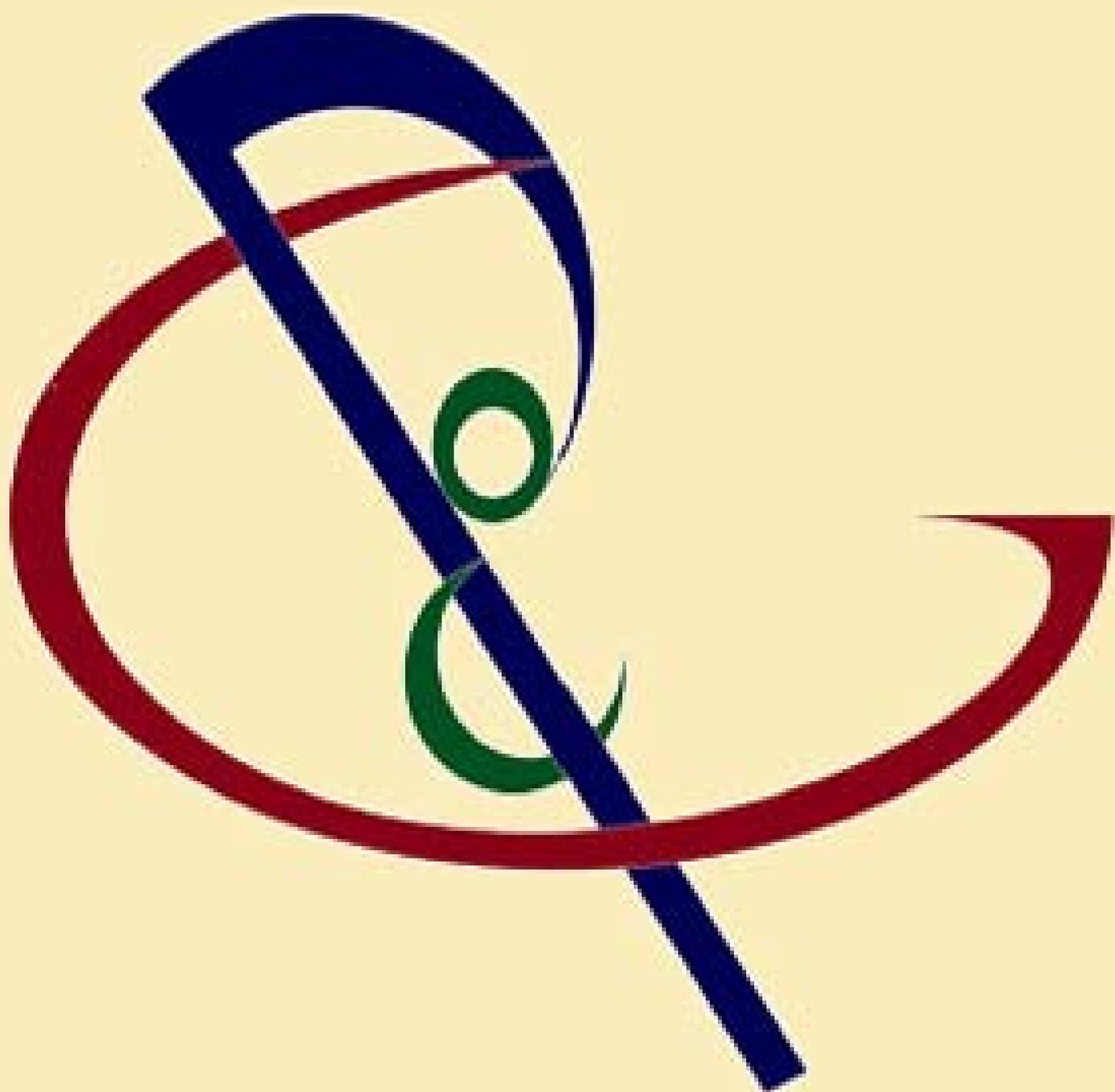


L'INCERTEZZA DEI DIRITTI DEI  
TERZI, L'ABUSO DEL RICORSO AL  
BREVETTO



7 ottobre 2019

## L'INCERTEZZA DEI DIRITTI DEI TERZI, L'ABUSO DEL RICORSO AL BREVETTO

In un regime liberistico di circolazione delle idee e delle merci l'istituto del brevetto si inserisce come eccezione a tale libertà, come vincolo alle possibilità di agire, di copiare le soluzioni altrui.

La ratio del legislatore è di stimolare il raggiungimento di soluzioni nuove ed inventive che accrescono lo sviluppo della società, premiandole con il diritto di monopolio ovvero con la tutela brevettuale.

In quest'ottica i brevetti sono uno stimolo alla ricerca ed allo sviluppo di soluzioni nuove stante che terzi non inizierebbero investimenti nella ricerca se poi i risultati frutto di sforzi economici e di tempo, fossero del tutto liberamente riproducibili dai terzi.

Parimenti il legislatore, per lo meno nel suo intento, è interessato a garantire la certezza del diritto dei terzi affinché possano sviluppare a loro volta soluzioni alternative e che esulano dalle tutele brevettuali esistenti; in altre parole deve parimenti essere chiaro se una soluzione è dentro o fuori un valido

campo di tutela così da consentire il design around del campo di tutela.

Come è noto, una certa cristallizzazione del valido ambito di tutela si ottiene al termine dell'esame con la concessione del brevetto.

Il problema che si vuole evidenziare con questo articolo è che nella pratica le privative brevettuali possono essere mantenute in stato di domanda per moltissimo tempo e quindi modificate in corso di esame in un modo che è difficilmente prevedibile per i terzi, limitando di fatto la loro certezza di diritto di che cosa possono o non possono fare.

Come è noto, la tutela definita da una domanda di brevetto può essere fortemente modificata fintanto che la domanda è pendente.

Ebbene una domanda di brevetto che definisce una tutela estremamente ed eccessivamente ampia, e chiaramente non nuova, può essere limitata in corso di esame per escludere l'arte nota in moltissimi modi togliendo di fatto

certezza su quella che sarà la valida tutela fino alla concessione.

Poiché l'ambito di tutela non si può sovrapporre allo stato della tecnica nota è necessario apportare modifiche alla tutela, ovvero è necessario introdurre delle limitazioni che escludano l'arte nota. Tuttavia vi possono essere molte differenti possibilità di limitazioni, tutte che consentono di eludere l'arte nota, cosicché fino alla concessione del brevetto non è dato di sapere quale sarà l'effettivo ambito di tutela finale dell'invenzione. Si tenga presente che la tutela in corso di esame può essere limitata sulla base di limitazioni prese da una qualunque parte del testo del brevetto ovvero anche dall'intero testo della descrizione (seppure entro certi limiti). La conseguenza è che se terzi valutano correttamente nulla la tutela di una domanda di brevetto e si arrischiano a riprodurre l'invenzione brevettata possono poi ritrovarsi comunque in contraffazione poiché la stessa tutela è stata limitata in una forma valida rispetto alla quale la soluzione dei terzi risulta in interferenza.

Estremizzando questo concetto il titolare di una domanda di brevetto può

avere l'interesse a definire inizialmente una tutela eccessivamente ampia e chiaramente nulla per poi andarla a sagomare sulla base del prodotto del concorrente, ovviamente dovendo comunque fare riferimento al testo inizialmente depositato, ma potendo sulla base di tale testo definire molte valide tutele e potendo scegliere quella che è violata dalla soluzione della concorrenza.

Si immagini di definire inizialmente l'invenzione con tre parole e quindi in maniera non nuova per poi precisarla con una intera pagina di caratteristiche specifiche tratte da uno di molti esempi realizzativi della descrizione.

Ebbene è possibile tenere una domanda di brevetto per molti anni in stato di domanda con la conseguenza che i terzi sono di fatto privati fino alla concessione di quella certezza del diritto previsto invece dal legislatore non sapendo quale sia la valida tutela e quindi cosa possono e cosa non possono fare.

Come mantenere per anni la domanda pendente?

Ebbene in Germania è possibile rimandare la richiesta di esame dell'invenzione contenuta nella

domanda di brevetto per 7 anni; considerando che l'esame dura due o tre anni i terzi conoscono la tutela che non devono violare non prima di 10 anni dal deposito.

Un'altra possibilità è di depositare una domanda di brevetto nazionale, ad esempio in Italia, estenderla come domanda internazionale PCT alla scadenza dell'anno di priorità, accedere quindi alla fase regionale del brevetto europeo dopo altri 19 mesi dal deposito della domanda internazionale e seguire quindi la procedura europea che mediamente impiega tre anni per portare a concessione la privativa. Anche in questo caso la concessione si ha non prima di 5/6 anni ma vi sono molti casi che superano gli 8/9 anni dal deposito iniziale.

Si deve considerare infine che la contraffazione del prodotto dei terzi viene fatta risalire alla pubblicazione della domanda ovvero a quando la stessa definiva ancora una generica ed amplissima tutela, stante che di fatto tale soluzione dei terzi era in interferenza dall'inizio alla fine della procedura di esame.