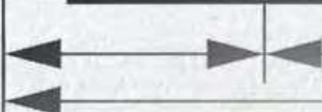




**La proprietà intellettuale:
nuove prospettive
per una crescita sostenibile**



1867
2695



La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile

Estratto

Il brevetto

A cura di
Cristiano Bacchini e Rinaldo Plebani

Copyright © 2023 LES Italia - Netval (Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria), All rights reserved

Il presente estratto è parte integrante dell'opera *"La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile"* realizzata con l'ausilio dei singoli autori senza la corresponsione di corrispettivi allo scopo di fornire uno strumento di utile formazione ed orientamento nella complessa materia della proprietà intellettuale e industriale. La pubblicazione è stata realizzata con la massima accuratezza ed attenzione, senza pretesa, tuttavia, di completezza, tenuto conto della complessità della materia trattata. Le informazioni legali e tecniche, ivi incluse eventuali clausole contrattuali, contenute in questa pubblicazione sono quindi di natura generale e non esaustiva e sono fornite esclusivamente a scopo didattico ed orientativo. I contenuti della pubblicazione non possono pertanto sostituire il parere legale e/o tecnico di un professionista abilitato. Gli autori non possono pertanto essere ritenuti responsabili per eventuali usi dei contenuti di questa pubblicazione, ivi inclusi quelli inappropriati od illeciti, in contrasto con le finalità qui espressamente dichiarate, né per qualsiasi tipo di danno conseguente a tali eventuali usi. Inoltre i contenuti dei singoli articoli non riflettono necessariamente la posizione ufficiale delle associazioni di appartenenza; pertanto, le informazioni e le opinioni espresse nella presente pubblicazione sono riferibili esclusivamente agli autori delle stesse. Questa pubblicazione è protetta in base alla normativa in materia di diritto d'autore. Dell'opera è vietata la riproduzione totale o parziale, senza espressa approvazione preventiva. I marchi e gli altri segni distintivi rappresentati nella presente pubblicazione sono proprietà esclusiva dei rispettivi titolari. Chiuso in redazione il 31 marzo 2023

Il brevetto

A cura di Cristiano Bacchini* e Rinaldo Plebani**

La capacità di un'impresa di competere con successo sul mercato va di pari passo con la valorizzazione e difesa del suo patrimonio tecnologico, soprattutto laddove la componente tecnologica risulta integrata nella gestione di aspetti più puramente commerciali.

La forma di tutela più diffusa del patrimonio tecnologico, quando questo si traduce in una invenzione, cioè nella soluzione nuova e non ovvia di un problema tecnico, è il brevetto, il quale è un titolo legale che conferisce all'inventore o al suo avente causa, mediante una procedura amministrativa di verifica dei requisiti di brevettabilità effettuata da un ente terzo (Ufficio Brevetti) un monopolio limitato nel tempo (solitamente 20 anni a far data dal deposito della domanda di brevetto) che si traduce in un diritto esclusivo afferente lo sfruttamento economico dell'invenzione nell'ambito di uno o più territori (cioè lo Stato o insieme di Stati in cui è stata depositata la domanda). Fra gli scopi di tale monopolio vi è quello di permettere al titolare del brevetto di recuperare i costi di ricerca e sviluppo, consentendo altresì il conseguimento di un utile economico, che potrà essere reinvestito in tutto o in parte in nuova ricerca. Parallelamente, i concorrenti dell'impresa saranno incentivati dalla presenza del monopolio a trovare soluzioni tecniche alternative e presumibilmente migliori (a loro volta brevettabili) incrementando così ulteriormente l'innovazione.

Per il conseguimento della privativa, il titolare deve fornire con la domanda di brevetto una descrizione tecnica sufficientemente chiara e completa, sì da permettere a una persona esperta del ramo di riprodurre l'invenzione (Art. 51 CPI). Si pone però il problema di quanto dettagliare tale descrizione, per esempio mantenendo un'area di segreto su aspetti importanti, ma tuttavia non essenziali, al fine di conseguire l'effetto tecnico desiderato. Le informazioni tecniche non divulgate nella descrizione divengono parte del *know-how* aziendale e possono essere protette, ricorrendone i presupposti, alla stregua di esperienze tecnico industriali di cui ai «segreti commerciali» disciplinati dagli artt. 98 e ss. CPI.

Un tale modo di procedere è legittimo quasi ovunque, salvo in quei Paesi, come gli Stati Uniti, in cui tra i requisiti di validità del brevetto c'è anche quello di descrivere non «un modo», ma il «miglior modo» («best mode practice»), di

*Avvocato, BM Lex.

** Consulente in Proprietà Industriale (sez. brevetti e marchi), Studio Torta.

attuare l'invenzione. È noto il caso *Scripps v. Genentech* sul «Fattore VIII C» di coagulazione del sangue, nel quale il brevetto in causa è stato inizialmente annullato a fronte della mancata individuazione dello specifico anticorpo monoclonale utilizzato per legare il complesso del Fattore VIII nella fase iniziale di separazione dal plasma, aspetto che secondo la legge statunitense si inquadrava, non in una problematica di eventuale insufficienza di descrizione, ma in una questione di mancanza di trasparenza (*candor*) di fronte all'Ufficio Brevetti statunitense (US PTO).

I requisiti legali per la valida brevettazione sono i seguenti:

- Novità (Art. 46 CPI)
- Attività inventiva od originalità (Art. 48 CPI)
- Sufficienza di descrizione (Art. 51 CPI)
- Industrialità (Art. 49 CPI)

Il requisito della sufficienza di descrizione previsto dall'Art. 51 CPI garantisce a ogni persona esperta del ramo relativo al brevetto, con il solo ausilio della descrizione brevettuale e delle conoscenze comuni proprie del settore di riferimento, di riprodurre l'invenzione, ovvero le operazioni strettamente correlate al trovato che si sta descrivendo.

Per le invenzioni 'tradizionali' in campo meccanico, la mancanza di tale requisito si può estrinsecare, per esempio, in un'eventuale contraddizione tecnica insanabile presente tra parti della descrizione e/o tra la descrizione, le rivendicazioni (la parte del brevetto che specifica quello che si vuole oggetto di tutela) e i disegni (esemplificativi di forme specifiche di attuazione dell'invenzione). Nelle invenzioni in campo chimico-farmaceutico e biotecnologico, essa si traduce spesso nella mancanza di plausibilità dei dati, degli esempi sperimentali forniti nella descrizione brevettuale e/o delle ipotesi in essa fatte, i primi generalmente allo scopo di dimostrare l'inventività / non ovvietà dell'invenzione che si vuole proteggere, le seconde per giustificare una formulazione delle rivendicazioni che fornisca una tutela più ampia di quella riferibile alle sole forme di realizzazione dell'invenzione effettivamente sperimentate.

A titolo esemplificativo, si richiama la decisione delle Camere di ricorso EPO (BoA) *Agrevo/Triazole sulphonamides*, relativa a un brevetto concernente un'auspicata protezione di un'intera classe di composti chimici come erbicidi, la quale ebbe a statuire:

- la necessaria presenza di un effetto tecnico (nel caso di specie, proprietà erbicide),
- il quale non necessariamente deve essere «intrinsecamente improbabile» in sostanzialmente tutti i composti chimici oggetto delle rivendicazioni,
- bensì deve essere «ragionevolmente prevedibile», «abbastanza presunto» o, in altre parole, «credibile».

Nel caso *Regeneron Pharma, Inc & Bayer Pharma AG v Genentech Inc.*, un brevetto sul hVEGF (*human Vascular Endothelial Growth Factor antagonist*), per il trattamento di malattie non cancerose (non neoplastiche) presentanti un'eccessiva crescita dei vasi sanguigni (angiogenesi) è stato azionato contro l'utilizzo di hVEGF-trap per la degenerazione maculare legata all'età. La corte di Appello inglese in detto caso ebbe a statuire come non fosse 'plausibile' che tale antagonista potesse essere efficace per qualsiasi malattia caratterizzata da angiogenesi, specificando tuttavia che non si trattava di valutazione dell'attività inventiva, ma di una questione di insufficienza di descrizione. Senza un contributo tecnico, il problema tecnico che viene identificato ai fini dell'approccio problema/soluzione per la valutazione della presenza o meno di un salto inventivo (o originalità o non ovvietà) non è risolto e non può quindi esserci invenzione. Quando ciò si verifica su una parte soltanto del perimetro definito dalle rivendicazioni, la questione in gioco non riguarda più la valutazione di originalità, ma piuttosto quella di insufficienza di descrizione.

La Cassazione ha sul punto rilevato come «[...] la mancanza nell'ambito della descrizione brevettuale dell'indicazione del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione, del gradiente di attività inventiva o comunque dell'utilità che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota, si pone come carenza che non può essere colmata ex post, rimettendola alla costruzione che la parte o il consulente tecnico possa compiere a seguito di contestazione circa la validità del brevetto.».

In definitiva, si può affermare che se un'invenzione manca di riproducibilità perché l'effetto tecnico desiderato come espresso nella rivendicazione non è raggiunto, ciò si traduce in una mancanza di sufficiente descrizione, giusto il disposto di cui all' Art. 83 CBE (Convenzione sul Brevetto Europeo), ovvero ex Art. 51 CPI (in questo caso si può parlare di mancanza di riproducibilità 'intrinseca'). Infatti, l'effetto tecnico, facendo parte della soluzione proposta nella rivendicazione, non può far parte del problema tecnico. Per esempio, una rivendicazione di uso medico, dove l'effetto medico non può essere raggiunto, manca di sufficiente descrizione.

Viceversa, se l'effetto tecnico non fosse espresso nella rivendicazione, ma facesse parte del problema tecnico (in questo caso si potrebbe definire una mancanza di riproducibilità 'estrinseca'), vi sarebbe una criticità sotto il profilo dell'attività inventiva e quindi ex Art. 56 CBE, ovvero ex Art. 48 CPI.

Si dovrà pertanto valutare se le rivendicazioni da contestare sono presumibilmente 'solo' così ampie da risultare poco chiare (che di per sé è un problema di procedura di esame ex Art. 84 CBE, ma che non è un motivo di opposizione o nullità) o se vi si può ritrovare una mancanza di supporto nella descrizione tale che possa essere motivo di nullità, eventualmente parziale, laddove rivendica-

zioni che ‘funzionano’ solo parzialmente nell’arco rivendicato possono essere limitate di conseguenza.

La (mancanza di) originalità o attività inventiva è obiettivamente una questione soggettiva. Quindi, lo spesso criticato approccio problema/soluzione formulato dall’*European Patent Office* (EPO) può essere il metodo migliore per portare obiettività nella valutazione stessa.

La (mancanza di) novità è un requisito oggettivo. Il problema con cui si scontrano frequentemente inventori individuali o Centri di Ricerca pubblica è quello della divulgazione dell’invenzione prima della data di deposito del brevetto, attuata dallo stesso inventore con articoli scientifici, partecipazione a convegni o commercializzazione dell’invenzione.

Una divulgazione che avvenga in una esposizione ufficiale ai sensi della Convenzione di Parigi del 22 Novembre 1928 (ma sono pochissime), o contro la volontà dell’inventore, è sanabile *ex Art. 47 CPI*. Quella operata dall’inventore inconsapevole non può essere sanata, salvo che in Paesi come gli Stati Uniti o il Giappone, ove esiste la norma del cosiddetto ‘Periodo di Grazia’, che permette di depositare validamente un brevetto relativo a una invenzione già divulgata dall’inventore entro un periodo stabilito (generalmente 6 o 12 mesi).

È da notare infine che, come richiamato in numerose decisioni dei BoA, esiste divulgazione solo quando l’oggetto del brevetto è esposto alla conoscenza ‘*potenziale*’ di un numero indefinito di persone (per esempio un oggetto innovativo esposto in un supermercato, anche se nessuno lo compra), mentre la divulgazione a seguito della attività svolta di concerto con un’impresa terza rispetto a quella nell’ambito della quale l’invenzione è stata sviluppata, per esempio per eseguire test, appare dubbia posto l’obbligo generale di segretezza in capo ai lavoratori subordinati (nel caso di specie, dell’impresa terza), di cui all’art. 2105 c.c. e può ragionevolmente essere esclusa in presenza di obblighi anche contrattuali di segretezza.

Quando un’impresa o Università ritiene di avere realizzato una tecnologia o un dispositivo tecnico innovativi si deve porre il problema delle modalità di protezione.

Per quanto riguarda l’Italia, la prima valutazione attiene alla natura del trovato onde comprendere se lo stesso possa essere protetto con una domanda di brevetto per Invenzione Industriale oppure da una domanda di brevetto per Modello di Utilità che riguarda i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, giusto il disposto di cui all’Art. 82 CPI.

La durata e portata della protezione di questi due istituti è sensibilmente diversa: un brevetto d’invenzione permette di coprire l’invenzione fino a 20 anni dalla data di deposito, mentre un modello di utilità permette di coprire l’invenzione per un periodo di 10 anni.

Il brevetto d'invenzione viene esaminato per la verifica dei requisiti di validità a fronte di una ricerca di anteriorità che l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) delega all'EPO in forza di una convenzione stipulata tra l'UIBM e EPO, fornendo al titolare i relativi risultati entro circa 9 mesi dalla data di deposito, mentre il modello di utilità viene concesso solo all'esito di un esame formale.

Ai sensi dell'Art. 84 CPI è consentita altresì la brevettazione alternativa, ossia la possibilità di presentare contemporaneamente a chi chiede una domanda di brevetto per invenzione, una domanda di brevetto per modello di utilità da valere nel caso di mancato accoglimento/parziale accoglimento della prima.

Esiste, poi, ma solo in Italia, una differenza ontologica tra brevetto d'invenzione e modello di utilità, richiamata in diverse decisioni delle corti italiane. In sostanza, quanto ai requisiti di validità, il modello di utilità sarebbe riservato a invenzioni 'minori' per le quali è richiesto un livello di originalità più basso di quello richiesto per un brevetto d'invenzione. E infatti, con riguardo ai modelli, il requisito dell'altezza inventiva deve essere ravvisato nella diversa configurazione di un meccanismo già noto che gli consenta di fornire una nuova utilità, attraverso accorgimenti o modifiche, che non siano soluzioni talmente ovvie da poter essere attuate da qualunque operatore provvisto di elementari cognizioni nel determinato settore di riferimento. L'istituto di cui al Modello di utilità è presente anche nella legislazione di alcuni Paesi esteri, fra i quali Germania e Giappone.

In Germania, il Modello di Utilità (*Gebrauchsmuster*) è uno strumento estremamente flessibile. Infatti, da una domanda di brevetto (anche europeo) pendente è possibile derivare una domanda per modello di utilità tedesco, che viene concessa rapidamente (cosiddetto *branch off*), e le cui rivendicazioni possono essere riformulate nei limiti di quanto descritto.

Generalmente è sempre meglio depositare in Italia una domanda per brevetto d'invenzione, in modo da poter usufruire (sostanzialmente senza costi) della ricerca di anteriorità accompagnata da un parere motivato di brevettabilità. Ciò anche in ragione della disposizione in materia di brevettazione alternativa in precedenza richiamata.

Depositata la domanda di brevetto servirà capire in quali Paesi esteri ottenere un diritto di privativa (la cosiddetta 'estensione'). Se la titolare della domanda di brevetto è una impresa, detta scelta sarà orientata verso i Paesi in cui opera o comunque ha più mercato oppure dove operano i principali concorrenti. Se il titolare della domanda di brevetto è un ente di ricerca, una *start-up* o un'università, questi dovrà considerare quali imprese – e in quali Paesi – potrebbero avere interesse a sfruttarla economicamente, per esempio attraverso la concessione di licenze che potranno assumere la forma esclusiva o non esclusiva ovvero forme miste quali, per esempio, la c.d. '*sole license*' che permette lo sfruttamento dell'invenzione ai soli titolare e licenziatario dell'invenzione.

Quale è la via più efficace? Per università, *start-up* ed enti di ricerca, la via più accessibile è depositare, una volta ricevuto il parere di brevettabilità da parte dell'UIBM, una Domanda di Brevetto Internazionale o PCT (*Patent Cooperation Treaty*). Questa, semplificando molto, permette di acquisire più tempo (generalmente fino a 30 mesi dalla data di deposito della domanda) per decidere in merito ai Paesi di effettivo interesse. Se d'interesse (per esempio per favorire l'ingresso di investitori in una *start-up* o creare l'interesse di potenziali licenziatari) questa procedura consente un esame preliminare internazionale in contraddittorio con un esaminatore. Viceversa, se si tratta di una impresa con un mercato consolidato sarà più opportuno 'saltare' la domanda PCT e depositare subito corrispondenti domande di brevetto in ciascun Paese estero di interesse.

La possibilità di disporre di un diritto di privativa pone l'impresa in una condizione di vantaggio competitivo, che può essere sfruttata in diversi modi. Una utilizzazione attiva è quella di escludere eventuali concorrenti da determinati mercati e/o di licenziare a terzi il diritto di sfruttamento economico dell'invenzione. Una utilizzazione passiva, spesso misconosciuta, è l'effetto dissuasivo verso i concorrenti, che possono rinunciare ai mercati coperti dal brevetto o che sono costretti a commercializzare prodotti meno *appealing* o meno efficienti, o più cari.

Nel caso di utilizzazione attiva, il titolare del brevetto o un suo licenziatario potranno agire nei confronti dei concorrenti per la violazione del titolo. L'impresa evocata in giudizio di solito si difende contestando la validità del brevetto in via riconvenzionale con una vera e propria domanda di nullità ovvero in via di eccezione (*incidenter tantum*), adducendo in entrambi i casi il difetto di uno o più dei requisiti di validità, e/o che il proprio prodotto/metodo non interferisce con l'ambito protettivo del brevetto. L'epilogo dei giudizi aventi a oggetto brevetti può avere i seguenti risvolti:

- il brevetto è dichiarato valido e l'impresa convenuta è condannata per contraffazione;
- il brevetto è dichiarato valido, ma viene riconosciuto che il prodotto/metodo accusato non interferisce con le rivendicazioni;
- il brevetto è dichiarato nullo, quindi non vi è contraffazione.

Il brevetto europeo, una volta concesso, si sostanzia in un fascio di brevetti nazionali, che potranno essere azionati solo davanti alle corti nazionali con competenza limitata al Paese in cui la frazione nazionale del brevetto europeo azionato spiega i suoi effetti.

Ciò premesso, il primo giugno 2023 entrerà in funzione una nuova Autorità Giudiziaria, la *Unified Patent Court* (UPC), che sarà competente, in materia di contraffazione e validità aventi ad oggetto i brevetti europei con riguardo ai soli Paesi membri dell'Unione Europea, aderenti all'accordo istitutivo della UPC, ove i predetti titoli dispiegano i relativi effetti. Saranno in ogni caso esclusi dalla

giurisdizione esclusiva della UPC, per un periodo transitorio, solo quei brevetti europei (ad eccezione di quelli in relazione ai quali è stato chiesto l'effetto unitario) per i quali sia stato depositato un atto di rinuncia (cosiddetto *opt-out*). La UPC consta di una divisione centrale a Parigi, con sezioni attualmente a Monaco di Baviera e, originariamente, a Londra. A seguito della Brexit, la vacante sezione londinese dovrebbe essere attribuita a Milano anche se all'esito di una probabile ridefinizione delle relative competenze. L'UPC prevede, ad oggi, anche 13 divisioni locali, fra cui quella milanese (unica in Italia), e una regionale (*Nordic Baltic Regional Division*).

Il sistema presenta alcune similitudini con quello tedesco. Entrambi infatti, prevedono, seppur con disposizioni differenti, l'istituto della c.d. *bifurcation*, ossia la possibilità, a determinate condizioni, di mantenere su binari separati i giudizi di contraffazione e quelli relativi alla validità dei titoli brevettuali

A ogni buon conto, in ogni giurisdizione, i giudici sono in ogni caso chiamati a decidere sulla validità del brevetto e/o sulla sua contraffazione da parte del terzo convenuto.

In tema validità si segue sostanzialmente il medesimo approccio utilizzato dagli uffici brevetti nazionali e dall'*European Patent Office* (EPO), fatte salve le diverse sensibilità dei giudici nazionali e con la differenza che le corti possono valutare nuovi elementi di prova non emersi in sede di esame del titolo brevettuale (evidenze di divulgazioni o vendite avvenute prima della data di deposito, nuovi documenti anteriori, prove sperimentali o letterature scientifiche che dimostrino come l'effetto tecnico rivendicato o preteso non si verifichi). In Europa, l'approccio problema-soluzione è spesso seguito, perfino dalle corti inglesi. Altrove, in particolare negli Stati Uniti e in Giappone, l'eventuale assenza di attività inventiva è spesso valutata in modo differente e in contrasto con quanto avviene avanti l'EPO.

In tema di contraffazione, se il prodotto o le fasi del metodo oggetto di contestazione riproducono esattamente o completamente quanto previsto dalle rivendicazioni del brevetto in causa, si ha una contraffazione diretta. La prima operazione da fare è comunque definire quale è il perimetro di esclusiva brevettuale definito dal linguaggio delle rivendicazioni. Occorre pertanto interpretare tale linguaggio alla luce del contenuto della descrizione, facendo quella operazione che la pratica anglo-sassone definisce *Claim-construe*.

Laddove invece il prodotto/metodo oggetto di contestazione non riproduca esattamente o completamente quanto previsto dalle rivendicazioni potranno essere valutate diverse forme di violazione quali, per esempio, la contraffazione per equivalenti e/o la contraffazione indiretta o contributiva.

Il comma 3 bis dell'art. 52 CPI riconosce, infatti, la tutela degli equivalenti «Per determinare l'ambito di protezione conferito dal brevetto, si tiene nel do-

vuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni».

In proposito, specifica una nota sentenza della Suprema Corte «La teoria degli equivalenti consiste in una regola di interpretazione brevettuale in base alla quale un prodotto o procedimento, pur formalmente diverso dall'invenzione brevettata, può essere comunque a quest'ultima equiparato e così ricondotto nell'ambito di protezione della privativa e mira in tal modo a tutelare i diritti del titolare e a garantirgli una protezione effettiva, non subordinata cioè alla riproduzione integrale e letterale di tutti gli elementi dell'invenzione».

Pertanto, «al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, così da costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, potendo ritenersi in questo caso soltanto che la soluzione si collochi al di fuori dell'idea di soluzione protetta».

Ciò non esclude la fattispecie del brevetto dipendente, richiamata dal Caso Barilla a mente del quale «al fine di escludere la contraffazione per equivalenza non rileva la variazione, seppure originale, apportata ad un singolo elemento del trovato brevettato, se la variazione non consenta di escludere l'utilizzazione, anche solo parziale, del brevetto anteriore», specificando così il perimetro in cui collocare l'istituto dell'invenzione dipendente ex Art.68, comma 2, CPI.

Noto è poi il caso Cimetidina in cui un composto chimico specifico che ricadeva in un brevetto di formula generale, nella cui descrizione, però, tale composto non era stato né individuato, né minimamente previsto, è stato ritenuto non equivalente a quelli previsti nel brevetto, in quanto non era deducibile da un tecnico medio del settore senza ulteriori ricerche e sperimentazioni e al fine della preparazione di un farmaco destinato all'uso terapeutico indicato nel brevetto.

Approccio simmetricamente opposto è quello tedesco della cosiddetta *Formstein Defense*, che ritiene di individuare una assenza di contraffazione per equivalenti laddove si dimostri che le varianti adottate, ovvie sulla base della descrizione brevettuale, consistono però in una ovvia variante di una realizzazione inclusa nello stato della tecnica e, quindi, anteriore al brevetto in causa.

Esiste infine l'approccio del cosiddetto *triple test* o test FWR (dalle iniziali delle parole inglesi *Function, Way, Result* - funzione, modo, risultato) che consiste nell'eseguire una analisi elemento per elemento della rivendicazione in esame e del prodotto o metodo asseritamente in contraffazione, per poi confrontare tra loro elemento per elemento verificando se questi svolgano sostanzialmente la medesima funzione (cioè medesimo ruolo tecnico), sostanzialmente nello stesso

modo (e quindi mediante un medesimo principio base), per ottenere sostanzialmente il medesimo risultato.

Il Tribunale di Milano ha però specificato che «La verifica del ‘modo’ (*way*) con cui due mezzi tecnici presumibilmente equivalenti operano, non può prescindere dalla comparazione delle caratteristiche strutturali dei mezzi tecnici esaminati, dato che... in definitiva determina le modalità con cui tali mezzi meccanici funzionano». Dunque, il test FWR non deve essere «limitato alla sola analisi della funzione (*function*) svolta (ossia della attività o ruolo tecnico) e del risultato (*result*) ottenuto dai mezzi tecnici sotto esame.» .

Un interessante caso è quello di un brevetto relativo ad un metodo per ottenere il Drosipirenone (un principio attivo per contraccettivi) attraverso un processo che passava dalla sintesi di un intermedio (IDROX) utilizzando, secondo la rivendicazione principale un catalizzatore a base di Sali di rutenio. La società convenuta era anche titolare di successivo brevetto che utilizzava un diverso catalizzatore (TEMPO) per ottenere il medesimo prodotto Drosipirenone. In questo caso, non solo non esisteva contraffazione diretta, visto che il catalizzatore era diverso e che uno specifico catalizzatore era stato recitato nella rivendicazione principale del brevetto in causa, ma, almeno a prima vista, non vi era proprio contraffazione in quanto il catalizzatore previsto dalla rivendicazione principale poteva essere visto come una dichiarazione di volontà della titolare del brevetto e pertanto costituente una limitazione assoluta.

In realtà, la dettagliata analisi tecnica eseguita dal Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) in primo grado ha portato ad evidenziare che, nonostante l’utilizzo di un catalizzatore diverso, la reazione chimica oggetto del procedimento brevettato evolveva nel medesimo modo attraverso il medesimo intermedio IDROX. Sebbene in primo grado il Tribunale di Torino abbia escluso la contraffazione, di parere opposto è stata la decisione di Appello, poi confermata dalla Cassazione, che ha statuito che «la mera sostituzione del catalizzatore sale di rutenio con il catalizzatore TEMPO fosse insignificante per i fini dell’esclusione di una contraffazione per equivalenti.»

È da notare, infine, che anche se si fosse seguito il criterio del *Triple Test*, la conclusione sarebbe stata identica, in quanto il diverso elemento (catalizzatore) operava esattamente nel medesimo modo (indirizzando la reazione verso IDROX).

Il concorso di contraffazione o contraffazione indiretta, invece, è disciplinato dall’art. 66, comma 2, bis CPI, il quale è pressoché identico all’art. 26 UPC.

In un caso, l’attività propedeutica alla vendita della molecola omeoprazolo, anche se non ancora prodotta o commercializzata in Italia, è stata ritenuta violare i diritti di brevetto, in quanto l’esclusiva brevettuale riguardava non solo la vendita del prodotto, ma anche qualsiasi ‘utilità’ che si potesse ottenere in qualsiasi modo.

In un altro caso, è stato ritenuto che è contraffazione di brevetto la cessione a terzi

di mezzi relativi ad un elemento indispensabile dell'invenzione (che quindi, di 'per sé' non è coperto dal brevetto), solo se il terzo è a conoscenza, oltre che dell'idoneità di tali mezzi per attuare l'invenzione, anche della destinazione effettiva degli stessi, richiedendo dunque una consapevolezza di idoneità e destinazione concreta.

È infine da considerare che, sebbene sia stata implementata nel CPI la cosiddetta esenzione BOLAR (Art. 68 comma 1), l'Art. 66 comma 2 *quater* CPI esclude dal considerare come «aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione» i destinatari dei mezzi essenziali forniti dal terzo, per cui tale fornitore è comunque da considerarsi in violazione per contraffazione indiretta.

Nel 2015 le Nazioni Unite hanno adottato diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile, come obiettivi mondiali per il 2030. A seguito di ciò, molte imprese hanno adottato i *Sustainable Development Goals* (SDG), o almeno quelli di essi che sono connessi con la tecnologia, come parte della loro visione. Questo atteggiamento non solo contribuisce all'immagine aziendale, portando fiducia nel pubblico e stimolando l'ottenimento di una forza lavoro diversificata, suscettibile di veicolare nuove idee e nuovi obiettivi, ma risponde altresì a problematiche sociali, che permettono all'impresa di guadagnare fiducia e, al contempo, evitare eccessivi rischi legali connessi alla gestione d'impresa e, soprattutto, creare nuovo valore finanziario per l'impresa, unitamente ad un più favorevole accesso ai finanziamenti. Continua infatti a crescere il numero di investitori che scelgono di investire solamente in imprese che abbracciano i valori della sostenibilità.

Corporate Knights Inc., per esempio, è leader nel settore dei media e della ricerca sull'economia sostenibile e si impegna a far progredire un sistema economico in cui sia le persone che il pianeta possano prosperare. Corporate Knights pubblica regolarmente un *ranking* delle imprese più sostenibili. Tuttavia, per essere sostenibile, una impresa che produca beni o servizi tecnologici, non deve solo cercare di riciclare, non inquinare, utilizzare energie rinnovabili, ma anche e soprattutto indirizzare i propri investimenti per realizzare beni e servizi (cioè prodotti) che siano essi stessi rispondenti agli SDG e, quindi, sostenibili.

Se si adottasse questo più specifico approccio, sarebbe facile constatare che i *ranking* al momento disponibili e basati su aspetti solo macroeconomici potrebbero essere rivoluzionati.

In particolare, tecnologie dirette a ridurre le emissioni di gas serra e ad ottenere energia da fonti rinnovabili sono quelle da considerare primariamente. Esempi di tecnologie SDG in sviluppo o già sviluppate sono:

- la realizzazione di batterie strutturali, basate su un materiale che sopporta carichi meccanici e contemporaneamente immagazzina energia elettrica, per esempio speciali fibre di carbonio usate sia come materiale portante primario che come elettrodo attivo della batteria;
- materiali per elettrodi sviluppati per applicazioni con super-condensatori

ottenuti con un metodo idrotermale per funzionalizzare una *Carbon Fiber Fabric* (CFF) con nanostrutture di MnO₂ simili a coralli, attualmente utilizzati come eccellenti elettrodi flessibili per applicazioni di super-condensatori elettrochimici ad alte prestazioni,

Ora e sicuramente nel prossimo futuro sarà pertanto necessario per la competitività delle imprese sviluppare e brevettare tecnologie SDG ed utilizzare tali tecnologie in modo sostenibile, per esempio mediante licenze a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) allo scopo di diffonderne l'utilizzo non solo nei Paesi sviluppati ma anche in quelli in via di sviluppo.

¹ Trib. Bologna, sent. 15 giugno 2017, n. 1084, in GADI 2017 n. 6545.

² *Scripps Clinic Research Foundation v. Genentech Inc Scripps Clinic & Research Foundation* (1991) (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit - 927 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1991)).

³ Trib. Milano 29 marzo 2007, in GADI 2009, n. 5363.

⁴ EPO, Board of Appeal, 12 settembre 1995, T 0939/92 (Triazoles), disponibile al <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/advanced-search.html> (ultimo accesso 27 marzo 2023).

⁵ *Regeneron Pharma, Inc & Bayer Pharma AG v Genentech Inc* [2013] EWCA - Civ 93 (joined actions), on appeal from Floyd J.

⁶ Cass., sent. 14 ottobre 2009, n. 21835, in *Il Dir. Ind.*, 2010, 1, p. 89.

⁷ Cass. sent. 27 dicembre 2019, n. 34537, in GADI 2019, n. 6745

⁸ Art. 24 d. m. 13 gennaio 2010, n. 33, in GU, 9 marzo 2010, n. 56, S.O.

⁹ App. Milano, sent. 17 maggio 2019, in GADI 2019, n. 6793

¹⁰ Per un approfondimento sul Tribunale Unificato dei Brevetti si veda <https://www.unified-patent-court.org/en> (ultimo accesso 27.3.2023).

¹¹ Per un approfondimento sulla contraffazione per equivalenti si veda anche M. CARTELLA, *La contraffazione per equivalente*, in *Quaderni LES ITALIA*, 2018, 1.

¹² Cass., sent. 7 febbraio 2020, n. 2977, in *Dir. Ind.*, 2020, 4, 336.

¹³ Cass., sent. 20 ottobre 2022 n. 30943, disponibile al link https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/per_il_cittadino.page (ultimo accesso 28.3.2023).

¹⁴ Cass., sent. n. 30 dicembre 2011 n. 30234 in *Foro It.*, 2012,

¹⁵ Cass., sent. 16. Novembre 1990 n. 11094 in GADI 1990, n. 2478.

¹⁶ Trib. Milano, sent. 17 dicembre 2014 n. 15057, in *Giurisprudenza delle Imprese*, disponibile al link <https://www.giurisprudenzadelleimprese.it/index.php?s=problem-and-solution+approach#.ZCL7p3ZByUk> (ultimo accesso 27.3.2023).

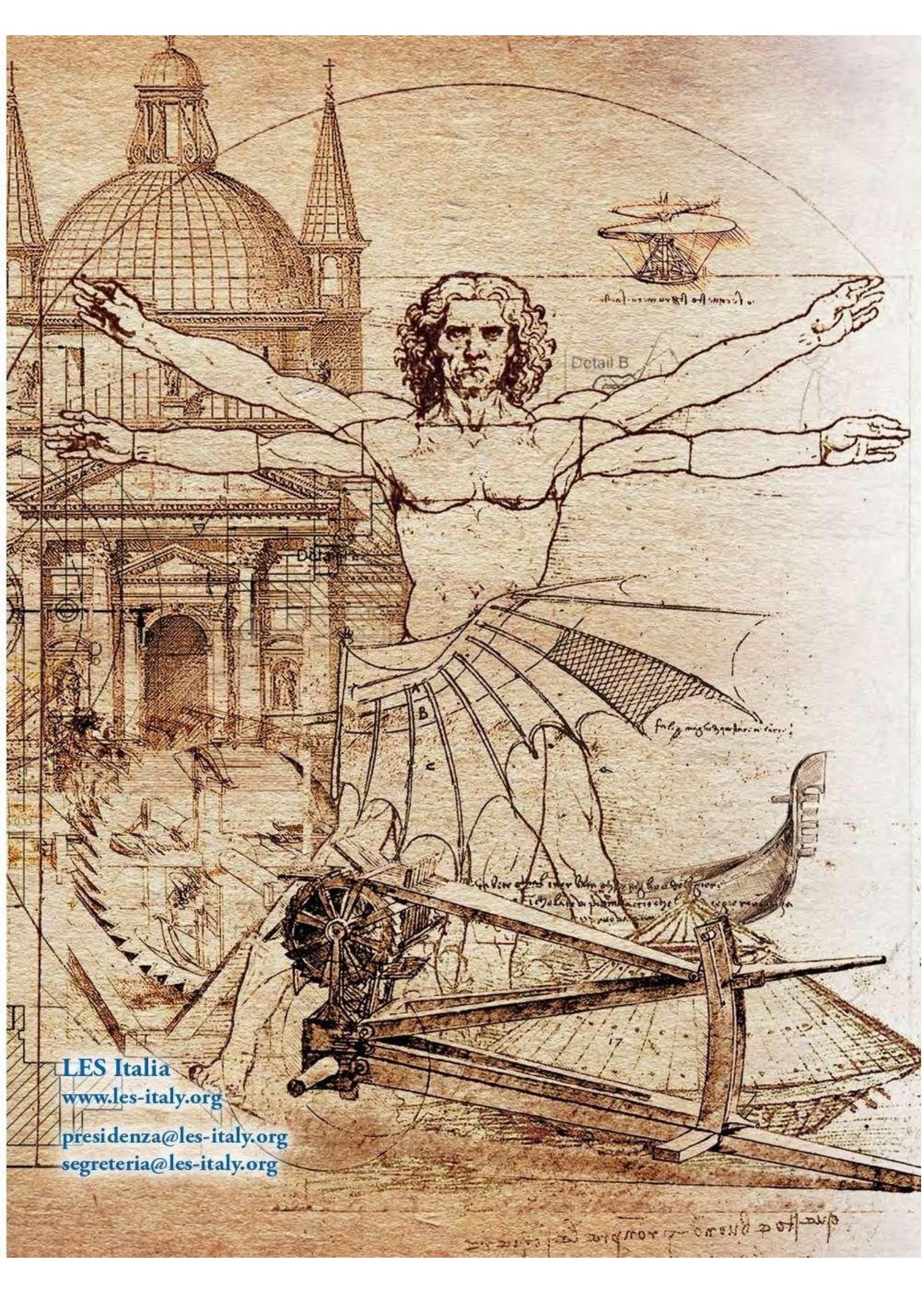
¹⁷ Cass., sent. 2 dicembre 2016 n. 24658, in *Foro It.*, 2017, I, 146.

¹⁸ Cass., sent. 3 aprile 2003 n. 5112, in *Foro It.*, 2003, I, 2068.

¹⁹ Cass., sent. 31 maggio 2019 n. 29252, in *Dir. Ind.*, 2020, 5, p. 433.

²⁰ Vedi <https://www.corporateknights.com/> (ultimo accesso 27.3.2023).

²¹ Chalmers University of Technology, Svezia.



LES Italia

www.les-italy.org

presidenza@les-italy.org

segreteria@les-italy.org