

La limitazione delle rivendicazioni del brevetto concesso

La limitazione delle rivendicazioni del brevetto concesso è facoltà attribuita al titolare sulla base della disciplina disposta dagli artt. 105*bis*, *ter*, *quater* EPC 2000 per il brevetto europeo e dagli artt. 56.1 e 79.3*bis* c.p.i. per la frazione italiana, mentre per il brevetto nazionale valgono le corrispondenti previsioni dell'art. 79.1 e 2 c.p.i.

Su questo tema importante è attualmente in corso un approfondito studio da parte del prof. Giuseppe Sena e si ritiene sin d'ora utile qui segnalare due recenti decisioni che hanno ad oggetto gli aspetti più controversi.

Con sentenza n. 21402 del 14 agosto 2019 la Corte di Cassazione ha affrontato la questione della retroattività di una tale limitazione riguardante un brevetto europeo.

La Suprema Corte ha affermato che la disciplina delle norme dell'EPC 2000 (altrimenti detta CBE dalla sentenza), cui corrispondono quelle del c.p.i., consente di ritenere che gli effetti della limitazione risalgono alla data di pubblicazione del brevetto *“come se lo stesso fosse nato con quella restrizione”*.

Per superare l'equivoco ricorrente nella giurisprudenza di merito, la Suprema Corte ha fornito l'utile indicazione consistente nell'invito a mantenere distinti *“il momento a partire dal quale la decisione dell'EPO (sulla limitazione) produce effetto – che, a mente dell'art. 105*ter*, comma 3 CBE, è quello della pubblicazione della menzione della stessa nel Bollettino europeo dei brevetti – e il concreto contenuto di tale effetto, che è dato dalla limitazione ex tunc del titolo brevettuale”*.

Con una pronuncia di notevole interesse emessa in data 17 maggio 2019, la Corte di Appello di Milano ha invece trattato la diversa questione dell'ammissibilità della limitazione delle rivendicazioni del brevetto concesso.

Vi si trova puntualmente enunciato il cd. doppio limite dal cui rispetto dipende l'ammissibilità della limitazione delle rivendicazioni del brevetto concesso, ovvero sia la validità del brevetto come limitato.

La Corte afferma infatti che *“come si evince dalla lettera della norma (nel caso, trattandosi di brevetto nazionale, l'art. 79.3. c.p.i.), è presente un doppio limite da rispettare: il primo riguarda la sorgente da cui attingere le informazioni per integrare le rivendicazioni e si identifica nel contenuto della domanda iniziale, precludendo così la possibilità di aggiungere materia totalmente nuova, il secondo limite riguarda invece l'oggetto del brevetto che consiste nell'ambito di protezione conferito dalle rivendicazioni originarie”*.

Ed ancora, con una precisazione chiara, ma in apparente contrasto con la precedente giurisprudenza del Tribunale milanese sul tema, aggiunge che *“la descrizione, insieme ai disegni può servire per interpretare le rivendicazioni, senza però possibilità di apportare aggiunte o integrazioni”* attribuendo unicamente all'interprete, e non al titolare in sede di limitazione delle rivendicazioni del brevetto concesso, la facoltà di valersi di tali elementi.

Entrambe le pronunce appaiono particolarmente interessanti, in quanto trattano questioni sulle quali l'orientamento della giurisprudenza è tutt'altro che univoco.