



# Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

[www.ordine-brevetti.it](http://www.ordine-brevetti.it)

## Sommario

### In questo numero

- Novità in tema Patent Box: dal 2020 il beneficio può essere autodichiarato, ma attenzione alla documentazione di supporto
- Petition for revival e reissue application nella procedura US: limiti e rischi
- I limiti della limitazione: un gioco di parole?
- Il brevetto europeo preminente e l'indipendenza del brevetto italiano
- Una decisione chiara sulla chiarezza dei brevetti europei
- SPC manufacturing waiver: la strategia del mercato unico val bene una deroga

## I limiti della limitazione: un gioco di parole?

L'effetto della limitazione di un brevetto è sicuramente uno degli argomenti "caldi" di questo inizio di autunno alla luce della decisione n. 21402 emessa dalla Corte di Cassazione lo scorso agosto.

Vediamone schematicamente i fatti.

Il Tribunale di Milano dichiara nulla la frazione IT del EP1283983.

Prima di presentare appello, nel 2012 il titolare richiede una limitazione presso l'EPO. Le modifiche apportate alla rivendicazione 1 rispetto al testo concesso nel 2006 sono le seguenti "...said waveguide (8) having an inner surface (10) presenting at least one portion converging in the direction of the second end (8b),...". La decisione di concessione della limitazione è pubblicata il 12 aprile del 2012.

Nel considerare valida la rivendicazione 1 così limitata, la Corte di Appello di Milano osserva, da un lato, l'accertata nullità della frazione IT del brevetto europeo EP 1283983 fino al 12 aprile del 2012 (data di pubblicazione della limitazione da parte dell'EPO) e, dall'altro lato, il ritiro dal commercio del prodotto in contestazione a partire dal 2008. Sostenendo quindi che la frazione IT del brevetto europeo EP 1283983 non poteva ricevere tutela nel periodo in cui il dispositivo dell'appellata era commercializzato, la Corte di Appello di Milano rigetta anche le domande riconvenzionali di contraffazione.

Per finire, la Corte di Cassazione non condivide la posizione assunta dalla Corte di Appello di Milano. Citando l'art. 69, comma 2, EPC, la Corte di Cassazione afferma che *"La norma è chiara, dunque, nell'attribuire al titolare del brevetto europeo la protezione, per come definita in ragione della disposta limitazione, fin dalla venuta ad esistenza del titolo di privativa [enfasi aggiunta]: come, cioè, se lo stesso fosse nato con quella restrizione. Una tale previsione è del resto coerente con la disciplina dei diritti conferiti dal brevetto europeo, come contenuta negli artt. 64 e 67 CBE: la limitazione incide, infatti, sull'oggetto della privativa ma non impedisce che la protezione accordata dalla Convenzione si attui, con riguardo al brevetto modificato, a partire dal momento della pubblicazione della domanda"* [enfasi aggiunta].

Anche con riferimento all'art. 56, comma 1, CPI, la Corte di Cassazione indica che *"tale previsione, la quale evoca il cit. art. 105-ter, comma 3, non osta a che*

*la tutela derivante dalla procedura di limitazione abbia effetto retroattivo [enfasi aggiunta], come per l'appunto prescritto dall'art. 68, comma 2, CBE."*

La Corte di Cassazione conclude pertanto ribadendo che *"l'accoglimento dell'istanza di limitazione ha determinato, come conseguenza, che, pur nel perimetro delineato dall'intervento dell'EPO del 2012, la privativa in questione, con riguardo alla predetta rivendicazione, fosse efficace fin dal 2006 [enfasi aggiunta]"*.

Nel silenzio del CPI sull'effetto della limitazione, queste affermazioni possono sicuramente offrire una linea guida purché inserite correttamente nell'articolato contesto della limitazione stessa.

La limitazione infatti può essere vista come il risultato di due azioni distinte:

- la negazione di una porzione ampia dell'oggetto del brevetto concesso
- l'affermazione di un "nuovo" e limitato oggetto del brevetto

L'effetto relativo all'azione a), ossia alla negazione di una porzione ampia dell'oggetto del brevetto, è indicato nell'art. 68 EPC *"The European patent application and the resulting European patent shall be deemed not to have had, from the outset, the effects specified in Articles 64 and 67, to the extent that the patent has been revoked or limited in opposition, limitation or revocation proceedings"*

Tale effetto retroattivo dell'azione a) nel caso della limitazione volontaria è oltremodo confermato nel momento in cui quella a cui si rinuncia è in realtà una porzione dell'oggetto del brevetto che non soddisfa i requisiti di validità, ossia nella stragrande maggioranza dei casi visto che ci deve essere un valido motivo per ridurre la portata di quanto faticosamente ottenuto presso l'EPO.

Per meglio chiarire questo concetto, ipotizziamo che una domanda di brevetto sia prima pubblicata e successivamente concessa con il seguente set di rivendicazioni:

- prodotto P comprendente A
- prodotto P comprendente A + B.

Se la rivendicazione 1 viene successivamente limitata introducendo la caratteristica B, significa che il brevetto non ha mai prodotto effetti con riferimento alla forma di realizzazione "prodotto P comprendente A".

Sembra altrettanto facile determinare l'effetto della azione b), ossia della affermazione di un "nuovo" e limitato oggetto del brevetto. Per farlo normalmente ci si riferisce all'art. 69(2) EPC, come peraltro accade nella citata decisione della Corte di Cassazione.

La prima frase di tale comma definisce la cosiddetta protezione provvisoria attribuita alla domanda pubblicata: *"For the period up to grant of the European patent, the extent of the protection conferred by the European patent application shall be determined by the claims contained in the application as published"*.

La seconda frase identifica le condizioni di conferma della protezione provvisoria: *"However, the European patent as granted or as amended in opposition, limitation or revocation proceedings shall determine retroactively the protection conferred by the application, in so far as such protection is not thereby extended"*.

Riprendiamo l'esempio precedente. In un primo caso il brevetto limitato comprende la sola rivendicazione "prodotto P comprendente A + B" (caso 1)). In un secondo caso il brevetto limitato comprende la sola rivendicazione "prodotto P comprendente A + C" (caso2)).

La differenza fra i due casi è evidente.

Nel caso 1) l'azione b), ossia l'affermazione di un "nuovo" e limitato oggetto del brevetto, è rivolta ad una forma di realizzazione già compresa nel set di rivendicazioni della domanda pubblicata. In effetti in questo caso il limitato oggetto del brevetto non è poi tanto "nuovo".

Con riferimento alla decisione n. 21402, si ricade nel caso 1) almeno con riferimento al rapporto fra le rivendicazioni concesse e quelle limitate. Infatti, al momento della concessione (2006) la protezione conferita dal brevetto si estendeva ad un termometro comprendente "almeno una porzione...". Tale definizione copre un numero teoricamente infinito di soluzioni che comunque chiaramente comprende la soluzione limitata con "una sola porzione": pertanto è condivisibile quanto sentenza la Corte di Cassazione ossia che *"la privativa in questione, con riguardo alla predetta rivendicazione, fosse efficace fin dal 2006"* facendo così riferimento alla data di concessione del titolo.

Nel caso 2) l'azione b), ossia l'affermazione di un "nuovo" e limitato oggetto del brevetto, è invece rivolta ad una forma di realizzazione non compresa nel set di rivendicazioni della domanda pubblicata. Ovviamente perché la limitazione sia valida, tale forma

di realizzazione non deve aggiungere materia nuova e quindi deve essere ricompresa nella descrizione sin dal deposito.

La differenza fra i due casi incide sull'effetto della limitazione? Dipende dal peso e dal significato della frase *"in so far as such protection is not thereby extended"* dell'art. 69(2) EPC.

Nel caso 1) appare evidente che la protezione provvisoria non è stata estesa. Si può dire altrettanto nel caso 2)?

Ricordiamo brevemente la genesi dell'art. 69(2) EPC. Non prevedendo ancora la limitazione, la sua formulazione nell'EPC1973 era leggermente differente ma la frase "incriminata" era già presente: *"For the period up to grant of the European patent, the extent of the protection conferred by the European patent application shall be determined by the latest filed claims contained in the publication under Article 93. However, the European patent as granted or as amended in opposition proceedings shall determine retroactively the protection conferred by the European patent application, in so far as such protection is not thereby extended"*.

Dai lavori preparatori dell'EPC1973 (<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc/archive/epc-1973/travaux.html>) emerge un contrasto proprio sull'interpretazione di questa frase dell'allora art. 67. Sotto sono riportate le obiezioni sollevate da UNICE (Union des Industries de la Communauté européenne), CEIF (Council of European Industrial Federations), FEMIP (European Federation of Agents of Industry in Industrial Property) e CEEP (Centre Européen de l'Entrenrise Publique) rispettivamente nei documenti M/19, M/22, M/23 e M/30.

#### UNICE

Although this provision solves the problem of provisional protection in cases of a limitation or extension of the claims, it would appear that the problem of provisional protection in the case of a shifting of claims remains open. In the latter case provisional protection on the basis of the claims first filed would not be justified and this point should therefore be clarified.

<b>CEIF</b>	There is no explicit statement as to the extent of protection applicable when during examination the initial claims are withdrawn and replaced by a new set of claims covering elements of the description that had not been claimed initially. This does of course concern a case of amendment during the procedure. One would wish assurance that this will also be considered a case of extension of initial protection under Article 67, paragraph 2, even if the actual change is a shift rather than an extension. If the claims as finally granted contain no element whatever of the initial claims, the latter would not give rise to any provisional protection.
<b>FEMIP</b>	It should be stated that provisional protection on the basis of the original claims does not apply where there is a shifting of claims during the procedure.
<b>CEEP</b>	In the opinion of some members of CEEP, the text seems to relate only to the possibility of an amendment of the extent of the claims; it can, however, happen that the nature of the definition of the invention is completely changed (e.g. the definition may originally relate to a product and later to a process).

Le sopra citate obiezioni sono richiamate e riassunte nel documento M 54/1/11/111 che contiene la proposta di modifiche presentate dalla delegazione svizzera sotto riportata.

<u>Article 67, paragraph 2</u>	
<b>Proposal:</b>	Replacement of the phrase "is not thereby extended", at the end of paragraph 2, by the phrase "corresponds with the patent".
<b>Reason:</b>	The wording "is not thereby extended" covers only the eventuality of a limitation and that of an (inadmissible) extension, but not the eventuality of a shifting or displacement of the extent of protection consequent upon an amendment of a claim (see M/19 No. 6, M/22 No. 1, M/23 No. 18, M/30 No. 8).
	Our suggestion is designed to make it clear that retroactivity is forthcoming only if and to the extent that there is consistency (correspondance) between the claims of the application and those of the patent.

Dai verbali della Conferenza Diplomatica di Monaco, ed in particolare del Main Committee I (M/PR/I), si evince che la proposta della delegazione svizzera aveva lo scopo di "make clear that retroactivity would

apply only if and to the extent that the claims of the application coincided with those of the patent. A change in the protection consequent upon an amendment of a claim (shifting) should therefore also be excluded". Tale proposta fu appoggiata dalla delegazione olandese e dalla delegazione austriaca. Per la delegazione tedesca e inglese la modifica proposta non era necessaria in quanto: "In their opinion, a shift in protection would also represent a widening of such protection and therefore retroactivity would be excluded".

Il Main Committee I concluse che "in the event of a shift in protection consequent upon amendment of a claim, provisional protection should not be granted retrospectively as regards the newly-claimed part" e, nel suo report finale riportò quanto segue: "Main Committee I also considered, in respect of Article 67, paragraph 2, that **the concept of extending the protection conferred by the European patent application included the case of a shift in the protection as a result of an amendment to the claims**".

In altre parole, per i redattori della EPC1973, l'ultima frase dell'art. 69(2) EPC doveva essere interpretata nel senso di escludere la retroattività della protezione conferita dal brevetto concesso alla data di pubblicazione della domanda nel caso di ampliamento o di cambio della protezione conferita. Cambia qualcosa oggi che l'EPC2000 ha esteso il riferimento dell'art.69(2) EPC anche a opposizione, limitazione e revoca?

Anche alla luce di questa possibile interpretazione, siamo sicuri di poter dichiarare in termini assoluti che la limitazione produce effetti retroattivamente, per esempio anche nel caso in cui ci troviamo di fronte ad un cambio nella protezione come risultato della modifica alle rivendicazioni?

Non stiamo così svuotando l'art. 52 CPI e l'art. 69(1) EPC che affidano alle rivendicazioni il fondamentale ruolo di identificare l'oggetto della protezione richiesta?

Non è forse auspicabile un approccio caso per caso, come per esempio seguito dalla Sezione Specializzata di Milano?

Ricordo a tale proposito due sentenze:

- la Sentenza 9889/2018 - RG n. 70723/2015, da cui si evince l'importanza di "valutare – in ossequio alla tutela delle aspettative di terzi rispetto all'ambito di validità del brevetto rispetto al testo come concesso, venuta meno la presunzione di conoscenza riferita al testo originario – se l'esperto del ramo dalla lettura delle rivendicazioni e della descrizione potesse essere in grado di

*apprezzare anche la tutela apprestata da brevetto anche rispetto ad un contenuto più limitato di quello originariamente concesso, con particolare riferimento a quei casi in cui la permanenza in sede di limitazione di un titolo brevettuale più circoscritto sia stata affidata al "recupero" di caratteristiche presenti nella descrizione*,

- la sentenza 7548/2017 - RG n. 69912/2013 da cui si evince che *"L'introduzione di limitazioni, che estrapolino dal testo della descrizione e financo dai disegni, va valutata con particolare cautela, tenuto conto che riformulazioni "ex post" nel corso dei giudizi per l'accertamento della validità possono pregiudicare la sicurezza giuridica dei traffici per il venire meno della certezza del titolo e dell'affidamento riposto dai terzi sulla validità (o, meglio, sulla non validità) di un titolo per come depositato"*.

Tale approccio non nega la possibile retroattività della limitazione ma ne valuta caso per caso l'applicabilità. Infatti, i due casi citati corrispondono a due differenti situazioni che hanno portato in un caso ad ammettere un'efficacia retroattiva e nell'altro caso a negarla.

Consideriamo il precedente esempio della domanda di brevetto pubblicata e successivamente concessa con il seguente set di rivendicazioni:

- prodotto P comprendente A
- prodotto P comprendente A + B.

Ipotizziamo che la descrizione comprenda un numero indefinito di forme di realizzazione, ciascuna comprendente una caratteristica differente, per esempio da C a Z. Ipotizziamo anche che un terzo inizi a produrre o commercializzare un prodotto P comprendente A + Z. Sarebbe certamente suo onere contestare la validità del brevetto alla luce dell'interferenza fra prodotto e rivendicazione 1. Per tanti motivi (tempo, mezzi economici, inconsapevolezza dell'esistenza del brevetto) non lo fa. Inizia un contenzioso fra i due durante il quale si accerta la nullità della rivendicazione 1 e il brevetto viene limitato introducendo nella rivendicazione 1 proprio la caratteristica Z fra tutte le caratteristiche da C a Z possibili. Il terzo si vedrebbe comunque inibita la propria produzione ma, attribuendo alla limitazione un effetto sempre e comunque retroattivo, si aggiungerebbe l'aggravante di dover rispondere per il pregresso per il fatto di non avere avuto l'intuizione di capire come si sarebbe potuta modificare la volontà del titolare.

È vero che la certezza del diritto dei terzi deve essere bilanciata con il diritto del titolare di poter proteggere la propria invenzione, anche nel caso in cui emergano successivamente documenti rilevanti di arte nota. È altrettanto vero che il Richiedente ha almeno due possibili momenti in cui poter chiaramente dichiarare fino a dove vorrebbe che si estendesse la protezione conferita dal suo brevetto. Un primo momento è ovviamente all'atto del deposito e un secondo momento è garantito sia di fronte all'EPO che di fronte alla WIPO o all'UIBM replicando prontamente al Rapporto di Ricerca in modo che le modifiche alle rivendicazioni possano essere inserite nella domanda pubblicata o comunque resa disponibile al pubblico. A seconda delle varie procedure possono non essere esclusi a priori ulteriori momenti successivi, ed in particolare la possibilità di depositare una o più domande divisionali in qualunque momento nel corso della vita della domanda stessa.

Per una maggiore certezza del diritto sarebbe quindi auspicabile da un lato poter sfruttare al meglio queste possibilità dall'altro poter contare su un chiaro ed esplicito riferimento normativo così da poter rispondere alle numerose domande sollevate in questo mio articolo.

**Lucia Vittorangeli**