

NOTE ING. PIOVESANA PER PREPARAZIONE TAVOLA ROTONDA

Art. 79.3 cpi

3. In un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso.

1. Quali sono i problemi che vedete nelle facoltà date dall'art. 79.3?

1. Modifica dello scenario che aveva indotto una parte a promuovere un'azione di accertamento negativo della validità di un brevetto od una riconvenzionale di nullità. Il nuovo scenario può far venir meno i presupposti, sui quali era stato mosso un attacco al brevetto.

2. Rischio di allungare in maniera incontrollata la causa, se non vengono introdotti dei correttivi per regolamentare in qualche modo il numero, il momento e le modalità di presentazione delle istanze di limitazione. A seconda del momento in cui un'istanza di limitazione può essere presentata, essa può richiedere un'integrazione od il rifacimento della consulenza tecnica, con allungamento dei tempi ed aumento dei costi della causa.

3. Rischio di abusi da parte del titolare del brevetto che non accetti di veder dichiarato nullo in tutto od in parte il suo brevetto

2. Per la limitazione delle rivendicazioni ci si deve basare sulla giurisprudenza consolidata dell'Ufficio Brevetti Europeo, che ammette anche l'aggiunta di caratteristiche prese dalla descrizione o dai disegni, oppure a vostro avviso si dovrebbero prevedere requisiti più stringenti o più laschi?

L'utilizzazione nelle rivendicazioni riformulate di parti della descrizione e dei disegni in linea di principio mi sembra lecita, ferme restando le precauzioni per evitare la generalizzazione intermedia (*intermediate generalization*).

A parte ciò, mi sembra che EPO sia troppo fiscale. Sarebbe a mio avviso preferibile un criterio più blando. Spesso la riformulazione serve per chiarire e non per ampliare, anche se talvolta una modifica anche di una sola parola potrebbe introdurre significati differenti (e quindi anche più ampi) di quelli voluti.

Sarebbe utile che l'istanza di limitazione fosse sempre accompagnata da motivazioni per spiegare con chiarezza il perché essa viene presentata e le finalità che con queste il titolare del brevetto si propone di raggiungere.

3. Premesso che è possibile limitare le rivendicazioni in ogni stato e grado del giudizio, quale potrebbe essere il modo migliore per gestire in una causa di nullità istanze di limitazione ricevute dopo lo scambio delle prime memorie, dopo l'invio della bozza di relazione oppure addirittura dopo la relazione finale del CTU?

In assenza di espresse disposizioni di legge mi chiedo se ed in che modo sia possibile porre dei paletti nella presentazione di istanze di limitazione.

Possibili rimedi potrebbero essere:

- considerarle ammissibili solo a seguito della produzione di nuovi documenti ed in tempi brevi e tali da evitare inutili analisi nel corso della consulenza tecnica
- non considerare ammissibili istanze di limitazione dopo la relazione preliminare, e cioè con la memoria di osservazioni, dato che questa dovrebbe servire a commentare ciò che il CTU ha già valutato e non a fargli fare ulteriori valutazioni su nuovi documenti
- essere consapevoli che dopo il deposito della relazione finale la presentazione di un'istanza di limitazione potrà comportare una nuova indagine ed ulteriori costi, che forse sarebbe giusto far sostenere al titolare del brevetto.

4. Come si devono trattare le richieste subordinate (auxiliary request) di limitazione ?

Credo sia preliminare chiarire cosa si vuol intendere per richiesta subordinata di limitazione, in quanto con questa espressione potrei intendere:

- una richiesta di limitazione subordinata e cioè da far valere solo nel caso non venga riconosciuta valida la rivendicazione principale con la quale il brevetto è stato concesso , oppure
- una richiesta che contenga due (o più) differenti riformulazioni di rivendicazioni, entrambe limitate rispetto alle rivendicazioni del brevetto concesso, da far valere in via subordinata nel senso che se la prima non viene considerata ammissibile o valida si passa all'analisi della seconda.

Nel primo caso osservo che già la struttura delle rivendicazioni originarie rende implicite delle richieste di limitazione subordinate, nel senso che ad esempio la rivendicazione 2 è più limitata della rivendicazione 1 ed appartiene al set di rivendicazioni originarie. Per questo credo che con quell'interpretazione di richiesta subordinata di limitazione si debba intendere una rivendicazione intermedia tra le rivendicazioni 1 e 2. Ad

esempio, se la rivendicazione 1 tutela la combinazione A + B e la rivendicazione 2 tutela la combinazione A + B + C + D, l'oggetto della richiesta subordinata di limitazione dovrebbe essere una rivendicazione 1bis che tutela la combinazione A+B+C, da prendere in considerazione solo nel caso in cui non sia riconosciuta valida la rivendicazione 1.

Nel secondo caso, e cioè se con questa espressione si intendono due differenti richieste di limitazione delle rivendicazioni originariamente concesse, da analizzare in forma subordinata l'una rispetto all'altra ma alternative tra loro, non vedo controindicazioni, salvo una possibile maggior complessità della consulenza tecnica sia per il CTU che per i CTP, che anziché analizzare e discutere una rivendicazione limitata, ne dovrebbero analizzare e discutere più d'una.

5. Avete dei suggerimenti da dare a titolari, loro controparti o CTU?

Mi pare che i suggerimenti risultino in una certa misura da quanto discusso fino ad ora. Per riassumere, comunque, credo che i suggerimenti potrebbero essere i seguenti:

Al titolare del brevetto:

- valutare con senso critico le rivendicazioni, sulle quali chiedere la consulenza tecnica per l'accertamento dell'interferenza, e non appena avuta contezza di documenti prodotti dal presunto contraffattore ed idonei a porre in discussione la validità di certe rivendicazioni, presentare subito un'istanza di limitazione per evitare al CTU un inutile lavoro dall'esito prevedibilmente scontato,

- valutare con senso critico l'entità delle modifiche da proporre con la riformulazione delle rivendicazioni, senza forzature, che in pratica potrebbero comportare un inutile carico di lavoro per il CTU ed inutili costi, oltre che un inutile allungamento della consulenza tecnica ed in sostanza della causa, ed in particolare senza cercar di mascherare con il pretesto di una limitazione il tentativo di ampliamento della tutela per farle comprendere il prodotto del concorrente,

- limitare quanto più è possibile il ricorso a richieste subordinate, dato che ciascuna di queste comporta una completa analisi di ammissibilità oltre che di validità,

- accompagnare la richiesta di formulazione delle rivendicazioni con una nota tecnica che la motivi dettagliatamente

Alla controparte, e cioè al presunto contraffattore:

- produrre quanto prima possibile tutta la documentazione ritenuta idonea a provare la nullità quantomeno parziale del brevetto in discussione, allo scopo di mettere il titolare dello stesso in condizione di presentare il più

presto possibile un'eventuale istanza di limitazione ed in sostanza allo scopo di evitare lo svolgimento della consulenza tecnica su ciò che in pratica potrebbe risultare superato da questa istanza di limitazione.

Al CTU

- raccomandare alle parti, fin dall'inizio della consulenza tecnica, di seguire eventuali linee guide che dovessero essere stabilite al riguardo o da espresse norme di legge o dal Giudice od anche dal CTU stesso con l'accordo preliminare dei CTP.

6. Se poteste farlo, come modifichereste la legge attuale?

Non credo sia semplice formulare ora delle proposte su come modificare la legge attuale, in quanto eventuali proposte dovrebbero essere il risultato di una serie di discussioni e di valutazioni che raccolgano da un lato le proposte per superare i problemi, che in parte possono essere individuati già fin d'ora, ma in parte potranno essere individuati sul campo.

Da un punto di vista generale, data la stringatezza della norma, le modifiche che potrebbero in qualche modo migliorarla potrebbero consistere nell'introduzione di una sorta di "paletti", che in qualche modo definiscano le modalità di attuazione di questa facoltà di presentare al Giudice delle istanze di limitazione.

A mio avviso, se ciò fosse possibile, sarebbe auspicabile una modifica alla legge attuale nel senso di un rinvio a linee guida, che forse sono più agevolmente gestibili, modificabili ed implementabili di quanto non lo sia una legge.