti alla propria giurisdizione tutti gli autori delle violazioni commesse negli altri Stati con ingiustificata prevalenza del"forum actoris" (rispetto a quello generale del convenuto) in contrasto con gli artt.2 e 3 della Convenzione.

Anche la Suprema Corte italiana si e' adeguata a questa linea passando da un originario atteggiamento "liberale" di identificazione del criterio di collegamento (anche) nel luogo in cui si e' conclusivamente verificato il "depauperamento" del patrimonio del soggetto danneggiato (Cass.SS.UU. 9 giugno 1995 n°.6499 )ad un indirizzo piu' restrittivo riconducendo il concetto di "danno evento" a quello di "danno iniziale"e cosi' avallando-almeno ai fini della competenza giurisdizionale nel campo comunitario- una nozione piu' propriamente"fisica e materiale"di evento lesivo(Cass.SS.UU.4 novembre 1996 n°.9533 in *Giust.civ.* ,1997,I,3145)

Peraltro il Reg.44/2001 sostitutivo della Convenzione di Bruxelles (con la sola esclusione della Danimarca che ha esercitato il potere di *opting out* )ha esteso la nozione anche al danno "potenziale"(giudice del luogo in cui l'evento dannoso e' avvenuto o puo' avvenire)creando non poche incertezze soprattutto in tema di regolamentazione delle "azioni preventive"(di *accertamento negativo*).

Come e' noto l'esclusione del "forum commissi delicti"per le azioni di accertamento negativo e' espressamente sancita per i *titoli di privativa comunitaria* dai relativi Regolamenti CE .

Cio' per non agevolare territorialmente la c.d.(*Italian*)*Torpedo* ,cioe' l'azione negativa di violazione dei diritti di proprieta' industriale svolta in prevenzione presso la sede del contraffattore per paralizzare le azioni che il titolare estero della privativa potrebbe attivare a mezzo procedimenti a valenza *cross border* che verrebbero –quanto meno nel merito-ad essere bloccati dalla c.d. litispendenza internazionale (art.21).

La *prevenzione* potrebbe infatti determinare la sospensione obbligata del contrapposto giudizio successivamente instaurato nell' altro paese salva la tutela cautelare ex art.24 della Convenzione di Bruxelles (si e' detto infatti che- comunque-il sistema di arresti previsti dagli artt.21 e 22 varrebbe solo ad evitare il rischio di conflitto di giudicati che la pendenza di ricorsi cautelari a natura meramente strumentale non sarebbe mai suscettibile di provocare:cosi' ordinanza Tribunale di Milano 27 gennaio 1998 e reclamo 19 marzo 1998-inedite- che ha riconosciuto tutela inibitoria a brevetti europei biotecnologici nonostante la pendenza di procedure cautelari in Belgio ed Olanda).

La giurisprudenza italiana si e' orientata (in due casi)in senso opposto.

Il Tribunale di Milano (sentenza 26 ottobre 2000 ined.)-trattando di accertamento di non contraffazione di brevetto europeo in tutte le sue frazioni (anche estere)-ha escluso la propria giurisdizione(salvo che sulla frazione italiana)rilevando che il principio affermato dalla Suprema Corte in tema di competenza secondo cui per le azioni di accertamento negativo vale la stessa regola prevista per quelle di accertamento positivo(Cass.10 settembre 1991 n°.9504 )non si puo' applicare nel campo della giurisdizione regolata dalla Convenzione di Bruxelles .

Al contrario il Tribunale di Brescia con sentenza 11 novembre 1999 (*Riv.Dir. Ind.* ,II,2000,pag.236 )ha riconosciuto la propria competenza giurisdizionale in base all'art.5.3 della Convenzione di Bruxelles in previsione di illecito eventualmente commesso in Italia sul presupposto di un evento "in fieri" sul

contraffazione di “privative parallele”(quali sono quelle discendenti dal brevetto europeo) fonte di danni riverberati in paesi diversi .

Riprova –tra l’altro- che la Convenzione di Bruxelles non per questa via attribuirebbe “*giurisdizione universale*” su tutta la fattispecie(e dunque anche sui fatti dannosi commessi all’estero)parrebbe ricavarsi dai principi di competenza internazionale e cautelare riportati nell’Accordo sul brevetto comunitario (non entrato in vigore ma ripreso dal Regolamento 40/94 CE del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario e dal Regolamento 6/2002 CE del 12 dicembre 2001 sui disegni e modelli comunitari)che- disciplinando i provvedimenti “cross border” rimessi alla competenza(esclusiva)degli istituendi Tribunali (nazionali)dei brevetti comunitari (oggi dei marchi nonche’ dei modelli e disegni comunitari) escludono- per la estensione extraterritoriale delle misure adottate -il collegamento al “forum commissi delicti”<sup>23</sup>

## 5.La tutela comunitaria

Il brevetto europeo –al di la’ delle tecniche procedurali adottate per la difesa sovranazionale dell’esclusiva-non realizza una *tutela giudiziaria integrata* .

A cio’ avrebbe dovuto provvedere l’istituendo *brevetto comunitario* che trova fonte primaria nell’ *Accordo di Lussemburgo* del 15.12.1989(ABC) traente origine dalla

---

territorio previamente contestato dal titolare della privativa ( nel caso bresciano si trattava di brevetti francesi e svizzeri ).

<sup>23</sup>Il criterio del danno e’ stato comunque invocato come motivo di rafforzamento della competenza(insieme agli altri )dall’unico precedente (adesivo )italiano costituito dall’ordinanza del Tribunale di Bolzano del 22 aprile 1988 che -in tema di protezione dell’*indicazione geografica* “Speck del Sud Tirolo”-ha emesso inibitoria ex art.700 cpc nei confronti del produttore italiano e del distributore austriaco con “efficacia” in Austria ed in Germania (dove il prodotto era venduto) invocando in concorso gli artt.5.3-24 e 6.1 della Convenzione di Bruxelles.

Critica da sempre sulle “cross border” la posizione della giurisprudenza britannica che ha in piu’ occasioni rilevato come il brevetto europeo non sia titolo “unitario” bensì un’“fascio”di diritti di privativa nazionale dove ciascuno ha una portata diversa a seconda della legge dello Stato in cui viene esteso con conseguente inapplicabilita’ dell’art.6.1 della Convenzione che presuppone un effettivo “collegamento”di domande fondato sulla violazione di uno “stesso diritto”.

L’Autorita’ giudiziaria inglese aveva anche rimesso alla Corte di Giustizia la questione sulla interpretazione delle norme della Convenzione di Bruxelles attraverso le quali verrebbe consentita l’emissione di ingiunzioni cross-border a tutela dei brevetti per invenzione(Court of Appeal 27 ottobre 1997 nel caso “Akzo” in *EIPR* ,1998,n. 10-12)sul rilievo che il tema della validita’ debba essere sempre risolto prima della contraffazione il cui accertamento va pertanto sospeso o comunque richiesto al giudice del paese cui si riferisce la porzione nazionale del brevetto impugnato di nullita’(High Court 27 marzo 1997- caso Coin Controls in *EIPR* ,1997,D 187-188).

Questo orientamento sembra seguito anche da Tribunale di Torino nell’ordinanza inibitoria 18 maggio 2000 (in *Dir.Ind.3/2001 pag.221* ) dove e’ stato esplicitamente escluso il richiesto “effetto transfrontaliero” per fatti di contraffazione di brevetto europeo avvenuti(oltre che in Italia)in Germania ed in Francia stante la pendenza in quei paesi di giudizi di nullita’ delle rispettive frazioni francesi e tedesche con il rischio di venire “vanificata” la pronuncia interinale italiana dall’accoglimento della domanda di nullita’ se non addirittura “duplicata” dalla pronuncia che cola’ accertasse contestualmente validita’ e contraffazione.

Per ulteriori approfondimenti sulla evoluzione comparata si rimanda a DRAGOTTI:*Cross-border injunctions* in *Riv.Dir.ind.*1995,I,257 ,I,255;HONORATI:*La cross-border prohibitory injunction olandese Riv.dir.int.priv.proc.*,1997,301;GALLI:*Problemi e prospettive delle cross-border injunctions Riv.dir.ind* 1999,I,35;FRANZOSI ,*La pronuncia giudiziale”cross border”*: *Dutch European -wide injunction* in *Notiziario Ord.Cons.propr.ind.* ,1995,I,25 e segg ;;BRINKOF,*Between speed and thoroughness :the Dutch kort geding procedure in patent cases* ,*EIPR* 1996,pag.499;SCUFFI,*Sistema di difesa europea dei brevetti (ivi la tutela d’urgenza transnazionale)*in *Dir.ind* 4/1999,pag.309 .

recepita Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune del 1975 (CBC) con l'annesso "Protocollo dei litigi" del 1985<sup>24</sup>

Il sistema giurisdizionale configurato nell'Accordo intendeva infatti ovviare agli inconvenienti discendenti –almeno sul piano ordinamentale–dal sistema del brevetto europeo che–come si è detto–si esaurisce in un sistema "centralizzato" di soli depositi e concessioni.

Il brevetto comunitario – titolo caratterizzato da *unitarietà globale ed omogenea* (nel senso che non può essere rilasciato, trasferito, dichiarato nullo, decadere ed estinguersi che per la *totalità del territorio della Comunità Europea*) –avrebbe dovuto rimanere soggetto– sia nella fase della concessione (rimessa all'UEB di Monaco come il brevetto europeo) sia nelle sorti di vigenza (con conflittualità riservata a Corti nazionali–c.d. *Tribunali dei brevetti comunitari*)<sup>25</sup> – quanto alle azioni *riconvenzionali* di nullità svolte nei giudizi di contraffazione instaurati nei paesi di commissione della violazione e convergenza presso l'UEB delle sole domande *principali* di annullamento con unificazione di *vertice* di tutte le istanze presso una Corte di Appello comune–*COPAC o Community Patent Court*–)–alla sola disciplina–sostanziale e procedurale–della Convenzione che l'ha istituito.

---

<sup>24</sup> Tutti gli atti dell'ABC e della CBC sono stati ratificati con L.26 luglio 1993 n°.302 (ma non sono stati depositati gli strumenti di ratifica)

<sup>25</sup> I *Tribunali dei brevetti comunitari* di I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> istanza erano stati dall'Italia individuati con competenza territoriale *ultraregionale* presso le sedi dei Tribunali e Corti di Appello di Torino, Milano, Bologna, Roma, Bari, Palermo e Cagliari quali *sezioni specializzate* da creare con apposite variazioni tabellari destinate alla gestione promiscua anche di affari civili di diversa natura con il solo limite di non ritardare la trattazione delle materie afferenti il brevetto comunitario.

Tali strutture –alle quali avrebbero dovuto essere chiamati giudici in possesso di *esperienza specifica* nel diritto dei brevetti– sono state effettivamente istituite dalla legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul brevetto comunitario (art.4 della L.26 luglio 1993 n°.302) ma non si sono rese operative perché molti degli Stati contraenti (tra i quali l'Italia) non hanno poi depositato gli strumenti di ratifica.

Il 15 Maggio 1998 è stato presentato alla Camera dei deputati dal Ministro della Giustizia il disegno di legge (*Flick*) sulla devoluzione alle sezioni specializzate –già previste (almeno sulla carta) dalla L.302/1993 istitutiva dei *Tribunali dei brevetti comunitari* (vedi nota precedente)–anche delle controversie in materia di contraffazione e validità dei marchi comunitari (così da operare quali *Tribunali dei marchi comunitari*).

A differenza dalla Convenzione internazionale che ha istituito l'ordinamento sul brevetto comunitario il Regolamento CE sul marchio comunitario è normativa con *efficacia diretta* nel nostro come negli altri paesi della Comunità che avevano dunque l'obbligo–per non incorrere in procedure di infrazione–di attuare concretamente tali nuovi organismi giudiziari.

Al momento peraltro solo taluni Stati hanno fornito un elenco delle sedi dei Tribunali dei marchi comunitari di I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> istanza (2 per Austria, Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, 4 per Regno Unito, 18 per la Germania).

In Italia –dopo che la L.3 ottobre 2001 n°.366 di delega al governo per la riforma del diritto societario ha espunto dalle norme procedurali l'istituzione dei c.d. *Tribunali dell'economia* a fungere da *sezioni specializzate* affidatarie (anche) dei procedimenti in tema di concorrenza, brevetti e segni distintivi di impresa (c.d. *bozza Mirone*)–è stata presentato come collegato alla *Finanziaria 2002* il progetto di legge n°.2031 ( "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza") prevedente l'istituzione (entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge) di *sezioni* di Tribunali (e Corti di Appello) nei capoluoghi del distretto (in numero non superiore ad 8 con aggiunta del distretto di Venezia) *specializzate* per la trattazione dei procedimenti giudiziari in materia di *concorrenza sleale, brevetti, modelli ornamentali e di utilità, segni distintivi e diritti d'autore* (art.7).

Nel disegno di legge passato al Senato con il n°.1149 la competenza è stata ristretta a *marchi, brevetti d'invenzione, nuove varietà vegetali, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali, diritti di autore*. (art.15)

È da presumere che in tale *gestione specializzata* vengano ricomprese anche le attuali private comunitarie (*marchi, modelli e disegni comunitari*) in attuazione delle prescrizioni dei più volte citati Regolamenti istitutivi.

In cio' ancora differenziandosi dal brevetto europeo che- dopo il rilascio- resta invece regolato nei diritti che conferisce esclusivamente dalle singole legislazioni nazionali.

Dico "avrebbe dovuto" perche' in realta' il sistema di "coordinamento" disegnato dall'Accordo e' stato oggi superato -almeno sul piano procedimentale- dalla proposta di Regolamento del Consiglio CE sul brevetto comunitario del I° agosto 2000<sup>26</sup>.

Suscitava infatti perplessita' tra le imprese che un brevetto destinato ad estendersi su un territorio cosi' vasto ed economicamente importante come quello della Comunita' potesse venir caducato dalla decisione di un semplice tribunale nazionale .

E' stata cosi' portata avanti l'ipotesi di un sistema che sottraesse alle giurisdizioni nazionali ogni competenza in tema di contraffazione e di nullita' del brevetto comunitario con accentramento dell'*enforcement* solo su istanze giudiziarie sovranazionali di I° e II° grado(avanti al c.d. *Tribunale comunitario della proprieta' intellettuale*) una volta esaurita la procedura amministrativa -contenziosa di rilascio .

Istanze che poi *il Trattato di Nizza* del 25 febbraio 2001 -integrando il Trattato UE con le necessarie modifiche istituzionali<sup>27</sup>-ha ritenuto far confluire su istituende *camere giurisdizionali* specializzate affiancanti il Tribunale di I° grado chiamato a fungere da organo di appello delle loro decisioni salvo il rinvio alla Corte di Giustizia su questioni che potrebbero compromettere l'unita' e la coerenza del diritto comunitario.

Come si vede l'istituendo titolo comunitario per Regolamento sara' destinato a conferire un *ambito di esclusiva* protetta su *tutto il territorio della Unione Europea* attraverso un sistema di tutela giurisdizionale centralizzata presso gli organi comunitari ,anche se a scapito di quel decentramento compendiato nel "*principio di sussidiarieta'*"che caratterizza tutto il campo della concorrenza comunitaria basato su parallele istanze nazionali nel luogo dove si sono svolti i fatti di causa specie ai fini dell'adozione di misure cautelari<sup>28</sup> .

Va per contro osservato che soprattutto in tema di invenzioni (a differenza degli altri titoli di proprieta' industriale quali marchi,modelli e disegni) e' oggi sentita a livello internazionale la necessita' di una *tutela unificata* europea vista la diffomita' di competenze tecniche e quindi di affidabilita' dei diversi sistemi giudiziari europei.

Per l'appunto la proposta di Regolamento sul brevetto comunitario ha mirato a creare una competenza giurisdizionale comunitaria estesa alla repressione delle violazioni commesse *su tutto o parte del territorio comunitario* mediante adozione di "*provvedimenti d'urgenza*" di natura provvisoria o conservativa (per vietare al preteso contraffattore di proseguire nell'attivita' illecita con sequestro dei prodotti , dei mezzi di attuazione dell'invenzione protetta ed imposizione di ogni altra misura "innominata"adeguata per garantire il rispetto dei superiori divieti )nonche' di *provvedimenti "decisori"* di risarcimento del danno per equivalente (versamento di somma di denaro)adeguati alle"conseguenze economiche"derivate alla parte lesa ed al comportamento di mala-buona fede delle parti (pur senza assunzione di connotati "repressivi").

La natura del *brevetto comunitario* impone infatti che qualsiasi violazione in qualunque punto della Comunita' verificatasi sia considerata infrazione alla sua "unicita'" e vada dunque globalmente indennizzata con *criteri uniformi e comuni* che prescindono dalle legislazioni degli Stati membri nei quali si e' realizzata la attivita' contraffattoria.(diversamente da quanto ancora previsto dall'altro grande titolo

---

<sup>26</sup> GUCE 28 novembre 2000-C 337

<sup>27</sup> Vedasi la nuova versione degli artt. 220-225-225 bis -229 bis del Trattato.

<sup>28</sup> Si tratta di settore che la giurisprudenza comunitaria ha sempre riservato ai giudici del luogo o dello Stato membro di adozione della misura ( sentenze CGCE 21 maggio 1980 C 125/79 "Denilauler " *Racc.*1980,1553 e 17 novembre 1998 C 391/95 "Deco Line " *Racc.* 1998, 7091).

comunitario istituito con Regolamento CE 40/94 del 23 dicembre 1993 ,cioè' il  *marchio comunitario*, che rimanda alle regole previste dalla normativa vigente nei singoli Stati membri sul cui territorio sono stati commessi gli atti di contraffazione).

La soluzione proposta in tema di risarcimento del danno presenta peraltro una certa *tortuosita'* applicativa .

Essa muove infatti dal "regime linguistico" stabilito dal Regolamento per la concessione del brevetto comunitario secondo cui e' bastevole la traduzione del fascicolo in una sola lingua delle tre di lavoro(inglese,francese,tedesco)e delle rivendicazioni nelle altre due lingue.

Ma se tale "minimum"di traduzioni e' sufficiente per la "validita'" del titolo non lo e' invece per la sua "opponibilita'" ai fini della azione risarcitoria nei confronti del preteso contraffattore che abbia domicilio o sede in paese di lingua diversa da quella in cui il brevetto e' stato concesso o comunque e' stata messa a disposizione e pubblicata presso l'Ufficio la corrispondente traduzione .

In tale situazione la proposta di Regolamento adotta infatti una "*presunzione di non contraffazione*" a favore di chi non abbia avuto accesso al testo brevettuale nella propria lingua (supponendosi -fino a prova contraria- che non abbia intenzionalmente violato il brevetto) sicche' la sua responsabilita' per danni e' destinata a sorgere solo in relazione al periodo successivo alla data in cui gli sia stata notificata la corrispondente traduzione.

Il mancato deposito delle traduzioni viene dunque a "comprimere" la tutela riconosciuta al brevetto comunitario nella misura in cui non sia possibile dimostrare la mala fede del contraffattore perche' in grado comunque di comprendere la lingua.

Il sistema -come si vede-va a scapito della efficienza del mezzo risarcitorio mirando in conclusione a realizzare un "equo temperamento"tra le esigenze di contenimento dei costi di traduzione (vero ostacolo all'appetibilita' del brevetto comunitario<sup>29</sup>)con quelle di "tutela dei terzi".

## **6.I rapporti con la disciplina della concorrenza**

L'ambito dell'esclusiva brevettuale puo' incontrare  *restrizioni* sul piano piu' propriamente  *negoziale* della controversia brevettuale non sempre destinata ad esaurirsi nel contenzioso  *extracontrattuale* sulla violazione e validita' della privativa. Se la normativa -come si e' visto- riserva al titolare del brevetto(od al suo licenziatario) la facolta' esclusiva di immettere sul territorio nazionale i prodotti cui si riferisce l'invenzione,tale facolta' rimane peraltro circoscritta al solo  *primo atto di messa in commercio*, nessun diritto potendo essere vantato sulla successiva circolazione del prodotto,cioè' rispetto a tutti gli ulteriori atti di scambio ai quali il titolare non potra' piu' opporsi o su essi influire.

Il monopolio conferito dalla legge -infatti- puo' essere goduto  *una sola volta* sulla stessa unita' di prodotto e si consuma con il prezzo monopolistico ottenuto al momento del I° atto di vendita(o  *sfruttamento*).

La novella del 1979(di adeguamento della Legge invenzioni alla Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo) ha inteso dunque risolvere in senso negativo la questione dell'attribuibilita' al titolare del brevetto di un potere di  *controllo assoluto* sulla produzione e distribuzione dei beni protetti ,introducendo il principio c.d.dell'  *esaurimento(interno)* del diritto di brevetto che trova poi la sua massima

---

<sup>29</sup> Anzi la scadenza del 2001 per il varo del brevetto comunitario e' slittata proprio a causa del problema della lingua essendosi le discussioni interrotte quando Spagna ,Portogallo,Grecia e Italia hanno rifiutato di accettare l'inglese francese e tedesco quali lingue di deposito (come nella proposta di Regolamento)suggerendo in alternativa la sola lingua inglese :soluzione avversata da Francia e Germania.

espressione in ambito sovranazionale sotto il nome di principio di *esaurimento comunitario* (cui è correlato il fenomeno delle c.d. "importazioni parallele")

Si tratta di un superamento deciso del principio di *assolutezza* delle privative industriali che si avvale di questo criterio (elaborato dalla giurisprudenza tedesca) fondamentale per regolamentare il conflitto *tra proprietà industriale e libera circolazione delle merci* all'interno del mercato comune.

Il brevetto pone infatti il suo titolare –come si è visto- in situazione prossima al monopolio o comunque alla posizione dominante suscettibile di entrare in contrasto con il Trattato CE creando *esclusive territoriali e compartimentazioni di mercato*.

Ed infatti i rapporti tra la normativa sulla concorrenza (che deve essere competitivamente libera) ed i diritti di proprietà intellettuale (brevetti, modelli, diritti di autore e marchi) che creano –per effetto dell'esclusiva- situazioni monopolistiche sono tra loro apparentemente in conflitto anche se poi entrambe le normative sono finalizzate alla ottimizzazione delle risorse ed a garantire l'efficienza delle imprese sul mercato.

Questa conflittualità emerge soprattutto sul piano delle *strategie commerciali* posto che *l'esercizio unilaterale* del diritto di esclusiva- nelle sue prerogative tipiche e nella durata riconosciutagli dalla legge -non costituisce di per sé violazione delle regole concorrenziali nonostante da tale esercizio derivi ineluttabilmente una limitazione alla concorrenza per i terzi.

Al contrario, ove tale diritto sia fatto oggetto di accordi tra imprese (*cessioni, licenze*<sup>30</sup>, *trattati di delimitazione* etc.) al fine e/o con l'effetto di restringere il libero gioco della concorrenza ovvero risulti abusato con pretese

---

<sup>30</sup> Il contratto di licenza (termine invalso in Italia ed all'estero per ricomprendere "concessioni" di diritti d'uso di beni immateriali) va inteso -nella sua forma più semplificata che prescinde dai complessi rapporti di natura *tecnico-collaborativa* che spesso ne integrano il contenuto (know how ed assistenza) - come *negozio giuridico* con cui il titolare del brevetto attribuisce ad altri dietro corrispettivo (somma versata "una tantum" ovvero canone percentuale sul fatturato del prodotto o sull'utile di impresa sub specie di "royalties o redevances") il diritto di utilizzarlo senza cederne la titolarità.

La licenza –dunque- non attua trasferimenti del diritto ma ne attribuisce il godimento e si distingue in "*licenza esclusiva*" (totale o parziale) o "*semplice*" a seconda che il concedente si obblighi o meno a non fare uso del brevetto lui stesso e a non concederlo in licenza ad altri (per tutti o parte dei prodotti o servizi coperti dalla privativa).

La normativa nazionale in tema di invenzioni al pari della disciplina sul brevetto comunitario annovera accanto alla "*licenza contrattuale*" (art.7 L.i.) la "*licenza obbligatoria*" e la "*licenza di diritto*".

La licenza *obbligatoria* è stata introdotta in Italia con DPR 26 febbraio 1968 n°.849 in attuazione dell'art.5 CUP per la duplice ipotesi di mancata (od insufficiente) attuazione dell'invenzione (che il previgente art.54 L.i. sanzionava con l'immediata decadenza) a favore di chiunque interessato ne faccia richiesta ovvero per lo sfruttamento di invenzione dipendente (c.d. "invenzione di perfezionamento" che presuppone il consenso del titolare del brevetto principale ex art.5 L.i.) dietro riconoscimento da parte terzo che vi aspiri di "equo compenso".

La Convenzione sul brevetto comunitario (integrata nell'Accordo di Lussemburgo) contemplava la licenza obbligatoria demandando peraltro alla legislazione degli Stati membri il suo rilascio, quindi al diritto interno la disciplina dell'estensione e della efficacia come per i brevetti nazionali avendo tale licenza effetti limitati al territorio dello Stato interessato e costituendo perciò eccezione al connotato "unitario" del brevetto comunitario.

Coerentemente rimetteva la competenza a pronunciare sulle relative azioni all'apparato giudiziario di ogni Stato membro cui faceva riferimento la licenza stessa.

Diversa è la soluzione accolta nella proposta di Regolamento CE del 2000 sul brevetto comunitario che -per garantire maggior certezza del diritto- enumera i diversi motivi in base ai quali potranno essere accordate le licenze in questione demandandone il rilascio alla Commissione CE con contenzioso riservato agli organi giurisdizionali comunitari.

Quanto alla *licenza di pieno diritto* (introdotta in Italia con la miniriforma del 1979) essa si presenta come una "*offerta al pubblico*" (art.1336 cc) di licenza non esclusiva di sfruttamento dell'invenzione dietro compenso ed è regolata dall'art.50 L.i. modellato sull'art.43 dell'Accordo di Lussemburgo (cui si ispira la stessa proposta di Regolamento CE).

*eccedenti* la sua naturale portata ed ambito di protezione (si pensi a clausole aggiunte ai contratti di esclusiva tendenti ad impedire proprio le c.d. “*importazioni parallele*” a vanificazione del ricordato principio dell’ “*esaurimento del diritto*”) esso viene preso in considerazione sia dalla normativa comunitaria sia da quella nazionale, determinando l’intervento del giudice statale nel conflitto interprivato con i terzi pregiudicati dalla pratica anticoncorrenziale<sup>31</sup>

Ebbene il titolare che abbia brevettato il prodotto in uno Stato della Comunità e l’abbia messo in commercio anche tramite *esclusivisti* non può impedire che il terzo acquirente di quello stesso prodotto lo esporti da uno Stato all’altro rivendendolo anche a condizioni più vantaggiose tramite distributori non ufficiali realizzando quel fenomeno definito di “*importazioni parallele*” il quale - in ambito comunitario - ha trovato conferme di legittimazione dalla Commissione CE e dalla Corte di Giustizia

Il giudice comunitario ha in particolare affermato in un interessante caso di specie (*Centrafarm*)<sup>32</sup> che “L’esercizio - da parte del titolare del brevetto - della facoltà attribuitagli dal diritto di uno Stato membro di opporsi alla importazione del prodotto brevettato e posto lecitamente in commercio in altro Stato membro dal titolare stesso del brevetto o da qualsiasi suo licenziatario, è incompatibile con le norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci nell’ambito del mercato comune, essendo irrilevante che tra lo Stato ove è avvenuta la messa in commercio e lo Stato di importazione vi siano differenze di prezzo”.

Il principio di *esaurimento comunitario* è stato espressamente codificato nell’Accordo di Lussemburgo del 1989 e ripreso nella proposta di Regolamento CE del 1° Agosto 2000 ivi stabilendosi che i diritti derivanti dal brevetto comunitario non

---

<sup>31</sup>La giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale di I° grado (con i precedenti della Commissione CE) ha fornito ripetute risposte su quando i vincoli al commercio intracomunitario ricadano nei divieti di cui agli artt.81 ed 82 CE e quando invece rappresentino legittima estrinsecazione dei *diritti di proprietà industriale e commerciale* (in tale dizione dell’art.36 CE ora art.30 - andando ricompresa tutta la proprietà intellettuale).

La chiave di lettura fornita dagli organi comunitari si fonda sulla distinzione tra *esistenza* del diritto di privativa (piano “statico” intangibile dai divieti di cui agli artt.81 ed 82 CE) e suo *esercizio* (piano “dinamico” del comportamento che può venir delimitato dalla normativa antitrust).

Si trova infatti costantemente affermato che “Se è vero che il Trattato non incide sull’esistenza dei diritti riconosciuti dalla legislazione di uno Stato membro in materia di proprietà industriale e commerciale non è men vero che l’esercizio di detti diritti, può, secondo le circostanze, essere limitato dai divieti del Trattato”.

Così sentenze CGCE 28 febbraio 1968 - Park Devis (*Racc.*1968, pag.55); 23 maggio 1978 - Hoffmann-La Roche (*Racc.*1978, pag.1139) e 22 gennaio 1981 - Dansk Supermarked (*Foro It.*1981, IV, 282).

Sono stati in proposito elaborati i seguenti criteri (di applicazione dettata dai principi della logica calati nella peculiarità della fattispecie c.d. *rules of reason*):

- Individuazione dell’*oggetto specifico del diritto* (sinonimo di *sostanza stessa* del diritto e di *prerogative essenziali* alla titolarità di esso) oltre il quale l’esercizio *eccedente* resta suscettibile di essere inciso dai divieti del Trattato: così sentenza CGCE 17 maggio 1988 Warner Brothers (*Foro It.*1989, IV, 7) e Magill (*Foro It.*1995, IV, 270) in tema di diritti d’autore; *ibidem* giugno 1976 C 119/75 Terrapin in tema di marchio (*Racc.*1976, 1039); *ibidem* 17 ottobre 1990 (*Racc.*1988, 6232) caso “Volvo” in tema di modelli brevettati (pezzi di ricambio).

- Verifica di *compatibilità* dell’esercizio medesimo con la tutela della libera circolazione delle merci nel senso di vietarlo quando risulti finalizzato a creare o conservare artificiose suddivisioni di mercato (cioè le *discriminazioni arbitrarie* e le *restrizioni dissimulate agli scambi* richiamate dall’art.36 del Trattato): così sentenza CGCE 14 settembre 1982 - Keurkoop (*Foro It.*, 1983, IV, 72).

Per approfondimenti vedi TAVASSI - parte 1^ cap.V° in TAVASSI-SCUFFI *Diritto processuale antitrust - tutela giurisdizionale della concorrenza*, Giuffrè, 1998.

<sup>32</sup> Sentenza CGCE 31 ottobre 1974 Centrafarm c/ Sterling Drug (*Racc.* 1974, pag.1183) dove Centrofarm - commerciante indipendente - aveva acquistato in Gran Bretagna - approfittando del prezzo più basso - un farmaco brevettato da Sterling in G.B. ed in Olanda importandolo in tale ultimo paese ed ivi rivendendolo in concorrenza con il titolare del brevetto.

si estendono agli atti relativi al prodotto brevettato compiuti nel territorio degli Stati contraenti dopo che tale prodotto è stato messo in commercio negli stessi paesi da parte del titolare o con il suo *consenso* (licenziatario, soggetto di rapporto *infragrupo*, terzo acquirente che attraverso l'atto negoziale abbia ottenuto implicita autorizzazione a mettere in commercio il bene).

Il problema dell'esistenza o meno del *consenso* del titolare alla messa in circolazione del prodotto da parte di terzi per ritenere la legittimità od illegittimità alla *importazione parallela* è stato affrontato dal giudice comunitario in un caso (*Pharmon*) in cui il titolare disponeva di un *brevetto parallelo* che aveva formato oggetto di una licenza obbligatoria (riconosciuta a chiunque dietro equo compenso nell'ordinamento britannico) e la merce importata proveniva da quel licenziatario<sup>33</sup>.

In quell'occasione è stato affermato che il titolare aveva comunque il diritto di bloccare le importazioni poiché la vendita realizzata in forza di *licenza obbligatoria* non poteva dirsi avvenuta con il consenso del titolare (che era stato privato del potere di decidere liberamente sulle condizioni di commercializzazione del suo prodotto) sicché il divieto di importazione e vendita dei prodotti fabbricati in base a tale licenza (a prescindere dall'adeguatezza delle royalties) rientrava nello scopo primario di protezione della *sostanza* stessa del diritto brevettuale.

Il giudice comunitario convalidava peraltro anche indirizzi in apparente contraddizione con quello poc'anzi ricordato fondato sulla *teoria del consenso*, in un certo senso forzando il principio di esaurimento comunitario dei diritti di brevetto fino a ricomprendervi situazioni di non-diritto quali quelle di commercializzazione di prodotti in *assenza di privativa* (mentre invece la dottrina dell'esaurimento è stata elaborata proprio per regolare la coesistenza di due o più diritti paralleli).

La c.d. giurisprudenza *Merck I*<sup>34</sup> ha infatti stabilito che - se la sostanza del diritto di brevetto consiste essenzialmente nel diritto esclusivo della prima messa in circolazione del prodotto finalizzato a consentire all'inventore di ottenere la ricompensa per il suo sforzo creativo - tale tutela non è garantita in ogni circostanza, essendo rimessa a libera decisione del titolare del brevetto la scelta sulle modalità di commercio e dunque - ove intenda distribuire il prodotto in un paese dove la brevettazione è vietata - dovendo quegli accettare le conseguenze di detta scelta per tutto ciò che riguarda la libera circolazione del prodotto nell'area comunitaria.

Soluzione ribadita nella giurisprudenza *Merck II*<sup>35</sup> con il *distinguishing* (in coerenza con la sentenza *Pharmon cit.*) che ove il titolare del brevetto sia giuridicamente obbligato (secondo il diritto nazionale o comunitario) a commercializzare il prodotto nello Stato di esportazione (privo di tutela brevettuale) non può dirsi che abbia prestato consenso alla commercializzazione ed è dunque legittimato ad opporsi all'importazione di quel prodotto nello Stato dove esso riceve tutela brevettuale.

Interessante poi notare come la norma sull'*esaurimento* contenuta sia nell'Accordo di Lussemburgo sul brevetto comunitario sia nella proposta di Regolamento CE abbia comunque fatto salvi i "motivi legittimi" giustificanti l'eventuale estensione della esclusiva anche agli atti di ulteriore commercializzazione.

---

<sup>33</sup> Sentenza CGCE 9 luglio 1985 *Pharmon c/Hoechst* (Racc.1985,pag.2291).

<sup>34</sup> Sentenza CGCE 14 luglio 1981 *Merck c/Stephar* (Racc.1981,pag.2063) dove la *Merck*, titolare di brevetti olandesi su di un farmaco (e procedimento di fabbricazione), lo vendeva anche in Italia all'epoca in cui vigeva il divieto di brevettazione e dunque a prezzo sensibilmente inferiore rispetto a quello praticato nei Paesi Bassi spingendo così la *Stephar* ad acquistare detto medicinale nel nostro paese per poi rivenderlo in Olanda.

<sup>35</sup> Sentenza CGCE 5 dicembre 1996 *Merck c/Primecrown e Beecham c/ Europharm* (Racc.1996 p.I, pag.6285)

Tra essi potrebbero verosimilmente annoverarsi la modificazione od alterazione del prodotto dopo la sua messa in commercio<sup>36</sup> come pure una gestione commerciale esercitata in maniera tale da screditare sul mercato l'azienda produttrice e/o distributrice.

Va in ogni modo tenuto presente che la liceità di massima delle *importazioni parallele* proprio perché determinano –come si è visto- un contenimento della portata assoluta dei diritti di esclusiva, trova unicamente ragione nel sistema economico comunitario ispirato ai principi di libera concorrenza.

Donde non potrà trovare ingresso in nome di una libertà generalizzata dei commerci un principio universale di *esaurimento internazionale* volto ad eliminare ogni barriera protezionistica nei confronti delle importazioni extracomunitarie per effetto della prima immissione del prodotto brevettato *aliunde* avvenuta.

Possono pertanto valere -anche nell'area brevettuale- le risposte elaborate dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in relazione all'art.7 della direttiva 89/104/CEE di riavvicinamento della legislazione degli Stati membri in materia di marchi di impresa (trasfuso nella legge marchi nazionale e nel Regolamento CE sul marchio comunitario).

Risposte che sono state in genere concordate nell'escludere una portata geograficamente più estesa dell'esaurimento del diritto rispetto all'ambito comunitario entro il quale solo si *consuma* (più precisamente nello *Spazio economico Europeo-SEE* che comprende -oltre all'Unione Europea- la Norvegia, il Liechtenstein e l'Islanda) rimanendo di conseguenza il titolare sempre facultato ad opporsi alle *reimportazioni* di prodotti immessi sul mercato di paesi terzi.

Nonostante la Commissione CE il 9 dicembre 1999 abbia pubblicato un "Working Paper" sull'esaurimento del diritto di marchio volto ad illustrare i punti principali per un possibile cambiamento dell'attuale sistema di "esaurimento comunitario" verso un regime di "esaurimento internazionale" attuato mediante accordi bilaterali con i paesi terzi per garantire il criterio di reciprocità e già la Corte EFTA<sup>37</sup> avesse espresso parere secondo cui era opportuno lasciare ai paesi membri che costituiscono la SEE<sup>38</sup> la libertà di adottare o meno il principio dell'esaurimento internazionale, al momento si assiste –almeno sul piano giuridico- ad un indirizzo nettamente sfavorevole alla liceità delle importazioni parallele da paesi terzi (*c.d. mercato grigio*) perché ciò sarebbe contrario agli scopi della stessa Direttiva: salvaguardare cioè il funzionamento del mercato interno (sia pur a scapito degli interessi dei consumatori).

Sia la Corte comunitaria<sup>39</sup> sia le Corti italiane<sup>40</sup> hanno così legittimato il titolare del marchio - una volta messo in commercio il prodotto con tale segno contraddistinto in un

---

<sup>36</sup> E' il contenuto esemplificativo dei *motivi legittimi* enunciati per "l'esaurimento del diritto" dall'art.13 del Regolamento CE 40/94 sul marchio comunitario recepito anche nell'art.1 bis della L.ma italiana in attuazione dell'art.7 della direttiva 89/104/CEE.

<sup>37</sup> *Advisory opinion* della EFTA Court del 3 dicembre 1997 (caso Maglite) in *IIC*,1998,316.

<sup>38</sup> Lo SEE -al pari dell'EFTA- rientra nella nozione di *zona di libero scambio* e non di *unione doganale* come la CEE (che ha abolito i dazi doganali all'interno ed adottato una tariffa doganale comune verso l'esterno) perché la liberalizzazione riguarda solo i prodotti originari dei paesi membri (esclusi quelli agricoli ed ittici).

Cio' spiega il diverso approccio al principio di esaurimento.

<sup>39</sup> Sentenza CGCE 16 luglio 1998 (Silhouette) in *Dir.Ind.*,I,1999,pag.27 dove si trattava della nota casa austriaca produttrice di occhiali prestigiosi e titolare del relativo marchio in Austria che aveva venduto una partita di occhiali passati di moda in Bulgaria, cola' venendo acquistati da società terza austriaca produttrice di occhiali a basso costo per la redistribuzione in Austria.

Sentenza CGCE 1° luglio 1999 (Sebago) in *Riv.Dir.Ind.* 2000,II,pag.65 dove si trattava di scarpe originali Sebago fabbricate su licenza in Salvador e rivendute in Belgio senza consenso del titolare del marchio.

paese terzo- ad opporsi alla sua ulteriore circolazione nei paesi dell'Unione Europea ribadendo che l'esaurimento opera solo in ambito "comunitario" ne'-del resto- il Trattato CE risultando finalizzato ad una "liberalizzazione" dei commerci su "scala mondiale".

### **7.I rapporti con la disciplina nazionale antitrust**

Ambito di esclusiva e monopolio brevettuale non hanno mancato infine di interessare la disciplina nazionale antitrust rimessa –nella conflittualità privata-alla competenza funzionale in I° ed unico grado della Corte di Appello a sensi dell'art.33 II° co.della L.10.10.1990 n°.287 .

Nelle tipologie degli artt.2 e 3 della L.287/90(*intese restrittive ed abuso di posizione dominante*) sono stati inquadrati taluni *rifiuti di stipulare* (o rinnovare)contratti di somministrazione di materia prima da parte di *produttori unici* e/o interruzioni di forniture di *risorse essenziali* per loro caratteristiche tecnologiche coperte da *esclusiva brevettuale*

Sono stati così' toccati i delicati rapporti tra *diritto della concorrenza* e normativa sulla *proprietà industriale* anche se si è sostenuto che il *brevetto* di per se' non attribuisce al titolare una posizione dominante sul mercato se i prodotti coperti dalla privativa sono in concorrenza con altri *sostituibili* così' come il suo esercizio esclude comunque ipotesi di *abuso* ove sia consentita ai concorrenti la possibilità' di ottenerne liberamente *licenza*.<sup>41</sup>

Le decisioni in materia rese dalle Corti risentono degli usuali criteri elaborati dalla giurisprudenza comunitaria dei quali si è sopra accennato e che si possono riassumere nel principio che *l'esercizio normale* della privativa non viene inciso dalla normativa antitrust fin tanto che non venga *abusato* con pratiche commerciali *eccedenti* la naturale portata del diritto come tali incompatibili con la disciplina della concorrenza (c.d."patent misuse").

Selezionando alcuni *cases histories* ricordo quello (CIUFFO GATTO)in cui veniva affrontato il tema del titolare di brevetto (riguardante un materiale plastico biodegradabile denominato Mater B) che aveva stipulato un contratto di somministrazione in esclusiva con la supposta titolare di modello di utilità' che tale materiale impiegava in articoli (ossi)di intrattenimento per cani,assumendo l'impegno a non fornire tale materia prima agli altri operatori del settore e venendo così' a

---

Nella decisione i giudici comunitari affrontavano anche il tema della scriminante del *consenso* (implicito o presunto)che andava comunque riferito ad *ogni esemplare*(della partita) del prodotto per il quale l'esaurimento era invocato .

Sentenza CGCE 20 novembre 2001(Davidoff-Levi Strauss)in relazione a rivendite sul mercato interno di jeans acquistati fuori dalla spazio SEE dove il concetto di *consenso* a sensi dell'art.7 della Direttiva 89/104/CEE era rigorosamente interpretato nel senso che occorreva *prova inequivoca*(escluso valore al silenzio)di onere del commerciante sulla rinuncia del titolare del marchio al proprio diritto di controllo sulla distribuzione iniziale del prodotto nell'area comunitaria .

La sentenza altresì' precisava che i *motivi legittimi* a sensi dell'art.7 della citata Direttiva comprendevano qualsiasi azione di terzi compromettente il valore,l'attrattiva ,l'immagine del marchio e dei prodotti da esso contrassegnati e non invece circostanze che non toccavano la *materia specifica* e la *funzione essenziale* di quel diritto .

<sup>40</sup> Cass.18 novembre 1998 n°.11603 e Corte di Appello di Milano 11 ottobre 1996 in *Dir.Ind.*5/1997 pag.391. Contra Tribunale di Busto Arsizio ,ord.3 luglio 1998 ,*Riv.Dir.Ind.*,II,pag.33.

<sup>41</sup> Tribunale di Modena,ordinanza 13 marzo 2000 in causa *OMB c/Trim Box* riguardante una particolare fattispecie in cui il titolare del brevetto –a seguito di accordo con l'ente di certificazione-aveva messo a disposizione di qualsiasi terzo la tecnologia brevettata svuotando così' il suo diritto esclusivo di ogni effetto monopolistico ed anticoncorrenziale.

costituire una *esclusiva selettiva quanto agli scopi* di fatto creando un monopolio non tanto sulla produzione del materiale quanto su ogni sua possibile trasformazione.<sup>42</sup>

Tale situazione di predominio non giustificata dall'esigenza di tutela della proprietà industriale veniva ritenuta dalla Corte di Appello di Milano incompatibile con il mercato interno perché idonea a restringere in maniera consistente il gioco della concorrenza e con ordinanza cautelare veniva ingiunto al titolare del brevetto un vero e proprio *obbligo di contrarre* e cioè di fornire al terzo denunciante l'intesa restrittiva le quantità richieste di materia prima ai prezzi correnti di mercato

Il provvedimento veniva peraltro revocato in sede di reclamo (confermato con la sentenza definitiva)<sup>43</sup> sul presupposto della liceità di una intesa volta a sfruttare una invenzione avente per oggetto la produzione ed il commercio di un materiale di base per "qualsiasi sua utilizzazione" e per non esser dato supplire giudizialmente alla mancata conclusione di un contratto in carenza di monopolio legale ex art.2597 cc.(non identificabile nel monopolio brevettuale).

Ancora ricordo il caso del rifiuto opposto da società *leader* sul mercato italiano nel settore della distribuzione automatica di caffè'(LAVAZZA),di fornire agli utenti non solo le macchine distributrici (reperibili agevolmente sul mercato presso altre imprese produttrici ),ma anche l'indispensabile ed infungibile materiale di consumo costituito dalle ricariche (c.d. *cialde*) oggetto di sistema brevettato di *filtro a perdere*(FAP)di titolarità esclusiva della società fornitrice.

La Corte nell'occasione ordinava alla casa produttrice delle macchine distributrici di caffè' la fornitura agli utenti finali delle *ricariche* nelle quantità corrispondenti alla media delle consegne mensili ed alle condizioni di prezzo vigenti<sup>44</sup>.

Rammento infine il caso di *bando di gara europeo* indetto con meccanismi discriminatori (ENEL) dove la fornitura di prodotti doveva avvenire secondo procedimento brevettato da terzi con la conseguenza di venire automaticamente escluse dalla partecipazione tutte le imprese che non fossero licenziate di quei brevetti <sup>45</sup>.

Il ricorso di urgenza proposto avanti alla Corte veniva peraltro respinto per motivi pregiudiziali ,non ultimo quello che il denunciato comportamento assumeva rilevanza sul piano europeo e dunque rientrava nella cognizione del giudice ordinario abilitato all'*applicazione diretta* dei corrispondenti artt .81 ed 82 del Trattato.

Proprio il problema della competenza (che si radica in ragione della domanda a seconda della *prospettazione geografica*,se cioè' il fatto riguardi *esclusivamente* il pregiudizio della concorrenza sul *mercato nazionale* ovvero vengano denunciati comportamenti destinati ad alterare la concorrenza sul *mercato comune* )induceva il Tribunale in altra fattispecie (ILTE) a non pronunciarsi in merito a presunto accordo anticompetitivo avente ad oggetto il trasferimento in capo ad una impresa di un *pool di brevetti* auto-integrantesi coprenti un procedimento di imbustazione automatica con rifiuto della cessionaria di concedere licenze a terzi.

Il giudice adito sulla pretesa violazione degli artt.81 ed 82 CE riteneva infatti la fattispecie ricadere nell'ambito di previsione della L.287/90 (entrando in gioco

---

<sup>42</sup> Corte di Appello di Milano,ordinanza 12-29 aprile 1995 in causa Ceit c/Novamont + Ciuffo Gatto che risente della teoria comunitaria del c.d. "*oggetto specifico*" trattandosi di accordo su *privativa industriale* in pratica estesa a protezione di un prodotto *diverso* da quello brevettato.

<sup>43</sup> Corte di Appello di Milano,ordinanza 30 maggio-3 giugno 1995 e sentenza 5 giugno-12 luglio 1995.

<sup>44</sup> Corte di Appello di Genova ,ordinanza 21-25 Settembre 2001 in causa Coffee Time c/Luigi Lavazza spa.

<sup>45</sup> Corte di Appello di Roma ,ordinanza 7-20 Agosto 1993 in causa CSM Europa c/Enel..

Peraltro la materia degli appalti pubblici di forniture e' stata regolata dal Dlgs 24 luglio 1992 n°.358 che ha vietato l'introduzione di indicazioni su *marche,brevetti o tipi*.

esclusivamente il *mercato nazionale* senza riflessi sul *mercato comune*) negando comunque nella specie -sia pur *incidenter*- applicazione alla legge nazionale antitrust perche' entrata in vigore successivamente ai fatti denunciati <sup>46</sup>

## 8. La dimensione merceologica

Ma l'esclusiva ha anche una *portata oggettiva* suscettibile di essere ampliata o ridotta a seconda dell'interpretazione adottata sul testo brevettuale .

La ricostruzione della "portata" del brevetto e' decisiva perche' solo stabilendo l'ampiezza della tutela conferita dal titolo ,cioè l'ambito di sua "esclusiva" potra' valutarsi se essa sia stata o meno violata e dunque se vi sia stata contraffazione .

Prima ancora di dar corso a questa indagine -imprescindibile nel processo dei brevetti- puo' essere peraltro necessario risolvere (e questo compito e' solitamente riservato alla valutazione autonoma del giudice sulla scorta delle prove fornite dalle parti senza necessita' di ricorrere a particolari presidi tecnici) talune delle eccezioni indicate dall'art.1 III° comma della legge invenzioni.

La norma infatti stabilisce che la facolta' esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende -quale che sia l'oggetto dell'invenzione- a) *agli atti compiuti in ambito privato* ed a *fini non commerciali* ;b) *agli atti compiuti in via sperimentale*; c) *alla preparazione estemporanea*-e per unita'-di medicinali nelle farmacie su ricetta medica ed ai medicinali cosi' preparati.(c.d.*prodotti galenici*).

La stessa formulazione e' adottata nella Convenzione sul brevetto comunitario (recepita nell'Accordo di Lussemburgo) e nella proposta di Regolamento CE che -tra l'altro- esclude espressamente dal novero delle azioni giudiziarie una tipologia di azione che spesso si correla a tali fenomeni cioè la "*minaccia di contraffazione*", nel nostro ordinamento invece ammissibile ove sostenuta da interesse ad agire(art.100 cpc).

Si e' detto che non puo' parlarsi di *uso lecito dell'invenzione altrui* a fronte di predisposizione di attrezzatura tecnica necessaria alla produzione su vasta scala del prodotto contraffattivo ed alla sua fabbricazione anche se non seguita da immissione al consumo<sup>47</sup>

In realta' la *linea di demarcazione* resta di non agevole individuazione potendosi solo suggerire che l'accertamento se l'utilizzazione (interna) di invenzione altrui (specie in prossimita' della scadenza della privativa) rientri o meno tra gli atti(preparatori) di contraffazione (facendo cosi' sorgere l'interesse alla sua repressione anticipata da parte del titolare ) transiti dal dato psicologico per cui quell'uso viene fatto e dal tipo di vantaggi che si ripromette l'utilizzatore ,se del caso presuntivamente indotto dalla natura piu' o meno "standardizzata"del prodotto e dalla "potenziale" pluralita' od unicità dei suoi effetti<sup>48</sup>.

Piu' specificamente nel campo della "*sperimentazione clinica* " la liceita' dell'uso dovrebbe poi ricondursi solo a quelle ricerche *genuinamente sperimentali* miranti (attraverso la riproduzione dell'oggetto del brevetto per studiarne "*i principi*")all'acquisizione di *nuove conoscenze* scientifiche senza mascherare od anticipare effetti di natura prettamente commerciale/economica.

Questo del resto e' quanto si rinviene-almeno in linea di principio-negli ordinamento stranieri dove la giurisprudenza distingue tra ricerche aventi *ad oggetto l'invenzione*

<sup>46</sup> Tribunale di Torino ,sentenza 15 febbraio 1993 in *GADI* 2939. Contra Cass.1° febbraio 1999 n° .827 che riteneva applicabile la normativa antitrust anche ai rapporti sorti anteriormente perche' ancora in corso al momento della entrata in vigore della legge.

<sup>47</sup> Cass.27 febbraio 1976 n°.640 ; Tribunale di Torino 12 ottobre 1981 e Corte di Appello di Torino 26 luglio 1984 entrambe in *GADI* 1440 e 1775.

<sup>48</sup> Così' ,SCUFFI,*Diritto processuale dei brevetti e dei marchi-ordinamento amministrativo e tutela giurisdizionale della proprieta' industriale* ,Giuffre' 2001 ,pag.201.

brevettata ,in sola funzione,cioè', del suo superamento (*esentate*) e ricerche condotte con l'invenzione della quale si faccia applicazione per ottenere nuovi risultati (*non esentabili*)<sup>49</sup> .

L'"*experimental use exception*" -nel settore farmacologico dove il piu' delle volte si e' presentata - e' stata accolta *tout court* in uno dei pochi esempi che ha presentato il panorama giurisprudenziale italiano<sup>50</sup>.

Si e' nell'occasione deciso che la sperimentazione di una invenzione brevettata, destinata a fornire i dati occorrenti a comporre il dossier della registrazione sanitaria e finalizzata dunque a scopi commerciali immediatamente dopo la scadenza del brevetto non costituisce violazione degli altrui diritti ,non essendo ragionevole accordare a chi con l'introduzione del certificato complementare di protezione del farmaco(CCP) gia' ottiene un allungamento"compensativo" della validita' del suo titolo pari al tempo occorrente per ottenerne l'autorizzazione alla messa in commercio <sup>51</sup>,anche il beneficio del ritardo che subirebbero i terzi qualora fosse loro impedito di compiere le sperimentazioni.

Quanto ai prodotti galenici, la c.d.*eccezione del farmacista* ha trovato un interessante replica in talune decisioni che hanno chiarito come nessuna fattispecie *estemporanea* (unica legittimata dalla norma)puo' ravvisarsi nell'operato di "*autoproduzione*" del farmacista che confezioni il medicinale per la distribuzione al minuto (nella specie pasticche)approvigionandosi all'esterno dei componenti base (ranitidina in polvere)fabbricati industrialmente da terzi non autorizzati dal titolare del brevetto <sup>52</sup>.

Mentre nessuna risposta ha ricevuto il caso di pretesa corresponsabilita' di terzi nell'illecito per l'uso di farmaco avvenuto non in *ambito privato* ma neppure a *fini commerciali* ,cioè' di medicamento -asseritamente contraffattivo di altro coperto da valido brevetto- utilizzato dalla USL per la somministrazione ai cittadini ricoverati <sup>53</sup>.

## 9 II "claims system"

Superate le preliminari(ed eventuali )eccezioni di *sbarramento* dell'esclusiva ,la verifica giudiziale e' destinata quindi a spostarsi sul nucleo centrale del giudizio di contraffazione ,cioè' l'accertamento della *validita'* ed *estensione della privativa* , parametri indispensabili per il riscontro della violazione brevettuale.

La ricerca si snoda di regola su due direzioni :indagini sui requisiti di brevettabilita' dell'invenzione (il c.d."*doppio gradiente*" della "*novita' intrinseca*" od apporto creativo originale rispetto allo stato della tecnica e della "*novita' estrinseca*" od

---

<sup>49</sup>Corte Appello dell'Aja -extra-territorial injunction 3 febbraio 1994 in causa Ares Saroni c/Organon (IIC 4/1994 )che ha inibito l'uso dei dati di sperimentazioni cliniche effettuate in vari paesi (tra cui l'Olanda)con un farmaco coperto da brevetto europeo .

La sentenza e' stata confermata dalla Corte Suprema Olandese il 23 giugno 1995(IIC 6/1998)che ha precisato come l'esenzione delle attivita' sperimentali vada intesa in *senso restrittivo* (ad esempio per il perseguimento di scopi accademici )e non puo' estendersi a prove straordinariamente vaste e costose attuate in ben 30 centri di ricerca (come nel caso).

<sup>50</sup> Tribunale di Milano,ordinanza 12 giugno 1995 che ha negato la tutela cautelare d'urgenza.

<sup>51</sup> L'istituto che introduce quella che viene definita una "*patent term restoration*" e' stato introdotto nel nostro ordinamento dalla L.19 ottobre 1991 n°.349(che ha inserito l'art.4 bis nella L.i.) e quindi sostituito dal Regolamento CE 92/1768 e dal Reg. CE 1610/96(per i prodotti fitosanitari).

Per approfondimenti specie sull'oggetto di protezione garantito dal CCP (in relazione al *principio attivo* rivendicato nel brevetto)si rimanda a GALLI,L'*uso sperimentale dell'altrui invenzione brevettata* in Riv.Dir.Ind.1998,I,17 e DEL CORNO,*Brevetti farmaceutici e certificati protettivi complementari*, ibidem ,1998,I,pag.49

<sup>52</sup> Tribunale di Bologna,ordinanza 7 dicembre 1998(ined.)e Tribunale di Prato ,sentenza 19 aprile 2000 in Dir.Ind.2/2001 pag.120

<sup>53</sup> Tribunale di Torino,ordinanza 22 marzo 1995 in GADI 3302

assenza di predivulgazione di quello stesso trovato da parte di terzi o dello stesso inventore) ed indagini sulle “*interferenze*”(dirette ed indirette) prodottesi nell’ambito di protezione garantito dal brevetto (contraffazione).

Queste operazioni sono solitamente affidate dal giudice ad un consulente tecnico sulla base di quesiti circoscritti all’ambito contestativo introdotto dalle difese delle parti secondo i principi giuridici che presiedono la controversia .

La consulenza tecnica -come e’ noto- costituisce non un *mezzo di prova* ma un *mezzo per valutare la prova* essendo il consulente brevettuale un *ausiliare* del giudice nominato per ricavare dalla documentazione allegata dalle parti -grazie alle sue cognizioni tecniche- risposta ai quesiti sottopostigli in tema di nullità e contraffazione.<sup>54</sup>

Nel nostro ordinamento-a differenza di quanto avviene in ambito internazionale-non e’ infatti previsto la *partecipazione diretta di tecnici* quali membri laici con diritto di voto destinati a comporre i collegi giudicanti nelle controversie brevettuali donde il ricorso all’*esperto esterno* costituisce una costante .

Le conclusioni raggiunte dal CTU naturalmente non sono vincolanti per il giudice che resta il “*peritus peritorum*” ma il piu’ delle volte vengono a costituire un punto di riferimento privilegiato della sua decisione la cui motivazione finisce per esaurirsi nella indicazione di tale fonte di convincimento (cioè l’elaborato tecnico recepito “per relationem” nei passaggi fondamentali) senza necessita’ di specifica confutazione dei contrari rilievi critici dei consulenti di parte(CTP)<sup>55</sup>

Particolarmente importante resta dunque individuare in che termini debba essere formulato il quesito da assegnare all’esperto ed in che termini quegli abbia a rispondere nel contraddittorio con i consulenti di parte.

E’ questo un problema giuridico da risolvere in anticipo e che talora affligge le consulenze a quesito “generico” dove l’esperto –attraverso un lavoro di “accorpamento” –spesso ricerca *l’idea di soluzione generale* o concetto inventivo (“*allgemeinerfindungsgedanke*”) finendo per ricomprendere nella sua analisi contenuti descritti anche se non rivendicati ne’ ermeneuticamente ricollegabili alle enunciate rivendicazioni e cosi’ ad espandere la protezione brevettuale sovra requisiti di “*scienza*” non rivenienti supporto nelle corrispondenti enunciazioni di “*volontà*” .

Da tanto derivando quello sconsigliabile allargamento del monopolio (e della fattispecie contraffattiva) che le rivendicazioni dovrebbero invece ricondurre nei giusti confini della “*tutela dei terzi*” tenuti a caricarsi solo degli obblighi di astensione “prevedibili” in base alla lettura delle rivendicazioni medesime (“*claims system*”)<sup>56</sup>.

---

<sup>54</sup> Il consulente puo’ peraltro assumere -oltre alla funzione tipica di *consulente-deducente* incaricato di apprezzare fatti documentari gia’ acquisiti (prove precostituite)- anche quello di *consulente-percipiente* chiamato ad accertare lui stesso i fatti(prove costituende) quando non sia possibile dimostrarli con gli ordinari mezzi di prova .

Tale “ampliamento” del ruolo del consulente si ritrova nel distinguo operato da Cass.SS.UU.4.11.1996 n°.9522 ma gia’ in passato era stato affermato che la CTU poteva costituire essa stessa fonte oggettiva di prova ove si risolvesse nell’accertamento di fatti rilevabili esclusivamente con l’ausilio di specifiche cognizioni e strumentazioni tecniche (Cass.23.4.1987 n°.2849).

Questo nuovo ruolo che valorizza la *c.d.prova scientifica* sembra ben attagliarsi al campo brevettuale specie nell’area chimico-farmacologica e dell’ingegneria genetica.

<sup>55</sup> Vedi Cass.13 aprile 1984 n°.2391 mentre allorchè il giudice intenda dissentire dalle conclusioni del CTU dovrà indicare in maniera adeguata le ragioni che l’hanno indotto a discostarsi da esse(Cass.5 luglio 1984 n°.3932).

<sup>56</sup> In tal senso da ultimo anche Cass.1° settembre 1997 n°.8324 .(ma in una particolare fattispecie di invenzione farmaceutica coprente una serie di componenti rientranti nella formula di struttura tra cui la *cimetidina* ,sostanza utilizzata per la cura delle ulcere).

L'impostazione fondata sul principio che *descrizione* e *rivendicazioni* sono "complementari" al fine di dar vita ad una valida protezione brevettuale che copre la "idea inventiva" nel suo "complesso" invero si fonda sull'interpretazione giurisprudenziale dominante nel vigore del testo legislativo previgente alla novella di adeguamento alla CBE(1979)che escludeva che le rivendicazioni avessero valore "limitante" ritenendosi tutelati tutti gli aspetti dell'invenzione purché descritti anche se non rivendicati.<sup>57</sup>

Per la verità il DPR 338/1979 non risolveva il problema nonostante l'ampio dibattito seguito circa l'opportunità di limitare per legge la portata del brevetto sulle rivendicazioni in armonia con quanto previsto dalla Convenzione di Monaco e dalla Convenzione di Strasburgo, osservandosi che una riformulazione in tal senso dell'art.28 L.i. avrebbe postulato un *sistema ad esame preventivo* che il nostro ordinamento non prevedeva

E' rimasta così immutata la generica formula espressa dall' art. 28 L.i stabilente che "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 corrispondente al suo oggetto".

Anche se l'art.5 del Regolamento di esecuzione comunque precisa che "la descrizione deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato -specificamente- ciò che si *intende debba formare oggetto del brevetto*"

Sta di fatto che una interpretazione omnicomprendiva oggi non è più giustificata .

Non solo alla luce della *Convenzione di Monaco* ratificata e resa esecutiva in Italia con L.26 maggio 1978 n°.260 la quale stabilisce(ivi art.69.1) che i limiti della protezione conferita dal brevetto europeo(equiparato a quello nazionale ) sono determinati dal tenore delle rivendicazioni mentre descrizione e disegni servono solo a interpretarle(onde realizzare-secondo la formula del Protocollo -la "giusta protezione" del richiedente non disgiunta dal "*ragionevole affidamento*" dei terzi).

Ma -soprattutto- nel rispetto della *Convenzione di Strasburgo* del 27.11.1963 sull'unificazione di alcuni principi della normativa brevettuale ratificata e resa esecutiva in Italia con L.26.5.1978 n°.260 (anche se formalmente recepita nell'ordinamento italiano dopo il deposito degli strumenti di ratifica in data 17.2.1981)che adotta identica formulazione per *ogni tipo di brevetto* (ivi art.8.3).

Il "*ruolo centrale*" che rivestono le *rivendicazioni* nel testo brevettuale trova del resto ulteriore conferma proprio nella "funzione informativa" ai fini della contraffazione loro assegnata nella proposta di Regolamento CE sul brevetto comunitario.

La soluzione indicata si basa infatti sulla sufficienza di traduzione(per la concessione del titolo) del fascicolo brevettuale in una delle tre lingue di lavoro (inglese,francese ,tedesco)mentre le *rivendicazioni* vanno comunque tradotte nelle altre due lingue.

Insomma la ricerca di un ambito proteggibile al di fuori delle rivendicazioni rilevandolo da altre parti del testo attraverso una libera ricostruzione"ex post" della portata generale del titolo verrebbe a ledere inaccettabilmente l'interesse dei terzi alla certezza delle situazioni giuridiche ed alla libertà di svolgere attività economiche .

E che in questa ottica vada interpretato il brevetto lo si ricava-sia pur indirettamente- anche da taluni precedenti giurisprudenziali comunitari che costituiscono -come è noto- punto di riferimento privilegiato per ogni giudice nazionale.

Proprio la Corte di Giustizia ha deciso che alla Commissione non spetta definire la "portata" di un brevetto ma può sempre intervenire per valutare se tale portata si renda

---

<sup>57</sup>Leggasi il resoconto della seduta di Commissione in FLORIDIA ,*I brevetti per invenzione e per modello* ,pag.81 .

suscettibile di realizzare limitazioni anticompetitive in violazione degli art.85 ed 86 CE(oggi 81-82 Trattato UE)venendo così a convalidare l'orientamento giurisprudenziale ed amministrativo (tedesco)che-nel caso affrontato - aveva contenuto l'oggetto del brevetto solo a quanto risultante dalla "rivendicazione"<sup>58</sup>.

E la giurisprudenza di merito ha oggi definitivamente aderito a questo indirizzo puntualizzando che l'estensione dell'esclusiva scaturisce soltanto dalle rivendicazioni lette alla luce della descrizione e degli altri elementi brevettuali(disegni e titolo)i quali non possono "aggiungere" in via integrativa significati che le prime non posseggono ma solo interpretarne e chiarirne adeguatamente il contenuto<sup>59</sup>.

Se sono solo le rivendicazioni a delimitare l'ambito dell'esclusiva deve perciò escludersi che il CTU possa proporre una nuova e diversa ridefinizione del trovato che non sia riconducibile al tenore delle medesime.

Così come dovrà "interpretare" le rivendicazioni -avvalendosi di descrizione e disegni-secondo il significato tecnico -linguistico proprio di ciascuna parola e dall'insieme di esse nel sostanziale rispetto(e ricerca) della volontà dell'inventore "ancorata" al testo secondo lettura in "buona fede" , verificando all'interno" se eventuali "espressioni limitative" siano state consapevolmente inserite od inavvertite perché concernenti dettagli irrilevanti nell'economia dell'invenzione.<sup>60</sup>

La documentazione del fascicolo della domanda e del brevetto non è infatti nel nostro ordinamento contemplata tra le "fonti"dalle quali attingere l'interpretazione del brevetto che transita esclusivamente dalla "lettera"delle rivendicazioni(interpretate secondo descrizione e disegni).

Donde l'irrelevanza -ove il loro contenuto non sia "introdotto" nel testo -di tutte quelle dichiarazioni /comunicazioni contrassegnanti(nelle fasi"interlocutorie" o delle "osservazioni" procedurali) i rapporti tra richiedente ed Ufficio in fase di rilascio dell'attestato brevettuale.<sup>61</sup>.

---

<sup>58</sup> CGCE ,decisione 25 febbraio 1986 in causa 193/83 Windsurfing Int.Inc c./ Comm.CE.

<sup>59</sup> Corte di Appello di Milano sentenze 6 dicembre 1996(Zanetti) in *Dir.Ind.* 5/1997 pag.379 e 18 gennaio 2000 (Atlas Copco)in *Riv.Dir.Ind.* II,2000 pag.227 .

Similiter Corte di Appello di Torino 20 marzo 1986 in *GADI* 2115 e Tribunale di Modena 17 ottobre 1994 in *Riv.Dir.Ind.*II,1996 che ha escluso -coerentemente -funzione protettiva alle rivendicazioni di chiusura("c.d."omnibus")facendo esse generico rinvio "all'indietro" all'intero testo del brevetto e dunque anche a tutto ciò che potrebbe essere stato descritto ma non specificamente rivendicato.

<sup>60</sup> Corte di Appello di Milano sentenza 20 giugno 2000 n°.1853/00(Forel)

<sup>61</sup> Il problema della rilevanza nel nostro ordinamento delle dichiarazioni limitative della protezione brevettuale (peraltro formulate all'estero)è stato affrontato dal Tribunale di Milano(sentenza 13 dicembre 1999)e dal Tribunale di Torino (sentenza 14 luglio 1997)entrambe adottanti soluzione negativa .

Diversamente avviene in alcuni sistemi ad *esame preventivo* -quale quello americano-dove al contrario si ritiene che il richiedente -il quale nel corso della procedura di brevettazione abbia fatto specifiche dichiarazioni volte a limitare la portata della tutela domandata -resti *vincolato* da quelle dichiarazioni anche in sede di interpretazione del brevetto (e di azione di contraffazione).

Si tratta della regola che negli USA passa sotto il nome di "*prosecution history(o file wrapper)estoppel*" mirante a valorizzare-nella c.d.*claim construction*- l'interpretazione"autentica" della volontà per impedire che chi abbia ristretto in sede di procedura amministrativa l'ambito delle rivendicazioni per superare le obiezioni dell'esaminatore(o di terzi)lo recuperi "per equivalenti" nella ampiezza originaria agli effetti della azione di contraffazione.

In pratica ogni comportamento che restringa la portata delle rivendicazioni (risposta,risposta parziale,mancata risposta all'esaminatore)costituisce *voluntary amendment* e quindi limitazione (Court of Appeals for the Federal Circuit, sentenza *Festo* 29 novembre 2000)in un paese dove la *file history* costituisce *intrinsic evidence* posta sullo stesso piano della descrizione nell'interpretazione del brevetto.

Il metodo del resto è correlato ai principi informatori di quell'ordinamento dove il richiedente ha un "obbligo di collaborazione"con l'Ufficio(PTO)che si estende fino alla "disclosure"di tutte le anteriorità a lui note (c.d.duty of candor) e conclude il c.d."Triple test" .

Parimenti il CTU dovrà astenersi dalla “*riformulazione*” delle rivendicazioni a meno che:

a) ravvisi un’invalidità “parziale” del brevetto ricadente all’interno delle rivendicazioni stesse che ne comporti non la semplice eliminazione ma la loro riscrittura onde consentire al giudice di pronunciare la sentenza nell’ambito della accertata nullità parziale ai fini della corrispondente limitazione della portata del titolo per la relativa annotazione nel registro dei brevetti (art.59 II° co. e 79 L.i.)

b) reputi il brevetto invalido ma “*convertibile*” in diverso brevetto del quale posseda i requisiti di validità (art.59 III° co. L.i.)<sup>62</sup>: ipotesi in genere in “discesa” (da invenzione a modello di utilità) esigente in ogni caso “ridefinizione” del testo della privativa in vista della emanazione della sentenza “costitutiva” di conversione anche “parziale” limitatamente alla “combinazione” di due o più caratteristiche rivendicate<sup>63</sup>.

### 10. La contraffazione per equivalenti

Accertata la *estensione dell’esclusiva* il passaggio immediatamente successivo consiste nel confrontare l’area di tutela dell’invenzione come a suo tempo richiesta ed accordata con il trovato in asserita contraffazione c.d. *letterale* ovvero per *equivalenti*.

La *dottrina degli “equivalenti”* - che dovrebbe coerentemente far capo al sistema basato sulle rivendicazioni di cui si è detto sopra - ha taluni precedenti in Italia ma non univoca definizione<sup>64</sup>.

---

Il test è così chiamato perché si sviluppa su tre “steps” di quesiti per valutare se vi sia stata o meno contraffazione: *step 1*: Is there literal infringement by defendant? = yes / direct infringement; no / *step 2*: can plaintiff successfully apply the doctrine of equivalents? = no / no direct infringement; yes / *step 3*: can defendant successfully apply file wrapper estoppel? = yes / no direct infringement; no / direct infringement.

(schema tratto da R. B. Hildreth - *Patent Law - A practitioner’s Guide* - Practising Law Institut - N.Y. 1988).

Il valore della “*file history*” in relazione alle “dichiarazioni limitative” che intervengono nel corso della procedura di rilascio del brevetto europeo (fino ad oggi contrassegnata dal principio discendente dall’art.69 della CBE cit. che non lascia spazio a “materiale” brevettuale e/o condotte “emendative” non trasfuse nel testo delle rivendicazioni) sembrava aver trovato qualche spazio nella originaria proposta di revisione del Protocollo interpretativo della CBE sull’art.69 (poi modificata).

<sup>62</sup> L’istituto della “conversione” del brevetto nullo introdotto dalla L.60/1987 cit. realizza l’estensione al settore delle privative industriali della fattispecie negoziale disciplinata dall’art.1424 cc- a superamento di quel massiccio orientamento giurisprudenziale che - come negava la possibilità di pronunce di nullità parziali anche se solo un elemento dell’invenzione risultava valido (Corte di Appello di Milano 28 gennaio 1972 in *GADI* 64) - così si opponeva alla convertibilità sul presupposto che ciò avrebbe rappresentato una inammissibile modificazione del contenuto di un atto amministrativo da parte dell’AGO (Tribunale di Milano 20 settembre 1973 in *GADI* 388).

La “conversione” comunque - anche in presenza di tempestiva istanza - non può essere accolta illimitatamente pena l’abuso dell’istituto dovendo risultare almeno “verosimile” la ricorrenza di dubbi sulla congruità del titolo rispetto alla natura dell’idea che rende in pratica “plausibile” quell’ “errore scusabile” di brevettazione che consente “a posteriori” di adeguare la qualificazione dell’atto concessorio alla natura effettiva dell’apporto inventivo ovvero di utilità.

Così SCUFFL *L’evoluzione del diritto dei brevetti: riflessi di ordine processuale* in *Quaderni CSM* 94/1997 pag.593

<sup>63</sup> Così Tribunale di Milano sentenza (ined.) 4 febbraio 1999.

<sup>64</sup> La elaborazione più compiuta sugli *equivalenti* è frutto di studi americani e tedeschi.

Il metodo americano (oggettivo) - che distingue la contraffazione per equivalenti dal c.d. “literal infringement” (comprendente la imitazione “esattamente” ricadente nella dizione letterale delle rivendicazioni) - si fonda sul principio (indicato per la prima volta nel caso “Graver Tank” 339 U.S.605-1950) che considera equivalente l’elemento che svolga sostanzialmente la *stessa funzione, nello stesso modo e per ottenere lo stesso risultato* dell’elemento brevettato (sistema FWR = *same function, way, result*). L’approccio tedesco (soggettivo) guarda invece all’intervento dell’esperto ed al significato che attribuisce all’invenzione quando sia ovvio che quel risultato può essere ottenuto per mezzo dell’elemento equivalente (caso “Fomstein”, BGH 29 aprile 1986 in *GRUR*, 1986, 803)

Sempre seguendo il metodo delle *cases histories* segnalò un primo approccio teorico – nel campo delle *invenzioni meccaniche*- con la massima secondo cui “e’ riscontrabile la *contraffazione per equivalenti* quando vengono attuati gli elementi essenziali originali e caratteristici dell’idea di soluzione che permettono di raggiungere il risultato perseguito pur in presenza di modifiche, mentre essa deve essere esclusa quando la soluzione del problema tecnico sia raggiunta con un meccanismo che determina identiche prestazioni funzionali ma con mezzi strutturali diversi”<sup>65</sup>

Un interessante questione di *equivalenza chimico farmaceutica* e’ stata affrontata nel campo delle *biotecnologie* con riferimento ad un metodo diagnostico per la scoperta del virus di epatite C dove il brevetto rivendicava *sequenze di amminoacidi* non completamente sovrapponibili a quelle usate dal contraffattore ma era comunque riscontrabile una *corrispondenza dei tratti* di sequenza manifestanti peculiare efficacia per ottenere il risultato immunodiagnostico protetto dalla privativa <sup>66</sup>

Mentre sul piano della *contraffazione c.d.evolutiva* l’equivalenza e’ stata riconosciuta tra una macchina brevettata per formazione di balle cilindriche a costipazione differenziata (cioè’ piu’ morbida al centro che in periferia per facilitare l’areazione e la migliore essiccazione) attuata con *due funzioni*(pressatura e trasporto)ed una identica pressa agricola ottenente lo stesso risultato con una *differenza perfezionativa* cioè’ con una *sola funzione* , prospettandosi così’ una ipotesi di *invenzione dipendente* la cui attuazione richiedeva il *consenso* del titolare dell’invenzione principale<sup>67</sup>.

In questi termini ,facendo applicazione dell’art.5 L.i che regola appunto tale fattispecie, e’ stato infine deciso dal giudice milanese il noto caso del depilatore Epilady che adottava una particolare *molla elicoidale* le cui spire ,passando in continua rotazione sulla pelle, agivano-aprendosi e chiudendosi-come piccole pinze provocando lo strappo del pelo che trascinavano via laddove il contrapposto depilatore denominato “Lady Remington Liberty” si limitava ad utilizzare –anziche’ la molla-un cilindretto di materiale elastico operante su una superficie minore ma con maggior efficacia <sup>68</sup>.

---

Per approfondimenti sulle tematiche vedi GUGLIELMETTI, *La contraffazione del brevetto per equivalenti* in *Riv.dir.ind.*, I, 2000 pagg. 112 e segg

<sup>65</sup> Tribunale di Milano ,15 settembre 1994 in *GADI* 3253

<sup>66</sup> Tribunale di Milano, 22 marzo 1997 in *GADI* 3654 dove il problema dell’equivalenza e’ stato ricondotto piu’ che alla comparazione delle strutture molecolari al risultato ottenuto.

Nello stesso senso per le invenzioni chimiche(caso Cimetidina) Cass.16 novembre 1990 n°.11094

secondo cui l’*intermedio*-ovvero la sostanza che rappresenta un presupposto obbligato di un processo di sintesi ,non e’ concettualmente separabile (e brevettabile)dal procedimento cui appartiene e non puo essere dunque utilizzato da terzi come composto per realizzare lo stesso farmaco.

<sup>67</sup> Tribunale di Milano, sentenza 18 maggio 1989 in *GADI* 2421

<sup>68</sup> Tribunale di Milano , sentenza 4 maggio 1992 in *GADI* 2823

Il caso Epilady ,noto in tutto il mondo per l’enorme contenzioso cui ha dato luogo , e’ emblematico perche’ diversificato e’ stato il decisum delle giurisdizioni nazionali anche sul problema della inventivita’ del meccanismo di impegno del pelo ritenuto proteggibile in Olanda secondo il riconosciuto *grado di astrazione* che l’inventore ha diritto sulle caratteristiche rivendicate (Corte di Appello dell’Aia ,sentenza 20 febbraio 1992 in *IIC* 6/1993),ovvio in Germania secondo lo stato della tecnica conosciuto ed in forza dello stesso principio affermato dalla Corte olandese (Corte di Appello di Dusseldorf, sentenza 21 novembre 1991 in *IIC* 6/1993), non contraffatto per equivalenza in Austria stante le complicate riflessioni che sarebbero occorse per il progredire tecnico del trovato da una forma all’altra(Corte di Appello di Vienna, sentenza 31 luglio 1992 in *IIC* 3/1992).

