

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Aprile 2014

N°3

Notiziario del Collegio

Vice-delegato italiano della FICPI

In questo numero molto spazio viene dato a ciò che è stato detto nell'assemblea del 21 febbraio scorso e nel convegno che ne è seguito. Mi permetto di scrivere due parole su un argomento che non si è riusciti a trattare, per diversi motivi. Sto parlando della ricerca di un nuovo vice-delegato, che dovrebbe rappresentare il Collegio, assieme al delegato (ing. Stucovitz), in seno al Comitato Esecutivo della FICPI.

Nel primo numero del notiziario era stato riferito sull'attività degli italiani in FICPI e si era chiarito che l'organo principale di FICPI è sicuramente il Comitato Esecutivo, che costituisce un po' il parlamento della Federazione e che deve ratificare ogni decisione presa dagli altri organi di FICPI, Bureau compreso. Al Comitato Esecutivo vengono invitati i componenti del Bureau e del Consiglio, i Presidenti delle commissioni, alcuni altri componenti della Commissione di Studio e Lavoro, i delegati ed i vice-delegati nazionali, alcuni rappresentanti di altre associazioni, un rappresentante dell'OMPI ed eventuali altri invitati, oltre a Presidenti e soci onorari. Ogni nazione ha diritto ad un voto in sede di approvazione e ratifica. Il voto può essere espresso dal delegato o dal vice-delegato (mai da entrambi contemporaneamente).

La posizione di vice-delegato è quindi sicuramente una carica prestigiosa, indispensabile per il buon funzionamento dell'associazione (visto che sono delegati e vice-delegati a dover approvare l'operato della Federazione) ed estremamente importante per far sì che la nostra associazione, il Collegio, conti in ambito internazionale.

collegio@ficpi.it - www.ficpi.it



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS
INTERNATIONALE FEDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

Presidente

Ing. Paolo Rambelli

C.so Emilia, 8
10152 Torino
T. 0112440311
F. 011286300

Segretario

Dott.sa Giulia Lavizzari

Via Nino Bixio, 7
20129 Milano
T. 0229014418
F. 0229003139

Tesoriere

Ing. Paolo Stucovitz

Piazza Cadorna, 15
20123 Milano
T. 02876268
F. 028692258

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

La partecipazione al Comitato Esecutivo offre buone possibilità di contatti con colleghi esteri e di avviamento di buone relazioni, tanto professionali che personali. Consente, inoltre, di accedere ad informazioni di prima mano, talora anche molto importanti, e permette di partecipare attivamente anche a quelle azioni di pressione sui vari organismi internazionali di regolamento della proprietà intellettuale, che condizionano significativamente la nostra attività quotidiana.

Non va poi dimenticato il fatto che chiunque dei presenti al Comitato Esecutivo ha diritto ad intervenire nelle discussioni. In particolare, quando si decidono le risoluzioni, nell'ultima sessione del Comitato Esecutivo, ciascun presente può intervenire nella loro modifica per arrivare alla forma finale. Da questi fatti discende l'importanza per un'associazione come la nostra di essere ampiamente rappresentata in sede internazionale. Allo stato attuale, a parte i soci onorari (che pure dovrebbero essere in un numero discreto), gli italiani invitati al Comitato Esecutivo sono l'ing. Paolo Stucovitz, come delegato e come componente del Consiglio, il dott. Roberto Pistolesi, come vice-delegato e come coordinatore del sottogruppo Scienze della vita della Commissione di Studio e Lavoro, l'ing. Antonio Pizzoli, come coordinatore del gruppo brevetti in Europa della Commissione di Studio e Lavoro ed il sottoscritto come componente del Bureau. Se potessimo sostituire il vice-delegato, il dott. Pistolesi verrebbe comunque invitato nell'altra sua funzione ed avremmo quindi cinque rappresentanti che potrebbero far sentire in ambito internazionale la voce del Collegio.

Per questo motivo, torno ad invitare chi abbia qualche interesse, a presentare la propria candidatura, per poter avviare il processo di introduzione al Comitato Esecutivo.

Francesco Paolo Vatti

Instaurare una nuova sezione del Collegio?

FICPI International, nello sforzo di avvicinare i mandatari più giovani all'associazione, ha introdotto una modifica nel proprio statuto, che consente alle sezioni ed alle associazioni della Federazione di arruolare fra i propri soci, in una sezione speciale, coloro che abbiano

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

la prospettiva di diventare soci a tutti gli effetti e che, però, al momento, non ne possiedano tutti i requisiti necessari.

Il Consiglio Direttivo del Collegio sta prendendo in considerazione la possibilità di adeguarsi a tale apertura e sta studiando la possibilità di creare una sezione giovanile del Collegio, cosa che, se attuata, comporterà inevitabilmente una modifica dello statuto del Collegio. E' da sottolineare da subito che i "soci giovani " non potrebbero essere, in ogni caso, anche soci di FICPI, mancandone i requisiti.

Diverse sono le idee nate durante l'ultimo consiglio del Collegio in relazione all'attuazione di tale nuova sezione.

Prima di tutto si è discusso in merito al limite di età per poter far parte di tale sezione, limite che è stato ipotizzato tra i 35 e i 40 anni.

Ci si è poi domandati se si dovrebbe aprire la sezione giovani solamente a chi è iscritto all'Ordine da meno di due anni od anche ai tirocinanti.

Si è discusso inoltre in merito a quali "vantaggi" proporre ai soci giovani: sicuramente sono stati previsti sia il pagamento di una quota ridotta sia la possibilità di partecipare agli eventi "chiusi" del Collegio, tra cui l'assemblea annuale.

Come potete notare è una cosa nuova da valutare attentamente. Il Consiglio Direttivo sarebbe pertanto interessato a ricevere anche le opinioni dei propri soci al riguardo.

Francesco Paolo Vatti

Schema di compensazione dei costi di traduzione dei brevetti unitari

il 26 marzo 2014 si è tenuta una riunione del Select Committee dell'Ufficio Brevetti Europeo che si occupa dei regolamenti di attuazione del brevetto unitario. In vista di tale riunione, il Collegio ha inviato alle associazioni ed alle autorità italiane che si occupano della materia una posizione, disponibile integralmente sul sito del Collegio, su due

proposte riguardanti lo schema di compensazione dei costi di traduzione dei brevetti unitari.

Tali proposte ipotizzano che potrebbe essere compreso tra 35 e 75 Euro per pagina tradotta, da moltiplicarsi per una media di 20 pagine, l'importo della compensazione prevista dall'Art. 5 del Regolamento (UE) N. 1260/2012 sul regime di traduzione dei brevetti unitari, compensazione che è riservata a PMI, persone fisiche, ONLUS, università ed istituti pubblici di ricerca dell'Unione Europea (esclusi gli Stati di lingua inglese, tedesca e francese).

Per di più, verrebbe detratta dalla compensazione la riduzione del 30% delle tasse di deposito e di esame dell'UEB, riduzione che attualmente è concessa alla stessa categoria di richiedenti a norma dell'Art. 6 CBE.

Nella posizione, il Collegio si è opposto sia alla stima per difetto del costo delle traduzioni, che secondo gli studi della Commissione Europea ammonterebbe invece ad 85 Euro per pagina, sia alla detrazione della riduzione delle tasse di deposito e d'esame EPO, che non riguardano la procedura del brevetto unitario e che sono espressamente escluse dal paragrafo 10 del preambolo del regolamento UE.

E' stato anche sottolineato che la stima della Commissione Europea si riferisce alle traduzioni delle convalide, non a quelle delle domande europee iniziali, che invece richiedono una cura maggiore e non vengono generalmente effettuate da servizi di traduzione, e tanto meno da software di traduzione automatica.

Il Collegio ha infine osservato che le PMI, ONLUS, università e persone fisiche italiane saranno le maggiori beneficiarie di tale compensazione, anche se l'Italia non aderisse alla cooperazione rafforzata.

Antonio Mario Pizzoli

Fase nazionale italiana diretta da PCT

Il Collegio ha inviato alle associazioni ed alle autorità italiane che si occupano di brevetti una posizione, disponibile integralmente sul sito, che riguarda l'opportunità di modificare l'attuale disposizione italiana relativa al trattato PCT che impedisce ai titolari di una domanda di brevetto internazionale di ottenere un brevetto in Italia direttamente dalla domanda PCT.

Nella posizione sono stati elencati i seguenti vantaggi di una possibile fase nazionale italiana, che sarebbe comunque disponibile in alternativa od in aggiuntiva alla fase nazionale europea:

1. procedura di esame e rilascio in tempi generalmente più rapidi di quelli necessari all'Ufficio Brevetti Europeo;
2. possibilità per i richiedenti di ottenere direttamente un modello d'utilità,
3. riduzione delle tasse dovute dai richiedenti fino al rilascio del brevetto;
4. possibilità di mantenere la giurisdizione delle Sezioni Specializzate italiane, evitando (se lo si desidera) quella del Tribunale Unificato dei Brevetti;
5. protezione immediata dal momento del deposito della fase italiana, in quanto la domanda PCT diverrebbe immediatamente disponibile al pubblico in lingua italiana, determinando tutti gli effetti previsti dal CPI;
6. maggiori introiti per l'UIBM che incasserebbe il 100% delle tasse di deposito e di mantenimento in vigore delle private.

Nella posizione si è anche ipotizzato di inserire un comma (2) all'Art. 55 CPI, ad esempio come segue:

“Detta domanda internazionale equivale anche ad una domanda di brevetto italiano per invenzione o per modello d'utilità e ne produce gli effetti ai sensi e alle condizioni previste da questo Codice se entro il termine improrogabile di 31 mesi dalla data di priorità viene

depositata una traduzione in italiano della domanda e vengono versate presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi le relative tasse dovute."

Il Collegio si è infine reso disponibile per cooperare con le autorità interessate per una valutazione della questione.

Paolo Stucovitz

Gruppo di lavoro CTU

Nell'ambito delle attività istituzionali del Collegio, il Consiglio Direttivo ha pianificato una ripresa delle operazioni concernenti l'analisi dei compiti di un CTU nelle cause civili e/o penali di Proprietà Industriale.

In tale ambito è stato pertanto istituito uno speciale gruppo di studio che il 16 gennaio 2014 ha tenuto una prima riunione informale con la partecipazione degli ingegneri Dragotti, Piovesana e Stucovitz.

Dopo un'ampia disamina e discussione è emersa la valutazione unanime che sarebbe di elevato interesse per i soci del Collegio pianificare uno sviluppo dei lavori che dovrebbe procedere con varie attività secondo le seguenti linee di sviluppo:

- 1) predisporre un riassunto commentato dei principali articoli del codice civile e del codice di procedura inerenti le operazioni di CTU;
- 2) nel merito dei singoli articoli, sviluppare suggerimenti per un corretto comportamento nelle varie situazioni che si possono verificare durante lo svolgimento delle operazioni;
- 3) organizzare seminari della durata di tre o quattro ore di discussione e formazione, con certificato di partecipazione riconosciuto dall'Ordine per il continuo aggiornamento professionale;
- 4) riprendere il precedente elenco di CTU suggeriti dal Collegio ai tribunali competenti, integrandolo con un elenco di praticanti CTU nominabili - secondo le più opportune

modalità da valutarsi e senza aggravio di oneri- come assistenti del CTU effettivo al fine di consentire ai primi una esperienza formativa allo scopo di consolidare la loro professionalità per un successivo passaggio all'elenco dei CTU sulla base di eventuali criteri da stabilirsi;

5) anche in base alle risultanze di quanto sopra chiedere la collaborazione dei Giudici per evidenziare punti critici e suggerire/ottenere indicazioni positive fruibili nel corso delle operazioni.

Al fine di dare corso all'iniziativa, il Consiglio ha pertanto ratificato la formazione di un "Gruppo di Lavoro CTU" al quale sono invitati a partecipare i soci qualificati ed interessati che volessero prestare il loro contributo in senso "didattico".

Gli interessati potranno inviare la propria richiesta di adesione alla Segreteria del Collegio (collegio@ficpi.it) per consentire la più appropriata organizzazione delle comunicazioni e dei luoghi di riunione.

Paolo Stucovitz

La limitazione delle rivendicazioni in corso di causa

La tavola rotonda organizzata dal Collegio dei Consulenti in Proprietà Industriale il 21 febbraio 2014 a Milano ha visto un gruppo di relatori, eterogeneo per formazione, cimentarsi sul controverso tema della limitazione delle rivendicazioni in giudizio di nullità e ha attirato un numeroso e qualificato pubblico.

Il dott. Francesco Paolo Vatti, per conto del Collegio, ha moderato la tavola rotonda, alla quale hanno partecipato come relatori il dott. Claudio Marangoni (Giudice del Tribunale d'Impresa a Milano), l'avv. Giancarlo Del Corno, l'avv. Sandro Hassan, l'ing. Luciano Bosotti e l'ing. Paolo Piovesana.

Sul sito del Collegio si possono trovare le risposte scritte di alcuni relatori, nonché, tra le notizie, il link al video della tavola rotonda.

L'ing. Paolo Rambelli, Presidente del Collegio, ha introdotto il tema ricordando che non moltissimi anni fa l'ambito di protezione del brevetto era identificato in una non meglio precisata idea inventiva alla cui definizione contribuivano in egual misura rivendicazioni e descrizione, mentre oggi le rivendicazioni hanno assunto un ruolo centrale e la descrizione fornisce la principale chiave di interpretazione delle rivendicazioni stesse e il serbatoio di possibili emendamenti. Il ruolo primario assunto dalle rivendicazioni nella definizione dell'ambito di protezione del brevetto è il risultato di un percorso stimolato dagli accordi e dalle convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito e che ha preso corpo nel Codice di Proprietà Industriale del 2005 ed emendato nel 2010.

Premesse

La revisione 2010 del codice di PI ha appunto introdotto al comma 3 dell'articolo 79 la norma che prevede la possibilità di riformulare le rivendicazioni in corso di giudizio di nullità in ogni stato e grado del giudizio. Bosotti ricorda che, sebbene l'EPC non abbia fra le sue funzioni quella di normare il contenzioso a livello dei singoli paesi membri, l'articolo 138.3 EPC è esplicito sul punto almeno per quanto concerne le validazioni dei brevetti Europei e ha sicuramente guidato il legislatore nell'introdurre la norma in esame.

La "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" è interpretata dai più come la possibilità di introdurre materia dalla descrizione e dai disegni, tenendo conto dei divieti di aggiunta di materia nuova e di ampliamento dell'ambito di protezione. Tale possibilità di riformulazione era considerata vietata o perlomeno dubbia prima dell'introduzione della norma in esame.

Nella situazione ex ante, la sopravvivenza del brevetto in corso di giudizio di nullità era affidata al secondo comma dell'articolo 76, che tuttora norma la nullità parziale e, di conseguenza, il teorico accorpamento di rivendicazioni fra una rivendicazione valida a una anticipata.

La riformulazione delle rivendicazioni basata sulla descrizione e i disegni, prima dell'introduzione di questa norma, era appunto controversa. Si riscontra anche

giurisprudenza favorevole alla riformulazione delle rivendicazioni in corso di causa (di nullità) anteriore all'introduzione della norma in esame così come si riscontrano molti consensi a questo tipo di limitazione fra gli operatori del settore favorevoli a un potenziamento dello strumento brevettuale.

A questo proposito, Hassan sostiene che l'articolo 76.2 ed il corrispondente articolo della precedente legge invenzioni consentivano e consentono la limitazione delle rivendicazioni sulla base della descrizione e dei disegni poiché introducono il concetto di limitazione. Tale concetto sarebbe superfluo se applicato alla nullità parziale perché le rivendicazioni subordinate rappresentano di per sé delle resistenze successive. Tale posizione sembra essere minoritaria fra i relatori.

A stretto rigore prima dell'introduzione dell'emendamento del 2010 al Codice della PI, la limitazione delle rivendicazioni di un brevetto era possibile per via amministrativa di fronte all'UIBM e al di fuori del giudizio di nullità. L'impossibilità di emendare le rivendicazioni in un giudizio di nullità o solo l'incertezza di non poterlo fare (numerosa la giurisprudenza contraria) imponeva sicuramente una maggiore cautela al titolare del brevetto. Nella situazione preesistente, se il titolare del brevetto veniva a conoscenza di stato dell'arte potenzialmente invalidante il brevetto anche solo parzialmente, ma che colpiva la parte che gli consentiva di definire l'ambito di protezione di maggiore interesse, era sicuramente motivato a limitare le rivendicazioni per via amministrativa prima di azionare in causa il brevetto contro il presunto contraffattore promotore, quasi certo, del giudizio di nullità.

Nonostante tutte le precauzioni possibili, il titolare del brevetto poteva comunque incappare in nuove anteriorità, come ad esempio un uso anteriore invalidante le rivendicazioni di cui non era a conoscenza, ed era impossibilitato a reagire con un emendamento legittimamente basato sulla descrizione e/o disegni che avrebbe potuto salvare il brevetto e il giudizio di contraffazione. Il legislatore con la norma in esame ha voluto ovviare agli inconvenienti sopra citati e potenziare il brevetto sulla scorta delle indicazioni fornite dall'articolo 138.3 EPC, ma è stato eccessivamente concessivo nei confronti del titolare consentendogli di riformulare le rivendicazioni "in ogni stato e grado del giudizio".

Ricordiamo ancora che l'UIBM non accertava e non accerta se le limitazioni proposte per via amministrativa aggiungono materia nuova e/o ampliano l'ambito di protezione del brevetto. Ne consegue che sia che si tratti di limitazione proposta su istanza amministrativa o di fronte al giudice è compito del giudice stabilirne l'ammissibilità. Le limitazioni centralizzate presentate all'EPO con la procedura di limitazione ex art 105a sono invece esaminate per verificarne l'ammissibilità, ma questo fatto non dovrebbe esimere il giudice a riesaminarne l'ammissibilità su istanza di parte.

I punti di vista

Fatte queste premesse, i relatori concordano su una serie di punti e presentano profonde divergenze su altri.

Sull'interpretazione della norma pare non vi siano particolari divergenze:

- la norma consente di riformulare le rivendicazioni sulla base della descrizione e dei disegni;
- la norma consente di riformulare le rivendicazioni in qualsiasi momento nel corso di giudizio di nullità;
- non vi è un limite alle richieste subordinate.

Un altro elemento che accumuna i vari relatori è quello di sostenere che la norma è scritta male, ma probabilmente per motivi diversi.

La maggioranza dei partecipanti alla tavola rotonda lamenta l'assenza di regole procedurali che limitino alcuni possibili eccessi del titolare del brevetto aventi l'effetto di allungare il tempo del processo, come ad esempio:

- (i) introduzione intempestiva dell'emendamento, ad esempio, in fase delle precisazioni conclusionali;
- (ii) reiterazione di emendamenti in fasi successive del giudizio;

(iii) numero eccessivo di richieste subordinate.

Hassan indica che il problema principale consiste nel fatto che la Cassazione non ha competenza per trattare questioni di fatto come l'ammissibilità e la validità delle rivendicazioni riformulate di fronte alla Suprema Corte.

Vi è condivisione sul fatto che il giudice non ha un ruolo attivo (di interlocutore con il titolare) nella costituzione/ridefinizione del titolo di PI ma semplicemente si esprime sull'ammissibilità e sulla validità della/e riformulazione/i proposta/e.

A questo proposito Bosotti ricorda che il tribunale di Milano ha censurato il comportamento di un ausiliare del giudice che si è fatto parte attiva nel proporre rivendicazioni riformulate. Sullo stesso tema Marangoni aggiunge che, come sostiene la Suprema Corte, le rivendicazioni sono un atto di volontà del richiedente. Se mi è concesso parafrasare, il titolare propone, il giudice dispone.

Per inciso, nella maggior parte dei casi lo stesso paradigma si ripropone in qualsiasi fase di esame e di opposizione di fronte all'EPO. Raramente capita che qualche esaminatore proponga delle soluzioni perché è semplicemente un'attività che non gli compete e ha pur sempre il compito di tutelare il pubblico.

Si constata, tuttavia, che questi semplici concetti non sono ancora stati completamente assimilati da tutti coloro che prestano servizio come ausiliare del giudice. Proprio l'opportunità di riformulare le rivendicazioni in fase di consulenza tecnica è una tentazione forte per qualche ausiliare del giudice che viene indotto a farsi parte attiva nel trovare una limitazione che soddisfi determinati criteri di ammissibilità.

In merito ai criteri da adottare per valutare l'ammissibilità delle proposte di rivendicazioni riformulate, tutti i relatori ovviamente concordano sul fatto che i divieti di aggiunta di materia nuova e di allargamento dell'ambito di protezione tutelano il terzo dal cosiddetto "inseguimento del contraffattore" per usare una felice espressione suggerita da Marangoni.

Tuttavia, la tavola rotonda ha offerto spunti interessanti per alcune riflessioni in tema di aggiunta di materia nuova e tutela del terzo.

Una riflessione prende spunto dal fatto che molti relatori criticano l'approccio europeo alla valutazione di aggiunta di materia nuova bollandolo come eccessivamente rigido e severo. Questo è un fatto noto, ma si conoscono delle valide alternative al cosiddetto "*disclosure test*" adottato dall'EPO? Evidentemente la tavola rotonda non era il luogo adatto e non offriva il tempo per delineare dei criteri alternativi a quello europeo, ma rimane il fatto che non si è a conoscenza di un criterio italiano consolidato ed affidabile che argini l'aggiunta di materia di nuova in ogni sua forma, inclusa l'insidiosa generalizzazione intermedia. Il rischio è che abbandonando il criterio europeo potrebbe venir meno il corretto bilanciamento del sistema brevettuale che fornisce le necessarie garanzie ai terzi.

Proprio l'affidamento del terzo, tema dell'ulteriore riflessione, è stato a lungo discusso ed è un tema che appassiona anche i giudici, secondo quanto riportato da Marangoni. Parrebbe che alcuni giudici si vogliano spingere a sollevare da responsabilità il presunto contraffattore interferente con rivendicazioni riformulate con caratteristiche prese dalla descrizione.

Istintivamente viene da chiedersi a cosa serve l'istituto della limitazione, se il brevetto limitato sulla base della descrizione perde di efficacia contro i terzi e se la "limitazione" fondata sull'accorpamento di rivendicazioni è già garantita dalla validità parziale.

Pare che si manchi di fiducia nel bilanciamento del sistema brevettuale e/o nei criteri di valutazione di aggiunta di materia nuova e/o nella loro implementazione.

Da un lato, è vero che il brevetto deve indicare ai terzi ciò che rientra nell'ambito di protezione, dall'altro lato, è anche vero che se un contraffattore realizza un prodotto che ricade nell'ambito di protezione della rivendicazione 1 originaria e nell'ambito di protezione di una riformulazione della rivendicazione 1 basata sulla descrizione, contraffattore era e contraffattore rimane. In altre parole, il contraffattore ha realizzato un prodotto che ricade in un sottoinsieme dell'ambito di protezione originario, se si tratta di vera limitazione.

Su questo tema piace ricordare che il vecchio adagio ripreso da diverse sentenze anglosassoni ossia “what is described and not claimed is dedicated to the public” significa che forme di attuazione descritte e che non ricadono nell’ambito di protezione delle rivendicazioni originarie possono essere liberamente attuate. Se, tuttavia, le rivendicazioni emendate coprissero forme di attuazione non ricomprese nelle rivendicazioni originarie, allora saremmo di fronte ad un inammissibile ampliamento dell’ambito di protezione e non a una limitazione.

In altre parole, il sistema brevettuale è ben bilanciato a patto che vi siano criteri sicuri nel definire e cosa effettivamente costituisce aggiunta di materia nuova e ampliamento dell’ambito di protezione e applicazione rigorosa dei criteri.

Una delle maggiori preoccupazioni di Marangoni nel suo ruolo di giudice è quella di contenere la durata il processo in tempi ragionevoli. Stando alla normativa vigente il giudice non ha strumenti adeguati per evitare abusi e tecniche dilatorie imputabili e reiterazioni di richieste di limitazione in corso di causa.

Tra l’altro, Marangoni sottolinea come si possano intravedere dei profili di incostituzionalità nella possibilità di portare modifiche in qualsiasi grado e stadio di giudizio (art. 111 della Costituzione).

Marangoni parrebbe anche favorevole ad applicare un punto suggerito da Piovesana e ripreso da Del Corno, ossia di attribuire i costi di controparte determinati dalla riformulazione delle rivendicazioni al titolare di brevetto.

Premesso che uno degli elementi che impatta sulla durata del processo è la consulenza tecnica, la lunghezza del processo è fortemente correlata al seguente punto: il giudice di fronte a rivendicazioni riformulate e non discusse nel corso della consulenza tecnica ha tutti gli elementi per decidere autonomamente sull’ammissibilità e validità delle rivendicazioni riformulate oppure deve disporre un supplemento di CTU?

Premesso che le valutazioni vanno fatte caso per caso e che sono valutazioni che spettano solo al giudice, fra i relatori, Hassan propende decisamente per la prima ipotesi,

Marangoni e parrebbe, in una certa misura, anche gli altri relatori si mostrano più inclini alla seconda.

Hassan è più liberale degli altri relatori sulle tempistiche per la presentazione degli emendamenti proprio perché le rivendicazioni riformulate non dovrebbero provocare un prolungamento dei tempi del processo derivante dal supplemento di consulenza tecnica. L'ausiliare del giudice potrebbe semplicemente essere richiamato dal giudice per chiarimenti.

Per quanto concerne la presentazione di richieste subordinate molti relatori intravedono parallelismi con la procedura di opposizione di fronte all'EPO e alcuni sembrerebbero inclini ad adottarne le regole anche in tema di richieste subordinate con la differenza che, di fronte al giudice italiano, le richieste subordinate potrebbero essere decisamente meno, non essendo previsto di fronte all'EPO l'istituto della validità parziale. Del Corno è il più negativo su questo punto perché considera la procedura di opposizione una procedura amministrativa che ha a oggetto la costituzione di un titolo.

Alla luce delle indicazioni emerse dalla tavola rotonda, la soluzione ottimale per il giudice e il suo ausiliare parrebbe essere quella di presentare una richiesta principale ed eventualmente delle richieste subordinate nella prima memoria tecnica di parte nel corso della consulenza tecnica o perlomeno contenere le istanze di emendamento delle rivendicazioni nel corso dello svolgimento della consulenza tecnica.

In assenza di fatti nuovi, come anteriorità pertinenti, il titolare del brevetto dovrebbe avere tutto il tempo per predisporre la richiesta principale e le richieste subordinate nel corso della consulenza tecnica.

Di fatto, come avviene nella procedura di opposizione si potrebbe pensare a un meccanismo che consente di riformulare le rivendicazioni ogni qual volta viene presentata una nuova anteriorità. Il principio è quello di evitare che una parte sia colta di sorpresa da un fatto nuovo e inaspettato.

L'avvocato Prado, con intervento dal pubblico, sostiene che le riformulazioni delle rivendicazioni devono essere oggetto di istanza al giudice in una fase prodromica alla consulenza tecnica. Su questo punto, Bosotti richiama l'articolo 121 CPI per ricordare che spesso le riformulazioni delle rivendicazioni sono dettate da nuove anteriorità che emergono nel corso della consulenza tecnica e che l'ausiliare del giudice, ne fa le veci, nel corso della consulenza tecnica e, quindi, potrebbe supplire al giudice nella ricezione dell'istanza.

Proprio per questo motivo, Bosotti e Piovesana, spesso incaricati di svolgere l'attività di ausiliare del giudice, auspicano una maggiore interlocuzione con il giudice nel corso della consulenza tecnica per dirimere delle questioni complesse che si possono presentare di volta in volta.

Del Corno e Marangoni sollevano la questione secondo la quale le rivendicazioni riformulate cambiano l'oggetto della domanda e, quindi, in teoria dovrebbe essere necessario cominciare una nuova causa secondo quanto previsto dal codice di procedura civile (Del Corno).

Sul punto è contrario Hassan, il quale sostiene che se la limitazione porta a cambiare l'oggetto dell'invenzione, la limitazione non è ammissibile. Inoltre, il settore brevettuale è uso a norme speciali in deroga a principi generali di procedure civile.

Si ritiene che la tavola rotonda abbia fornito un arricchimento sul tema dibattuto, nonché importanti spunti di riflessione che potranno essere oggetto di successivi approfondimenti.

Proprio in merito di approfondimenti, il professor Franzosi, dal pubblico, riferisce che sta raccogliendo materiale per un'analisi comparata di quanto succede in altri paesi membri dell'EPC in tema di limitazione di rivendicazioni e annuncia che probabilmente a fine giugno avrà luogo un convegno con esperti internazionali organizzato in collaborazione con il Presidente del Tribunale delle Imprese, dott.ssa Tavassi, presente fra il pubblico. La dott.ssa Tavassi aggiunge che, siccome la maggior parte dei brevetti che sono oggetto di causa sono brevetti europei, è opportuno trovare un coordinamento con gli altri paesi membri dell'EPC e possibili soluzioni implementabili nel nostro sistema giuridico.

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

In chiusura, si ricorda che alcuni temi di notevole impatto non sono stati affrontati. Ad esempio, premesso che la nullità del brevetto può essere oggetto di una domanda principale o di domanda riconvenzionale o di un'eccezione in un procedimento ordinario o in un procedimento cautelare, quale delle precedenti ipotesi è effettivamente contemplata nel terzo comma dell'articolo 79?

La risposta agli esperti di diritto.

Mauro Eccetto