

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi  
Via Molise 19  
00187 Roma

### Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021 – 2023

Milano, 31 maggio 2021

Egregi Signori,

Vi scrivo a nome personale, ringraziando per la consultazione pubblica che è stata indetta sul documento in oggetto.

Sono un consulente brevetti italiano ed europeo, iscritto all'albo dei CTU del tribunale di Milano, ed avrei una sola proposta da sottoporre alla vostra attenzione, allo scopo di "Migliorare il sistema di protezione della proprietà industriale / Aggiornare la legislazione di settore", così come indicato al capitolo 1.1 del documento.

Mi riferisco in particolare ai problemi che i titolari di brevetti devono spesso affrontare quando vengono opposti documenti anteriori, generalmente nel corso di una CTU, in una causa di nullità o di contraffazione con riconvenzionale di nullità pendente di fronte ad un tribunale italiano.

In questi casi i titolari possono presentare una riformulazione delle rivendicazioni solo rinunciando alle rivendicazioni iniziali del brevetto concesso, per cui, nel dubbio, essi tendono ad aspettare a depositare questa riformulazione solo quando il CTU si è espresso definitivamente sulla loro nullità, eventualmente parziale. Tra l'altro, il CTU non può neppure suggerire di sua iniziativa riformulazioni delle rivendicazioni, anche quando basterebbe una minima limitazione di una rivendicazione per renderla nuova ed inventiva.

Con il deposito della riformulazione da parte del titolare, la procedura di CTU deve quindi ripartire dall'inizio, dilatando sensibilmente la lunghezza della causa e costringendo i titolari di brevetti quanto meno parzialmente validi ad aspettare prima di poterli far valere contro i presunti contraffattori. Oltretutto, se la riformulazione non fosse risolutiva, potrebbe essere necessario depositare una seconda riformulazione, ripetendo ancora la CTU, e così via fino a quando non si arriva ad una versione interamente valida. Questa procedura ovviamente dà adito anche a tattiche dilatorie da entrambe le parti in causa.

Per risolvere tali problemi si potrebbe inserire nel CPI una norma che consenta di depositare allo stesso momento più riformulazioni in via subordinata (*auxiliary requests*), così come è già possibile fare di fronte all'Ufficio europeo dei brevetti, ai tribunali ed agli uffici brevetti degli altri stati europei, nonché al Tribunale unificato dei brevetti, non appena questo entrerà in funzione. Tale norma potrebbe ad esempio prevedere quanto segue:

*"79.3 In un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione o più riformulazioni in via subordinata delle rivendicazioni che rimangono entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estendono la protezione conferita dal brevetto concesso"*

In questo modo il giudice ed il CTU potrebbero esaminare allo stesso momento sia le rivendicazioni originali che quelle riformulate per esprimersi subito sulla loro nullità, anche parziale, in modo da ridurre tempi e costi di causa, evitare tattiche dilatorie e rafforzare l'efficacia dei brevetti validi in Italia.

Se questa proposta non fosse esclusivamente di vostra competenza, vi prego cortesemente di inoltrarla alle autorità competenti.

Restando a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, vi porgo i miei più cordiali saluti.



Antonio Mario Pizzoli