

Sulla protezione provvisoria brevettuale in Italia

Articolo pubblicato su Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale,
N.1/aprile2014

Bartolomeo Tirloni

Lo strumento delle azioni cautelari si è ormai affermato come il mezzo più efficace per ottenere il riconoscimento dei diritti di esclusiva da brevetto. Seconda certa autorevole dottrina esso è un rito sui generis e de facto, che combina un approfondito esame del merito (avvalendosi tipicamente della Consulenza Tecnica d'Ufficio) e tempi relativamente rapidi. Tutto questo è fortemente auspicabile, ma cosa accade quando il titolo azionato non è un brevetto concesso, bensì una domanda di brevetto?

Proverò qui a discutere alcune questioni relative alla protezione provvisoria e al suo fumus, viste dalla prospettiva del consulente brevettuale (che quindi auspica la comprensione del lettore per le probabili imprecisioni nell'utilizzo dei termini giuridici).

Acquisto della protezione provvisoria

La domanda di brevetto italiana o europea gode, fino alla concessione, della protezione provvisoria conferita rispettivamente dagli art 53.2 e 54 cpi (che recepisce l'art 67 della Convenzione sul Brevetto Europeo - CBE). La differente formula legislativa può peraltro porre alcuni problemi, come vedremo più oltre.

La decorrenza della protezione provvisoria inizia rispettivamente dalla data di pubblicazione/accessibilità al pubblico e dalla data in cui il titolare abbia resa accessibile al pubblico, tramite l'UIBM, una traduzione in italiano delle rivendicazioni (o tramite notifica).

Qui si pone il primo problema per la domanda di brevetto europea: quali 'rivendicazioni' vanno depositate tradotte (o notificate), in particolare nel caso (invero frequente) in cui nel corso d'esame le rivendicazioni siano emendate una o più volte? Sul punto ho personalmente constatato opinioni contrastanti.

A mio parere in realtà non vi possono essere dubbi: si tratta delle rivendicazioni come contenute nella domanda di brevetto europeo pubblicata.

Questa è l'unica lettura che sia coerente con l'impianto legislativo della CBE, nonché renda il requisito soddisfabile sul piano pratico.

- Coerente perché l'Art.69 CBE al comma 2, prima frase, prevede che fino alla concessione l'ambito della protezione provvisoria è determinato dalle rivendicazioni contenute nella domanda di brevetto europeo pubblicata. Pertanto ogni riferimento alle rivendicazioni in tema di protezione provvisoria (compreso quanto previsto dall'art 67.3 CBE in tema di deposito nazionale della traduzione, recepito appunto nel nostro art.54) non può che intendersi alle rivendicazioni come pubblicate nella pubblicazione della domanda. Si sottolinea che la legge parla non tanto di 'rivendicazioni pubblicate' (cosa che potrebbe dare adito a ipotesi di pubblicazioni sul bollettino o nel registro europeo), bensì esplicitamente di rivendicazioni contenute nella domanda di brevetto europeo pubblicata, che è una e una sola. In altre parole, posto che l'ambito della protezione provvisoria è per

legge uno e uno solo, ossia quello determinato dalle rivendicazioni contenute nella domanda di brevetto europeo pubblicata, quali ricadute reali avrebbe sui diritti del richiedente un deposito (o rideposito) di rivendicazioni modificate rispetto a quelle contenute nella domanda di brevetto europeo? A mio avviso nessuna. Anzi, a voler ben vedere, anche se il richiedente volesse depositare o ridepositare le rivendicazioni emendate in corso d'esame europeo, personalmente non trovo una chiara base legale che lo consenta. Mi pare piuttosto vero il contrario, che in caso di deposito di rivendicazioni diverse da quelle pubblicate, non sia soddisfatto il requisito di legge per acquistare il diritto alla protezione provvisoria.

- Praticabile perché se fosse vero il contrario, ossia che ad ogni emendamento delle rivendicazioni in corso d'esame europeo si rendesse necessario un nuovo deposito della traduzione delle stesse al fine di poter godere della relativa protezione provvisoria (deposito che andrebbe moltiplicato per tutti i paesi della convenzione del brevetto europeo!), sarebbe un onere invero insostenibile per la maggior parte dei richiedenti.

Ambito della protezione provvisoria

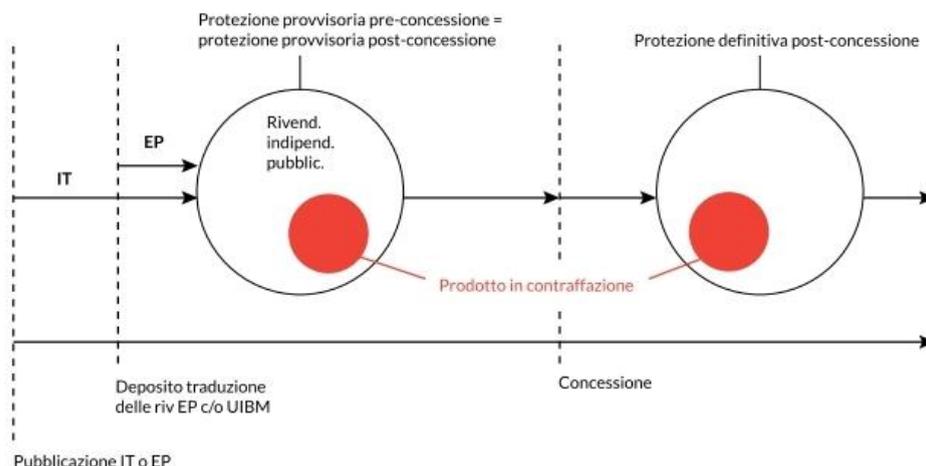
Entriamo ora nel vivo della questione, intimamente connessa con il *fumus boni iuris* del ricorrente in un ricorso (la presente discussione invero può in parte rilevare anche per una causa di merito): di quali diritti di esclusiva gode il titolare di una domanda di brevetto italiano, o europeo che abbia validamente depositato la traduzione in italiano delle rivendicazioni?

Partiamo dal dato legislativo: gli art. 67.1 e 69.2 della CBE stabiliscono che la domanda di brevetto europeo azionata gode, fino alla sua concessione, di una protezione provvisoria il cui ambito è determinato dalle rivendicazioni contenute nella domanda pubblicata.

Tale ambito, nella sua estensione massima, è quello determinato dalle rivendicazioni indipendenti. Gli Art. 53.2 cpi e 69.2 CBE stabiliscono anche che alla concessione del brevetto, le rivendicazioni concesse determinano retroattivamente la protezione della domanda di brevetto.

E qui le cose si complicano, perché, ci si domanda, quale è il *fumus* di una protezione provvisoria di una domanda di brevetto (non ancora concessa) nel caso in cui il richiedente abbia depositato un emendamento alle rivendicazioni indipendenti?

Ma andiamo con ordine e partiamo dal caso più semplice, in cui le rivendicazioni indipendenti come depositate arrivano in concessione senza modifiche, situazione che, assecondando una moda diffusa, possiamo schematizzare così:



Ma anche nelle cose apparentemente semplici si nascondono le insidie. Non va dimenticato infatti che l'ipotesi di lavoro è che il ricorso (o la causa) avviene in pendenza di domanda, pertanto ad oggi conosciamo sì la protezione provvisoria pre-concessione, ma non la protezione provvisoria post-concessione (che giuridicamente mi pare sia l'unica che conta).

Questa che sembra una elucubrazione astratta ha in realtà rilevanza pratica, e per comprenderlo analizziamo due sottocasi del caso sopra: nel primo il rapporto di ricerca e relativa opinione scritta (redatte come sappiamo dall'EPO) sono sostanzialmente positivi: il fumus è evidente, a meno di ulteriori elementi portati dalla resistente (che tuttavia il giudice non avrà problemi a fare valutare da un CTU). Infatti è ragionevole attendersi la concessione della domanda con le rivendicazioni indipendenti come depositate, sicché è innegabile il fumus della protezione provvisoria goduta oggi dalla domanda che sarà un domani confermata alla concessione.

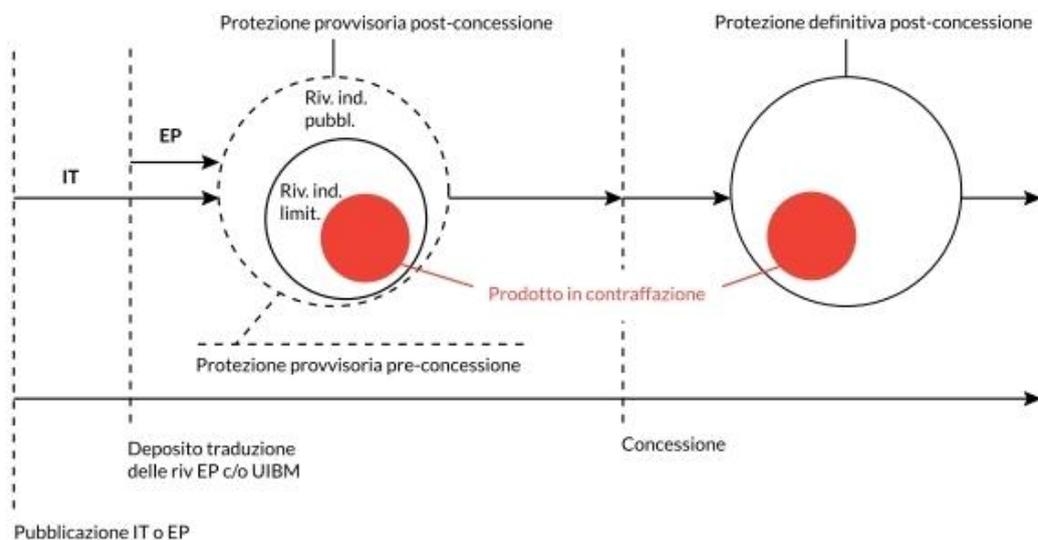
Nel secondo sottocaso il rapporto di ricerca e/o l'opinione scritta contestano, nella sostanza, la concedibilità delle rivendicazioni indipendenti depositate. Tali obiezioni saranno poi superate in fase di esame con contro argomentazioni, e il brevetto sarà concesso senza emendamenti alle rivendicazioni indipendenti.

Ma, come si diceva, ciò accade nel futuro rispetto alla domanda cautelare. La resistente dunque, alla luce del rapporto di ricerca, chiederà al giudice: dove sta il fumus, visto che le rivendicazioni indipendenti, che determinano la protezione provvisoria, non sono state considerate concedibili? E se il ricorrente invoca una CTU per dimostrare il fumus, la resistente risponderà che se occorre una CTU per dimostrare il fumus allora per definizione non c'è fumus....

Ora, un giudice che di fronte a questa situazione negasse il fumus a priori, ossia senza disporre CTU (con ciò negando, tra l'altro, che un cautelare sia in realtà una 'causa di merito veloce'), determinerebbe a mio avviso una evidente situazione di ingiustizia, che solo alla concessione diverrà palese (e nel frattempo il titolare avrà subito danni irreparabili).

Complichiamo ora un po' le cose, ipotizzando che le rivendicazioni indipendenti come depositate siano effettivamente non concedibili (con tanto di rapporto di ricerca negativo) e il richiedente abbia depositato delle rivendicazioni indipendenti limitate, che supporremo concedibili.

Pertanto:



Ma, di nuovo, posizioniamoci nel tempo a prima della concessione, quando ancora non si conosce se e come verrà concesso il brevetto e le domande (specialmente della resistente) si moltiplicano: esiste la protezione provvisoria? quale è il suo ambito? Il deposito delle rivendicazioni emendate implica una loro rinuncia e quindi una rinuncia alla protezione provvisoria da loro conferita? È azionabile la domanda? E soprattutto: dove sta il fumus?

Chi resiste ad un'azione cautelare, ha interesse a rispondere che poiché l'ambito di protezione provvisoria definito dalle rivendicazioni indipendenti pubblicate è invalido, allora non c'è il fumus della protezione provvisoria.

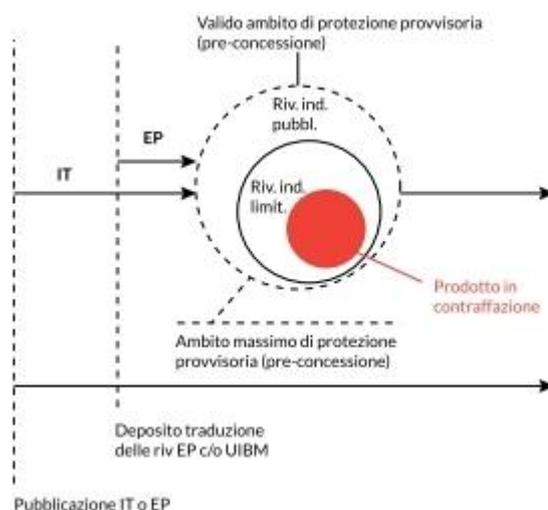
Tale ragionamento non pare corretto (e se fosse vero, l'istituto della protezione provvisoria sarebbe di fatto una previsione legislativa vuota, stante il fatto che la stragrande maggioranza delle domande di brevetto richiedono una modifica delle rivendicazioni indipendenti in fase d'esame).

La chiave logica per rispondere a tali domande sta, a mio avviso, nella sottile distinzione tra due concetti: l'ambito massimo della protezione provvisoria e il valido ambito di protezione provvisoria.

Le rivendicazioni indipendenti pubblicate determinano la massima estensione possibile della protezione provvisoria. Tale ambito massimo di protezione, definito dalla legge, è un ambito che prescinde da ogni considerazione sulla validità di tali rivendicazioni. Esso rimane immutato fino alla concessione del brevetto, indipendentemente dagli eventi in corso d'esame.

Diverso è invece il valido ambito di protezione provvisoria, il quale nel caso in esame è determinato dalle rivendicazioni indipendenti limitate e che è necessariamente contenuto nell'ambito massimo di protezione provvisoria nominale.

Riproponiamo quindi la grafica precedente con le diciture più utili (a noi e al giudice) per la situazione prima della concessione:



E proviamo così a rispondere alle domande sopra:

la Richiedente ha assolto agli obblighi previsti dall'art. 54 cpi e 67.3 CBE e tanto basta a che la domanda di brevetto sia azionabile. Controparte può legittimamente solo contestare la validità dell'ambito massimo della protezione provvisoria (leggi: la validità delle rivendicazioni indipendenti come pubblicate), ma non la sua azionabilità.

Nel caso in esame, vero è che l'ambito di portata massima della protezione provvisoria è invalido (leggi: rivendicazioni indipendenti invalide), ma ciò non toglie che un suo sottoinsieme (il cerchio continuo, ossia le rivendicazioni limitate) sia perfettamente valido e determini il valido ambito di protezione provvisoria. Il giudice dovrebbe quindi e senz'altro disporre CTU per appurare la validità delle rivendicazioni limitate, l'esistenza e il valido ambito della protezione provvisoria e infine la sua contraffazione.

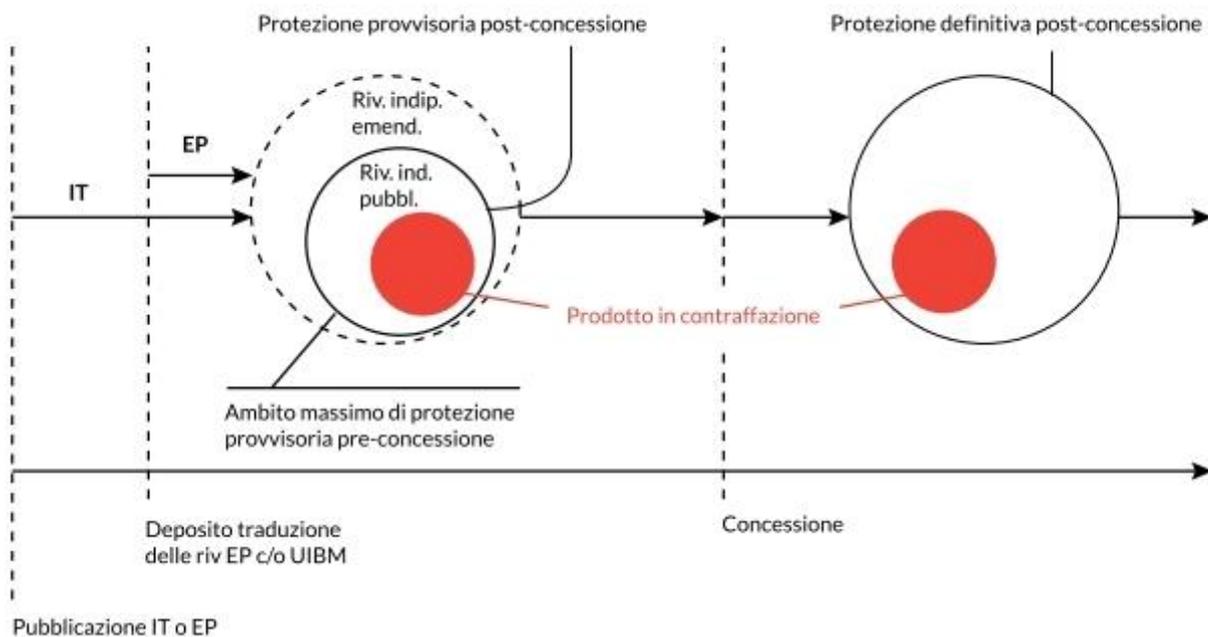
Ovviamente quanto precede vale anche nel caso in cui il richiedente riformuli le rivendicazioni (in causa/CTU e/o avanti l'amministrazione) per superare eventuali nuovi documenti anteriori e/o argomentazioni prodotti dalla ricorrente e che possano inficiare la tenuta delle rivendicazioni indipendenti sotto esame (anche a fronte di un rapporto di ricerca positivo).

Poiché non c'è limite alla complessità del mondo reale, possono verificarsi casi anche più complessi del precedente.

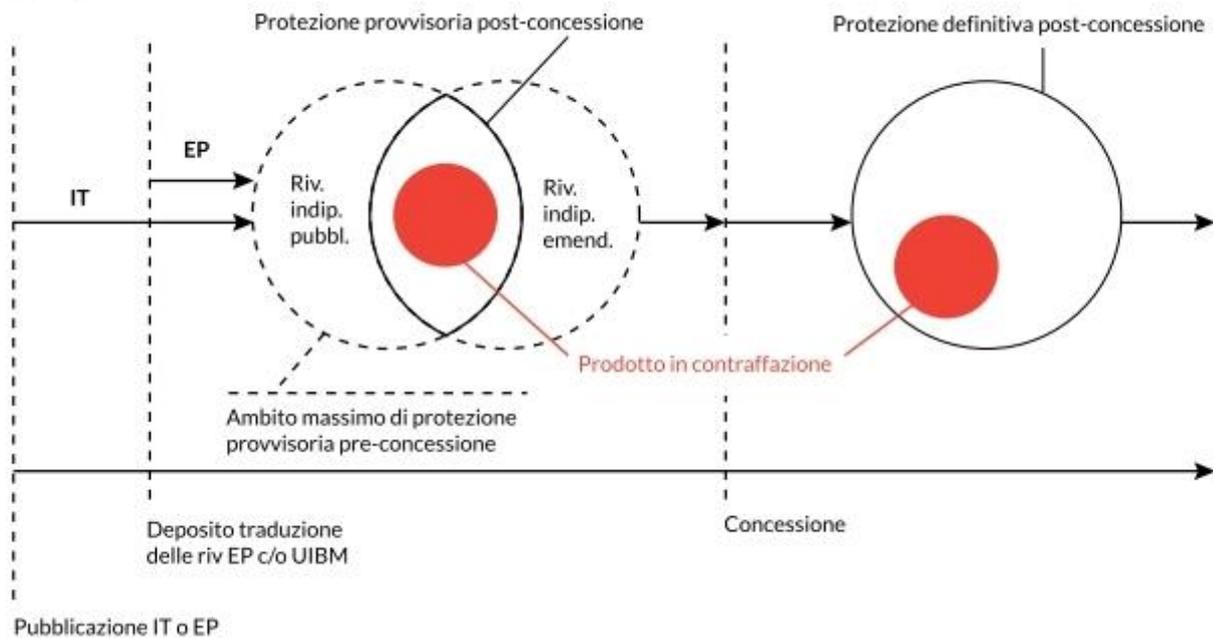
Supponiamo ad esempio che la richiedente abbia emendato (assumiamo lecitamente e validamente) le rivendicazioni in modo da estenderne l'ambito di protezione rispetto a quelle pubblicate.

Questo può essere fatto in due modi:

tramite generalizzazione (ad esempio eliminazione di una caratteristica):



oppure per sostituzione di una caratteristica con un'altra:



In questi casi potrebbe essere ancora più forte la tentazione, per il resistente, di provare a convincere il giudice che l'estensione dell'ambito di protezione delle rivendicazioni causa l'estinzione tout court della protezione provvisoria.

Tuttavia una tale argomentazione non tiene conto del fatto che seppur il richiedente non goda di protezione provvisoria su tutto l'ambito delle rivendicazioni emendate, egli mantiene un ambito di esclusiva provvisoria che coincide con l'intersezione (insiemistica) dell'ambito massimo di protezione provvisoria e dell'ambito di protezione determinato dalle rivendicazioni emendate.

Concretamente nel primo sottocaso di cui sopra sarà sufficiente verificare l'interferenza del prodotto in contraffazione con le rivendicazioni pubblicate, mentre nel secondo sottocaso occorrerà in aggiunta verificare la riproduzione, da parte del prodotto in contraffazione, delle caratteristiche rivendicate nelle rivendicazioni indipendenti emendate. Quanto a quest'ultimo sottocaso di solito nel nuovo insieme di rivendicazioni emendate esiste una rivendicazione dipendente che reintroduce la caratteristica originaria cancellata, di modo che sarà sufficiente verificare la contraffazione di quest'ultima. Se tuttavia non esistesse una tale rivendicazione dipendente, si renderebbe necessaria la suddetta verifica per così

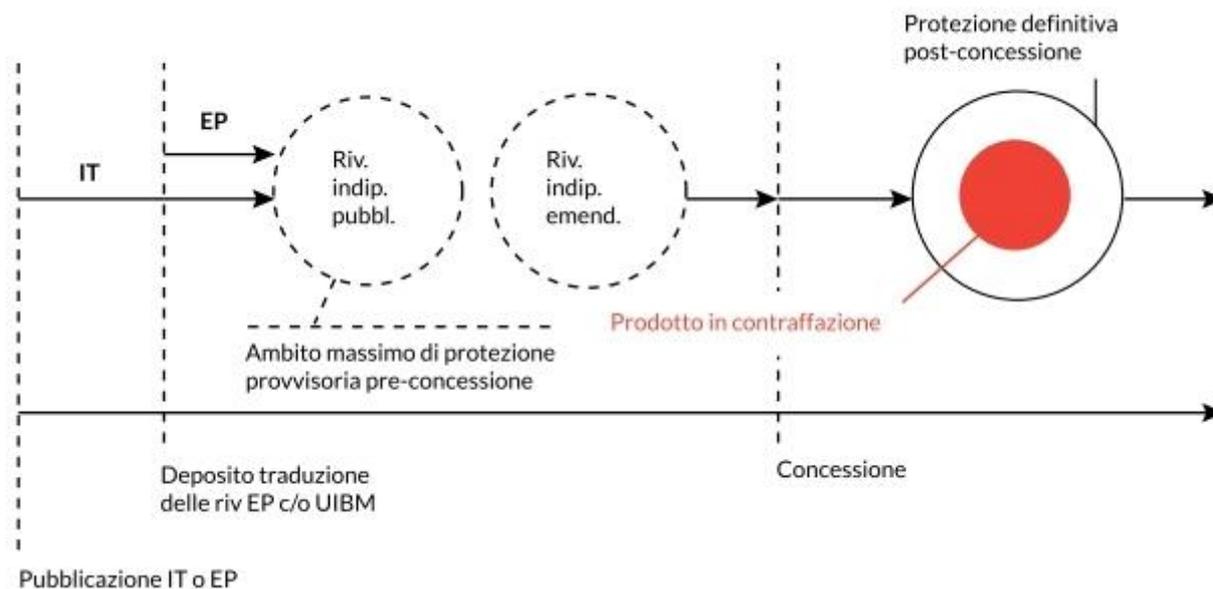
dire extra-rivendicazioni (con le relative difficoltà a spiegare il tutto al giudice...).

Quanto precede poggia sul dettato dell'art 69.2 CBE, ultima frase, che stabilisce che le rivendicazioni concesse determinano retroattivamente la protezione della domanda di brevetto, per quanto tale protezione non sia stata estesa.

A ben vedere, come si diceva sopra, questa ultima previsione non trova un corrispettivo, a me pare, nella legge italiana per quanto riguarda le domande di brevetto italiano, cosa che potrebbe dare adito a rivendiche di protezione provvisoria più estesa di quella determinata dalle rivendicazioni pubblicate. Credo peraltro che una tale interpretazione darebbe luogo ad una disparità di diritti tra il richiedente di una domanda di brevetto solo italiana e quello di una domanda di brevetto europeo con effetti in Italia, con un favore nei confronti del primo che, tra l'altro, violerebbe l'art 67.2 CBE. A meno di sostenere che prevalga la disciplina italiana sia per le domande italiane che europee, il che stravolgerebbe parte della discussione precedente...

Prima di chiudere rimarrebbe teoricamente ancora un caso, in cui l'intersezione tra

l'ambito massimo di protezione provvisoria e quello delle rivendicazioni emendate in corso d'esame è vuoto:



Una tale situazione, l'unica che implicherebbe l'estinzione della protezione provvisoria, è tuttavia solo teorica, in quanto implicherebbe che almeno una caratteristica originariamente presente nelle rivendicazioni indipendenti pubblicate, sia esplicitamente esclusa in quelle emendate, evento di difficile se non impossibile accadimento.

In conclusione, nelle more dell'esame amministrativo di merito di una domanda di brevetto europeo o italiano, ovunque vi sia un residuo dell'ambito massimo di protezione provvisoria, ossia (come stabilito dalla legge) determinato dalle rivendicazioni indipendenti pubblicate, tale residuo soddisfacendo i requisiti di brevettabilità, si configura una valida protezione provvisoria conferita dalla domanda, pienamente azionabile e meritoria di riconoscimento da parte del giudice.

Pertanto, appurata la piena azionabilità della domanda di brevetto (ossia l'esistenza di una protezione provvisoria), l'AGO è pienamente competente a decidere sul suo valido ambito di protezione e sulla interferenza del prodotto con tale valido ambito della protezione provvisoria (in tutti i precedenti casi, tranne ovviamente l'ultimo, è stata illustrata la situazione in cui il prodotto in contraffazione interferisce con tale valido ambito di protezione provvisoria, giustificando la rivendica dell'esclusiva da parte del ricorrente). Inoltre l'AGO non dovrebbe negare a priori (ossia prima di entrare nel merito, preferibilmente tramite CTU) il fumus della protezione provvisoria, quale che sia il pronunciamento dell'esaminatore amministrativo circa la brevettabilità delle rivendicazioni sotto esame.

Per eventuali commenti: tirloni@bugnion.it

Aprile 2014