

Possono coesistere diverse modalità protette di soluzione dello stesso problema

# Il brevetto tutela l'idea, non i risultati

La Corte di cassazione con la sentenza n. 17993 del 9 settembre 2005, mette in chiaro che l'oggetto della protezione del brevetto per invenzione non è costituito dalla funzione realizzata dal brevetto ma dall'idea inventiva che consente di realizzarla. In applicazione di tale principio è pertanto possibile che coesistano due brevetti i quali, pur risolvendo il medesimo problema, realizzino tale funzione mediante soluzioni tecniche differenti, idonee ciascuna di per sé a dar vita ad un brevetto autonomo.

Nel caso di specie la Suprema corte ha cassato con rinvio la decisione con la quale la Corte d'appello di Roma aveva ritenuto privo di novità un brevetto depositato nel 1990 dall'Enel e conseguentemente condannato l'Ente per contraffazione del brevetto anteriore di titolarità dell'appellante.

Risultava pacifico in causa che entrambi i brevetti fornissero una soluzione al medesimo problema tecnico: ossia quello di intervenire a distanza sui consumi di energia elettrica attraverso il contatore installato presso l'utente, esercitando un'attività di riduzione o interruzione di tali consumi in caso di carenze di energia sulla rete.

Secondo la prospettazione di Enel, tuttavia, a tale problema i due brevetti oggetto di causa avevano dato soluzioni differenti ma di questa circostanza la Corte d'appello di Roma non aveva tenuto conto. Al contrario, il giudice d'appello aveva giudicato il trovato di Enel interferente con il brevetto dell'appellante raffrontando le due (uguali) funzioni realizzate dai brevetti anziché le due (diverse) soluzioni tecniche in concreto adottate per realizzare dette funzioni. La Suprema corte, censurando la sentenza della Corte romana, ha invece affermato che in mate-



LA SENTENZA

“ Osserva la corte che, anzitutto, come la ricorrente afferma, oggetto del brevetto è l'idea inventiva, ovvero la nuova invenzione (articolo 2585 del Codice civile) implicante un'attività inventiva (articolo 12 l.inv.) ed atta ad avere una applicazione industriale. La legge speciale all'articolo 14, come è noto, si preoccupa di chiarire l'apparente ridondanza dell'articolo 12, precisando che una invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica, quest'ultimo a sua volta delineato nei commi successivi al primo, e più ancora all'articolo 16, ove si chiarisce che un'invenzione è considerata implicante attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa

non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Conseguente che, essendo l'invenzione il risultato di una trasposizione di leggi della natura dentro un congegno destinato a risolvere un problema allo stato non risolto, altro è il problema ed altro è l'invenzione. Il problema è l'ostacolo alla realizzazione di un obiettivo industriale, ovvero di una funzione industriale intesa quale finalità comportante un risultato industriale, la quale si realizza se il problema si supera; dal suo canto l'invenzione è l'idea che consente di realizzare questa funzione superando, appunto il problema.

**Cassazione, Sezione prima, sentenza 9 settembre 2005, n. 17993**



ria di brevetti "altro è il problema ed altro è la invenzione".

Il fondamento normativo della decisione della Cassazione è costituito dagli articoli 12 e seguenti della legge Invenzioni (regio decreto 29 giugno 1939 n. 1127) riproposti con formulazione pressochè identica negli articoli 45 e seguenti del nuovo Codice di proprietà industriale (Cpi) di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30.

Com'è noto, nel nostro ordinamento un'invenzione è brevettabile se, oltre ad essere lecita, possiede i requisiti della novità, della attività inventiva e dell'industrialità. L'industrialità è una caratteristica (all'apparenza) piuttosto intuitiva: l'invenzione deve essere suscettibile di applicazione industriale. È poi nuova l'invenzione che non sia già nota allo stato della tecnica, definito come l'insieme di tutte le

conoscenze rese accessibili al pubblico sul territorio mondiale prima della data del deposito del brevetto.

Ai fini pratici, possono costituire elementi in grado di compromettere la novità non solo i brevetti anteriori, ovunque depositati, ma anche qualsiasi tipo di conoscenza diffusa anteriormente, come anche (ed è una ipotesi piuttosto frequente nella pratica) la divulgazione dell'invenzione effettuata dallo stesso titolare prima del deposito della domanda (c.d. predivulgazione). Infine, l'invenzione deve costituire il risultato di una attività inventiva, requisito che si verifica, ci dice la legge, allorchè l'invenzione, per una persona esperta del ramo, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.

Due invenzioni sono considerate interferenti, e la posteriore costituisce contraffazione della prima, quando

venivano ripresi gli elementi essenziali e caratteristici dell'idea inventiva brevettata, ma ciò non avviene automaticamente quando le due invenzioni offrono entrambe soluzione al medesimo problema: è infatti possibile che un dato problema abbia soluzioni diverse, tutte tecnicamente realizzabili ed astrattamente brevettabili.

In questi casi, per dimostrare la contraffazione non è sufficiente asserire che il risultato industriale sia già stato raggiunto dal trovato anteriore, ma occorre dimostrare che l'idea inventiva contenuta nel trovato posteriore sia priva di carattere inventivo, ovvero, come si è detto, che sia "evidente" per il tecnico medio del settore.

Come in precedenza affermato dalla Suprema corte nella sentenza 13863/99 la legge richiede che l'invenzione non sia compresa o non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica, ma non richiede che non esistano altre e diverse invenzioni anteriori concernenti lo stesso problema.

Rimane il limite della contraffazione per equivalenti (anche se il problema non sembrava emerso nel giudizio avanti la Suprema Corte) ossia di quella contraffazione (di elaborazione giurisprudenziale e dottrina) che estende la tutela del brevetto al di là di quanto risulta letteralmente dal testo fino a comprendere anche l'attuazione dell'invenzione con mezzi diversi ma equivalenti. Si tratta di casi di contraffazione non certo rari nella pratica ove, più spesso di quello che si potrebbe pensare, la contraffazione consegue ad un approfondito studio del brevetto avversario effettuato dal contraffattore proprio allo scopo di individuare nelle sue maglie i margini e gli spazi per differenziarsene.

MARELLA NAJ-OLEARI