

L'EVOLUZIONE DEL DIRITTO DEI BREVETTI, RIFLESSI DI ORDINE PROCESSUALE

Relatore:

dott. Massimo SCUFFI

consigliere della Corte d'Appello di Milano

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Le misure cautelari brevettuali – 3. L'esame di novità in tema di marchi – 4. L'esame di novità in tema di invenzioni – 5. L'esame dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – 6. L'esame preventivo di novità e la Convenzione dell'Unione – 7. La Convenzione sul Brevetto Europeo ed il Brevetto Comunitario – 8. La conversione del brevetto nullo.

1. Premessa.

Quando si parla di evoluzione della disciplina dei brevetti non si può fare a meno di richiamare tutta quella serie di accordi e convenzioni internazionali che hanno determinato profonde revisioni nella legislazione interna per adeguarla via via agli impegni assunti nel nostro paese a livello sovranazionale.

La c.d. "armonizzazione" delle legislazioni ha da tempo interessato la normativa brevettuale nei suoi nuclei fondamentali costituita dal R.D. 29-6-1939 n. 1127 in tema di invenzioni industriali (i modelli di utilità ed i modelli e disegni ornamentali partecipano alla stessa disciplina per il rinvio operato dall'art. 1 del R.D. 25-8-1940 n. 1411) e dal R.D. 21-6-1942 n. 929 in tema di marchi di impresa.

L'indagine tratterà taluni punti fermi di questo "excursus" storico in continuo aggiornamento con particolare riferimento ai suoi riflessi sull'ordinamento processuale interno specie sul piano cautelare.

Vanno "in primis" ricordate – per quanto concerne le invenzioni – le innovazioni introdotte da quella che si potrebbe definire la maxi-riforma del 1979 ispirata alla Convenzione di Monaco del 1973 istitutiva del "Brevetto Europeo" che ha portato alla novellazione di cui al D.P.R. 22-6-1979 n. 338; la l. 14-2-1987 n. 60 che ha condotto a compimento l'iter della riforma del sistema nazionale dei brevetti per quanto concerne modelli e disegni di attuazione dell'Accordo dell'Aia del 1925 e successive revisioni; indi la recentissima l. 26-7-1993 n. 302 che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Lussemburgo del 1975 sul brevetto europeo per il mercato comune ed ai successivi protocolli, cioè all'istituzione del c.d. "Brevetto Comunitario"; infine il d. lgs. 4-12-1992 n. 480 in attuazione della direttiva n. 89/104/CEE che ha introdotto quella che viene ormai definita la nuova "legge sui marchi" abolitiva – dalla terminologia d'uso – della parola "brevetto" (riservata alle sole invenzioni) in favore della più corretta espressione "registrazione" come da tempo in vigore a livello internazionale per i marchi.

Cercherò di soffermarmi con dei "flashes" su taluni istituti e sull'approccio ad essi del giudice soprattutto in materia cautelare tipica (alludo ai provvedimenti di sequestro, descrizione ed all'inibitoria in corso di causa rispettivamente contemplati dagli artt. 81, 82, 83 l.i. e 61, 62, 63 l.ma.) che ha risentito della riforma novellistica del c.p.c. (l. 26-11-1990 n. 353) entrata in vigore in talune disposizioni che riguardano proprio questo specifico settore dall'1-1-1993.

2. Le misure cautelari brevettuali.

Occorre innanzitutto tenere presente che l'ambito di applicazione del nuovo rito cautelare (alludo agli artt. da 669-*bis* a 669-*quaterdecies* introdotti dall'art. 74 della l. 353/1990 *cit.*) per i settori estranei al “*corpus*” del c.p.c. è definito dall'art. 669-*quaterdecies* che – espressamente derogando al principio che la legge di carattere generale posteriore non deroga alla legge speciale anteriore – pone come unico limite il requisito di “compatibilità” tra vecchio e nuovo.

Mi sembra perciò corretto il rilievo che solo in caso di “contrasto” tra le normative debba prevalere la “*lex specialis*” perché essa non presupponga la sopravvivenza di istituti ormai eliminati dall'ordinamento a seguito della riforma del 1990.

Fatta questa premessa che tornerà utile più avanti e ricordato sinteticamente: *a)* che la descrizione brevettuale è strumento essenzialmente di istruzione preventiva ravvicinabile all'ATP ed all'ispezione giudiziale; *b)* che il sequestro alla funzione probatoria analoga a quella del sequestro giudiziario ne aggiunge altra di natura tipicamente cautelare inibitoria volta ad eliminare dal mercato la circolazione dei prodotti contraffattivi, *c)* che l'inibitoria in corso di causa si estende a tutta la produzione di impresa nella fase di fabbricazione e commercializzazione (al pari del provvedimento c.d. “innominato” d'urgenza) va subito sottolineato che – prima dell'introduzione della norma di cui all'art. 83-*bis* l.i. ad opera del D.P.R. 338/1979 (corrispondente all'art. 67 CBE) – la giurisprudenza negava che i mezzi di cautela tipici per la protezione dei brevetti fossero concedibili sulla base di domanda non ancora seguita dal rilascio dell'attestato dovendosi in tal caso far ricorso all'art. 700 c.p.c. ove ne sussistessero gli estremi.

La riforma del 1979 ha avuto il pregio di rendere effettiva la tutela del trovato “*ab origine*” contro pericolose interferenze di terzi anche nello stadio intermedio di assenza di concessione del titolo.

Bisognerà aspettare però oltre 10 anni per avere l'equivalente per il marchio “in corso di registrazione” cioè non ancora brevettato (per usare la vecchia terminologia); condizione – la registrazione – che era indispensabile per ottenere protezione interdittale tipica fino alla modifica degli artt. 61 e 63 l.ma ad opera degli artt. 57 e 58 del d. lgs. 480/1992 autorizzanti oggi la tutela cautelare – come avviene per le invenzioni – anche ai marchi allo stato di domanda.

Continuerà a restar fuori dal campo di applicazione delle cautele specifiche invece il marchio c.d. “di fatto” (appunto non registrato né in corso di registrazione) tutela del quale il titolare potrà solo ricorrere all'istituto dell'accertamento tecnico preventivo *ex art.* 696 c.p.c. (in luogo della descrizione) ovvero al provvedimento di urgenza (in luogo del sequestro e dell'inibitoria brevettuale).

Identica scansione evolutiva si è verificata nel campo dei provvedimenti definitivi.

A superamento dei limiti soggettivi della “*res iudicata*” (art. 2909 c.c.) l'art. 79 come riscritto dal D.P.R. 338/1979 ha stabilito la efficacia “*erga omnes*” delle sentenze irrevocabili statuenti la decadenza o la nullità (anche parziale) di un brevetto per invenzione; sempre – ovviamente – che la questione abbia costituito oggetto di “domanda” principale o riconvenzionale per la conseguente declaratoria giudiziale sul punto e non di “eccezione” da decidere “*incidenter*” ai fini della valutazione dell'azione di contraffazione, (pacifico invece che le sentenze che respingono le azioni di nullità o decadenza ovvero dichiarano la validità del brevetto fanno stato solo tra le parti secondo i principi generali).

Analoga disposizione – mancante nella originaria l.ma. – è stata di recente inserita – con un comma aggiunto all'art. 58 sull'onere della prova – dall'art. 54 del d. lgs. 480/1992 che recita al III comma “La decadenza e la nullità del marchio hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato”.

Corollario del succitato principio a livello di extraterritorialità lo si ritrova anche nell'art. 20 del “Protocollo” allegato alla l. 26-7-1993 n. 302 prescrivente che le sentenze definitive di annullamento del brevetto comunitario sono destinate a produrre effetti in tutti gli stati contraenti (quale che siano le parti interessate dalla causa di contraffazione e l'autorità decidente locale).

Per tornare ora al campo cautelare specifico alla nostra materia non v'ha dubbio che il ricordato principio di "compatibilità" espresso dall'art. 669-*quaterdecies* c.p.c. abbia comportato l'abolizione del giudizio di convalida del sequestro brevettuale *ex art. 82 l.i. e 62 l.ma.* (la descrizione non ne ha mai avuto bisogno trattandosi di misura – in senso lato – di istruzione preventiva).

Il giudizio di convalida risulta infatti sostanzialmente anticipato in corso di causa da una serie di rimedi e controlli compendiantesi nella reiterazione della cautela – ove respinta – (art. 669-*septies*) ovvero – ove concessa – nella sua revoca o modifica (art. 669-*decies*) ovvero nella sua reclamabilità al Collegio (art. 669-*terdecies*) alla ricorrenza dei presupposti via via previsti dalla legge e ferma la possibilità di contemperare la misura con l'imposizione di cauzione (art. 669-*undecies*) e di condannare al pagamento delle spese il soccombente (art. 669-*septies*).

Nonostante l'art. 669-*quaterdecies* non contempra l'applicabilità della nuova normativa ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sez. IV ai quali è sicuramente assimilabile – per le finalità squisitamente probatorie – la descrizione brevettuale non va sottaciuto che essa partecipa pura alla funzione del sequestro giudiziario ed implica una procedura di esecuzione coattiva non prevista per provvedimenti quali l'ATP e l'ispezione giudiziale; è misura suscettibile di arrecare danni (specie all'immagine dell'azienda) espressamente dichiarati risarcibili dall'art. 82 l.i. e 62 l.ma. ove provocati per colpa; autorevole dottrina ne ha persino ritenuta necessaria – in passato – la convalida al pari del sequestro.

E' certo perciò che le regole del nuovo processo cautelare siano in linea generale applicabili tanto alla "descrizione" come "sequestro" previsti dalle leggi speciali brevettuali anche per non dar adito ad incongruenti diversità di rito in tutti quei casi – che sono poi la più parte – nei quali il ricorso cautelare accumuni entrambe le richieste.

Sopravviverà – come si detto – solo il giudizio di merito al cui inizio nel termine perentorio prescritto dalla legge ed al cui esito circa l'esistenza del diritto per il quale è stata concessa la cautela (cioè una valida privativa brevettuale e la contraffazione ad opera dell'altrui trovato o segno distintivo) rimarrà subordinata l'efficacia del provvedimento (art. 669-*novies*).

L'art. 669-*octies* fissa – a questo punto – il termine per l'instaurazione della causa di merito in giorni 30 dall'ordinanza di accoglimento della misura che è provvedimento sempre emesso in "contraddittorio" ove pur differito allorché – per ragioni d'urgenza – sia stato emesso un decreto "*inaudita altera parte*" da confermare entro 15 giorni (art. 669-*sexies*).

Tale sistema a struttura "bifasica" eventuale che garantisce le esigenze di celerità del richiedente contro rischi di inattuabilità della misura e nello stesso tempo la piena difesa del soggetto che la subisce il quale deve sempre essere sentito sicuramente risulta "compatibile" con il sistema brevettuale dal quale sembra ormai scomparso ogni potere discrezionale – tanto Presidenziale tanto del G.I. – di provvedere d'urgenza "assunte sommarie informazioni e sentita – ove sia opportuno (quindi non necessariamente) la parte contro cui il ricorso sia proposto" (art. 81 l.i. e 61 l.ma.).

Ho viceversa dei dubbi di compatibilità sul termine per iniziare la causa di merito che le leggi speciali sulle invenzioni e sui marchi fissano in 8 giorni (rispettivamente artt. 82 e 62) mentre la normativa processualistica rinnovata estende fino a 30 giorni.

Va infatti osservato che in passato non si è mai fatto questione sull'applicabilità di tale termine ridotto benché la disciplina generale al riguardo rappresentata – per il sequestro conservativo e giudiziario – dell'abrogato 680 c.p.c. – prescrivesse il più lungo termine di 15 gg. dal primo atto di esecuzione (e ad essa disciplina occorresse sempre parametrare – per quanto non disposto specie in punto di competenza – le stesse cautele brevettuali).

La riforma novellistica non sembra perciò per parte sua suscettibile di ulteriormente "procrastinare" il termine "brevettuale" addirittura a 30 giorni anche perché la posteriore legge marchi del 1992 intervenendo con metodo interpolativo sulla previgente legge del 1942 ha lasciato immutata la formulazione dell'articolo stabilente in 8 giorni dall'esecuzione della cautela il termine perentorio per l'inizio della causa di merito pena l'inefficacia del provvedimento.

Ancora la riserva di compatibilità consentirà di escludere dalla regolamentazione del nuovo processo cautelare i provvedimenti inibitori che gli artt. 63 l.ma. ed 83 l.i. consentono a mezzo di sentenza interinale provvisoriamente esecutiva.

La valenza cautelare non serve infatti a modificarne l'originaria struttura decisionale in favore di una ordinanza-inibitoria soggetta a revoca o reclamo da più parti auspicata per ragioni di celerità processuale.

Competente sull'inibitoria in corso di causa è infatti destinato a rimanere solo il Collegio stante la natura del provvedimento che potrà essere revocato solo con la sentenza definitiva sul merito ed impugnato autonomamente in appello; tanto che in vista della prossima introduzione del giudice monocratico trattandosi di cause di regola coinvolgenti questioni di nullità e/o decadenza di brevetti che rendono obbligatorio l'intervento del P.M. ex art. 70 n. 1 c.p.c. e dunque ancora operante la vecchia composizione dell'organo giudicante secondo il testo modificato dell'art. 48 dell'Ordinamento Giudiziario.

Di conseguenza la richiesta di inibitoria sul presupposto del "*fumus boni iuris*" e del "*periculum in mora*" andrà preceduta dalla precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 189 II comma c.p.c. che investirà il Collegio dell'intera causa potendo la cognizione sommaria finalizzata alla cautela sfociare – per materiale probatorio già raccolto in atti – nella contemporanea definizione del merito di lite.

Ciò se è raro a vedersi nel campo delle invenzioni dove i giudizi sulla novità a contraffazione si formano su anteriorità e/o pareri "*pro veritate*" che fanno salva la remissione in istruttoria per il riscontro definitivo a mezzo di CTU, si verifica invece di frequente nel campo dei marchi dove la delibazione si esaurisce di regola in un mero raffronto visivo e/o fonetico tra segni distintivi di diversa provenienza consentendo all'occorrenza l'immediata decisione senza necessità di ulteriori incumbenti integrativi.

3. L'esame di novità in tema di marchi.

Ho già avuto modo di spiegare in altre occasioni che le maggiori difficoltà vengono dal giudice incontrate proprio nella fase cautelare sommaria quando la mancanza di una CTU d'ausilio – inconciliabile con qualsiasi provvedimento di urgenza da assumersi allo stato degli atti – lo lascia sovente spogliato di obiettivi "presidi" tecnici sostituiti da allegati ed informative di parte.

Il problema gravita essenzialmente sulla "novità" del trovato e del segno e dunque sulla apparente validità o meno della privativa sotto questo profilo attaccata dal contraffattore – in via di domanda od eccezione – per opporsi all'invocata cautela.

L'indagine è di regola agevole in tema di marchi ove prospettazioni di decadenze e nullità possono essere valutate "*per tabulas*" senza necessità di particolari cognizioni tecniche e tramite indagini istruttorie in fatto ottenibili con il sistema delle sommarie informazioni.

Si ricorda al riguardo l'esautiva elencazione dei dati di "novità" del marchio (connotati innanzitutto del mancato uso o registrazione da parte di terzi in precedenza dello stesso segno) oggetto di riscrittura dal d. lgs. 480/1992 nell'art. 17 (da integrare con il successivo art. 18) che ha messo in positivo rilievo anche il valore ultramerceologico del c.d. marchio celebre o notorio ("*haute renommée*") la cui tutela allargata era stata da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza al di là dei limiti imposti dal principio di "specialità"; od ancora l'"arret" del "non uso" prolungato del segno (5 anni) causa di decadenza che può essere oggi provata "con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici" (comma aggiunto all'art. 58 dal d. lgs. 480/1992).

Riscontri storico-fattuali e mezzi probatori semplificati dunque dei quali il giudice – specie nella fase interinale – può avvalersi secondo ordinaria esperienza per giungere ad un giudizio di supposta validità del titolo (per insufficienza od infondatezza "*prima facie*" di contestazione in punto di nullità o decadenza) ai fini della concessione del provvedimento cautelare.

4. L'esame di novità in tema di invenzioni.

Ben diverso compito attende invece il giudice nella ricerca del “*fumus boni iuris*” nelle invenzioni che presuppone la individuazione – prima ancora della denunciata interferenza nell’ambito di protezione del brevetto (contraffazione) – della novità “intrinseca” (originalità) ed “estrinseca” (insussistenza di predivulgazione) del trovato coinvolgente settori di squisita competenza tecnica estranei alla scienza ed esperienza del magistrato.

Occorre a questo punto ricordare che la duplice ricordata accezione di novità si ricava dagli artt. 12, 14 e 16 della l.i. che sono stati riformulati dal D.P.R. 338/1979 riprendente in maniera sostanzialmente invariata il dettato degli artt. 52, 54, 56 CBE.

E’ nuova l’invenzione se implica “attività inventiva” intesa come “non evidenza” del trovato rispetto alle tecniche note e secondo le capacità deduttive ed applicative di un tecnico medio del ramo (art. 16) e non è già ricompresa nello “stato della tecnica” inteso come insieme di conoscenze rese accessibili al pubblico prima del deposito della domanda di brevetto (art. 14).

E’ il c.d. “doppio gradiente” di differenziazione per la brevettazione del trovato che non deve mai essere stato realizzato in precedenza da terzi o dallo stesso inventore (novità estrinseca) e deve possedere un “*quid*” di apporto creativo idoneo a distinguerlo dai momenti di normale progresso tecnico (novità intrinseca).

I concetti sono gli stessi – ma meglio codificati e delineati – dei testi originari della legge del 1939 e dell’art. 2585 c.c..

Ora tanto per le invenzioni quanto per i marchi vige la presunzione di validità del brevetto sancita dagli artt. 77 l.i. e 58 l.ma.: presunzione che però non opera sul piano della legittimità dell’atto amministrativo di concessione ma solo sul piano processuale dell’onere della prova di nullità o decadenza che compete a chi impugna il titolo.

L’“*iter*” decisionale dovrà così sempre fondarsi su di un positivo riscontro del contenuto del brevetto (descrizione, rivendicazioni e disegni) azionato dal titolare ai fini dell’inibitoria e da raffrontare – all’instaurazione del contraddittorio – con eventuali ricerche di anteriorità predivulgative allegate dell’avversario ovvero a reciproci pareri “*pro veritate*” od “*affidavit*” o comunque consulenze di parte colte a fornir sostegno agli appositi assunti.

5. L'esame dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

L’indagine del giudice sulle contrapposte tesi non sarà neppure agevolata dal rilascio dell’attestato ad opera dell’Ufficio Centrale Brevetti (UCB) oggi Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (art. 86 d. lgs. 480/1992): attestato che di per sé – come si è detto – non fa presumere la validità del titolo.

Come è noto poi l’art. 31 l.i. – benché revisionato anch’esso dal D.P.R. 338/1979 – non ha consentito all’Italia di essere annoverata tra i paesi ad “esame preventivo o di novità” come invece sono i paesi più tecnologicamente progrediti e come è previsto dalla Convenzione sul brevetto europeo in adeguamento della quale è stato appunto emanato il citato D.P.R. del 1979.

La norma in commento assegna all’Ufficio – dopo la verifica di regolarità formale della domanda, di corrispondenza del titolo all’oggetto dell’invenzione e di sufficienza della descrizione per la sua intelligenza (argomentandosi *ex art. 27 Reg. Inv.*) essenzialmente un esame di conformità alle disposizioni dell’art. 12 l.i. il quale precisa che – ai fini della brevettabilità – l’invenzione deve essere nuova, implicare una attività inventiva ed essere atta ad avere una applicazione industriale (requisito della c.d. “industrialità”).

E' opinione peraltro assolutamente prevalente come già nel vigore del previgente testo che tale verifica non comporti alcun esame di novità intrinseca ed estrinseca del trovato per mancato richiamo agli artt. 14 e 16 l.i. che definiscono detti requisiti.

Tale conclusione è avvalorata altresì dal rilievo che durante la seduta del 3-5-1979 la Commissione di riforma deliberò di rinunciare espressamente ad abbozzare una procedura di esame preventivo della novità e di lasciare immutata la precedente normativa.

Del resto un sistema ad esame preventivo implicherebbe indagini analitiche sulle invenzioni, ricerca e confronto delle anteriorità rilevanti con investigazioni dirette su tutto un materiale di archivio perfettamente classificato che richiederebbe cospicue risorse finanziarie, strumenti adeguati anche a livello di bagaglio di esperienze giuridiche, organizzazione di esaminatori dotati di specifica preparazione professionale.

E queste sono state da sempre le ragioni di ordine organizzativo che hanno impedito l'attuazione in concreto dell'esame preventivo di novità pur previsto dalle prime stesure del 1934 in materia brevettuale.

Mezzi allora come tuttora mancanti se si pensa che la nuova legge marchi che ha rinnovato almeno nel mome l'Ufficio – come si è detto – attribuendogli tra l'altro più estesi compiti per effetto dell'ampliata casistica (vedasi la riformulazione in punto dell'art. 29 l.ma.) non ha di pari introdotto alcun esame preventivo anche perché l'attuazione di una direttiva comunitaria – quale è il d. lgs. 480/1992 – non consente aggravii di spesa indispensabili invece per l'occorrente rafforzamento organizzativo.

La verifica affidata all'autorità amministrativa nel rilascio dell'attestato si risolve dunque in una concessione generalizzata laddove la novità ed originalità del trovato non risulti "*prima facie*" mancante.

Posto così che le carenze normative ed organizzative dell'Ufficio brevetti e marchi rendono impraticabile un pregnante controllo di merito della domanda, il giudice – di fronte ad un titolo brevettuale nazionale – non potrà confidare in una supposta sua validità discendente dalla consapevolezza di una preventiva verifica tecnica operata dall'Ufficio amministrativo nella ricerca delle anteriorità pertinenti e della originalità rispetto allo stato della tecnica nota, venendo essa domanda comunque accolta salva la "evidenza" del trovato, unica constatazione imponente il provvedimento negativo.

6. L'esame preventivo di novità e la Convenzione dell'Unione.

Diversamente è dato argomentare invece con riferimento all'attestato straniero designante l'Italia con rivendica di priorità secondo la Convenzione dell'Unione risalente al trattato di Parigi del 20-3-1883 istitutivo dell'Unione Internazionale per la protezione della proprietà industriale.

Il rinnovellato art. 15 del D.P.R. 338/1979 ha conservato (eliminata la priorità "fieristica" e priorità c.d. "accademica") la priorità c.d. "unionista" (art. 4 CUP) derogando all'assolutezza del concetto di novità e consentendo in pratica che il brevetto domandato in un paese aderente alla Convenzione retrodati la sua efficacia per "*fictio iuris*" alla prima domanda depositata in altro paese dell'Unione designante il primo.

E' evidente che ove la domanda iniziale (la cui sorte comunque non influisce sulla domanda successiva sottoposta ad autonoma brevettazione) risulti recepita in titolo brevettuale rilasciato da un paese a rigoroso esame preventivo (si ricorda – per esempio – la severa istruttoria tecnica vigente in Germania e nei paesi anglosassoni) benché si tratti di un Ufficio straniero, allorché risulti intervenuta – come per l'Italia – l'armonizzazione della legislazione ai principi della CBE, quel titolo presenterà una apparenza di validità – quale brevetto "forte" – ben maggiore del corrispondente brevetto italiano "debole" se non altro perché già approfonditamente vagliato dai competenti organi amministrativi secondo principi e requisiti comuni che in Italia sono verificabili in via eventuale e differita solo dall'AGO all'insorgere di controversia (art. 59 l.ma. ed art. 37 l.i.).

Il giudice dunque potrà essere agevolato da questo precedente ai fini della valutazione del “*fumus*” e di conseguenza della fondatezza del richiesto provvedimento cautelare.

7. La Convenzione sul Brevetto Europeo ed il Brevetto Comunitario.

Semplificato sarà ancora il giudizio di presupposta validità del titolo brevettuale allorché il giudice si trovi al cospetto di un brevetto europeo e – ritengo altrettanto in un futuro ormai prossimo con l’istituzione dei c.d. Tribunali dei brevetti comunitari di I e II istanza – laddove sia chiamato ad occuparsi del brevetto europeo per il mercato comune (c.d. brevetto comunitario).

Ma procediamo con ordine.

Nell’evoluzione del diritto dei brevetti la CBE si pone come passaggio fondamentale di ispirazione di tutta la riforma del 1979 che abbiamo sopra analizzato in alcuni istituti fondamentali.

Ma la CBE ha gettato le basi altresì per la creazione di nuovo tipo di brevetto – quello europeo – che si affianca a quello nazionale e nel cui alveo è venuto a formazione – istituito con la Convenzione del Lussemburgo (CBC) negli aggiornamenti succedutisi fino al 1989 – il brevetto comunitario introdotto nell’ordinamento italiano con legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo n. 302 del 26-7-1993.

Va innanzitutto sottolineato che il brevetto europeo viene comunemente definito un “fascio” di privative nazionali sulla medesima invenzione proprio perché – quantunque oggetto di deposito internazionale di unica domanda e destinato – una volta concesso – ad avere efficacia in tutti i paesi aderenti alla CBE – non potrà essere esentato dalle verifiche di novità estrinseca ed intrinseca nelle cause di contraffazione intentate nei singoli Stati secondo la normativa brevettuale propria di ciascuno, rimanendo così suscettibile di declaratorie di nullità e/o decadenze al pari del brevetto nazionale (pur rimanendo in vita in altri paesi).

Il brevetto comunitario invece non si “smembra” nel territorio della CEE in tanti brevetti nazionali né sotto l’aspetto delle eventuali conseguenze invalidanti né sotto quello più propriamente del diritto applicabile perché non può essere “rilasciato, trasferito, annullato decadere od estinguersi che in quanto tale” (dunque o vige o viene meno per tutti i paesi) ed è disciplinato esclusivamente dalla Convenzione che l’ha istituito (CBC e CBE nella parte che integra la prima) al cui rispetto normativo sono deputati organismi comunitari cioè le divisioni di annullamento dell’UEB di Monaco, Tribunali nazionali “*ad hoc*” di I e II istanza (fungenti – almeno in Italia – da sez. specializzate di Tribunali e Corti di Appello con competenza ultraregionale) la Corte di Appello Comune (COPAC = Community Patent Court).

Tali caratteri di “unitarietà” ed “autonomia” del brevetto comunitario delineati dall’art. 2 della l. 382/1993 in uno al sistema giurisdizionale messo a punto nel 1985 dal c.d. “Protocollo dei litigi” – pure ratificato dalla medesima legge – consente di dire che sia stato per la prima volta realizzato un diritto “comune” dei brevetti.

Fatte queste premesse e tornando all’approccio del giudice nazionale al brevetto europeo nella fase cautelare egli si troverà davanti un titolo equiparabile ai brevetti “forti” dei paesi ad esame preventivo con la ulteriore garanzia di una verosimile assimilazione di indirizzo dell’UEB di Monaco nella valutazione della “novità” del trovato discendente dalla equivalenza della normativa sostanziale applicabile (il testo riformato degli artt. da 12 a 17 l.i. rinvia dal dettato degli artt. da 52 a 57 del CBE) oltre che di un approfondito “*excursus*” delle indagini sviluppatasi nella “procedura fino alla concessione” (artt. 90-98 CBE) seguita – in via eventuale – dalla “procedura di opposizione” (artt. 99-105 CBE) e dalla “procedura di ricorso” (artt. 106-112 CBE).

Va infatti ricordato – tra i momenti più rilevanti dell’“*iter*” procedimentale surrichiamato – che nel corso della deliberazione di novità la domanda di B.E. presentata all’UEB di Monaco viene fatta oggetto del c.d. “rapporto di ricerca europeo” demandato agli specialisti delle “divisioni” dell’Aia o dell’Agenzia di Berlino (*ex* Ufficio brevetti tedesco) al fine di raccogliere i riferimenti utili e gli

estratti più pertinenti per individuare – partendo da rivendicazioni, descrizione e disegni contenuti nella domanda – lo stato della tecnica vigente nel settore in cui andrà ad estendersi la tutela assicurata dal rilascio della privativa.

Inoltre contro la concessione del titolo è consentita opposizione dei terzi controinteressati che apre una fase contenziosa avanti apposita divisione dell'UEB e si conclude con la revoca del brevetto od il suo mantenimento eventualmente modificato; le decisioni che accolgono o respingono il reclamo possono a loro volta essere impugnate avanti alla giurisdizione amministrativa dell'UEB esercitata dalle “Camere” di ricorso e – per le questioni giuridiche di particolare importanza – dalla Commissione ampliata di ricorso o “Grand Chambre des recours”.

Il pregnante sistema di controlli obbligati ed eventuali per il definitivo rilascio dell'attestato europeo fa sì che il sotteso giudizio di validità in quella sede preventivamente formulato sulla scorta di indagini di regola già estese a quelle stesse anteriorità poi prodotte nel giudizio nazionale ai fini della predivulgazione determini un consolidamento di titolo che – almeno a livello di “*fumus*” – non può che condurre ad una prognosi positiva in tema di concessione della cautela ove l'urgenza di provvedere a sommaria conoscenza dei fatti impedisce approfondite indagini istruttorie.

Lo stesso discorso vale – a maggior ragione – per il brevetto comunitario ove i requisiti della supposta validità del titolo coinvolto dalle cause di contraffazione discende non per sorta di assimilazione di criteri di indagine sulla novità del trovato come per il brevetto europeo (indagini che restano comunque autonome tra UEB ed AGO tanto è che l'eventuale corso della procedura presso l'una autorità non determina alcuna sospensione pregiudizievole del giudizio avanti all'altra) ma per “identità” del diritto convenzionale applicabile dagli istituendi Tribunali dei brevetti comunitari di prima e seconda istanza (vedi parte VI del Protocollo dei litigi allegato alla I. 302/1993).

Tali organismi giurisdizionali sono espressamente abilitati (ivi art. 36) alla concessione di misure provvisorie compresi i provvedimenti cautelari previsti dalla legislazione nazionale dello Stato per il brevetto nazionale; provvedimenti destinati ad avere – fatte salve le procedure di riconoscimento ed esecuzione – efficacia “ultranazionale” sul territorio di ciascuno Stato contraente ed in via definitiva perché irreclamabili avanti all'autorità suprema del COPAC priva di qualsiasi competenza in materia.

Questi Tribunali a sensi dell'art. 32 applicheranno le norme di procedura disciplinanti lo stesso tipo di azione in tema di brevetto nazionale salvo che la CBC non disponga diversamente (come in tema di competenza) di talché varranno anche per essi le regole già descritte e gli istituti tipici del processo cautelare (descrizione, sequestro, inibitoria).

Anzi nella misura dell’“inibitoria in corso di causa” parrebbe doversi comprendere – in rapporto di “*species*” a “*genus*” – la sanzione del “divieto di continuare negli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione” (art. 35 Prot.) misura che innovativamente contiene un ampliamento ecomiabile dell'oggetto della tutela che nell'ordinamento nazionale – salvo l'improbabile ricorso all'art. 700 c.p.c. – è consentita per “violazioni già in atto” e non meramente “minacciate” nei cui confronti la CBC autorizza invece una repressione di carattere preventivo.

Ciò che conta comunque sottolineare è che nel contenzioso coinvolgente il brevetto comunitario il giudice potrà fare sicuro affidamento innanzitutto sulla procedura ad “esame preventivo” propria del brevetto europeo (l'*iter* è comune fino alla concessione del titolo) con l'ulteriore consapevolezza che i requisiti di brevettabilità colà valutati saranno gli stessi di quelli che egli sarà tenuto a prendere in considerazione “*incidenter*” nelle cause di contraffazione; secondariamente potrà avvalersi di una presunzione di validità assoluta del brevetto comunitario quando essa venga contestata con una azione in prevenzione per accertamento di non contraffazione (art. 15 punto 4 del Protocollo).

Occorre a questo punto precisare che il giudice nazionale non è abilitato a conoscere in via principale di domande di annullamento del brevetto comunitario (come invece avviene per il brevetto europeo) essendo queste riservate esclusivamente alle apposite divisioni di annullamento

dell'UEB di Monaco contro le cui decisioni è ammesso ricorso avanti alla Corte di Appello Comune (art. 28 del Protocollo).

I Tribunali dei brevetti comunitari sono competenti invece sulle azioni di contraffazione promosse in via positiva dal titolare della privativa o dal contraffattore in via di accertamento negativo e – parallelamente – saranno abilitati a conoscere anche delle domande riconvenzionali di nullità del brevetto comunitario.

Il giudice dei brevetti potrà dunque pronunciare sentenze di annullamento o di rigetto (art. 19 lett. a+b del Prot.) e consequenzialmente assumere i provvedimenti di urgenza ad esse pronunzie strumentali come si è detto in precedenza.

Ove però il giudizio coinvolgente questioni di validità ed efficacia del brevetto comunitario non si definisca in primo grado ma passi per impugnativa avanti ai Tribunali di II istanza questi non potranno decidere sul punto ma – sospesa la causa – dovranno rimettere gli atti alla Corte di Appello Comune attendendo – per il prosieguo del giudizio – la sua decisione vincolante consistente in una sentenza di constatazione degli effetti del brevetto sulla lite od in una sentenza di annullamento (art. 25 del Prot.).

Si rinsalda perciò – anche sotto questo profilo – la funzione del COPAC come organismo comunitario supremo a garanzia dell'uniformità di interpretazione del diritto brevettuale comunitario.

8. La conversione del brevetto nullo.

Non si può concludere la panoramica sulla evoluzione del diritto dei brevetti senza ricordare un istituto di fondamentale importanza introdotto dalla legge di completamento della riforma del 1979 e cioè l'istituto della “conversione” del brevetto nullo previsto dall'art. 7 della l. 14-2-1987 n. 60 sulla armonizzazione della normativa in materia di modelli e disegni industriali all'Accordo dell'Aja del 1925 e successive revisioni.

Recita l'art. in commento al I comma “Il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente qualora questi ne avesse conosciuto la nullità.

La sentenza che accerta i requisiti per la validità del diverso brevetto dispone la conversione del “brevetto nullo” (seguono al II comma gli effetti dell'eventuale prolungamento della durata originaria del brevetto nullo).

Si tratta di una profonda innovazione di portata pratica per la conservazione comunque della privativa a diverso rango inventivo ante riforma reiteratamente contrastata da dottrina e giurisprudenza (per tutte si ricorda l'ampia ed esaustiva motivazione di Tribunale di Milano 16-10-1969 negante la conversione “automatica” per ragioni di differenza concettuale e di interpretazione sistematica).

Per restare nel campo del processo cautelare può dirsi che frequentissima era l'eccezione – benché subordinata – del presunto contraffattore convenuto in lite od attore in via di prevenzione contro la validità dell'altrui privativa secondo cui il brevetto – privo dei requisiti dell'invenzione industriale – al più poteva valere quale modello e dunque non era opponibile in mancanza di brevettazione come tale.

Ora argomentazione del genere sarebbe oltremodo pericolosa perché essendo consentita la sostituzione di validità dell'un titolo nell'altro rimarrebbe immutata la tutela cautelare apprestata dall'ordinamento per entrambi.

Benché la conversione del brevetto sia consentita nei due sensi (il testuale disposto dell'art. 7 sull'eventualità di prolungamento di durata non lascia adito a dubbi circa conversioni “in salita” attestate anche dal tenore dell'art. 21 che contempla l'integrazione delle tasse a differenza ed esclude qualsivoglia rimborso delle stesse) la pratica giudiziaria sin dall'inizio (ordinanza 14

novembre 1987 Tribunale Genova e sentenza 21 gennaio 1988 Tribunale Milano) si è occupata delle conversioni in “discesa” (da invenzione industriale a modello di utilità) fermo restando la preclusione al beneficio a fronte della “ontologica estraneità” delle categorie convertibili.

E’ questo un “temperamento” alla conversione “illimitata” che mi pare sensato e conforme alla “*ratio legis*”.

Invero il criterio che deve guidare l’interprete – analogamente a quanto si verifica per la conversione del contratto nullo disciplinata dall’art. 1424 c.c. – è quello della ricerca della presumibile volontà dell’interessato come suscettibile all’epoca di orientarsi – con l’intento di appropriarsene – degli effetti pratici conseguenti al diverso brevetto.

Esiste in teoria una distinzione qualitativa tra invenzione e modello di utilità nel senso che l’una è l’idea di soluzione di un problema tecnico destinato a soddisfare un bisogno dell’uomo fabbricando qualche cosa (invenzione di prodotto) oppure del problema tecnico di come fabbricare qualche cosa (invenzione di procedimento) mentre l’altro è l’idea di conferire a qualche cosa una maggiore comodità di impiego agendo sulla sua conformazione fisica.

Altrettanto netta – sempre in teoria – è la distanza tra modello di utilità e modello – disegno ornamentale inteso questo ultimo come realizzazione plastica o combinazione bidimensionale volta a conferire al prodotto un nuovo aspetto estetico (art. 5 l. mod.).

In pratica peraltro le differenze non sono così percepibili specie in presenza di invenzioni di perfezionamento ed in contesti tecnologici ove il “*quid novi*” spesso si esaurisce nella “combinazione” di elementi già noti o nell’assegnazione ad un solo elemento di funzioni prima riservate a più elementi in prospettiva di risparmio di energia (e l’incremento di utilità – ove non sia il portato di nuove conoscenze scientifiche – costituisce anche connotato tipico del modello *ex art. 2 l.mod.*); ed ancora nel confronto modello d’utilità e modello-disegno ornamentale la forma od il disegno di un oggetto può conferire ad esso un nuovo carattere ornamentale ed al contempo accrescerne l’utilità (art. 8 l. mod.).

Verosimile è dunque la ricorrenza di dubbi sulla congruità del titolo rispetto alla natura dell’idea che rende in pratica sempre plausibile quell’“errore scusabile” di brevettazione che consente “a posteriori” di adeguare con la conversione la qualificazione dell’atto concessivo della protezione alla natura e qualità effettiva dell’apporto inventivo ovvero d’utilità ovvero di pregio estetico.

Ove però si esuli dalla stessa tipologia concettuale cercando di interpolare categorie tra loro disomogenee (ad es. invenzione industriale con modello-disegno ornamentale) non si potrà più supporre – per distanzialità naturale del trovato – un interesse “*ab origine*” del richiedente a quel diverso tipo di brevetto che si vorrà evidentemente conseguire ad ogni costo “*ex post*” senza averci mai neppure pensato prima.

Questa mi sembra la interpretazione più convincente della norma contro indiscriminanti abusi dell’istituto anche per dar significato al criterio soggettivo della volontà ivi contemplato.

Diversamente la conversione dovrebbe sempre darsi per scontata sul presupposto che il richiedente – a fronte dell’alternativa di rinunciare alla protezione od acquisire comunque un diritto di esclusiva “*erga omnes*” sia pur di diversa portata cronologica – sceglierebbe senz’altro questa seconda alternativa.

Va infine ricordato – come ultima annotazione – che la conversione ha efficacia “*ex tunc*” prendendo data dal deposito dell’originaria domanda brevettuale dal quale decorrerà il periodo di validità della nuova privativa.

Si correrebbe altrimenti il rischio – con una decorrenza “*ex nunc*” – di prolungare la durata dei titoli brevettuali oltre le stesse scadenze predeterminate dalla legge.

La conversione che proprio in ossequio al contenuto volontaristico dell’istituto – non opera automaticamente esigerà poi una domanda in tal senso formulata fino all’udienza delle precisazioni delle conclusioni in ossequio al principio dispositivo dell’art. 112 c.p.c.

La sentenza di accoglimento conterrà di rilievo un duplice accertamento: quello negativo in forza del quale il titolo originariamente concesso sarà dichiarato nullo “*erga omnes*” secondo la ricordata regola generale introdotta dalla riforma del 1979; quello positivo in forza del quale il titolo verrà tramutato in altro valido del quale possiede i requisiti di legge: accertamento contestato destinato peraltro a far stato solo tra le parti del giudizio.