

Brevetti nulli se la domanda è extra large

Quando nel procedimento per brevettazione vengono introdotte caratteristiche tecniche non presenti nella domanda originaria e che ne ampliano l'oggetto, il brevetto successivamente concesso può essere considerato nullo. Sia per estensione dell'oggetto della privativa (oltre il contenuto della domanda), sia per insufficiente descrizione. Questo è quanto si legge nel dispositivo emesso dal tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa «A» civile, con la sentenza del 30 giugno 2017 n. 7416.

Il fatto in sintesi. Il tribunale di Milano è stato chiamato in causa per esaminare l'ipotesi di invalidità in un caso di ampliamento della descrizione della domanda iniziale di brevetto. I giudici del tribunale meneghino hanno dichiarato la nullità della brevettazione. Gli stessi ricordano che un'insufficiente descrizione è causa di invalidità se l'inclusione di caratteristiche «aggiuntive» nella descrizione del brevetto serve al perito per convalidare l'invenzione senza difficoltà.

L'interpretazione sistematica dell'articolo 172 c.p.i. (che consente di integrare descrizione, rivendicazione e disegni) e dell'articolo 76 c.p.i. (che sanziona la nullità oltre il contenuto della domanda iniziale) conduce a ritenere che sono consentite solo le integrazioni che, seppure rilevanti sotto il profilo dell'intelligenza dell'invenzione, non ampliano il contenuto oggettivo della domanda iniziale.

Le carenze nelle rivendicazioni, e anche nella descrizione, si riflettono in eventuali limitazioni dell'ambito protetto dal brevetto.

Dunque, bisogna tener con-

to della disposizione dell'articolo 52, 1 comma c.p.i., secondo cui alla descrizione devono far seguito, nel testo brevettuale, «una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto». Già dalle disposizioni combinate degli articoli 52 e 76, 1 comma, c.p.i., risulta che la possibilità di intervenire sul testo brevettuale è quindi suscettibile di indirizzarsi in varie direzioni ed è soggetta a limiti. La situazione è diversa, a seconda che il brevetto sia ancora allo stato di domanda, oppure sia stato rilasciato.

L'articolo 172, 2 comma, c.p.i. dispone, infatti, che «il richiedente, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito a un'istanza o a un'opposizione, o comunque prima che la Commissione dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso abbia provveduto, ha facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata nonché, nel caso di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, di integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati», prevedendo l'intervento correttivo per la sola domanda. Mentre l'articolo 79, 1 comma, e 79, 3 comma, c.p.i. dice che «il brevetto può essere limitato su istanza del titolare, alla quale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati» e che «l'istanza di limitazione non può essere accolta se è pendente un giudizio di nullità del brevetto e finché non sia passata in giudicato la relativa sentenza».

Marco Ottaviano