

&gt;&gt; Newsletter [ Anno VII, numero 4, ottobre 2001 ]

**Sommario**

- [ [Editoriale](#) ]
- [ [Vita Associativa](#) ]
- [ [Agenda](#) ]
- [ [Legislazione](#) ]

**[ Editoriale ]**  
-----***Riflessioni in materia di rivendicazioni brevettuali.***

*Com'è noto, l'art. 8 della Convenzione di Strasburgo, stabilisce -tra l'altro- che "i limiti della protezione conferita dal brevetto sono determinati dal tenore delle rivendicazioni. Tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni".*

*La regola ha stravolto l'orientamento classico dei nostri Giudici, inclini a stabilire i limiti della protezione attraverso l'interpretazione ragionata del complesso "titolo-descrizione-rivendicazione-disegni".*

*Debbo riconoscere che su una simile strada i trabocchetti per i terzi erano possibili se non proprio frequenti e personalmente ho esperienze dolorose.*

*Purtroppo, però, nel nostro Sistema, ove la privativa è concessa senza preventivo confronto con un Esaminatore, ed è lasciato al Giudice ordinario di stabilire se un brevetto concesso sia valido o meno (nonché i limiti della sua portata), è difficile immaginare una via alternativa.*

*Con perfetta coerenza, invece, la regola è stata ripresa dalla Convenzione sul Brevetto Europeo (art. 69), posto che il Brevetto Europeo presuppone una ricerca di anteriorità ed una discussione con l'Esaminatore prima della concessione e, dopo di essa, con i superiori Organi di controllo.*

*Deliberatamente trascurò di occuparmi del c.d. "Protocollo relativo all'interpretazione dell'art. 69 della Convenzione Brevetto Europeo", che è una mostruosità, scritta da un non giurista, familiare ad un linguaggio ambivalente tipicamente politico o diplomatico che dir si voglia. Invero la norma, soprattutto quella interpretativa, deve essere fonte di chiarezza e non di dubbi.*

*Ma ritorniamo a noi, o meglio al nostro Sistema, che a mio modesto parere e per le ragioni già dette, non tollera un'applicazione rigida dell'art. 8 della Convenzione di Strasburgo.*

*Dal momento che, di fatto, il brevetto italiano, o in via autonoma o incidentalmente nel corso di una causa di contraffazione, viene posto in discussione avanti l'Autorità Giudiziaria, la rivendicazione che determina i limiti della protezione deve esser quella stabilita dal Giudice dopo la verifica giudiziaria, e non quella formalmente risultante dal brevetto, che di norma è identica a quella stessa enunciata nella domanda, alla fine della descrizione.*

*Dunque, in un Sistema come il nostro è nei poteri del Giudice di riformulare le rivendicazioni brevettuali, magari accorpandole e conferendo loro una forma più appropriata, ovviamente avendo cura di non estendere l'ambito di protezione, ma cercando di interpretare l'intenzione del brevettante e secondo i Principi già adottati dal legislatore in materia contrattuale, che suggeriscono di "non limitarsi al senso letterale delle parole" (art. 1362 c.c.); inoltre le varie parti del brevetto dovranno essere "interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto" (art. 1363 c.c.); e se nel brevetto è indicato un esempio, "non debbono presumersi esclusi esempi inespressi, cui secondo ragione l'esempio può essere esteso" (art. 1365 c.c.).*

*E nei "casi dubbi" le affermazioni del brevettante "debbono interpretarsi nel senso in cui possono avere*

*qualche effetto, anzicchè in quello secondo cui non ne abbiano alcuno" (art. 1367 c.c.). Infine -sempre nel dubbio- le espressioni con più sensi, "vanno intese in quello più consono alla natura e all'oggetto" in discussione (art. 1369 c.c.).*

*Il tutto -beninteso- secondo un'interpretazione di "buona fede" (art. 1366 c.c.) riferita in questo caso al brevettante, tenuto ad usare la privativa come strumento per proteggere un'invenzione e non come un subdolo mezzo per nuocere ai terzi.*

*Del resto, nel nostro diritto brevettuale esiste una norma precisa che avalla questa impostazione: l'art. 59 n. 3 Legge Brevetti, che consente al Giudice, tenuto conto anche della volontà del richiedente, di convertire un brevetto nullo in altro di cui abbia i requisiti, ciò che presuppone la riformulazione delle rivendicazioni, anche in considerazione del fatto che nel nostro Sistema la differenza fra modello e invenzione non è di tipo quantitativo (riferito al livello inventivo), bensì qualitativo, per cui quello di riformulare le rivendicazioni è un passo obbligato.*

*Discorso a parte, invece, è quello che riguarda il risarcimento del danno connesso alla contraffazione di un brevetto dalle rivendicazioni riformulate in corso di causa.*

*Se il contenuto delle originarie rivendicazioni era fuorviante rispetto a quelle ridefinite dal Giudice, il preteso contraffattore potrebbe essere riconosciuto incolpevole e come tale essere esentato da responsabilità risarcitoria, con conseguenze anche nell'attribuzione delle spese di causa, non necessariamente addossabili solo a lui.*

(Avv. Giovanni Pellegrino)

[Torna al Sommario](#)

[ Vita Associativa ]

---

*Si è tenuta il 12 settembre 2001 a Milano, presso la sede della Società italiana Brevetti, la riunione abituale del Comitato esecutivo. All'ordine del giorno il questionario di Alfonso Duran, "rapporteur general" dell'AIPPI International, sulla revisione WIPO del PCT, nonché l'esame dei rapporti delle Commissioni di Studio sulle Questioni, da discutere all'EXCO di Lisbona nel prossimo giugno 2002.*

*Quanto alle Questioni nessun rapporto è stato ancora presentato all'esame del CE.*

*Quanto al questionario Duran, il CE ha discusso e deliberato come segue :*

*- proposta 1: l'adozione del termine di 30 mesi, anche in caso di mancata domanda IPE, è vista con favore, a patto che ciò non crei una estensione del periodo di incertezza nei confronti dei terzi .*

*- proposta 2: l'automatica designazione di tutti gli Stati oltre il sesto è vista con favore, con l'auspicio di una ancora maggiore riduzione delle tasse di designazione dei primi sei, nonché anche la istituzione di un registro centrale accessibile allo spirare del 30° mese, auspicando che ciascun Stato notifichi prontamente al registro l'entrata nella fase regionale o nazionale.*

*- proposta 3: la questione della expanded international search report è nuovamente respinta, come già nel maggio 2001, per la stessa ragione che il primo esame sulla brevettabilità non avrebbe possibilità di essere discussa dal richiedente.*

*Sono stati ammessi i seguenti nuovi soci :*

- Avv. Domenico Capra*
- Avv. Paolo Perani*

- *Avv. Andrea Perani*
- *Studio Perani , Mezzanotte & Partners.*
- *Ing. Elena Cerbaro*
- *Avv. Maria Teresa Saguatti*
- *Ing. Simone Bongiovanni*
- *Ing. Mauro Eccetto*
- *Ing. Antonio Maroscia*

(silvano adorno)

[Torna al Sommario](#)

## [ *Agenda* ]

---

### ***FICPI a Roma***

*Dal 14 al 17 novembre si tiene a Roma il sesto Open Forum della Federazione Internazionale dei Consulenti di Proprietà Industriale. Come di consueto vengono proposte delle sessioni operative sugli argomenti di maggiore interesse ed attualità. Questa volta verranno trattati il caso NAPSTER, l'E-Commerce, il trattamento dei files. Verrà inoltre realizzato un mock trial su una ipotetica controversia sui domain name. Di attualità un Simposio sul disegno industriale, unitamente ad una tavola rotonda di esperti. Tra i relatori italiani Lamberto Liuzzo, Fabio Angelini, Guido Jacobacci.*

### ***LES a St. Petersburg***

*Si svolge a St. Petersburg, 15-18 Settembre 2001 la annuale European Conference, 'Licensing : a tool to global Progress'*

### ***N & G Forum***

*2° Convegno di aggiornamento sui marchi d'impresa Milano il 12 novembre ( info: Tel.: 02-541 7991; e-mail notage@tin.it)*

### ***Concorsi WIPO***

*WIPO ha pubblicato in data 24 agosto due bandi di concorso con termine di presentazione il 18 e 22 ottobre 2001, per traduttori di alto livello destinati al dipartimento per l'amministrazione del PCT. Per ulteriori informazioni: [www.wipo.int](http://www.wipo.int); e-mail [personnel.mail@wipo.int](mailto:personnel.mail@wipo.int)*

[Torna al Sommario](#)

## [ *Legislazione* ]

---

### ***È passato il Regolamento sul disegno comunitario***

*Finalmente! Il 27 settembre il Consiglio per il mercato interno ha approvato in principio il nuovo ed atteso Regolamento sul disegno comunitario. Il Regolamento verrà ora posto all'ordine del giorno ( nella lista "a") per la firma del prossimo consiglio dei Ministri., quindi entro quest'anno. Dopo la Direttiva di armonizzazione dell'ottobre del 1998, alla quale il nostro paese si è conformato con i due provvedimenti legislativi integralmente riprodotti nell'ultimo numero del Newsletter, il Regolamento introduce dunque la protezione del diritto sul disegno comunitario registrato, che verrà gestito dall'UAMI, come già accade per il marchio comunitario. L'Ufficio ha già impiantato una prima struttura ed è impegnato nella elaborazione del Regolamento di esecuzione che dovrà essere approvato dalla Commissione entro il prossimo anno. In pratica, occorrerà attendere il 2003 prima che le prime domande di registrazione pervengano all'Ufficio.*

*Il Regolamento prevede tuttavia la tutela anche del diritto sul disegno comunitario non registrato, il quale entrerà in vigore 60 giorni dopo l'entrata in vigore del Regolamento. Il che significa che a partire datale data*

*tutte le creazioni che verranno divulgate al pubblico saranno protette automaticamente nell'intero territorio della Unione.*

*(s.s.)*

***Il Disegno di legge sulle invenzioni dei dipendenti pubblici ed università***

*La bozza di legge S.373 (Tremonti-bis) sulle invenzioni brevettabili dei dipendenti pubblici e di Università è in discussione alla Camera nella*