



Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

In questo numero

— I nostri primi 40 anni

— Decreto sulla Proprietà Industriale: titolarità di invenzioni realizzate nell'ambito di Amministrazioni Pubbliche e relativi uffici di trasferimento tecnologico

— La brevettazione dell'Intelligenza artificiale: inquadramento tecnico legale e dati statistici

— Commento alla Sentenza della Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile - Numero di raccolta generale 33100/2023 – pubblicata il 28 novembre 2023

I nostri primi 40 anni.....	Pag. 1
Luciano Bosotti	
Decreto sulla Proprietà Industriale: titolarità di invenzioni realizzate nell'ambito di Amministrazioni Pubbliche e relativi uffici di trasferimento tecnologico.....	Pag. 8
Simone Billi	
La brevettazione dell'Intelligenza artificiale: inquadramento tecnico legale e dati statistici.....	Pag. 12
Simone Bongiovanni	
Commento alla Sentenza della Corte di Cassazione Prima Sezione Civile - Numero di raccolta generale 33100/2023 pubblicata il 28 novembre 2023.....	Pag. 14
Mario Pozzi	
L'ABC dell'ADR – un percorso tutto ancora da scoprire (soprattutto per la nostra professione).....	Pag. 20
Mauro Delluniversità	
Dati sintetici per risolvere le problematiche IP legate all'Intelligenza Artificiale.....	Pag. 23
Marco De Biase	
EUIPO: IGP vs marchio collettivo	Pag. 26
Elena Bianchi	
Banksy: anche i marchi sono per i perdenti?.....	Pag. 28
Federico Caruso	
La denominazione sociale come “titolo in relazione al nome a dominio oggetto di op-posizione” - il caso <millemiglia-fco.it>.....	Pag. 32
Alessio Canova	
Contraffazione per equivalenti: spunti di riflessione	Pag. 34
Gaetano Barbaro	
Slogan e diritto d'autore: la protezione del "grido di guerra" dell'impresa.....	Pag. 39
Mauro Delluniversità - Liliana Martari	
Topolino e Minnie: gli evergreen di Walt Disney alla prova del diritto d'autore tra pubblico dominio e geoblocking	Pag. 42
Carlo Lamantea	
Svizzera – Il concetto di “Appartenenza al dominio pubblico” come criterio d'esclusione alla registrazione di un marchio.	Pag. 44
Francesco Fabio	
FRANCE – The French “Cour de cassation” clarifies the scope of trademark protection by its use as keyword or within the source code of a website.....	Pag. 46
Jérôme Tassi	
USPTO - The Board Compares H and K and introduces a “Reverse Presumption” that Lowers Standard for Likelihood Of Confusion.....	Pag. 48
Jason DeFrancesco	

Contraffazione per equivalenti: spunti di riflessione

Nel corso degli anni sono stati sviluppati dei test per decidere quando un trovato contestato (apparecchio o procedimento) è compreso per equivalenti nell'ambito di una rivendicazione. Prescindendo da tutto quello che è stato fatto finora, qui si vuole affrontare il problema della contraffazione per equivalenti stabilendo alcuni requisiti che dovrebbe avere un test ideale per asserirla oppure negarla e da questi requisiti cercare di derivare qualche criterio utilizzabile in causa. In dettaglio, si cerca un "Test X" (l'agognato test ideale) che soddisfi questi REQUISITI:

- sia conoscibile dalle parti in causa *a priori* (cioè, prima del contenzioso),
- soddisfi l'articolo 52 del Codice della Proprietà Industriale,
- non crei paradossi.

L'Art. 52 C.P.I., che riprende il testo del Protocollo sull'interpretazione dell'Art. 69 EPC, enuncia alcuni aspetti (evidenziati in grassetto) che verranno richiamati nel seguito:

2. *I limiti della protezione sono determinati dalle **rivendicazioni**; tuttavia, la **descrizione** e i **disegni** servono ad interpretare le rivendicazioni.*
3. *La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'**equa protezione** al titolare ed una **ragionevole sicurezza giuridica** ai terzi.*

Per cercare di ricostruire il Test X, si faccia riferimento alla seguente situazione, in cui tale test ideale potrebbe essere usato.

Si supponga che in un giudizio di primo grado sia stato deciso che il trovato contestato [a AND b1] ossia a-b1¹ è considerato compreso in maniera non letterale nell'ambito di una rivendicazione [a AND b2] ossia a-b2 perché la caratteristica tecnica b1 è sì diversa dalla caratteristica tecnica b2, ma è considerata equivalente alla caratteristica tecnica b2 sulla base del Test X.

Si supponga inoltre che non ci siano anteriorità di rilievo, per cui la rivendicazione del brevetto è stata considerata valida, e che il presunto contraffattore non

sia riuscito a dimostrare di aver predivulgato il trovato contestato [a AND b1]. Si conclude che il trovato contestato [a AND b1] è in contraffazione perché sono contemporaneamente vere le seguenti affermazioni di VALIDITÀ e APPARTENENZA:

- **VALIDITÀ:** La rivendicazione che definisce [a AND b2] è valida,
- **APPARTENENZA:** Il trovato [a AND b1] è compreso nella rivendicazione che definisce [a AND b2].

In appello, il presunto contraffattore riesce a dimostrare che il trovato contestato [a AND b1] era stato pubblicamente commercializzato prima della data rilevante del brevetto e lo fa presentando una fattura e una bolla di consegna. Si conclude che il trovato contestato [a AND b1] non è in contraffazione, perché non ci può essere contraffazione di un trovato predivulgato (la ben nota "Difesa Formstein", sulla quale non ci si soffermerà ulteriormente).

In primo grado però si era deciso che sussisteva la contraffazione perché erano contemporaneamente vere le due affermazioni: VALIDITÀ della rivendicazione, APPARTENENZA all'ambito rivendicato. Dato che in appello si è deciso che non c'è contraffazione, allora almeno una delle due affermazioni VALIDITÀ, APPARTENENZA, deve essere falsa. Se fosse falsa l'APPARTENENZA, allora l'agognato Test X non soddisferebbe tutti i REQUISITI, come emerge dalla seguente tabella di raffronto:

Primo grado	Appello
Niente fattura, né bolla di consegna	Con fattura e bolla di consegna
[a AND b1] è <u>compreso</u> per equivalenti nella rivendicazione [a AND b2]	[a AND b1] <u>non è compreso</u> per equivalenti nella rivendicazione [a AND b2]

per cui il Test X:

- non sarebbe conoscibile dalle parti in causa *a priori*: il titolare del brevetto può non sapere della fattura e della bolla di consegna;
- violerebbe l'Art. 52 c.2 CPI: l'ambito di esclusiva brevettuale non è determinato da una fattura e da una bolla di consegna.

¹ Si sarà notato che una rivendicazione che definisce le caratteristiche tecniche "a" e "b2" è stata rappresentata con la notazione [a AND b2], che corrisponde alla notazione a-b2 dell'algebra di Boole e non alla notazione a+b2, che è quella che in genere si usa. Una rivendicazione è una descrizione per proprietà caratteristica di un insieme di trovati oggetto di esclusiva; quindi, una rivendicazione che definisce un trovato che ha le caratteristiche "a" e "b2" altro non è che la descrizione dell'insieme intersezione tra l'insieme dei trovati che comprendono la caratteristica "a" e l'insieme dei trovati che comprendono la caratteristica "b2". Da questo punto di vista, la notazione a+b2 sarebbe impropria e si potrebbe anche decidere di abbandonarla.

Si deve concludere che il Test X non dipende dall'eventuale predivulgazione del trovato contestato. Quindi, se il Test X stabilisce che c'è equivalenza, allora la predivulgazione del trovato [a AND b1] deve rendere falsa l'affermazione di VALIDITÀ della rivendicazione, ossia la rivendicazione che definisce [a AND b2] NON è valida, altrimenti si verifica quello che qui viene chiamato "**Paradosso della predivulgazione**": una rivendicazione valida comprende un trovato predivulgato.

Se la rivendicazione che definisce [a AND b2] NON è valida, allora almeno uno dei requisiti di validità non deve essere soddisfatto. Tuttavia:

- *Industrialità*: questo requisito è verificato;
- *Novità*: questo requisito è verificato, perché la predivulgazione di un trovato contestato per equivalenti non toglie la novità alla rivendicazione. Infatti, la caratteristica b2 è diversa dalla caratteristica b1, per cui la rivendicazione [a AND b2] è nuova rispetto alla predivulgazione di [a AND b1].

Due requisiti di validità su tre sono verificati: per evitare il «Paradosso della Predivulgazione», deve necessariamente essere falso quello che qui viene genericamente chiamato «Terzo Requisito di validità» (l'attività inventiva per le domande di brevetto, l'originalità per i modelli di utilità). In altre parole: se, applicando il Test X, il trovato predivulgato [a AND b1] è considerato compreso per equivalenti nella rivendicazione che definisce [a AND b2], allora il Terzo Requisito di validità non deve essere verificato altrimenti si ha il «Paradosso della Predivulgazione». Quindi, se la rivendicazione [a AND b2] soddisfa il Terzo Requisito di validità rispetto alla predivulgazione di [a AND b1], allora il Test X **deve negare** l'APPARTENENZA per equivalenti.

Il ragionamento su esposto ha portato ad un criterio per escludere l'APPARTENENZA anche per equivalenti.

Test X = Criterio della Presunta Predivulgazione (forma allargata): *SE non si può escludere a priori che il trovato contestato [a AND b1] sia stato predivulgato E SE la rivendicazione [a AND b2] soddisfa il Terzo Requisito (ad es.: implica un'attività inventiva) rispetto alla presunta predivulgazione del trovato contestato [a AND b1], ALLORA il trovato contestato [a AND b1] NON è compreso nell'ambito della rivendicazione [a AND b2] neanche per equivalenti.*

Il Criterio della Presunta Predivulgazione differisce dalla Difesa Formstein perché quest'ultima si applica solo se si dimostra (anche in corso di causa) che il trovato contestato era stato predivulgato. Il Criterio qui proposto invece si applica tutte le volte che non si può escludere *a priori* (ossia prima della causa)

che il trovato contestato sia stato predivulgato, cioè anche quando non si è ancora costituita la prova che il trovato contestato era stato predivulgato. Se poi in corso di causa si dimostrasse la predivulgazione del trovato contestato è effettivamente avvenuta, la «difesa Formstein» e il Criterio sopra enunciato sarebbero in armonia. Questa armonia potrebbe non accadere con i test attualmente in uso, che potrebbero portare a dei paradossi qualora, in corso di causa, si scoprisse che il trovato contestato era stato predivulgato.

Triple Test e Test dell'ovvietà della soluzione: un primo paradosso

Si consideri il caso in cui:

- la caratteristica b1 ha una funzione F1 e un effetto E1,
- la caratteristica b2 ha la funzione principale F1 e l'effetto principale E1, nonché l'ulteriore funzione F2 e l'ulteriore effetto tecnico E2.

Per il Triple Test, il trovato contestato [a AND b1] ha la stessa funzione principale F1 e lo stesso effetto principale E1 del trovato rivendicato [a AND b2], per cui può essere considerato un equivalente. Per il test dell'ovvietà della soluzione, il trovato contestato [a AND b1] non è inventivo rispetto al trovato rivendicato [a AND b2] perché ha la stessa funzione F1 e lo stesso effetto E1, per cui è un equivalente. I due test sono concordi: c'è equivalenza. Si scopre però in corso di causa che il trovato contestato [a AND b1] era stato predivulgato, per cui non può essere validamente brevettato e quindi almeno una delle due affermazioni di VALIDITÀ, APPARTENENZA, deve essere falsa:

- *VALIDITÀ*: La rivendicazione che definisce [a AND b2] è valida;
- *APPARTENENZA*: il trovato [a AND b1] è compreso nella rivendicazione.

Se è falsa l'affermazione di APPARTENENZA, entrambi i Test sono stati sconfessati da ciò che è avvenuto in causa, per cui non sono test conoscibili *a priori*: dovrà necessariamente essere falsa l'affermazione di VALIDITÀ. Tuttavia, la rivendicazione che definisce [a AND b2] potrebbe anche risultare valida perché definisce un trovato che:

- ha un'applicazione industriale;
- è nuovo, perché la caratteristica b2 è diversa dalla caratteristica b1, quindi [a AND b2] è nuovo rispetto ad [a AND b1];
- implica un'attività inventiva, perché la caratteristica b2 ha un'ulteriore funzione F2 e un ulteriore effetto tecnico E2 rispetto alla caratteristica b1.

I due Test sono quindi esposti al «Paradosso della Predivulgazione»: una rivendicazione valida comprende un trovato predivulgato.

Triple Test e Test dell'ovvietà della soluzione: un secondo paradosso

Si consideri il caso in cui esista un documento D1 di arte nota sconosciuta alle parti in causa, pubblicato dopo la data rilevante del brevetto e per di più scritto in lingua straniera, che sostenga che la caratteristica b2 può essere usata al posto della caratteristica b1. Si potrebbe verificare la seguente situazione:

Primo grado: non viene citato il documento anteriore D1 perché non è ancora stato pubblicato, per cui sia con il Triple Test che con il Test dell'ovvietà della soluzione si potrebbe concludere che il trovato contestato [a AND b1] NON è compreso nell'ambito della rivendicazione [a AND b2] neanche per equivalenti;

Appello: viene citato il documento anteriore D1, che nel frattempo è stato pubblicato, per cui sia con il Triple Test che con il Test dell'ovvietà della soluzione si potrebbe concludere che il trovato contestato [a AND b1] è compreso nell'ambito della rivendicazione [a AND b2] per equivalenti.

Se ne deve dedurre che l'ambito definito dalla rivendicazione [a AND b2] può dipendere anche da "arte nota sconosciuta" (il documento anteriore D1), anche se in lingua straniera, cosa che sembra contrastare con l'Art. 52 commi 2 e 3 CPI. Inoltre, bisognerebbe anche concludere che il trovato contestato [a AND b1] NON era compreso nell'ambito della rivendicazione [a AND b2] in primo grado, ma lo era in appello: di conseguenza, l'ambito della rivendicazione [a AND b2] è stato ampliato dopo il rilascio del brevetto.

Osservazioni sul Criterio della Presunta Predivulgazione

Il Criterio della Presunta Predivulgazione è conoscibile a priori se, nella valutazione del Terzo Requisito, si utilizzano solo l'arte nota discussa nella descrizione brevettuale e la conoscenza generale comune, perché solo queste cose potrebbero essere conosciute prima del contenzioso. Per esempio, si ipotizzi di nuovo che esista un documento D1 di arte nota, sconosciuta alle parti in causa, che dimostri che la caratteristica b2 può essere usata al posto della caratteristica b1. Si potrebbe verificare la seguente situazione:

Primo grado: non viene citato il documento D1, per cui con il criterio sopra enunciato si decide che il trovato contestato [a AND b1] NON è compreso nell'ambito della rivendicazione [a AND b2] neanche per equivalenti;

Appello: con una ricerca di anteriorità viene trovato il documento D1. Se la pubblicazione del documento anteriore D1 è posteriore alla data rilevante del brevetto, allora D1 viene ignorato e si decide che il trovato contestato [a AND b1] NON è compreso nell'ambito della rivendicazione [a AND b2] neanche per equivalenti; se la pubblicazione del documento

anteriore D1 è anteriore alla data rilevante del brevetto, allora D1 viene considerato e, applicando il Criterio della Presunta Predivulgazione nella forma allargata, non si esclude l'APPARTENENZA ma non la si afferma nemmeno. Di conseguenza, l'esito del Criterio della Presunta Predivulgazione nella forma allargata dipende anche da "arte nota sconosciuta" (il documento anteriore D1), cosa che sembra contrastare con l'Art. 52 commi 2 e 3 CPI. Il Criterio della Presunta Predivulgazione, quindi, dovrebbe essere ristretto solo all'arte nota conoscibile a priori, ossia la conoscenza generale comune e l'arte nota discussa nel brevetto:

Test X = Criterio della Presunta Predivulgazione (forma ristretta):

SE non si può escludere a priori che il trovato contestato [a AND b1] sia stato predivulgato E SE la rivendicazione [a AND b2] soddisfa il Terzo Requisito rispetto alla presunta predivulgazione del trovato contestato [a AND b1], all'arte nota discussa nel brevetto e alla conoscenza generale comune, ALLORA il trovato contestato [a AND b1] NON è compreso nell'ambito della rivendicazione [a AND b2] neanche per equivalenti.

Il fatto che il Criterio della Presunta Predivulgazione, nella forma ristretta e nella forma allargata, tenga in considerazione la descrizione per verificare il Terzo Requisito di validità della rivendicazione, dovrebbe spingere a non cancellare dalla descrizione brevettuale tutto ciò che si riferisce a forme di realizzazione che si rivelassero in esame non brevettabili, come invece talvolta viene chiesto dall'EPO (Guidelines F-IV, 4.3, "The applicant must remove any inconsistencies by amending the description either by deleting the inconsistent embodiments or marking appropriately so that it is clear that they do not fall within the subject-matter for which protection is sought"). Quando bisogna discutere di contraffazione per equivalenti usando il Criterio della Presunta Predivulgazione, l'aver cancellato dalla descrizione le forme di realizzazione non conformi alle rivendicazioni produce risultati diversi dall'averle lasciate nel testo brevettuale, anche scrivendo che non sono comprese nelle rivendicazioni. Il Criterio della Presunta Predivulgazione, sia nella forma allargata che in quella ristretta, non cade nel Paradosso della Predivulgazione qualora in corso di causa si scoprisse che il trovato contestato [a AND b1] è stato predivulgato, perché le affermazioni di VALIDITÀ e APPARTENENZA non sono mai contemporaneamente verificate. Per convincersi di ciò, si ipotizzi di nuovo che esista un documento D1 di arte nota sconosciuta alle parti in causa, che dimostri che la caratteristica b2 può essere usata al posto della caratteristica b1. Si potrebbe verificare la seguente situazione:

Primo grado: NON viene trovato il documento anteriore D1 e il presunto contraffattore NON riesce a dimostrare che il trovato contestato [a AND b1] era stato predivulgato. Usando il Criterio della Presunta Predivulgazione sia nella forma allargata che nella forma ristretta, si conclude che il trovato contestato [a AND b1] NON è compreso nell'ambito della rivendicazione [a AND b2] neanche per equivalenti, per cui non c'è contraffazione;

Appello: viene citato il documento anteriore D1 e il presunto contraffattore riesce a dimostrare che il trovato contestato [a AND b1] era stato predivulgato. Con il Criterio della Presunta Predivulgazione nella forma ristretta, si conclude che il trovato contestato [a AND b1] NON è compreso nell'ambito della rivendicazione [a AND b2] neanche per equivalenti, per cui non c'è contraffazione; con il Criterio della Presunta Predivulgazione nella forma allargata, non si esclude l'APPARTENENZA e non la si afferma nemmeno, ma si conclude che la rivendicazione [a AND b2] non è valida per mancanza di attività inventiva per cui non c'è contraffazione.

In questo caso, la decisione finale sulla contraffazione non è cambiata usando il Criterio della Presunta Predivulgazione sia nella forma ristretta che nella forma allargata. Tuttavia, il motivo per preferire il Criterio della Presunta Predivulgazione nella forma ristretta consiste nel fatto che l'ambito definito da una rivendicazione non può dipendere anche da "arte nota sconosciuta" *a priori*, perché ciò violerebbe l'Art. 52 CPI e il Protocollo sull'interpretazione dell'Art. 69 EPC. Questo però significherebbe affermare che il Triple Test e il Test sull'ovvietà della soluzione, utilizzati in tantissime cause e sostenuti dalla dottrina sia in Italia che all'estero, contrasterebbero con le norme sopra citate.

Il Criterio delle Forme di Realizzazione Descritte, ma non Rivendicate

Un test utilizzato è anche il "Criterio delle Forme di Realizzazione Descritte ma non Rivendicate": bisogna considerare non comprese, neanche per equivalenti, quelle forme di realizzazione letteralmente descritte nel testo brevettuale ma non letteralmente rivendicate. L'Art. 52 CPI non dice nulla riguardo le forme di realizzazione letteralmente descritte ma non letteralmente rivendicate, per cui non pare che questo criterio possa essere dedotto da quell'articolo o dal Protocollo sull'interpretazione dell'Art. 69 EPC. Prima di ragionare sull'appartenenza o meno di un prodotto contestato all'ambito di una rivendicazione, sembrerebbe opportuno risolvere tutti i problemi di mancanza di chiarezza delle rivendicazioni o del brevetto nel suo insieme, altrimenti un qualsiasi criterio per determinare se c'è o meno contraffazione per equivalenti potrebbe essere applicato in modo

errato. Un problema di mancanza di chiarezza (Art. 84 EPC) sussiste ogni volta che c'è un'incongruenza tra la descrizione e le rivendicazioni, in particolare quando parti della descrizione danno l'impressione di divulgare forme di realizzazione non comprese dall'enunciato delle rivendicazioni (Guidelines F-IV, 4.3, iii). Se quindi in un testo brevettuale ci sono forme di realizzazione descritte ma non rivendicate, allora c'è una mancanza di chiarezza: questo è il primo problema che bisogna risolvere prima di decidere se il trovato contestato è compreso per equivalenti nell'ambito di una rivendicazione. Il fatto che l'EPO inviti a cancellare le forme di realizzazione non comprese nell'ambito delle rivendicazioni, potrebbe spingere a considerare escluse quelle forme di realizzazione letteralmente descritte nel testo brevettuale ma non letteralmente rivendicate. Il Criterio delle Forme di Realizzazione Descritte ma non Rivendicate troverebbe quindi un fondamento non nell'Art. 52 CPI, ma nella necessità di risolvere preliminarmente i problemi di mancanza di chiarezza del testo brevettuale, possibilmente in maniera conforme a quanto fatto durante l'esame della domanda. Questo ulteriore criterio può essere aggiunto al Criterio della Presunta Predivulgazione senza creare paradossi. Entrambi i Criteri servono solo per escludere l'APPARTENENZA di un trovato contestato all'ambito di una rivendicazione, non per affermarla: di conseguenza, non saranno mai in contrasto l'uno con l'altro anche se usati contemporaneamente. Diversamente, il Triple Test e il Test sull'ovvietà della soluzione servono anche per affermare l'APPARTENENZA di un trovato contestato all'ambito di una rivendicazione, per cui possono essere in contrasto con il Criterio delle Forme di Realizzazione Descritte ma non Rivendicate. Quando ciò accade, bisogna decidere se dare la precedenza a quest'ultimo oppure al Triple Test o al Test sull'ovvietà della soluzione, che invece affermano il contrario. Tipicamente, si dà la precedenza al Criterio delle Forme di Realizzazione Descritte ma non Rivendicate, cosa condivisibile in quanto è un criterio conoscibile *a priori*.

Conclusioni sul Triple Test e sul Test dell'ovvietà della soluzione

Da quanto esposto sopra, sembra di poter concludere che:

SE non si può escludere *a priori* che il trovato contestato [a AND b1] sia stato predivulgato, ALLORA né il Triple test né il Test sull'ovvietà della soluzione soddisfano contemporaneamente i seguenti REQUISITI:

- è conoscibile dalle parti in causa *a priori* (cioè, prima del contenzioso);
- soddisfa l'articolo 52 del Codice della Proprietà Industriale;

- non crea paradossi.
- Ciascuno di questi due Test pone anche altre difficoltà:
- A quale data si stabilisce che b2 è un equivalente di b1?
 - Si analizza la rivendicazione caratteristica per caratteristica?
 - Si cerca il «cuore» dell'invenzione?
 - Si trascurano le caratteristiche non essenziali?
 - C'è conformità con i criteri d'esame?
 - Il Test è valido in tutti i Paesi di convalida di un brevetto europeo?
 - Si applica in caso di contraffazione per equivalenti di un modello d'utilità nazionale?

Conclusioni sul Criterio della Presunta Predivulgazione

Il Criterio della Presunta Predivulgazione, preferibilmente nella forma ristretta, sembra poter risolvere tutte queste difficoltà perché:

- Si stabilisce che b2 è un equivalente di b1 alla data rilevante del brevetto, come durante l'esame della domanda per determinare il Terzo Requisito di validità;
- Per quanto riguarda l'analisi delle rivendicazioni, si procede come durante l'esame della domanda per determinare il Terzo Requisito di validità;
- Il requisito dell'attività inventiva (Terzo Requisito di validità dei brevetti) è stabilito nello stesso modo in tutti i Paesi di convalida di un brevetto europeo;
- Il Criterio si applica anche in caso di contraffazione per equivalenti di un modello d'utilità nazionale, valutando l'originalità (Terzo Requisito di validità) del modello di utilità come durante l'esame della domanda in ciascun Paese.

Secondo alcuni, è molto facile soddisfare il requisito dell'originalità di un modello di utilità una volta chiarito che la rivendicazione principale definisce materia nuova: applicando il Criterio della Presunta Predivulgazione nella forma ristretta, bisogna concludere che è altrettanto facile escludere che un trovato contestato appartenga per equivalenti all'ambito rivendicato del modello di utilità. Usando il Criterio della Presunta Predivulgazione nella forma ristretta, i titolari di brevetti si avvantaggerebbero di tutto ciò che è descritto nel testo brevettuale per non escludere l'APPARTENENZA di un trovato contestato che non sia letteralmente compreso nell'ambito di una rivendicazione: ciò potrebbe spingere i titolari a discutere nel testo brevettuale l'arte nota realmente pertinente, piuttosto che a nasconderla. Per un altro aspetto, i titolari avrebbero una buona ragione per opporsi all'EPO quando impone di cancellare parti della descrizione, anche se si trattasse delle cosiddette "claim-like clauses" (Guidelines F-IV, 4.4):

anch'esse potrebbero essere utili per non escludere l'APPARTENENZA di un trovato contestato che non sia letteralmente compreso nell'ambito di una rivendicazione.

Quando si potrebbe affermare l'APPARTENENZA

Il Criterio della Presunta Predivulgazione nella forma ristretta e il Criterio delle Forme di Realizzazione Descritte, ma non Rivendicate non consentono di affermare l'APPARTENENZA, ma solo di escluderla. Non sembra banale redigere un testo brevettuale in modo che né il Criterio della Presunta Predivulgazione nella forma ristretta, né il Criterio delle Forme di Realizzazione Descritte ma non Rivendicate, escluda l'APPARTENENZA di un trovato contestato che non sia letteralmente compreso nell'ambito di una rivendicazione. Tuttavia, se fosse troppo difficile non escludere l'APPARTENENZA, la contraffazione per equivalenti sarebbe asserita molto raramente nella pratica. Per il comma 3 dell'Art. 52 CPI, bisogna però garantire un'equa protezione al titolare, oltre che una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi. Queste considerazioni, se condivise, potrebbero portare a decidere che si può affermare l'APPARTENENZA se non la si può negare né con il Criterio delle Forme di Realizzazione Descritte, ma non Rivendicate, né con il Criterio della Presunta Predivulgazione nella forma ristretta: diversamente, non sarebbe garantita l'equa protezione al titolare del brevetto. Dato che entrambi i Criteri sono conoscibili *a priori*, questa potrebbe essere una soluzione di equilibrio tra gli interessi opposti del titolare e dei terzi.

Gaetano Barbaro



***Organo dell'Ordine dei Consulenti
in Proprietà Industriale***

Piazza Bottini, 1 – 20133 Milano
Registrazione del Tribunale di Milano
n. 2 del 5.1.1985
ISSN 2421-3535

Direttore Responsabile:

Carmela Rotundo

Comitato di Redazione:

Mariella Caramelli, Marianna Colella, Marco De Biase, Angela
Gagliolo, Giampaolo Lillo, Gian Tomaso Masala,
Giulia Mugnaini, Natale Rampazzo,
Claudio Tamburrino, Marinella Valle, Mauro Delluniversità.

Le opinioni espresse dai singoli articolisti non rappresentano
necessariamente le posizioni del Consiglio dell'Ordine.

Art direction, progetto grafico e impaginazione esecutiva:

www.afterpixel.com