

RICORSO N. 7797

UDIENZA DEL 31/01/2022

SENTENZA N. 65/22

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE DEI RICORSI
CONTRO I PROVVEDIMENTI
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Dott. Vittorio Ragonesi | - Presidente |
| 2. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente Relatore |
| 3. Dott. Massimo Scuffi | - Componente |

Sentito il relatore;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

la Sig.ra Irene Giglione

CONTRO

D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi

FATTO E PROCEDIMENTO

Il 10 gennaio 2018 la Sig.ra Irene Giglione depositava presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito "Ufficio") la domanda di brevetto n. 102018000000670 a titolo "*Clausola IG (Clausola Irene Giglione)*", descritta come "*Organismo di Ricerca e Diffusione della Conoscenza, un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento tecnologico, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato e pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tale attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati*".

Secondo la ricostruzione della Ricorrente, il trovato rappresenterebbe "*lo strumento dell'applicazione concreta ed attuale della definizione di Organismo (Ente) di Ricerca e Diffusione della Conoscenza dettata dal Reg. UE n. 651/2014, già direttamente recepita dallo Stato italiano ma solo astrattamente e dunque in fatto e in diritto non applicata, come lo stato della tecnica sopra evidenziato dimostra. [...] Con la CLAUSOLA IG si brevetta la forma tecnica di applicazione della definizione -data dal Reg. Ue n. 651/2014- di Organismo (Ente) di Ricerca e Diffusione della Conoscenza, all'interno dell'Ordinamento italiano*".

Il problema tecnico che il medesimo supererebbe risiederebbe nella pretesa assenza di una normativa nazionale che definisca "concretamente" la nozione di Organismo (Ente) di Ricerca e Diffusione della conoscenza contenuta nel Reg. UE n. 651/2014; inoltre la sua finalità sarebbe di dare "*esecuzione sostanziale non astratta alla definizione di Organismo di Ricerca e Diffusione della Conoscenza in esso contenuta*".

Con decisione prot. n. 0140982 del 17 aprile 2018, l'Ufficio rigettava la domanda di brevetto n. 102018000000670, ritenendo che il brevetto oggetto di domanda non rispettasse i requisiti della novità, dell'attività inventiva e dell'industrialità richiesti dall'art. 45, co. I Cod. Prop. Ind.

Con nota del 15 giugno 2018 la Sig.ra Irene Giglione forniva chiarimenti e osservazioni a sostegno della propria domanda.

Con nota prot. 0190998 del 22 luglio 2019, l'Ufficio trasmetteva provvedimento di rifiuto della domanda di brevetto n. 102018000000670, confermando quanto già dedotto nel provvedimento del 17 aprile 2018.

La decisione veniva regolarmente notificata alla Parte e il successivo 19 settembre 2019 la Sig.ra Irene Giglione ricorreva dinnanzi Questa Commissione per vedere integralmente riformato il provvedimento emesso dall'Ufficio.

In data 20 novembre 2021 e in data 10 gennaio 2022, la Ricorrente depositava le proprie memorie *ex art. 136 - quinquies* Cod. Prop. Ind.

All'udienza del 31 gennaio 2022 la Commissione si è riunita in camera di Consiglio ai fini della trattazione del ricorso.

MOTIVI DI DIRITTO

Nel proprio ricorso la Sig.ra Irene Giglione contesta l'erroneità della decisione dell'Ufficio nella parte in cui ha ritenuto non integrati i requisiti di cui all'art. 45, co. 1 Cod. Prop. Ind.

Secondo la Ricorrente la "Clausola IG – Irene Giglione", come si dà atto nelle domanda di brevetto, doterebbe *"tecnicamente di forma la definizione di Organismo di Ricerca e Diffusione della Conoscenza data dal Reg. Ue. N. 651/2014, consentendone l'applicazione tecnica concreta da parte del singolo cittadino italiano perché la possa utilizzare come strumento di espressione della propria volontà positiva attiva"*. Secondo tale ricostruzione la Clausola IG *"non è un prodotto della giurisprudenza ma un prodotto dell'industria giuridica"* poiché *"oggetto della domanda di brevetto denominata CLAUSOLA IG non è la definizione in se e per sé – ma la CLAUSOLA cioè, l'applicazione tecnica che rende possibile l'introduzione industriale della definizione.."*.

Il ricorso è infondato.

Infatti, come correttamente rilevato dall'Ufficio, la Clausola IG non rientra nel novero delle invenzioni poiché, da un lato, non soddisfa i requisiti della novità, dell'attività inventiva e dell'industrialità richiesti dall'art. 45, co. 1 Cod. Prop. Ind. e, dall'altro, configurando una mera presentazione di informazioni, la sua brevettabilità è espressamente esclusa dall'art. 45, co. 2 Cod. Prop. Ind.

Come noto l'art. 45, co. 1 Cod. Prop. Ind. individua i requisiti che devono connotare un'invenzione, stabilendo che *"Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale"*, purché siano lecite. Inoltre, la norma citata, al secondo comma esclude



espressamente dall'ambito della protezione brevettuale "a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; c) le presentazioni di informazioni" (cfr. art. 45, co. 2 Cod. Prop. Ind.).

Come emerge chiaramente dalla lettura della norma non possono costituire *ex lege* oggetto di brevetto i metodi per attività intellettuali e commerciali e la presentazione di informazioni.

Orbene, nel caso di specie, la Ricorrente descrive il trovato come una clausola che "veste tecnicamente "di forma" la definizione di Organismo di Ricerca e Diffusione della Conoscenza".

Soggiungendo che "Non c'è una regolamentazione normativa o un veto sulla forma di applicazione di una definizione contenuta all'interno del Regolamento UE: il brevetto della CLAUSOLA IG (clausola Irene Giglione) rappresenta la forma tecnica per consentire l'applicazione sostanzialmente esecutiva all'interno dell'ordinamento italiano della definizione di Organismo (Ente) di Ricerca e Diffusione della Conoscenza, contenuta nel Regolamento UE n. 651/2014, in forza dell'espressione della volontà soggettiva che avviene per mezzo della CLAUSOLA IG. Non si tratta di interferire sulla forma di recepimento del Regolamento ma dare forma tecnica, e così conseguentemente esecuzione sostanziale, non astratta, alla definizione di Organismo di Ricerca e Diffusione della Conoscenza in esso contenuta".

Dalla descrizione dell'invenzione e dal suo riassunto risulta incontestabilmente che la Clausola IG consista in una mera presentazione di informazioni – riassumendo il contenuto della normativa citata – o, al più, in un metodo per attività intellettuali e commerciali, poiché consentirebbe di risolvere *ex ante* i contrasti giurisprudenziali, dottrinali e tra privati sorti in ordine a tale nozione rendendo, secondo la Ricorrente, tecnicamente certa e incontestabile la sua portata.

A tal fine l'inventore afferma che la clausola faciliterebbe gli scambi commerciali e industriali, rappresentando uno stampo tecnico industriale metaforicamente comparabile allo "stampo del tortellino" che consentirebbe una "efficace univoca e riconoscibile fruizione della definizione contenuta nel Regolamento UE n. 651/2014".

È quindi la stessa Ricorrente ad affermare nella domanda di brevetto che la Clausola IG si riduca a una presentazione di informazioni o un metodo per attività intellettuali, riassumendo in sé la definizione di cui al Regolamento UE n. 651/2014, corredata da note tecniche.

Né può trascurarsi che la Clausola, così formulata, non presenta neanche gli ulteriori requisiti della novità, dell'attività inventiva, dell'industrialità e della liceità dell'invenzione, richiesti sia a livello nazionale che europeo ai fini della brevettabilità di un'invenzione.

Con riferimento al primo requisito, ovvero la novità dell'invenzione, l'art. 46 Cod. Prop. Ind. – norma parallela all'art. 54 CBE – stabilisce che un trovato può ritenersi nuovo ed essere quindi brevettato ex art. 45 Cod. Prop. Ind. qualora non sia incluso nello stato della tecnica esistente, cioè del patrimonio di conoscenze accessibili al pubblico in data antecedente a quella di deposito della domanda di brevetto o della priorità dalla stessa rivendicata.

Tra i fatti idonei a far venir meno il requisito della novità si suole distinguere tra predivulgazioni, ovvero comunicazioni dell'invenzione a terzi da parte dello stesso inventore antecedenti alla data di deposito della domanda di brevetto, e anteriorità rilevanti, in cui rientrano tutte le conoscenze, brevettate o meno, diffuse con qualsiasi mezzo di comunicazione prima della domanda di brevetto.

Un'invenzione, pertanto, è considerata nuova solo allorché i suoi elementi essenziali non siano rinvenibili in un documento anteriore, come accade invece nel caso di specie.

Infatti, tutti gli elementi – essenziali e non – che formano oggetto della Clausola IG trovano già la loro definizione e qualificazione nel Regolamento UE 651/2014 e nelle relative elaborazioni giurisprudenziali nazionali ed europee, che vengono espressamente richiamate dalla Ricorrente nella domanda di brevetto in esame.

In buona sostanza la clausola IG costituisce la *summa sintesi* di detti elementi e l'Inventore nella sua formulazione non offre un apporto creativo e personale che, in quanto tale, sia idoneo a modificare lo stato della tecnica. Tale requisito, necessario per accedere alla protezione brevettuale, nel caso di specie è giuridicamente impossibile, essendo il contenuto della clausola vincolato alle previsioni normative così che esso esorbita dallo *iure privatorum*.

La clausola, dunque, è ontologicamente inidonea a soddisfare il requisito della novità e dell'attività inventiva.

Con riferimento a tale ultimo profilo l'art. 48 Cod. Prop. Ind stabilisce che rientrano nel *genus* delle invenzioni solo i trovati che sottintendano attività inventiva del loro titolare.

Nella specie tale ultimo requisito viene normativamente ritenuto soddisfatto se “*per una persona esperta del ramo, essa [l'invenzione] non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica*”.

A sua volta lo stato della tecnica si identifica con il patrimonio di conoscenze e di informazioni conosciuto o, comunque, conoscibile al momento della presentazione della domanda di brevetto.



Ebbene è chiaro che la clausola IG non implica (*rectius* non possa implicare) alcun tipo di attività inventiva da parte del suo titolare in quanto, riducendosi al recepimento del Regolamento, essa risulta in modo evidente all'esperto (il giurista) dallo stato della tecnica (appunto il Reg. UE 654/2014 e le elaborazioni giurisprudenziali come quelle dottrinali).

Anzi, a ben vedere, è nell'arte nota che si rinviene la portata stessa del trovato, con la conseguenza che ai fini della sua elaborazione l'inventore non ha compiuto il cd. "salto inventivo" richiesto ai fini della brevettabilità (Cassazione civile sez. I, 30/07/2010, n.17907).

Parimenti l'invenzione non risulta dotata neanche del requisito dell'industrialità che ricorre solo ove il suo oggetto "*possa essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola*".

Alla luce di quanto sopra si deve condividere la valutazione dell'Ufficio. Infatti, la clausola IG rientra *tout court* nel novero della presentazione di informazioni e, anche ove così non fosse, non essendo nuova, dotata di destinazione industriale e non implicando attività inventiva da parte del suo titolare, essa non soddisferebbe gli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 45 Cod. Pro. Ind. per accedere alla protezione brevettuale.

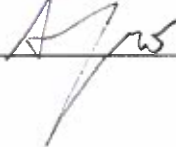
P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 31 gennaio 2022.

Il Relatore

Prof. Alberto Gambino



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 31-5-22

LA SEGRETERIA

