

4.

EVOLUZIONE LEGISLATIVA DELLE SCOPERTE-INVENZIONI



4.1. ORIGINI LEGISLATIVE

Prima di analizzare l'attuale normativa che disciplina la brevettabilità delle scoperte-invenzioni bisogna compiere un passo indietro nel tempo. Questa fattispecie ha infatti una lunga tradizione che risale fino alla prima legge italiana sulle privative industriali del 1859. È nella relazione preparatoria a questa legge che l'allora Ministro delle Finanze del Gabinetto Cavour, l'economista Antonio Scialoja, dichiara di accettare i principi espressi dalla legge francese del 1844, che statuivano espressamente la brevettabilità delle scoperte-invenzioni. Questi concetti furono esaminati ed accolti dal nostro legislatore e perciò influiscono direttamente sulla interpretazione della nostra legge. Nell'*excursus* storico della normativa è quindi imprescindibile iniziare l'esposizione dalla legge francese dell'epoca.

4.2. LA LEGGE FRANCESE DEL 1844

Il primo dibattito sulla brevettabilità delle scoperte-invenzioni¹ sorse, infatti, alla Camera Francese nel 1843 in occasione della discussione della legge francese sulle privative industriali del 1844. Tale dibattito portò alcune modifiche al progetto iniziale di legge per consentire (e togliere ogni dubbio su) la brevettabilità di queste fattispecie. A sostenere che dovesse concedersi privilegio fu soprattutto il deputato Arago, con un intervento² che ebbe una forte risonanza anche in Italia e che ancora oggi viene citato ad esempio nel sostenere questa tesi.

Bisogna aggiungere che, dopo i grandi dibattiti dell'epoca, la questione aveva subito una profonda involuzione, forse a causa dei rari casi riscontrabili nel settore delle invenzioni meccaniche, e sembrava quindi avere solo un'importanza teorica, per poi tornare recentemente alla ribalta con alcune sentenze della Cassazione a favore di invenzioni biotecnologiche.

Arago richiamò l'attenzione dei legislatori sul fatto che esistevano delle manifestazioni di carattere creativo, le quali erano produttive di effetti pratici industriali per sé stesse, indipendentemente dal modo di esecuzione, non richiedevano cioè la creazione di un mezzo di esecuzione speciale e non prima conosciuto, perché una volta che l'inventore aveva concepito una certa idea, riconosciuto una determinata relazione ideale, l'effetto pratico, il beneficio industriale, ne discendeva *illico et immediate* ed indipendentemente dai mezzi di esecuzione, a ciò bastando mezzi già esistenti o che chiunque poteva indicare, perché derivavano naturalmente dall'idea, di modo che, enunciata questa, nulla di particolare o di originale era necessario per ricavare il beneficio³.

Arago sosteneva che «Le manifestazioni di questo genere sono altamente meritorie ed hanno portato e portano con sé dei benefici industriali considerevoli, ed io domando quindi che abbiano diritto a privativa industriale. Siccome però queste manifestazioni sono di carattere

¹ Anche per le digressioni storiche si utilizzerà questo termine.

² Resoconto della seduta del 16 Aprile 1843, in Huard, *Répertoire de législation et de jurisprudence en matière de brevets d'invention*, Paris, 1863, pp. 351 ss.

³ Luzzatto, *Trattato Generale delle Privative Industriali*, Milano, 1915, p. 200.

puramente ideale, sono indipendenti cioè dal modo in cui sono poste in pratica, si potrebbe elevare contro la loro brevettabilità l'obiezione che ci troviamo di fronte a delle manifestazioni teoriche, o a delle semplici idee, manifestazioni di cui la legge non ammette la brevettabilità; domando che la legge sia concepita in modo da non permettere dubbi».

*Arago per esporre la sua tesi utilizzò quattro esempi e li illustrò in maniera semplice e chiara, senza il bisogno di ricorrere per il giurista a conoscenze tecniche a lui estranee*⁴.

⁴ Le sue parole hanno ancora oggi un'immediatezza ed una chiarezza che è opportuno riprodurle testualmente:

Arago: «Il me paraît que le paragraphe 3 (art. 30) est rédigé d'une manière un peu vague; je crois qu'il pourrait donner lieu à des décisions que tout le monde déplorerait. Je vais, suivant un usage que la Chambre a bien voulu, en quelque sorte, autoriser, essayer de montrer, par des exemples, les inconvénients de la rédaction proposée.

Dans le public on est généralement disposé à croire que tout procédé qui n'a pas exigé des combinaisons multiples, des organes mécaniques complexes, est une simple idée.

Quel fut le premier perfectionnement apporté par Watt à la machine à vapeur? La condensation de la vapeur dans un vase séparé du cylindre, où le piston se meut; ce ne fut et ce n'était pas autre chose. En conséquence, on ne vit là qu'une idée, et ce n'étaient pas des rivaux, des concurrents, des gens sans capacité qui cherchaient à amoindrir ainsi l'invention de l'illustre ingénieur: c'étaient aussi certains hommes rangés parmi les plus éminents de l'Angleterre; c'était, par exemple, le célèbre orateur Burhe.

Voyons ce qu'il advient à dette idée.

Après bien des efforts, Watt parvint à la faire adopter et à régler la redevance qu'on lui payerait pour en faire usage. Cette redevance était égale au tiers de la quantité de charbon dont l'invention procurerait l'économie.

Les autres inventions de Watt furent aussi appelées de simples idées. Ces aberrations se reproduiront dans notre pays, si vous ne rédigez pas les articles avec plus de netteté.

Passons à des cas où l'on a pris ou l'on a pu prendre un brevet pour une véritable idée, sans invention quelconque d'organes mécaniques.

Tout le monde connaît la vis d'Archimède, tout le monde sait qu'elle sert aux épuisements. Les ingénieurs des ponts et chaussées l'emploient continuellement dans ce but; alors, je suppose, elle tourne sur elle-même de gauche à droite.

Au bout de deux mille ans, un de nos patriotes s'est avisé que la même machine qui sert à élever l'eau peut être employée pour faire descendre des gaz. Il suffit, sans y rien changer, de la faire tourner en sens contraire, ou de droite à gauche.

4.2.1. *Analisi del dibattito alla Camera Francese*

È interessante approfondire subito due dei casi esposti da Arago, per evitare un errore in cui è facile incorrere.

Il primo è la lampada di sicurezza scoperta da Davy⁵. Davy scopre la proprietà delle reti metalliche di raffreddare la fiamma che le attraversa e propone di usare una lanterna, con una struttura allora già nota e in uso, in cui la fiamma era racchiusa in un cappuccio di rete metallica, come lampada di sicurezza per le miniere, in grado di evitare esplosioni e di rilevare la presenza di gas nelle gallerie.

Il secondo caso è l'invenzione di Sorel della zincatura dei tubi metallici per impedirne la corrosione da parte della ruggine⁶. Un seco-

Cette application est importante. Il arrive très souvent, en effet, qu'on a besoin de purifier des grands volumes de gaz, de les débarrasser d'une foule de substances étrangères. La vis d'Archimède sert alors à les porter au fond d'une profonde couche d'eau.

Le gaz se purifie en remontant. Je maintiens qu'il y a eu là invention, que la personne qui a vu le moyen de faire de la vis d'Archimède une machine soufflant, avait droit à un brevet». (Huard, *Répertoire de législation et de jurisprudence en matière de brevets d'invention*, Paris, 1863, pp. 351 ss.)

⁵ Arago: «J'arrive à quelque chose de plus catégorique encore, de plus net. Il existe, de toute éternité, dans les pays pauvres de petites lanternes dans lesquelles la flamme est entourée d'une toile métallique; ces lanternes n'étaient employées, en générale, que dans les écuries ou dans les chaumières des indigents. Elles sont devenues aujourd'hui la lampe de sûreté des mineurs, grâce à une idée de l'illustre Davy.

Vous savez tous, Messieurs, que certains mélanges gazeux sont explosifs. Si vous introduisez dans ces mélanges, une flamme ayant une température élevée, il se produit à l'instant une détonation épouvantable, qui se propage avec la rapidité de l'éclair; ces explosions donnent lieu à des malheurs déplorables et nombreux.

Qu'a fait Davy? Il a reconnu, à la suite d'un travail plein de génie, que la flamme engendrée à l'intérieur de la toile métallique se refroidit en passant à travers les mailles, de manière à ne plus pouvoir engendrer d'explosion à l'extérieur. L'ancienne lampe n'a pas été modifiée; on a seulement démontré qu'elle possède des propriétés dont personnes s'était douté jusqu'alors. Depuis ce moment elle se répandit, elle a préservé la vie des mineurs, elle a rendu le travail possible dans des localités qu'il avait fallu abandonner.

Dira-t-on qu'il n'y avait là qu'une idée? Je répondrai que tout le monde, en Angleterre, reconnu qu'elle pouvait être brevetée.»

⁶ Arago: «Je viens de citer l'étranger. Je vais montrer que dans notre pays on a breveté, justement breveté, une idée se rattachant à un produit industriel ancien.

lo prima Malouin propone di ricoprire di zinco le tubazioni che devono servire per le condutture dell'acqua onde evitarne la corrosione. Ma l'idea viene abbandonata; gli si obietta che nella pratica la zincatura non potrà mai essere applicata in maniera completa e perfetta da non lasciare alcun punto scoperto e quindi i tubi saranno comunque soggetti alla ruggine e alle rotture.

Trascorrono cento anni, Sorel sviluppa gli studi di Volta e di Malouin, e scopre che, per effetto della coppia elettrica tra ferro e zinco, la zincatura cambia le condizioni elettriche del ferro, impedendo l'ossidazione con un effetto che si estende anche alle parti rimaste scoperte ed all'interno della tubazioni.

Riguardo all'invenzione di Davy ci si interrogò se non potesse essere ricompresa tra quelle concernenti «... l'application nouvelle de moyens connus...», una categoria già riconosciuta ed ammessa alla brevettazione dall'art. 2 della legge francese. Ma questa interpretazione venne subito scartata. Si obiettò che l'uso della lampada in miniera era comunque un uso per l'illuminazione, una forma d'impiego già in precedenza nota.

Vous avez entendu parler du zincage. Le zincage moderne a été dédaigné pendant quelque temps, parce que dans l'opération on rendait, disait-on, le fer cassant. Les difficultés ont été vaincues. On peut, maintenant, revêtir le fer de zinc sans altérer les propriétés primordiales du fer.

Eh bien! L'idée de revêtir le fer de zinc pour le soustraire à la rouille, Malouin l'a publiée il y a une centaine d'années; mais les industriels disaient à Malouin: «il y aura toujours quelques portions de fer dénudée, et la rouille les attaquera. Il y a plus: vous avez revêtu l'extérieur des tuyaux destinés à la conduite des eaux, mais l'intérieur se rouillera comme précédemment».

Le zincage était abandonné.

Cent ans s'écourent. Un ingénieur français, M. Sorel, se présente et dit: «Vous vous trompez quand vous croyez que le zinc ne garantit les tuyaux que dans la partie qu'il recouvre. J'affirme, moi, éclairé par la grande découverte de Volta, que le zinc place le fer dans des conditions ordinaires; j'affirme que le zinc, permettez-moi de me servir de l'expression technique, rendra le fer négatif, que le fer ne s'oxydera pas, même dans l'intérieur des tuyaux, même là où pas une molécule de zinc n'existe».

M. Sorel a donc trouvé dans un produit non employé, dont personne ne faisait usage, auquel nul industriel ne songeait, de propriétés qui l'ont rendu extrêmement précieux. Qu y a t il là, je vous demande, si ce n'est une idée pure e simple?»

Pouillet⁷ a riguardo disse che «da sua scoperta, per ingegnosa che fosse stata, mancava forse dell'elemento essenziale di qualsiasi nuova applicazione: la differenza nel risultato. Infatti, la lampada a tela metallica era conosciuta; il suo scopo era di far luce, qualunque fosse, ben inteso, il luogo in cui se ne servissero».

Il punto su cui bisogna focalizzare l'attenzione è che Davy indicò con la sua scoperta una nuova utilità per quell'oggetto già noto. Una nuova utilità che si manifestava solo quando l'oggetto era usato in un particolare ambiente.

Nell'invenzione di Sorel la questione si complica ancor di più.

Qui, non solo non ci si trova di fronte ad una nuova applicazione di mezzi noti, ma la zincatura delle tubazioni per proteggerle dall'ossidazione era già stata proposta in precedenza. Purtroppo le limitate conoscenze dell'epoca e la mancata comprensione dei meccanismi fisico-chimici alla base del procedimento indussero a ritenerlo inutile e ad abbandonarlo.

Meccanismi che Sorel riuscì a spiegare, effettuando una scoperta che immediatamente consentiva di utilizzare quell'utilità fino ad allora considerata inoperante.

Un'utilità che, abbandonata ed incompresa, poteva essere considerata come non appartenente allo stato della tecnica e che, come per Davy, si rilevò una nuova utilità per un oggetto già noto.

Le argomentazioni sostenute da Arago⁸ e le lunghe discussioni che ne seguirono convinsero alla fine i deputati francesi a modificare l'art. 30.3 del progetto di legge che prevedeva la nullità dei brevetti «... 3° Si le brevets portent sur des principes, méthodes, systèmes, dé-

⁷ Pouillet, *Trattato teorico e pratico dei brevetti d'invenzione e della contraffazione*, 1916, I, pp. 136 ss.

⁸ Arago: «Je demande que l'idée de Davy, qui a répandu la lampe de sûreté, puisse être brevetée. Je demande la même faveur pour l'idée de M. Sorel; vous arriverez à ce résultat en ajoutant quelque mot seulement à votre article.

Je ne sollicite pas la suppression de l'article. Je conviens qu'une idée dont n'aura pas indiqué l'application industrielle, ne doit pas être brevetée. Si quelqu'un venait à découvrir aujourd'hui le carré de l'hypoténuse, je ne désirerais pas qu'il fût breveté, qu'il eût le droit de demander un salaire aux astronomes qui se serviraient de cette proposition pour mesurer la hauteur des montagnes de la lune. Je demande qu'il y ait des applications industrielles indiquée par le créateur de l'idée».

couvertes et conceptions théoriques ou purement scientifiques ... » completandolo con la precisazione «dont on n'a pas indiqué les applications industrielles».

Inserire questa norma (art. 30.3) accanto all'articolo 2 della legge, che già consentiva la brevettabilità delle nuove applicazioni di mezzi noti, indicava la volontà di riconoscere la brevettabilità di qualcosa di diverso dalle fattispecie ricomprese nell'art. 2.

Si voleva concedere tutela ai trovati nei quali è assente anche un nuovo modo di utilizzazione di mezzi noti, perché l'invenzione si risolve interamente nella scoperta di determinati effetti ottenibili con mezzi o forme di attività già conosciuti e dotati di un'immediata utilità sfruttabile industrialmente, come nei casi delle invenzioni di Davy e di Sorel⁹.

Questa tesi era sostenuta da ampia parte della dottrina ed in particolare da Couhin¹⁰, che si è occupato della questione sostenendo¹¹

⁹ Guglielmotti G., *La brevettaione delle scoperte-invenzioni*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1999, parte I, p. 104.

¹⁰ Couhin, *La propriété industrielle, artistique et littéraire*, II, 1898, pp. 117 ss.

¹¹ Couhin: «Arago voulait qu'on pût breveter valablement des découvertes purement scientifiques, et notamment les découvertes des propriétés nouvelles des choses anciennes, à la condition d'indiquer une application nouvelle.

Philippe Dupin voulait qu'on ne le pût pas.

Philippe Dupin soutenait que de pareilles découvertes ne rentraient pas dans la définition de l'art. 2.

En quoi il était pleinement d'accord avec Arago lui-même, qui fût amené par les interruptions de plusieurs membres, et en particulier de Berryer, à établir qu'en effet ces découvertes ne constituaient pas des applications nouvelles de moyens connus.

Bref, jusqu'à ce vote, et en vertu de l'art. 2, tel qu'il avait été adopté par la Chambre des Pairs d'abord, par la Chambre des Députés ensuite, il y avait trois catégories d'objets pouvant donner lieu à des brevets valables.

L'adoption de l'amendement d'Arago a eu pour effet d'en ajouter une quatrième; savoir: les découvertes purement scientifiques ou théoriques, spécialement les découvertes portant sur les propriétés nouvelles des choses plus ou moins anciennes, dont on a indiqué les applications industrielles.

Une dernière observation.

La plupart des auteurs, entre autres M. Pouillet (Pouillet, *Brevets d'invention troisième édition*, n. 61 et n. 400), discutent le point de savoir si les découvertes du genre de celles qui on été citées par Arago sont susceptibles d'être valablement brevetées. Mais ces auteurs raisonnent à faux, car ils raisonnent comme si l'opinion

che «prima del voto della Camera esistevano tre categorie di trovati che potevano dar luogo a dei brevetti validi, ma l'emendamento di Arago ha avuto l'effetto di aggiungerne un quarto».

Un appunto può essere mosso a Couhin quando afferma che Arago voleva che si potessero validamente brevettare delle scoperte puramente scientifiche a condizione di indicare una nuova applicazione. Infatti Arago non chiese di concedere privativa a dei metodi teorici, a delle scoperte scientifiche in sé, ma reclamò privilegio per gli effetti industriali delle scoperte scientifiche, solo ed esclusivamente per una determinata applicazione del principio.

Couhin non fu l'unico a cadere in errore. Accesa fu la discussione intorno all'estensione della privativa, dovuta principalmente ad una superficialità dei legislatori francesi. Nel seguire le giuste argomentazioni di Arago pensarono di fornire una netta distinzione tra scienza pura ed industria, tra teoria e pratica, limitandosi ad inserire le testuali parole del deputato «di cui non siano indicate le applicazioni industriali» alla fine del 3° comma dell'art. 30. Ma così facendo fallirono nel loro intento perché l'art. 30, pur giusto nei suoi principi ispiratori, non limita e precisa l'estensione del privilegio.

4.3. LA LEGGE ITALIANA DEL 1859

Il legislatore italiano, cosciente di questo, confrontò e studiò tutte le legislazioni esistenti al momento, decidendo di attenersi, per regolare queste tipologie di trovati, ai principi dettati dalla legge francese, ma apportando delle modifiche che consentissero di fugare ogni dubbio.

Così recitava l'art. 2 della legge italiana 30 Ottobre 1859 n. 3731 sulle privative industriali:

d'Arago avait un caractère purement individuel et doctrinal, comme si, en d'autres termes, cette opinion n'avait pas été consacrée par un vote formel, comme si, enfin, le troisième paragraphe de l'art. 30, tel qu'il résulte définitivement de ce vote, n'avait pas institué, en dehors et en outre des trois catégories d'objets brevetables visées par l'art. 2, une quatrième catégorie embrassant toutes les découvertes en question».

Art. 2. – Una invenzione o una scoperta dicesi industriale allorché ha direttamente per oggetto:

1° un prodotto o un risulamento industriale;

2° uno stromento, una macchina, un ordigno, un congegno, od una disposizione meccanica qualunque;

3° un processo o metodo di produzione industriale;

4° un motore, o l'applicazione industriale d'una forza già nota;

5° *infine l'applicazione tecnica d'un principio scientifico, purché dia immediati risulamenti industriali.*

In quest'ultimo caso la privativa è limitata ai soli risulamenti espressamente indicati dall'inventore.

Doveroso e fondamentale per una corretta trattazione è riportare le esatte parole con cui Antonio Scialoja, relatore alla legge, commentò questo articolo¹²:

... al di sopra di queste diverse pratiche (riferendosi ai primi quattro commi dell'articolo 2) stanno le verità teoriche, le quali per lo più servono da fiaccola all'inventore industriale. Queste verità sino a che rimangono nella sfera della speculazione, o fino che sono formulate in modo puramente scientifico, non sono e non debbono essere oggetto di privativa industriale. Ma ben può avvenire che una verità teorica sia per se medesima operativa: di sorta che per trarne un profitto industriale non si abbia che ad applicarla puramente e semplicemente ai casi specifici.¹³ Una verità, la coppia elettrica tra ferro e zinco, che per se stessa sarebbe teorica, applicata a quella speciale produzione che dicesi zincatura del ferro, dà immediatamente un risultato industriale, il quale consiste non

¹² Progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze Antonio Scialoja, nella tornata del 29 Marzo 1854, intorno alle private per invenzione e scoperte industriali, in *Documenti per la storia del diritto industriale*, *Riv. Dir. Ind.*, 1957, Parte I, p. 358 ss.

¹³ Scialoja: «Erasì già pensato a coprire il ferro con un lieve strato di zinco, per garantirlo dalla ruggine. La gente però credeva che lo scopo sarebbesi raggiunto quando fosse impedito assolutamente il contatto dell'aria. Ma rivestire di zinco la superficie dell'altro metallo, sicché niuna sua parte fosse lasciata nuda, è cosa oltremodo difficile. Questo espediente dunque era pressoché abbandonato, quando un uomo d'ingegno (il Sorel) scovò che l'elettricità sviluppata dal contatto dei due metalli, bastava a conseguire l'effetto, senza che fosse necessario di ricoprire interamente il ferro». (*Documenti per la storia del diritto industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1957, Parte I, p. 358 ss.)

solo nell'evitare la ruggine, ma sì nell'evitarla senza la molta fatica od il considerevole dispendio che sarebbero necessari per riuscire ad incamiciare minuziosamente la superficie del ferro.

Sopra considerazioni a queste somiglianti, ed adducendo l'esempio da noi rammentato, alcuni uomini assai competenti fecero aggiungere a quell'articolo del progetto della legge francese che dichiara nulli i brevetti conceduti per verità teoriche, una clausola restrittiva che n'ecceppa il caso in cui siansene indicate le applicazioni industriali.

Noi giovandoci di questo concetto, abbiamo aggiunto invece alla definizione, o per meglio dire alla enumerazione delle invenzioni e scoperte industriali, *l'applicazione tecnica*, (la zincatura per esempio), *d'un principio scientifico* (che l'elettricità sviluppata dai metalli impedisce l'ossidazione) *purché dia immediati risultamenti industriali* (l'uso della zincatura con risparmio di spesa e di lavoro). Se non che siccome in questo caso l'applicazione del principio medesimo può avere svariati risultamenti, così è giusto che la privativa non ecceda i limiti dei risultamenti accennati dall'inventore.

Complemento dell'art. 2 è l'articolo 6 in cui, per meglio delineare l'indole delle invenzioni che sono capaci di privativa, vengono noverate le specie di quelle che non sono ...

Art. 6. – Non possono costituire argomento di privativa:

1° le invenzioni o scoperte concernenti industrie contrarie alle leggi, alla morale ed alla sicurezza pubblica;

2° le invenzioni o scoperte che non hanno per iscopo la produzione degli oggetti materiali;

3° le invenzioni o scoperte puramente teoriche;

4° i medicamenti di qualunque specie.

... pare a prima giunta inutile il terzo numero dell'articolo, in cui si escludono le invenzioni o scoperte puramente teoriche.

Ma con questa esplicita esclusione (la quale implicitamente già risultava dall'art. 2) lasciassi meglio intendere come oltre alle invenzioni di pura teorica, possano esservene altre che non sono tali, ma che non pertanto mancano del carattere industriale. Per sorta che dal raffronto dell'art. 2 coi tre numeri dell'art. 6 apparisce chiaramente che non sono materia di privativa le invenzioni teoriche o scientifiche, [...] ma diventano capaci di privativa quando accennano ad applicazioni industriali, e dentro i termini di queste applicazioni.¹⁴

¹⁴ Scialoja: «La legge austriaca del 1852 ha in qualche modo avvertito l'op-

Senza frasi ambigue il nostro legislatore dichiarò quindi espressamente non brevettabili le scoperte puramente teoriche (art. 6), stabilendo il criterio di distinzione, a prima vista netto, tra scienza e tecnica, tra teoria ed applicazione pratica; chiarendo ed ammettendo però la brevettabilità delle applicazioni di principi scientifici (art. 2 cap. 5) solo nei limiti rigorosi della stesse applicazioni tecniche indicate nella descrizione (art. 2 cap. ult.).

portunità di queste distinzioni, ma le lascia incomplete, esprimendosi in questi termini nel suo art. 5: 'Non si darà brevetto per un principio scientifico, o per una tesi di pura scienza, anche quando il principio o la tesi sarebbero capaci d'un impiego immediato sopra oggetti d'industria, ma ogni applicazione nuova d'un tal principio è suscettiva di brevetto, se costituisce un nuovo prodotto industriale, un nuovo mezzo od un nuovo processo di fabbricazione', il che però era inutile di esprimere dopo aver definiti con le stesse parole nell'articolo 1 gli oggetti meritevoli di tutela». (*Documenti per la storia del diritto industriale, Riv. Dir. Ind.*, 1957, Parte I, p. 358 ss.).

5.

TESI CONTRARIE ALLA BREVETTABILITÀ

5.1. LA TEORIA DI KOHLER

Nonostante l'apparente chiarezza delle due legislazioni, e le profonde argomentazioni prodotte dai due eminenti relatori, parte della dottrina contrastò la brevettabilità di queste fattispecie. Autorevoli esponenti avanzarono l'ipotesi che queste tipologie brevettuali dovessero essere considerate come scoperte e come tali non potessero formare oggetto di privativa industriale.

Questa teoria si basava su tre proposizioni:

- a) esiste una distinzione precisa fra scoperta ed invenzione nel senso della legge sulle privative industriali;
- b) le scoperte non possono formare oggetto di privativa industriale;
- c) le scoperte-invenzioni costituiscono delle scoperte.

Creatore, e principale sostenitore, di questa teoria è l'autore tedesco Kohler, ma nonostante l'autorevolezza dello scrittore si dimostrerà che nessuna delle affermazioni precedenti è esatta, né in via generale né di fronte alla legge tedesca a cui l'autore fa espresso riferimento.

Egli non gioca sull'equivoco, da altri utilizzato, di affermare che le scoperte non sono brevettabili, per poi restringerne illogicamente il campo per poter ammettere la brevettabilità di molte manifestazioni per le quali l'opinione pubblica è favorevole, benché siano effettivamente scoperte. Kohler sa quanto numerose ed importanti, anche

industrialmente, siano queste manifestazioni, ma, coerente con la sua teoria, ne nega la brevettabilità.

La scoperta è, secondo Kohler, un procedimento che conduce alla cognizione di fatti esistenti, effettivamente e potenzialmente, e, qualunque ne sia l'effetto, non può dar luogo a privativa industriale, perché la materia o il fenomeno che si brevetterebbe aveva esistenza, o avrebbe potuto avere esistenza, indipendentemente dall'opera dell'uomo, per quanto ciò fosse fino allora ignoto. Egli quindi non guarda la scoperta teorica in confronto alla scoperta pratica, ma si basa sul carattere generale di scoperta. Anzi, l'autore rileva che molte scoperte hanno carattere pratico, ma conclude sempre contro la loro brevettabilità per la loro natura intima di scoperte¹.

Kohler analizza testualmente la legge tedesca ed evidenzia il fatto che questa, nel testo, dichiara brevettabili le invenzioni, non facendo mai cenno alle scoperte. Così l'autore postula che la legge, usando il termine invenzione, abbia voluto esplicitamente escludere dalle private le scoperte. Ma così facendo Kohler non considera che, per poter affermare ciò, sarebbe necessario che le nozioni d'invenzione e scoperta costituissero, dal punto di vista giuridico, dei concetti nettamente distinti. Ma, come è stato evidenziato all'inizio di questo lavoro, ciò non avviene e non si può pretendere di poter interpretare una legge con criteri puramente filologici. È quindi necessario sorpassare la lettera della legge e dare al testo quell'interpretazione che è consona ai principi che la reggono ed allo scopo a cui mira: seguire il concetto informativo della legislazione. Non si può quindi fondare l'esclusione delle scoperte dal beneficio della protezione brevettuale solo sulla base dell'uso nel testo della sola parola invenzione. La nozione letterale di scoperta, nel senso di riconoscimento di una verità di fatto già esistente, è assolutamente inapplicabile in tema di private, perché queste riguardano sempre applicazioni industriali, e quindi non dei riconoscimenti, ma delle applicazioni susseguenti a questi e da questi derivanti. Se questa nozione di scoperta, completamente estranea al regno del diritto delle private, potesse essere interpretata in senso giuridico in modo da

¹ Kohler J., *Handbuch des deutschen Patentrechts*, I. Bensheimer, Mannheim 1902.

comprendere anche gli effetti industriali che discendono direttamente dalle scoperte stesse, allora, poiché la maggior parte delle invenzioni sono applicazioni derivanti dal riconoscimento di relazioni, cioè da scoperte, senza creazione di nuovi enti, ne deriverebbe che la maggior parte di esse dovrebbe essere considerata quale scoperta ed in ragione di ciò esclusa dalla protezione di una legge che fu creata appositamente per includerla.

Si arriverebbe ad anomalie eclatanti per cui, ad esempio, nel campo della chimica la quasi totalità delle invenzioni rientrerebbero in questa nozione di scoperta e quindi non sarebbero suscettibili di privativa industriale. Si toglierebbe ogni effetto pratico alla legislazione brevettuale, riducendo il beneficio della protezione della legge ad un numero infinitamente piccolo di invenzioni.

Si comprende che è quindi inutile soffermarsi a discutere se le scoperte-invenzioni siano o non siano delle scoperte. È evidente che esse consistono in conseguenze ed applicazioni industriali delle scoperte stesse. Questo comporta che se si considera la scoperta come il riconoscimento dell'esistenza di un fatto, le scoperte-invenzioni non sono delle scoperte, perché non consistono nel riconoscimento stesso, non consistono nella cognizione, ma nell'applicazione di questa cognizione ad un determinato effetto. Se invece si viene a considerare come scoperta non solo il momento del riconoscimento, ma anche le operazioni pratiche susseguenti a questa, è ovvio che non solo questa fattispecie, ma anche la maggior parte delle invenzioni sarebbero considerate scoperte.

Ed incredibile è la circostanza che a condurre a simili conseguenze è il semplice fatto che la legge tedesca citi solo il termine invenzione, e che venga interpretato in maniera così restrittiva.

5.1.1. La Giurisprudenza tedesca smentisce Kohler: due sentenze tutelano le scoperte-invenzioni

Nonostante l'influenza del Kohler ed una legge non particolarmente chiara, la giurisprudenza tedesca non ha mai seguito nei casi pratici la teoria dell'autore, ma si è attenuta più al parere dei tecnici e ai principi

inspiratori della legge. Anche se si potrebbe rimproverare alla giurisprudenza che, per non entrare in contrasto con la lettera della legge, fa ricorso ad espressioni non proprio esatte. Ricorre infatti all'escamotage di chiamare invenzioni, riconoscendogli anche tutti i diritti di usufruire della tutela brevettuale, a delle manifestazioni che potrebbero (e dovrebbero) definirsi scoperte, letteralmente parlando.

Così, quando il Reichgericht in una sua sentenza² afferma che:

il riconoscere le proprietà del selenio di scolorare il vetro quando lo si introduce nelle composizioni che servono alla fabbricazione di questo prodotto, costituisce una scoperta. Ma basterà, perché vi sia invenzione, che la proprietà scoperta sia utilizzata per uno scopo industriale in un modo che prima d'allora non era stato fatto; per esempio sia stata applicata alla fabbricazione del vetro bianco fatto colle medesime sostanze, che senza l'aggiunta di questa sostanza scolorante produrrebbero un vetro verde; e *non importa che la legge fisica di cui l'invenzione realizza una nuova applicazione sia stata scoperta in quel momento o fosse già conosciuta*

la Corte non fa altro che chiamare invenzione una pura scoperta produttiva di immediati effetti industriali, una scoperta-invenzione.

E il Reichgericht ribadisce questo concetto in un'altra sentenza³ quando dice che:

... vi è scoperta quando si trova una nuova proprietà di un corpo conosciuto. Ma quando l'attività umana si esercita su dei corpi esistenti e che per effetto di questo lavoro dell'uomo si manifesta una legge della natura che prima del lavoro e senza di lui non si manifestava, la scoperta ha lo stesso valore di un'invenzione

utilizzando il termine invenzione al posto di scoperta, il tutto per mantenere una formalità terminologica.

² Reichgericht, 11 Dicembre 1897, Gareis X, p. 1.

³ Reichgericht, 20 Marzo 1889, Gareis VII, p. 55 ss.

5.1.2. La teoria di Kolber di fronte alla legislazione francese

Esaminate le argomentazioni alla base della teoria di Kohler, poiché la legge francese afferma nel primo articolo che verrà concesso brevetto non solo alle invenzioni, ma anche alle scoperte, si comprende come sia impossibile pensare di trasportare questa teorica in Francia. D'accordo con questa interpretazione sono gli autori francesi più noti, ma sono colpevoli di non approfondire sufficientemente il problema, e addirittura alcuni, come Dalloz⁴, decidono di non occuparsene. Renouard⁵, ad esempio, ammette senza indugi la brevettabilità delle scoperte, semplicemente affermando che «le législateur n'a donc point séparé dans ses dispositions l'invention et la découverte, et il a attribué le même droit à l'inventeur, soit qu'il découvre, soit qu'il invente».

Rendu⁶, ancor più sinteticamente, dice che ci si trova di fronte a «deux choses différentes en théorie, mais dont les effets pratiques sont les mêmes».

Ma non a tutti risulta così chiara quest'interpretazione. E così è per Mainié⁷ che, senza proporre nessuna argomentazione a sostegno della propria tesi, afferma la non brevettabilità delle scoperte. Eseguendo solo una distinzione grammaticale fra invenzione e scoperta e, sulla base di questa, sostiene che il legislatore utilizza il termine scoperta come sinonimo di invenzione, come una semplice ripetizione⁸.

Ma è assurdo pensare che il legislatore francese utilizzi due termini diversi con lo stesso significato e, soprattutto, è assurdo pensarlo in questo caso, alla luce dei citati dibattiti sulle scoperte che portarono alla modifica dell'art. 30.

⁴ Dalloz, *Répertoire de législation, voix brevets d'inventions*, 40

⁵ Renouard, *Traité des brevets d'invention*, 3ème édition, 1865, 34.

⁶ Rendu, *Brevets d'invention*, 1879, 6.

⁷ Mainié, *Nouveau traité des brevets d'invention*, II vol., 1896 Chevalier Mare.

⁸ Mainié: «Cette différence de signification des mots, autorisait elle à dire que le législateur a voulu rendre brevetables les découvertes en même temps que les inventions? Evidemment il n'a pas pù entrer dans sa pensée qu'un monopole dût être accordé à l'auteur d'une découverte. Ce monopole doit être réservé à l'inventeur, à celui qui, par un travail intellectuel, par son ingéniosité crée, produit des procédés nouveaux. Le mot découverte ne doit donc être pris autrement que comme la répétition du mot invention».

Della stessa idea di Mainié è Huard⁹ ma, a differenza del primo autore, cerca di giustificare le proprie argomentazioni. Huard riproduce sostanzialmente la teoria di Kohler della non brevettabilità delle scoperte, cercando di dimostrarne la compatibilità con la lettera della legge francese. Egli, dimenticando e trascurando lo spirito della legislazione, il fine cui la legge tende, ne analizza il solo contenuto letterale¹⁰. Per cercare di dar fondamento alla propria teoria Huard fa un'accusa gravissima, ed ingiusta, alla legge francese, quella di utilizzare la medesima parola con significati diversi. Questo non è vero, perché la legge francese non utilizza il termine *scoperta* in senso diverso nell'art. 2 e nell'art. 30, semplicemente per il fatto che nell'art. 30 non appare il termine *scoperta*. L'art. 30 (nello stesso modo dell'art. 6 della legge italiana) si riferisce, trattando della nullità, solo alle *scoperte teoriche* e non a tutte le scoperte, dando al contrario fondamento alla teoria che sostiene la brevettabilità delle scoperte produttive di effetti pratici. Huard cerca di forzare la lettera della legge, ma per far questo è costretto ad omettere sempre la parola *teoriche*, presente invece nell'art. 30. In ogni sua trattazione mantiene l'equivoco tra scoperte teoriche (non brevettabili) e scoperte pratiche (brevettabili). La dimostrazione di Huard non ha quindi fondamento.

5.1.3. L'incompatibilità della teoria con la legge italiana

Cambiando ordinamento e spostando la discussione in Italia, nonostante un legislatore ancor più diligente e preciso nel redigere la legge sulle privative, si ritrova una situazione analoga a quella francese.

Bosio¹¹ ed Amar¹², due importanti autori che si sono interessati

⁹ Huard G., *Traité de la propriété intellectuelle*, Marchal 1903-1906.

¹⁰ Huard: «Le mot découverte est inscrit deux fois dans la loi du 5 Juillet 1844. Il est pris dans l'article 2 comme synonyme d'invention. Dans l'article 30 le législateur lui attribue évidemment une autre signification, car il déclare nul le brevet pris pour des découvertes. Il faut distinguer plusieurs sortes de découvertes, parce que les raisons pour lesquelles la chose découverte est exclu de la brevetabilité, ne sont pas les mêmes dans tous les cas».

¹¹ Bosio E., *Le Privative Industriali*, Un. Tip. Edit., Torino 1891, 3.

della questione, sorpassano il problema senza quasi occuparsene, come molti colleghi d'oltralpe. Bosio fa solamente notare che, nella pratica applicazione della legge, la differenza tra invenzione e scoperta non ha importanza. Amar, similmente, reputa inutile occuparsi di tale distinzione agli effetti pratici.

Ma è semplicistico affermare che la distinzione tra invenzione e scoperta non abbia alcun effetto pratico e, l'importanza delle manifestazioni cui la scuola della non brevettabilità delle scoperte toglierebbe protezione dimostra, invece, che si è di fronte ad una questione di grande rilievo, non solo teorico, ma pratico.

E anche in Italia, come era accaduto in Francia, non manca di trovar proseliti la teorica di Kohler. Ramella¹³, come il collega Mainié, senza dimostrarne la compatibilità con lo spirito della legislazione italiana, accetta come assioma le affermazioni di Kohler.

Ora, anche tralasciando per un momento la discussione sull'esattezza o meno della teoria della non brevettabilità delle scoperte secondo la legge ed i concetti giuridici tedeschi, questa è, oltre ogni dubbio, errata di fronte alla lettera ed allo spirito della legge italiana. Il ricorrere, per l'interpretazione della legislazione italiana, ad autori stranieri, piuttosto che alle relazioni redatte ed alle discussioni effettuate quando la legge stessa fu approvata, comporta sicuramente un travisamento dell'idea del legislatore. La relazione preparatoria alla legge costituisce, senza dubbio, il miglior testo d'interpretazione, l'esplicazione vera ed autentica di quanto è scritto nella legge, il più autorevole documento della *mens legis*.

L'uso del termine scoperta nella legge italiana è sciente e cosciente. Il legislatore, quando deve parlare del diritto conferito dalla legge, parla di privativa o di attestato di privativa, mai d'invenzione. Quando invece deve indicare l'oggetto dell'attestato di privativa usa sempre unitamente le parole *invenzione* e *scoperta*. E, come per la legge francese, quando nell'art. 6 deve indicare cosa non può costituire argomento di privativa, indica sì le *scoperte*, ma solo ed esclusivamente se *puramente teoriche*.

¹² Amar R., *Manuale della Proprietà Industriale*, Milano, 1900, 18.

¹³ Ramella A., *Trattato della Proprietà Industriale*, Torino, 1927, p. 61 ss.

5.2. LA SITUAZIONE IN GRAN BRETAGNA E STATI UNITI

È utile fare un cenno anche alla dottrina inglese ed americana dell'epoca, per vedere come, anche in questi paesi, nonostante l'assenza di legislazioni e disposizioni simili a quelle latine e tedesche, l'interpretazione dottrinale sia evoluta verso l'ammissibilità alla brevettazione delle scoperte-invenzioni. La legge inglese e quella degli Stati Uniti d'America forniscono solo delle frasi di carattere generale, così gli autori non sono vincolati ad un'interpretazione letterale.

Walker nella sua opera¹⁴ ricomprende, sotto il nome di scoperta, solo le pure scoperte teoriche, i puri riconoscimenti di relazione, ma, non appena si entra nel campo pratico, ci si sposta, secondo l'autore, nel campo delle privative, nel campo delle invenzioni. Walker coglie la distinzione tra scoperte teoriche e pratiche e puntualizza che «le scoperte degli inventori sono invenzioni. La medesima persona può inventare una macchina o scoprire un'isola o una legge di natura. Per la prima cosa la legge sui brevetti può remunerarla. Le leggi di natura non possono essere inventate, ma solo scoperte. Dopo che sono state scoperte, possono essere utilizzate per mezzo di un'arte, una macchina, una manifattura o una composizione di materia; l'invenzione di uno di questi modi d'utilizzazione e non la scoperta di una legge può far oggetto di privativa».

La dottrina inglese, nell'ammettere la brevettabilità delle scoperte-invenzioni, fa sua un'espressione, non proprio esatta, di cui fa uso la giurisprudenza tedesca. Afferma, in pratica, che la scoperta diventa invenzione, e quindi ha diritto di privativa, quando dà luogo ad una nuova industria, che equivale a dichiarare brevettabili le scoperte con un effetto pratico, e non brevettabili le scoperte teoriche.

Roberts¹⁵, in pieno accordo, afferma che «vi è distinzione fra scoperta e invenzione. Si possono scoprire sia nuovi principi, sia nuove qualità di un corpo, o un nuovo uso alle quali cose già note possono essere adattate. La scoperta costituisce un'invenzione brevettabile quando dia luogo ad una nuova industria».

¹⁴ Walker, *The Patent Law*, Baker Voorhis and Co., New York, 1904.

¹⁵ Roberts, *The grant and validity of British Patent*, p. 34.

5.3. LO SPOGLIO DEL DOMINIO PUBBLICO

Quella appena illustrata non è stata l'unica tesi mossa, all'epoca dell'approvazione della legge, contro la concessione di privativa a queste fattispecie.

Si contestò che concedendo privilegio si sarebbe spogliato il dominio pubblico di una cosa già in suo possesso.

Questo argomento venne sollevato soprattutto in riferimento ad alcune tipologie di scoperte, la constatazione di nuove proprietà di enti noti e la semplificazione¹⁶, che rientrano pienamente nel novero delle scoperte immediatamente operative, così come descritte da Scialoja.

Affermare che queste tipologie di invenzioni spogliano il dominio pubblico equivale a dire che si chiede un brevetto su una cosa nota e già goduta. Ma questo non è vero, poiché in questo caso non si sta spogliando il pubblico di alcunché, anzi, si sta chiedendo privilegio poiché si è scoperto qualche cosa che la società non conosceva e non utilizzava finora. L'oggetto di cui si scopre la nuova qualità rimane, per l'uso che se ne faceva, nella piena disponibilità del pubblico. Ci si trova di fronte non ad uno spoglio, bensì ad un duplice arricchimento, da parte del patrimonio dell'inventore, che viene giustamente remunerato per il suo lavoro, e da parte della società, che acquisisce un nuovo trovato.

Due casi reali cui fu concesso brevetto chiariranno le idee.

La prima invenzione riguarda l'applicazione del bagno d'oro alcalino alla doratura del rame di Henry Elkington. Il bagno in questione, al momento della richiesta di privativa, era conosciuto da molto tempo a seguito di pubblicazioni scientifiche, e consisteva in una combinazione di carbonato di potassa e di soda con una soluzione d'oro. Fino alla scoperta di Elkington di questo composto non veniva fatto alcun uso, poiché si credeva non fosse adatto alla doratura degli oggetti in rame.

¹⁶ In realtà la semplificazione è una fattispecie che si potrebbe comprendere nell'insieme delle nuove proprietà di enti noti. Consiste, infatti, nella constatazione (scoperta) che uno o più degli organi già esistenti in una macchina, o uno stadio nello svolgersi di un processo, possiede delle proprietà fino ad allora ignorate, proprietà che permettono di sostituire un altro organo o stadio che viene di conseguenza soppresso.

Proprio questa proprietà venne rilevata dall'inventore che per la sua applicazione chiese, ed ottenne, brevetto. Nei processi di contraffazione che seguirono venne messa in dubbio la validità dell'invenzione, contestando che fosse già conosciuta, ma la sua efficacia venne confermata dalla sentenza ¹⁷:

... era vero che il bagno alcalino brevettato da Elkington era noto da molto tempo e descritto nelle opere di vari chimici, ma che nessuno gli aveva fin allora riconosciuta la proprietà di dorare gli oggetti in rame, o di una lega di rame, e lo aveva applicato a questo scopo, e che tale applicazione poteva far oggetto di un attestato di privativa industriale.

La seconda invenzione, dei fratelli Rénard, si fonda sull'applicazione del rosso d'anilina alla tintura delle stoffe. Anche questo composto, già ottenuto e descritto da molti chimici prima dei fratelli Rénard, era rimasto relegato nei laboratori poiché non erano state individuate applicazioni pratiche per utilizzarlo. Riescono in questo i Rénard, che scoprono la proprietà del prodotto di legarsi intimamente alle fibre tessili, fornendo così un materiale tintoriale di prima qualità per il quale ottennero brevetto industriale, confermato anche da diverse sentenze. Tra i motivi di una delle sentenze ¹⁸ si legge:

... i fratelli Rénard hanno dotato la società di un prodotto fino ad allora sconosciuto e di cui hanno realizzato la prima applicazione. Il rosso d'anilina preparato, secondo il loro brevetto, per essere utilizzato nell'industria tintoriale, è un prodotto industriale nuovo che può essere oggetto di un valido brevetto. ¹⁹

¹⁷ Dalloz, *Jurisprudence générale et supplément*, V. *Brevets d'invention*, 1845, I, pp. 408 e 409.

¹⁸ Dalloz, *Jurisprudence générale et supplément*, V. *Brevets d'invention*, 1863, I, pp. 67 e 68.

¹⁹ «Attendu que l'arrêt attaqué déclare que les travaux antérieurs des savants et des chimistes, relatifs au rouge d'aniline et que l'on opposait pour combattre la nouveauté de la découverte des frères Rénard, n'ont eu pour effet que de noter un phénomène scientifique sans égard à ses conséquences et à la possibilité des applications industrielles. Qu'il a déclaré, en outre et au contraire, que l'invention dont il s'agit a consisté à isoler et fabriquer, tout es prés, le rouge d'aniline en vue des précieuses propriétés que les frères Rénard avaient été les premiers à y trouver

Non si può negare che si è di fronte a delle invenzioni, e dimostrazione ne è il fatto che *nessuno, a parte l'inventore, ha visto nell'ente le proprietà per cui si chiede protezione*.

In Francia la maggioranza degli autori e delle sentenze aderirono a questa interpretazione, ritenendo che, quando si scopre che un corpo conosciuto è suscettibile di nuovi effetti, cioè passibile di essere usato per un uso cui prima non serviva, non vi è alcun dubbio sulla sua brevettabilità²⁰.

Couhin²¹ spiega che «la scoperta di queste proprietà ha per conseguenza di far nascere o rivivere una branca di industria», ma ribadisce la necessità di limitare la protezione alle applicazioni industriali indicate²².

Anche la giurisprudenza e la dottrina anglosassone, tra le più elastiche ad ammettere la brevettabilità delle scoperte, sono favorevoli alla protezione di queste invenzioni. Frost²³ afferma che «la scoperta di

comme matière tinctoriale, et qu'ils ont ainsi doté la société d'un produit inconnu avant eux et dont ils ont fait la première application.

Attendu que de ces faits et d'autres qui sont constatés, l'arrêt conclut que le rouge d'aniline ou fuchsine préparé par Rénard et Franc, selon les énonciations de leur brevet, pour être livré à l'industrie teinturière, est un nouveau produit industriel, qui a pu faire l'objet d'un brevet valable». (Daloz, *Jurisprudence générale et supplément*, V. *Brevets d'invention*, 1863, I, pp. 67 e 68)

²⁰ Allart, *Des inventions brevetables*, 2 Ed. 1896 Rousseau, pp. 17 e 18; Armen-gaud J., *Guide Manuel de l'inventeur et du fabricant*, VI Edit., 1869, p. 36; Blanc Etienne, *Traité de la contrefaçon en tous genres et de sa poursuite en justice*, 1855 Casse, pp. 445 e 455; Renouard, *Traité des brevets d'invention*, 3eme Edit., 1865, p. 69; Malapert et Forni, *Nouveau commentaire des lois sur les brevets d'invention*, 1879, p. 136.

²¹ Couhin, *La propriété industrielle, artistique et littéraire*, II, 1898.

²² Couhin: «Ou bien, par suite de l'ignorance où l'on était de telle ou telle propriété d'un objet déterminé, cet objet était négligé ou délaissé, et alors la découverte de cette propriété a pour conséquence de faire naître ou revivre une branche d'industrie; exemples: les tuyaux zingués de Sorel; le bain d'or d'Elkington; la fuchsine des frères Rénard. Ou bien, l'objet auquel se rapporte la découverte faisait déjà partie de la fabrication courante, et, dans ce cas, la découverte ne donne lieu à un brevet valable que si son auteur en a indiqué une application industrielle nouvelle, et pour cette application seulement; exemples: la lampe de Davy. Dans l'un et l'autre cas il y a une idée ou conception nouvelle, qui aboutit à la création d'une valeur nouvelle».

²³ Frost R., *Law and Practice Relating to Letters Patents*, Stevens & Haynes, Bell Yard, Temple Bar London 1906, pp. 58 e 59.

una proprietà nascosta della materia può fare oggetto di brevetto». E della stessa opinione, negli Stati Uniti, è Macomber²⁴, secondo cui «la scoperta di una nuova proprietà della materia, quando venga praticamente applicata nella costruzione di un articolo utile di commercio o manifattura, è brevettabile».

Dell'idea opposta troviamo, in Francia, Pouillet²⁵ e Huard²⁶, ma i due autori cadono nell'errore di considerare il caso staticamente e non dinamicamente.

Prima di spiegare in che cosa difettava il loro ragionamento è però necessario fare una puntualizzazione. Il caso di cui si tratta consiste nella scoperta di un'utilità nuova di un corpo conosciuto, utilità che crea un nuovo uso dell'ente. Questa fattispecie va nettamente distinta dal caso in cui la scoperta effettuata su di un corpo conosciuto riguarda un'utilità che già si produceva, anche se di questo si era ignari.

Non si tratta di una differenza marginale poiché, nel primo caso, anche se l'oggetto è rimasto lo stesso, si è creato un nuovo uso, una nuova utilità, e di questo ne può trarre giovamento la società. Mentre nel secondo caso la situazione è completamente diversa. Ci si trova di fronte ad una scoperta, ma questa è puramente teorica, fornisce soltanto una conoscenza alla società, spiegando che si stava usufruendo di un'utilità, ma che non lo si sapeva. Non si sta fornendo un vantaggio, non è stato procurato nessun beneficio alla comunità. Concedendo privativa a questa seconda fattispecie si verrebbe, in questo specifico caso, a spogliare il dominio pubblico, a sottrargli una cosa che già possedeva, con la sola giustificazione che non sapeva di averla. Rientrano nella prima categoria, ad esempio, tutte le scoperte già commentate di Sorel, dei fratelli Rénard e di Elkington. Mentre, a titolo esemplificativo, si può citare, per la seconda categoria, la scoperta che i Sali usati nella disinfezione delle fogne, oltre che disinfettare, facilitano la separazione delle materie solide dalle liquide, agevolando lo svuotamento e

²⁴ Macomber, *The fixed Law of Patents*, p. 45 ss.

²⁵ Pouillet, *Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon*, 1909 Marchal et Billard, Paris, p. 61.

²⁶ Huard Gustave, *Traité de la propriété intellectuelle*, II vol., Marchal 1903-1906.

la pulizia. Questa è semplicemente la constatazione di un fatto che accadeva già, di cui il pubblico già usufruiva.

Tornando ai due autori francesi, Pouillet e Huard, ed analizzando il loro pensiero, si comprende dove le loro considerazioni erano errate. I due scrittori, nella loro visione statica e fisica dell'oggetto, alla domanda «cosa possedeva il dominio pubblico prima dell'invenzione di Sorel?», rispondono «dei tubi zincati»; e, alla domanda «cosa possedeva dopo Sorel?», rispondono «ancora dei tubi zincati», concludendo che non si possa concedere privativa poiché la cosa è già di dominio pubblico.

Ma l'ente non va considerato solo materialmente, ma idealmente, nella sua essenza. Ragionando in quest'ottica, alla prima domanda «cosa possedeva il dominio pubblico prima dell'invenzione di Sorel?», bisogna rispondere «dei tubi zincati *inadatti* a trasportare l'acqua perché soggetti a corrosione»; e, alla seconda domanda «cosa possedeva dopo Sorel?» si comprende che la risposta è «dei tubi zincati *adatti* a trasportare l'acqua perché non soggetti a corrosione».

Non vi è stata trasformazione materiale, l'ente è rimasto immutato, ma la differenza è rilevante, poiché prima della scoperta il pubblico non era in possesso di nulla di utilizzabile, non poteva sfruttarne quella particolare utilità; l'oggetto, pur esistendo fisicamente, non esisteva nella proprietà sociale.

Il concetto di base è che il dominio materiale dell'uomo è costituito dagli oggetti materiali solo in relazione alle utilità che ne può ricavare; la scoperta di queste utilità è fatto inventivo, e quindi atto a dar vita ad una privativa industriale, anche se dipende da un puro fatto di conoscenza.²⁷

Molti degli autori citati a favore della brevettabilità delle nuove proprietà di un corpo conosciuto sono naturalmente concordi nel consentire la protezione della semplificazione, anche perché si è già detto essere nient'altro che una manifestazione di questa fattispecie.

Così Armengaud²⁸ precisa che «la simplification d'un procédé ou

²⁷ Luzzatto E., *Trattato Generale Delle Privative Industriali*, I Vol., Pilade Rocco Ed., Milano 1915, pp. 304 e 305.

²⁸ Armengaud J., *Guide Manuel de l'inventeur et du fabricant*, VI Edit., 1869, p. 29.

d'un machine peut constituer une invention brevetable en ce sens que, tout en donnant un résultat aussi complet, les moyens ou les organes conservés arrivent forcément à remplir, en plus du rôle qu'ils avaient déjà, la fonction de moyens ou organes supprimés». Il che equivale a dire che si sono scoperte nuove proprietà negli enti, negli organi, non soppressi.

Frost²⁹, come la giurisprudenza inglese, ritiene che una nuova invenzione può consistere semplicemente nell'omissione di una pratica importante ed indica che fu ritenuto poter fare oggetto di privativa industriale la scoperta che si poteva distillare del gas vegetale direttamente dai semi, senza la necessità di separarli, come si faceva prima, dall'olio e dalle sostanze oleose, mediante pressione.

Anche negli Stati Uniti Walker³⁰ cita, a sostegno della semplificazione, una sentenza in cui la Corte Suprema decise che vi è invenzione nell'omettere uno degli stadi di un vecchio processo, quando il nuovo processo è il risultato di accurati e lunghi esperimenti e la sua utilità è decisamente maggiore di quella del vecchio processo; e cita anche un'altra massima in cui venne riconosciuta come invenzione l'omettere uno stadio di un antecedente processo, qualora le persone pratiche della materia lo considerassero essenziale e l'inventore dimostrasse che invece era inutile.

5.3.1. Il caso giudiziario della «pergamyna»

Nel periodo storico che si sta analizzando, fine XIX – inizio XX sec., in Italia la giurisprudenza in materia è ancora scarsa, le controversie giudiziali sono relativamente poche e quindi rari sono i precedenti che possono portare ad una interpretazione dominante.

È interessante però analizzare una causa³¹, in cui la scoperta di una proprietà (o più giustamente, di una nuova utilità) di una sostanza

²⁹ Frost R., *Law and Practice Relating to Letters Patents*, Stevens & Haynes, Bell Yard, Temple Bar London 1906, pp. 61 e 62.

³⁰ Walker, *The Patent Law*, Baker Voorhis & Co., New York, 1904, 35.

³¹ Causa Oggioni Bay contro Metallpapier Bronzenfarben Blattmetallwerke.

nota portava alla semplificazione di un processo esistente. È importante leggere ed analizzare le motivazioni della sentenza del Tribunale (favorevole al brevetto) e della Corte d'Appello (che ne dichiarò invece la nullità) poiché si ritrova la diatriba tra chi, da un lato, riconosce protezione alle applicazioni industriali delle scoperte e chi, dall'altro, le reputa delle semplici constatazioni di un fatto e quindi carenti di originalità.

Il caso in questione riguarda l'industria del battiloro dove, per ridurre i metalli fino alla minima sottigliezza, vengono interposti fra gli strati di metallo da battere, degli strati di particolari sostanze. La sostanza utilizzata per questo procedimento è la budella di bue, ideale, ma notevolmente costosa. Per ragioni economiche furono sperimentati vari surrogati, tra i quali emerse, preferita a tutti gli altri, una speciale composizione di sostanze, la pergamyna. Purtroppo quest'ultima, come anche le altre composizioni, aveva il limite, riconosciuto da tutti, di poter essere utilizzata solo durante la prima fase della battitura del metallo, fino al raggiungimento di uno spessore chiamato tecnicamente Lothe. Per l'ultima fase, per raggiungere l'estrema sottigliezza, l'unico materiale utilizzabile era la budella di bue, i surrogati non conseguivano lo scopo. Si era così costretti, raggiunto lo spessore del Lothe, ad interrompere il processo e a sostituire gli interstrati di pergamyna con la budella di bue, il tutto con notevole spesa e spreco di tempo.

Fu in questa situazione che la Metallpapier Bronzenfarben scoprì l'inutilità della sostituzione e la possibilità di utilizzare la pergamyna per l'intero processo, senza effettuare il cambio con la budella di bue nella fase successiva al Lothe. Una scoperta che portava ad una semplificazione del processo e per la quale la società chiese protezione brevettuale. Domandò, in sostanza, di riservare per se l'uso della pergamyna nella sola ultima fase dell'operazione di battitura, in quanto immediata applicazione industriale di una scoperta, una scoperta immediatamente operativa.

La Oggioni Bay impugnò la validità del brevetto opponendo la mancanza sostanziale d'invenzione. Secondo la Oggioni Bay non era presente il requisito dell'originalità, l'oggetto della privativa non era l'effetto di un processo inventivo. Contestò inoltre che una privativa potesse contenere un obbligo *di fare* (sostituire la pergamyna con la budella di bue giunti ad un determinato punto), ma solo il divieto di fare

una determinata cosa.

Il Tribunale di Milano³² respinse la domanda di nullità con le seguenti motivazioni:

Il punto dal quale bisogna partire e che, unico, ha influenza nella controversia, è questo: non consta che mai, prima della concessione di quella privativa, né la pergamyna, né la carta pergamenata, né la pergamena, siano state impiegate nell'ultima fase della battitura dei metalli, cioè nell'ultimo schiacciamento del Lothe, fino a ridurlo alla minima sottigliezza; consta invece che sempre, prima di quella privativa, si è usato, giunto il metallo allo stato del Lothe, togliere l'interstrato che lo conteneva, qualunque fosse, e sostituirlo con uno speciale interstrato di budella di bue. L'invenzione, per la quale la Metallpapier chiese il brevetto, consisterebbe dunque in questo, che non si sarebbe più praticato nella battitura dei metalli il cambiamento degli interstrati, ma l'operazione avrebbe avuto luogo in una sola fase, senza alcun mutamento di interstrato, fino al suo compimento.

Afferma, la Oggioni Bay, che in ciò non si può trovare alcuna invenzione perché, se la pergamyna era già usata come interstrato nella prima fase della lavorazione, nessun procedimento inventivo vi poteva essere e vi è nel continuare la medesima operazione già iniziata, senza interromperla, come prima si usava, per mutar la pergamyna, e qualsiasi altro interstrato si fosse usato, colle budella di bue.

Ma questa obiezione è molto superficiale. Invenzione o scoperta si ha ogni qualvolta l'intelletto umano, sfruttando le infinite forze della natura e le loro oggettivazioni, pervenga a conseguire un fine utile mediante un rapporto nuovo di quelle forze e di quelle oggettivazioni.

Nel caso nostro, la Metallpapier ha certamente conseguito un fine utile, e cioè lo schiacciamento completo dei metalli con la sostituzione di un rapporto nuovo, avente come unico esponente la solo pergamyna, al rapporto prima conosciuto, nel quale la pergamyna doveva essere integrata da un secondo esponente e cioè dalle budella di bue.

La tesi sostenuta dalla Oggioni Bay, se fosse generalizzata, porterebbe a negare la qualifica di scoperta o di invenzione ad ogni procedimento di semplificazione.

Nessuno, prima che Metallpapier richiedesse la privativa, nessuno aveva pensato che lo schiacciamento dei metalli potesse avvenire in una sola fase: tutti coloro che si dedicavano a tale industria ritenevano che, quan-

³² Trib. Milano 16-21 Dicembre 1911, estensore Civetta.

do il metallo fosse stato ridotto ad uno spessore determinato cui si diede il nome convenzionale di Lothe, spessore variante a seconda dei vari apprezzamenti, fosse necessario, prima di procedere all'ultima schiacciatura del metallo ed al perfezionamento della merce, cambiare l'interstrato qualunque fosse, fosse pur anche pergamyna, e sostituirvi la budella del bue.

La Metallpapier ha trovato che questa interruzione, e le conseguenti spese ed i relativi inconvenienti, potevano essere evitati, usando come interstrato la pergamyna, e con questa procedendo fino alla fine dell'operazione.

Ecco la scoperta [o più precisamente l'applicazione tecnica di una scoperta con immediati risultati industriali], ecco il rapporto nuovo: tanto vero che prima nessuno vi aveva pensato.

Dopo aver rigettato la pretesa mancanza dei requisiti di brevettabilità dell'invenzione, il Tribunale di Milano esaminò anche la richiesta di annullare il brevetto perché, secondo la Oggioni Bay, non conteneva un'imposizione di *non fare*, ma un'obbligazione rivolta a tutti gli altri di *fare*, cioè di sostituire, nell'ultima fase, un'altro interstrato alla pergamyna. Il Tribunale rigettò anche questo secondo punto contestando che l'obiezione era sofisticata. Se il brevetto della Metallpapier e il diritto reale che esso crea hanno per contenuto precisamente un'imposizione a tutti gli altri di *non fare*, di astenersi cioè da quell'uso della pergamyna, essi non obbligano niente affatto gli interessati, né ad usare un altro interstrato, né a continuare l'operazione in modo diverso.

Ciò che la Oggioni Bay qualificò come *fare*, e cioè il mutamento della pergamyna con un altro interstrato nell'ultima fase della battitura, è conseguenza di un fatto libero e volontario, determinato dal desiderio di raggiungere lo scopo industriale al di fuori degli altrui diritti di privativa³³.

Concordemente ai principi della legislazione sulle privative illustrati finora, il Tribunale di Milano rigettò quindi tutte le domande di

³³ Nello stesso modo, chi vuol raggiungere un punto posto a tergo di un fondo altrui, se il proprietario di quel fondo non voglia concedergli il passo, dovrà fare un lungo giro per raggiungere quel punto; eppure nessuno sognerebbe mai di poter dire che, per questo riguardo, il diritto di proprietà di quel fondo contenga un obbligo altrui di *fare*.

nullità del brevetto. Ma, come accade in dottrina, anche nella giurisprudenza esistono le tesi opposte. Dell'opinione contraria fu infatti la Corte d'Appello di Milano³⁴, di cui si esamineranno parte delle motivazioni, che si dichiarò apertamente contraria alla brevettazione delle applicazioni tecniche delle scoperte, e, naturalmente, si oppose alle private sulle semplificazioni, che altro non sono che un aspetto di queste.

La Corte disse che «la Metallpapier, compiendo l'operazione della battitura senza cambiare interstrato, non mutò il modo di adoperare *ab initio* la pergamina».

Questo è inesatto, perché l'uso della pergamina fu modificato; come si è illustrato per la zincatura di Sorel, prima della scoperta della Metallpapier, la società disponeva di un interstrato, la pergamina, adatto solo a consentire la battitura dei metalli fino allo spessore del Lothe, ma incapace, secondo tutti, di consentire il massimo assottigliamento dei metalli; dopo la scoperta della Metallpapier, il pubblico dominio si è invece arricchito di una nuova proprietà della pergamina, una nuova utilità che consente immediati risparmi di spesa e lavoro.

La Corte, continua nelle motivazioni, si oppose alla validità del brevetto poiché la ditta «non modificò il processo industriale con l'adozione di mezzi o materiali nuovi, o di mezzi già noti, ma non ancora usati».

Ma questo è un altro grave errore perché Scialoja, nell'illustrare l'art. 2 della legge, dichiara di voler concedere protezione a quelle scoperte che siano *per se medesime operative*, di modo che per trarne un profitto industriale non si abbia che ad applicarle puramente e semplicemente ai casi specifici. Non si richiede alcun mezzo attraverso cui applicare la scoperta.

La Corte d'Appello affermò che «ciò che la Metallpapier qualificava come sua invenzione si ridusse alla constatazione delle proprietà del mezzo precedentemente adoperato».

Ma qui non ci si trova di fronte alla semplice constatazione di una proprietà già conosciuta; non è, come per l'esempio dei sali usati

³⁴ Corte d'Appello di Milano 20 Gennaio 1914, estensore Messa.

nella disinfezione delle fogne, la semplice constatazione di un fatto che accadeva già e di cui il pubblico già usufruiva. Quella che viene scoperta dalla Metallpapier è una nuova utilità della pergamina, una nuova utilità di cui nessuno aveva mai sospettato l'esistenza e la cui applicazione tecnica consente immediati risultati industriali.

Ma, continuando a mostrare la sua contrarietà alla protezione delle scoperte, la Corte sostenne che «il semplice fatto di rompere una abitudine atavica e di sconfessare un pregiudizio tecnico, può considerarsi come un'innovazione od una semplificazione, ma non costituisce ancora, di per sé, un'invenzione».

La Corte commette l'errore di fermare a questo punto la propria riflessione, quello che manca nel ragionamento è un ulteriore passo. È vero sì che una scoperta puramente teorica (ad es. che la pergamina possiede determinate proprietà fisiche) non ha diritto a privativa, e questo lo ribadisce anche la legge nell'art. 6, ma, quando di questa scoperta viene indicata un'applicazione tecnica (ad es. l'utilizzo della pergamina nella fase finale della battitura dei metalli) che, anche senza l'uso di alcun mezzo, consegua degli immediati risultati industriali (ad es. lo schiacciamento totale dei metalli con risparmio di spesa e di tempo), allora su questa applicazione, e solo limitatamente a questa, può essere chiesta protezione brevettuale.

6.

IL PRESENTE

6.1. L'ART. 2585 DEL C.C. E L'ART. 12 L.I. DEL 1939

Dopo una doverosa e necessaria analisi della nascita della tutela brevettuale delle scoperte-invenzioni secondo le prime leggi sulle privative, ed aver evidenziato le conseguenti evoluzioni giurisprudenziali e dottrinali dell'epoca, è possibile uno studio dell'attuale situazione legislativa. La protezione mediante brevetto di questa fattispecie non ha infatti solo una legittimazione storica ma, dopo la legge del 1859, ha transitato, confermando la persistente validità del principio, attraverso tutti gli sviluppi e le riforme che il sistema brevettuale ha vissuto.

Confermata in dati normativi attuali, la si ritrova in primo luogo inserita nell'art. 2585 del Codice Civile che disciplina l'oggetto del brevetto:

Art. 2585 - Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati *risultati* industriali.

In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli *risultati* indicati dall'inventore.

Le stesse espressioni di questo articolo erano già presenti nel testo originario dell'art. 12 del R.D. 29 Giugno 1939 n. 1127 (spesso indicato come legge invenzioni), il quale, a sua volta, riproduceva sostanzialmente le disposizioni contenute nell'art. 14¹ del R.D. 13 Settembre 1934 n. 1602 (mai entrato in vigore non essendo stata redatta la normativa di attuazione).

Fino ad un periodo relativamente recente la disciplina delle scoperte-invenzioni è stata quindi sorretta da dettami praticamente identici a quelli che Scialoja volle inseriti nella legge del 1859.

Sono necessarie però alcune precisazioni su delle piccole variazioni intervenute nel corso degli anni nella stesura degli articoli riguardanti l'oggetto del brevetto.

Una modifica minima, ma interessante, al testo del 1859 consiste nella sostituzione del termine *risultamenti* con la parola *risultati*. Questa sostituzione toglie ogni dubbio ad una piccola diatriba sull'interpretazione da assegnare al termine risultamento in riferimento alle applicazioni industriali di una scoperta. Scialoja, nella sua relazione, non mancò di precisare il significato del vocabolo, tra l'altro presente nell'articolo come fattispecie brevettuale a sé stante, riferendosi e riportando la discussione avvenuta alla Camera dei Pari in Francia in occasione dell'approvazione della legge del 1844. Così spiegò che spesse volte avviene che non mutando in nulla, né le forze, né il loro uso, né il prodotto, l'aggiunta d'un espediente accessorio procuri effetti utili alla produzione, senza modificarla. Portò ad esempio che «allorché mettevasi l'acqua in una caldaia destinata a produrre il vapore, le pareti incrostavansi di una materia biancastra, che le rodeva; ora si è trovato il mezzo di evitare questa incrostatura, mediante una certa quantità di patate postevi dentro a bollire. Con ciò non si ottiene un *prodotto*, propriamente detto, ma un *risultamento* industriale»². E lo stesso può in generale dirsi, secondo il relatore, di tutto ciò che concerne un risparmio

¹ Art. 14: «Possono costituire oggetto di privativa ... Applicazione tecnica di un principio scientifico purché essa dia immediati risultati industriali. In quest'ultimo caso la privativa è limitata ai soli risultati indicati dall'inventore».

² Discussione nella Camera dei Pari, del 24 Marzo 1843, Rhéouard, cap. III, sez. 2.

di spesa, un accrescimento di quantità o un miglioramento di qualità del prodotto, per espedienti che non costituiscono, secondo il comune linguaggio, né un prodotto, né il mezzo diretto e principale di una produzione.

Ma questa definizione mal si adatta alle applicazioni delle scoperte, al caso specifico delle scoperte-invenzioni, e sembra che in realtà il legislatore italiano avesse voluto riferirsi più a dei *risultati* che a dei *risultamenti* così come sono stati appena delineati. Anche lo stesso Scialoja, nella relazione alla Legge, utilizza alternativamente i due termini come se avessero lo stesso significato. Nell'illustrare l'esempio della zincatura di Sorel, infatti, dice testualmente « ... ecco una verità che per se stessa sarebbe teorica, ma che applicata a quella speciale produzione che dicesi zincatura del ferro, dà immediatamente un *risultato* industriale ... ». Ora, se a seguito di una rigida interpretazione testuale della legge potevano sorgere dubbi nelle prime dissertazioni dottrinali, adesso, a seguito dell'esplicita sostituzione del termine in una disposizione legislativa successiva, è chiaro che l'unico significato possibile ed utilizzabile è quello presente nella norma codicistica.

Un'altra modifica su cui vale la pena di soffermarsi è la scomparsa del termine *scoperta* dall'oggetto del brevetto. A far chiarezza su questo punto è intervenuta una sentenza del Tribunale di Milano³ durante una causa in cui venne domandata la nullità del brevetto della Geigy, inerente la miscela insetticida comunemente nota come DDT.

Nel corso della trattazione si contestò che la scoperta della Geigy non poteva essere oggetto di brevetto secondo la legge italiana (naturalmente si sta parlando della legge del 1939), perché questa tutelava soltanto le invenzioni, e fu riproposta la desueta definizione di Dugalt-Stewart⁴ in cui vi è invenzione se si produce qualche cosa che prima non esisteva, mentre vi è solo scoperta se si mette in luce qualche cosa che esisteva prima, ma che fino ad allora era sfuggita all'osservazione. Il Tribunale contestò queste differenziazioni derivanti da definizioni letterali e difficilmente trasportabili nel campo giuridico e ricordò che

³ Tribunale di Milano 15/07/1948, in *Il Foro Italiano*, Volume LXXII, Parte I, pp. 622 e ss.

⁴ Dugalt-Stewart, *Trattato di Prevost*, tom. II, p. 63.

già la legge del 1859, come quella francese ed altre leggi straniere, consideravano indifferentemente l'invenzione e la scoperta come possibile oggetto di privativa. Inoltre la dottrina e la giurisprudenza, sempre secondo il Tribunale, avevano da tempo esattamente delimitato il campo della brevettabilità delle scoperte; perciò l'aver la nuova legge (1939), tacendo delle scoperte, precisato che possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, non costituiva che il crisma legislativo dei concetti dominanti, oltre che una più razionale enunciazione dei principi già fissati dalla vecchia legge, la quale escludeva dalla privativa le scoperte puramente teoriche. Il tribunale sostenne pertanto che la nuova legge non aveva carattere innovativo, il che si evinceva dallo stesso art. 12 che, allorché enumerava in via meramente esemplificativa ciò che poteva essere oggetto di brevetto, enunciava non soltanto i prodotti (i quali possono essere comunque risultato di scoperte), ma anche le applicazioni tecniche di principi scientifici.

Le difficoltà nel giudicare ipotesi analoghe a quella in esame non consistono tanto nel porre e delimitare i concetti giuridici che concorrono alla risoluzione delle varie questioni, quanto nell'applicazione di tali concetti al caso pratico, perché sempre, ma specialmente in questa materia, nella concreta applicazione, è difficile mantenere quell'esatto criterio differenziale che è fornito dalla teoria per la delimitazione di concetti diversi, la cui linea di demarcazione è, a volte, sottilissima e tenue. Non è sempre facile, sul terreno dell'applicazione pratica, determinare se, e fino a quando, la scoperta rimanga tale, ovvero quando diventi brevettabile, in quanto invenzione, costituente l'idea di soluzione coperta dalla privativa. Usando le parole di Eula⁵, il problema consiste nel riconoscere quando «il principio inventivo, uscendo dalla speculazione scientifica, ed anche dalla fase sperimentale, abbia assunto consistenza di vero ritrovato».

Per quanto attiene ai concetti di scoperta e di invenzione il Tribunale non ha ritenuto di poter porre nella sentenza i criteri dif-

⁵ Eula, *Rassegna della giurisprudenza della Corte Suprema in materia di privative industriali (1940-1946)*, in *Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni*, Milano.

ferenziali, la linea di demarcazione, in quanto non sarebbe che un inutile tentativo che «porterebbe a vane ed insicure astrazioni», ed ha pertanto considerato che, per fissare i concetti suddetti, bisognava far riferimento e tener conto del fine perseguito dalla legge sui brevetti. Il giudice quindi, posto di fronte al fatto, al caso pratico, non può perdersi in ricerche puramente teoriche e basare il proprio ragionamento su criteri astratti, dimenticando le finalità che il legislatore volle raggiungere attraverso la legge. L'indagine che il giudice deve proporsi nella materia in esame non deve particolarmente puntare nel costruire la differenza concettuale fra scoperta ed invenzione, non deve trovare una demarcazione dei concetti di scoperta ed invenzione per giungere ad una definizione degli stessi e per riscontrarne o meno l'esistenza. L'esame della scoperta deve essere considerato, non quale fenomeno speculativo a sé stante, ma come incorporato nel processo inventivo, in funzione della risoluzione di un problema tecnico e del soddisfacimento di un bisogno umano, requisiti essenziali del processo inventivo, congiunti tra loro da un nesso inscindibile di causa ed effetto⁶.

6.2. DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Prima di considerare l'ultima modifica legislativa che ha interessato la materia (D.P.R. 338/1979) è giusto analizzare alcune questioni dottrinali sorte negli anni e vedere anche come la giurisprudenza ha concretamente interpretato ed applicato le disposizioni legislative.

6.2.1. Le scoperte-invenzioni: categoria a sé o formula di ordine generale?

Si è sostenuto da parte di alcuni autori che l'ultima fattispecie prevista dall'art. 2585 C.C. (e dall'art. 12 l.i. 1939 naturalmente) non riguardasse

⁶ Benedicenti M., *Farmaco e medicamento, scoperta ed invenzione*, in *Riv. Dir. Com.*, Anno XLVII, Parte II, Milano, pp. 55 ss.

una categoria brevettuale a sé stante, ma fosse una formula di ordine generale comprendente tutte le categorie precedentemente elencate. Rotondi⁷ osserva che «l'applicazione tecnica di principi scientifici è formula comprensiva da abbracciare quasi da sola tutte le precedenti categorie». Greco⁸ ritiene che questa categoria non si distingue dalle precedenti, «già che per tutte si può dire che l'invenzione si basa sempre su qualche principio scientifico che presiede all'ordine di casualità dei fenomeni e all'azione delle forze naturali, e che inoltre riguarda sempre o un nuovo metodo o processo o un nuovo prodotto». Pienamente concorde con quest'ultime affermazioni è Franzosi⁹, il quale esamina a fondo la questione: «La dottrina sembra riservare le espressioni *principio scientifico* o *legge naturale* o *tecnica* a quelle ideazioni che, mettendo in luce importanti leggi naturali, sono a fondamento di interi rami della scienza e della tecnica: ciò porta ad ammettere che qualche invenzione abbia la sua base in un principio scientifico, ma a negare che tutte le invenzioni l'abbiano. Mi sembra invece che non vi sia alcuna ragione per negare che anche le più modeste scoperte, che costituiscono un elemento delle invenzioni più semplici, individuino dei principi scientifici o delle leggi naturali o tecniche. Accade spesso che il principio scientifico messo in luce dall'inventore possa ricevere numerose applicazioni. Nella dottrina, specie straniera, invenzioni che contengono un principio scientifico di questo tipo sono denominate *invenzioni di principio*, e ci si domanda se in tale ipotesi il trovato sia veramente brevettabile e, qualora venga risolta positivamente questa questione, se l'invenzione si identifichi col principio scientifico, oppure soltanto con le applicazioni che l'inventore fa del principio. Per il fatto di non avere chiaramente presenti i rapporti tra invenzione, scoperta e principio scientifico, le conclusioni cui quella dottrina giunge sono quant'altro mai divergenti, e spesso aberranti. Il problema delle c.d. invenzioni di principio non presenta alcuna difficoltà. Anzitutto è chiaro che tutte le invenzioni sono, se così le si vuol chiamare, invenzioni di principio, giacché tutte si basano sulla messa in luce di un principio scientifico,

⁷ Rotondi M., *Diritto industriale*, V ed., Padova, 1965, p. 220.

⁸ Greco P., *Lezioni di diritto industriale*, Torino, 1956, pp. 108 e 109.

⁹ Franzosi, *L'invenzione*, Milano, 1965;

possa poi questo principio ricevere numerose applicazioni, oltre a quelle indicate dall'inventore, oppure un numero limitato di applicazioni, oltre a quella prevista. A stretto rigore non si può mai escludere che un determinato principio scientifico possa ricevere, in un futuro più o meno prossimo, ulteriori applicazioni.

Inoltre è chiaro che non si può identificare l'invenzione con tutte le applicazioni che si possono fare del principio scientifico, ma solo con quelle che l'inventore ha indicato. La scoperta da sola non può essere brevettata, per le parti cui non sono ricollegate delle applicazioni rimane una mera scoperta, e non diventa invenzione, quindi non può essere oggetto di privativa. Perciò l'invenzione non consiste mai in un principio, ma nelle applicazioni che si fanno del principio, e il diritto dell'inventore riguarda dette applicazioni e non il principio.

Quanto precede ci consente di intendere il significato dell'inciso, che figura nell'art. 12 l.i., *applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultamenti industriali*, come pure della susseguente frase, che limita in tal caso la privativa *ai soli risultamenti indicati dall'inventore*.

Benché dal tenore letterale della norma appaia chiaro che il legislatore riteneva di disciplinare uno dei possibili tipi di invenzione, è facile rendersi conto che le espressioni sopra riportate forniscono piuttosto degli elementi per comprendere il concetto d'invenzione, in quanto ne mettono in luce gli elementi costitutivi. Poiché infatti si è detto che la costruzione costituisce l'applicazione nell'industria della scoperta, è evidente che la prima parte dell'espressione menziona i due elementi costitutivi dell'invenzione; il limitare poi la privativa ai soli risultamenti indicati significa semplicemente ammettere che la scoperta sia brevettabile in quanto (e nei limiti in cui) ad essa sia unita la costruzione».

Franzosi compie una lunga dissertazione, cogliendo esattamente alcune caratteristiche delle invenzioni. È certamente nel giusto quando afferma che vi è una scoperta, un principio scientifico, alla base di ogni invenzione, anche la più semplice, ma questo non può portare alla conclusione di uniformare tutte le tipologie brevettuali, andando a togliere ogni consistenza, una propria identità, alla fattispecie delle scoperte-invenzioni. Non soltanto, come dice lo stesso Franzosi, appare

chiaro che il legislatore voleva disciplinare una tipologia a sé stante, ma questa volontà è stata esplicitamente dichiarata da Scialoja nella relazione alla legge del 1859. Scialoja parla di scoperte immediatamente operative, non di scoperte in generale.

Molto più attento nell'analisi di questo punto è Viaro¹⁰ che, nel compiere una comparazione delle varie fattispecie, conferma l'esistenza di elementi comuni a tutte le ipotesi (oltre all'industrialità dei trovati, attinenza a fenomeni della natura, analogie terminologiche, una possibile base scientifica, non necessaria però secondo l'autore e non richiesta dalla legge salvo per quest'ultima fattispecie), ma sostanzialmente indica la presenza di gruppi di invenzioni con sufficienza di elementi differenziati, tali da permettere una classificazione in categorie separate secondo una stretta interpretazione del linguaggio tecnico con cui risultano enumerate dalla legge.

Secondo Viaro «le precedenti ipotesi sono distinte con termini che indicano l'oggetto del trovato in senso ristretto di *species* (metodo, macchina, strumento), mentre quest'ultima ipotesi ha una struttura ontologicamente più completa nel senso più esteso di *genus* (applicazione tecnica di un principio scientifico). È però una concezione di *genere* per la quale, nella eventuale corrispondenza di certi caratteri, non può escludersi che possa anche comprendere le *specie* delle altre ipotesi.

Esaminata dunque sotto questo aspetto nel contesto delle esemplificazioni, dobbiamo ammettere che pure quest'ultima ipotesi ha una sua posizione sistematica nella norma e una funzione di rappresentazione categoriale ben delineata in quanto si rivolge ad una più estesa serie di intuizioni, soluzioni o trovati d'ordine tecnico nei quali si inquadrano molteplici figure autonome di invenzioni brevettabili.

Si tratta di una figura più complessa delle altre indicate col solo termine tecnico (metodo, processo, strumento), ma la sua formulazione con specificazione del concorso di tutti i suoi elementi essenziali (presupposto teorico, qualità del trovato, risultato industriale e immediatezza di questo, indicazione limitativa dell'inventore), così da descrivere un ben previsto ciclo di trapasso dal teorico al pratico, con ga-

¹⁰ Viaro M., *La tutela del principio scientifico nel diritto d'invenzione*, Milano, 1970, pagg 104 ss.

ranzie condizionanti di una positiva conclusione economica, risponde più compiutamente alle esigenze esplicative che la nozione di invenzione richiede per una sua più corretta interpretazione».

L'Autore rileva quindi giustamente che il solo fatto che anche altre ipotesi possano o debbano trovare fondamento in un principio scientifico, oppure l'osservazione che ognuna deve produrre un risultato industriale, non sembra sufficiente a ridurre l'ultima ipotesi ad una funzione meramente riassuntiva e confermativa delle precedenti, in quanto, come i caratteri comuni a tutte non valgono a confondere tra loro le altre ipotesi, tanto meno ciò può accadere con quest'ultima che risulta maggiormente delineata con una sua peculiare struttura tecnico giuridica, così da costituire sicuramente una categoria autonoma e obiettivamente differenziata.

Nel frattempo dalla sponda giurisprudenziale incominciano ad essere emanate le prime sentenze in materia, ma neanche la Corte di Cassazione per il momento riesce a mantenere un indirizzo univoco, non riuscendo a delineare precisamente i contorni di questa fattispecie.

6.2.2. Corte di Cassazione del Regno 14 Aprile 1939 n. 1203

In questo caso la Corte¹¹ veniva chiamata a giudicare sulla concessione di brevetto all'applicazione tecnica di un principio scientifico, rifiutata dalla Corte d'Appello¹² perché ritenuta come la sostanziale riproduzione di un analogo ritrovato brevettato sin dal 1911, ed ormai caduto in dominio pubblico. L'invenzione consisteva nell'utilizzo di tavelle per la costruzione di soffitti, basandosi sul principio della trave inflessa. Secondo la società ricorrente, la Adamoli, la sentenza sarebbe caduta in errore per avere attribuito carattere di anteriorità al brevetto del 1911 rispetto alla successiva invenzione, poiché nel primo brevetto, pur descrivendosi un prodotto industriale, la tavella, materialmente analogo, non sarebbe stata ancora individuata, né indicata, l'utilità caratteristica

¹¹ Corte di Cassazione del Regno 14 Aprile 1939 n. 1203, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1954, parte II, pp. 390 ss.

¹² Corte d'Appello di Torino, sentenza del 22 Febbraio 1938.

del ritrovato, utilità che invece la scoperta della Adamoli ha rivendicato nel proprio brevetto. Un pregio consistente nella possibilità di impiego delle tavelle così congegnate per la costruzione di solai calcolati statisticamente, anziché sul principio della catenaria, come veniva effettuato fino ad allora, sul principio della trave inflessa, aumentando notevolmente la portata e la resistenza a qualunque sollecitazione. In questa applicazione consisteva, secondo l'Adamoli, l'essenza dell'idea inventiva, tale da giustificare la privativa. Per l'applicazione tecnica quindi, e non per il mezzo (la tavella, ormai di dominio pubblico), veniva chiesta protezione. Ma la Corte respinse le argomentazioni della Adamoli opponendo che, in sostanza, si sarebbe voluto dal ricorrente elevare a consistenza di invenzione protetta dal brevetto, più ancora che una nuova utilizzazione del ritrovato (che rimaneva sempre la stessa: la costruzione di soffitti e coperture ad intelaiatura di ferro), la scoperta sopravvenuta di un nuovo pregio (d'ordine tecnico-scientifico) del ritrovato, atto a migliorarne la stessa originaria utilizzazione. Ora in tali condizioni, secondo la Corte, mancava la materia brevettabile, e giustificò tale diniego affermando che «i principi scientifici come tali, a prescindere dall'estrinsecazione caratteristica in un prodotto obiettivamente nuovo, ovvero in un processo, metodo o risultato industriale concretamente descritti ed attuabili, non possono costituire valido oggetto di privativa».

Ma la Corte commise un grave errore nell'accusare l'Adamoli di voler brevettare *un principio scientifico come tale*; la società non chiese protezione per la scoperta del principio della trave inflessa, ma per una sua applicazione tecnica (l'impiego delle tavelle così strutturate per la costruzione di solai) con immediati risultati industriali (una maggiore portata e resistenza alle sollecitazioni). Come era accaduto per la lampada di Davy (caso portato ad esempio dal legislatore nel disciplinare questa fattispecie), a seguito di una scoperta era stata indicata una nuova utilità per un bene conosciuto, un'utilità di cui la società era ignara e che non era mai stata sfruttata fino a quel momento.

6.2.3. Corte di Cassazione 25 Giugno 1951 n. 1696

Finalmente la Cassazione, di fronte a sempre più frequenti casi, prova a fornire le prime definizioni dell'applicazione tecnica di un principio scientifico. Per far questo utilizza il ricorso contro una sentenza della Corte d'Appello di Genova, la quale aveva rigettato la richiesta di nullità del brevetto Tootal denominato «materiale tessile perfezionato» e confermato quindi protezione ad un tessuto costituito da fibre cellulosiche con alta resistenza allo sgualcimento (tessuto antipiega). Il brevetto era stato impugnato per nullità sostenendo che l'ingualcibilità di un tessuto, essendo una mera qualità, non poteva per se stessa costituire oggetto di privativa industriale. La Corte di Genova chiarì che non si trattava di una qualità esteriore di un prodotto già noto ed in commercio, ma di una sostanziale e peculiare proprietà, senza la quale non era industrialmente e praticamente realizzabile la produzione del tessuto formato da materiale cellulosico. La Cassazione¹³ ritenne giusta la decisione della Corte d'Appello rilevando l'esatta applicazione del principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza e dalla dottrina, secondo cui è invenzione brevettabile quella che concretizzi un progresso nel campo industriale risolvendo un determinato problema tecnico. E la Tootal, eliminando l'inconveniente della gualcibilità, rese possibile la produzione di stoffe cellulosiche antipiega. Analogamente la Cassazione respinse la pretesa carenza di novità del prodotto, carenza richiesta per essere lo stesso *effetto* (la stessa utilità), conseguito dalle rivendicazioni della Tootal, *già latente* in precedenti e diversi brevetti. La Corte chiarì che, come si evince dall'art. 2585 del Codice Civile e dalla l.i. del 1939, l'errore del ricorrente stava nel non voler considerare che la protezione in esclusiva non può avere ad oggetto né l'astratta nozione di principi scientifici, né gli *effetti potenziali o latenti* di essi, bensì l'applicazione pratica ed esteriorizzata di tali principi, anche se già noti, e sempre che tale applicazione dia un immediato ed utile risultato industriale. Nel caso di specie risultava infatti che i precedenti brevetti invocati dalla ricorrente avevano applicazioni e finalità del tutto diverse,

¹³ Corte di Cassazione 25 Giugno 1951 n. 1696, in *Rivista della Proprietà intellettuale ed industriale*, 1951, p. 37.

e che prima della Tootal nessuno mai era riuscito ad ideare e a realizzare l'ottenimento del tessuto antipiega dalle fibre cellulosiche.

La Cassazione evidenzia e risolve correttamente in questa causa un punto importantissimo, connesso alla questione della novità dell'invenzione, anticipando di molti anni una questione chiarita solo recentemente dall'Ufficio Europeo Brevetti. La Corte sentenza che un *effetto latente*, inizialmente sconosciuto, non priva di novità la successiva invenzione che si basa sulla scoperta di quello stesso effetto¹⁴. La questione si era già posta con le invenzioni di Sorel e di Davy, in cui l'invenzione si realizzava interamente nella scoperta di specifici effetti conseguibili con mezzi e forme di attività già conosciuti e dotati di un'immediata utilità sfruttabile industrialmente, ed è oggi indicata col termine di *effetti inerenti*.

6.2.4. Effetti «inerenti» e Decisione 11 Dicembre 1989 dell'Ufficio Europeo Brevetti

Soprattutto in alcuni campi, nella chimica in particolare, può accadere che una sostanza od una composizione già note, utilizzate per un determinato fine, ottengano contemporaneamente anche un ulteriore effetto che tuttavia resta inizialmente sconosciuto e solo in un secondo momento viene scoperto¹⁵. L'ipotesi più diffusa si ha quando in seguito ad una scoperta, ad esempio la spiegazione della causa di una malattia, sia possibile dare immediata soluzione al problema, attraverso mezzi e sostanze con strutture e proprietà già conosciute, ma mai fino ad allora sfruttate a tal fine, con l'ottenimento quindi di un nuovo effetto.

L'Ufficio Europeo ha stabilito che non è sufficiente, per togliere novità all'invenzione, che l'effetto si sia già verificato, in maniera in-

¹⁴ Cfr. Paterson, *The Novelty of Use Claim*, 27 IIC, 1996, p. 179 ss.

¹⁵ Cfr. G 6/88, 11 Dicembre 1989, OJ EPO, 1990, p. 114; T 231/85, 8 Dicembre 1986, «Triazole derivatives/Basf», OJ EPO, 1989, p. 74; T 208/88, 28 Febbraio 1990, «Plant growth regulating agent/Bayer», OJ EPO, 1992, p. 22 e 23. Nei processi citati l'Ufficio Europeo dei brevetti concede protezione ad un agente chimico che, usato precedentemente per favorire lo sviluppo delle piante, si scopre possedere anche proprietà fungicide.

rente, o sia realizzato con mezzi noti. Come noto affinché si rilevi una carenza di novità è infatti necessario che l'invenzione venga resa accessibile al pubblico e risulti compresa nello stato della tecnica. Si richiede una conoscenza effettiva. La Commissione ampliata di ricorso¹⁶, chiamata a chiarire il concetto di accessibilità al pubblico ai sensi dell'art. 54 c.b.e., ha stabilito che se da un prodotto immesso sul mercato, per il tecnico esperto del ramo, in base alle sue ordinarie conoscenze e senza nuove scoperte, risulti possibile individuare e riprodurre la struttura o la composizione del ritrovato, queste si considerano come «accessibili al pubblico», anche se non vi era nessuna motivazione per spingere il tecnico a svolgere tale analisi. Ma la Commissione tiene a puntualizzare che la diffusione del prodotto non rileva null'altro che la composizione, in quanto

caratteristiche estrinseche, che sono rilevate soltanto quando il prodotto è esposto ad interazione con condizioni esterne specificamente scelte, ad esempio reagenti e simili, al fine di produrre un particolare effetto o risultato o di scoprire potenziali risultati o proprietà, vanno al di là del prodotto come tale, in quanto dipendono dalla messa in opera di particolari scelte deliberate.

Tutto ciò per legittimare la presenza di novità nelle invenzioni (più precisamente nelle scoperte-invenzioni) consistenti nella individuazione di nuove proprietà di enti noti. Proprietà che, l'Ufficio Europeo ha cura di precisare, devono tradursi in una nuova utilità del bene, una nuova utilizzazione¹⁷. A ribadire che la legge concede protezione all'applicazione tecnica e non alle scoperte teoriche fine a se stesse.

¹⁶ G 1/92, 18 Dicembre 1992, *Availability to the public*, OJ EPO, 1993, p. 227.

¹⁷ «Si ha invenzione soltanto quando sia insegnata una nuova applicazione tecnica distinguibile dalle applicazioni in precedenza note; la scoperta di un effetto collegato all'uso di determinati mezzi deve tradursi in utilità diverse da quelle cui in precedenza i medesimi mezzi erano destinati. Si deve trattare di utilità praticamente separabile da quella conosciuta. Perciò il comprendere che una certa utilità nota è il risultato combinato di una serie di effetti indissociabili, senza insegnare una diversa utilizzazione, è una mera scoperta». (Decisione della Commissione di Ricorso dell'U.e.b., 14 Maggio 1997, T 254/93, *Ortho Pharmaceutical / Prevention of skin atrophy*, OJ EPO, 1998 p. 185).

Tra le prime sentenze ad affrontare e definire la questione degli effetti inerenti a livello europeo è stata la Decisione G 2/88 dell'U.e.b. dell'11 Dicembre 1989¹⁸. La commissione è chiamata a giudicare riguardo un procedimento di opposizione al rilascio di un brevetto per una sostanza utilizzata come lubrificante, la cui composizione era però già nota e descritta, ma solo per le sue proprietà di agente antiossidante. L'U.e.b. stabilisce che:

una rivendicazione di brevetto europeo concernente l'uso di una sostanza conosciuta per uno scopo particolare basato su un nuovo effetto tecnico descritto nel brevetto (una nuova utilità), qualora quest'ultimo non sia stato in precedenza reso accessibile al pubblico da nessuno dei mezzi previsti dall'art. 54, comma 2, della c.b.e. (sì da non potersi ritenere compreso nello stato della tecnica), è dotata del requisito della novità essendo irrilevante l'eventuale connessione intrinseca di tale effetto tecnico con una precedente realizzazione già resa accessibile al pubblico.

La Commissione di Ricorso prende posizione su di un aspetto di grande rilievo nell'ambito delle problematiche relative al brevetto europeo. La peculiarità della fattispecie esaminata consiste nel fatto che l'unico elemento di novità contenuto nella rivendicazione sia costituito dallo scopo per il quale il preparato viene usato. Si pone a questo punto il problema, intimamente connesso al tema della novità dell'invenzione, della c.d. *doctrine of inherency* la quale, partendo dal presupposto che l'informazione resa accessibile al pubblico, ad esempio mediante una descrizione scritta, rende di fatto accessibili al pubblico anche ulteriori informazioni che siano l'inevitabile sviluppo delle prime, nega la sussistenza del carattere della novità nel caso di un brevetto che di tali ulteriori informazioni sia espressione.

Il tema è particolarmente delicato in materia di brevetto concernente l'uso di una sostanza già conosciuta per uno scopo nuovo in quanto, applicando la suddetta tesi, non potrebbe mai attribuirsi il carattere della novità a siffatto brevetto, poiché lo scopo nuovo ottenuto con l'uso della sostanza nota è intrinsecamente collegato allo scopo già

¹⁸ Decisione G 2/88 dell'U.e.b., 11 Dicembre 1989, *Friction reducing additive / Mobil Oil*, OJ EPO, 1990, p. 93.

ottenuto e quindi anch'esso rientrerebbe nello stato della tecnica.

La soluzione adottata dalla commissione nega validità alla suddetta teoria, valorizzando in primo luogo il dato normativo (art. 54, 2° comma, c.b.e.), in materia di definizione del concetto di stato della tecnica, che costituisce l'unico parametro di riferimento per la valutazione della sussistenza del requisito della novità, e sottolineando come, in base alla norma citata, rileva esclusivamente ciò che è reso accessibile (*made available*) al pubblico e non già ciò che ad esso è intrinsecamente connesso (*inherent*), in quanto la c.b.e. non attribuisce rilevanza ad un uso segreto o nascosto in quanto non reso accessibile¹⁹.

*6.2.5. Prime evoluzioni del concetto di materialità dell'invenzione:
Corte di Cassazione 27 Giugno 1956 n. 2345*

La fattispecie delle scoperte-invenzioni continua ad evolversi e a delinearsi più chiaramente, ma nuovi casi limite costringono la Corte di Cassazione ad intervenire per definirne più nettamente i confini.

Un ricorso contro una sentenza della Commissione Ricorsi²⁰ fornisce l'occasione per elencare una serie di trovati che secondo la Corte²¹ non hanno diritto a protezione. Nella sua decisione la Commissione aveva ritenuto che un'invenzione, denominata «sistema economico per il calcolo dei prezzi di produzione collettivi» e consistente in un metodo nuovo diretto a semplificare i calcoli necessari per la determinazione dei cottimi o premi di produzione, non costituisse un procedimento di lavorazione industriale brevettabile, in quanto non attinente ad un'attività materiale e non idonea a dare risultati concreti. La parte ricorrente dichiarava invece che la propria invenzione comportava una sensibile semplificazione del lavoro nel campo industriale, con un relativo risparmio di costi.

La Cassazione ritenne la censura del ricorrente infondata ed in

¹⁹ Di Cerbo V., in *Il Foro Italiano*, 1990, Parte IV, p. 311.

²⁰ Commissione Ricorsi in materia di brevetti 29 Gennaio 1955.

²¹ Corte di Cassazione 27 Giugno 1956 n. 2345, in *Giustizia Civile*, 1956, I, p. 1221.

base ad un'analisi dell'art. 12 r.d. del 1939 e dell'art. 2585 c.c. stabili che:

... l'ipotesi che più si avvicina alla fattispecie in esame è quella dell'*applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali*. La quale espressione, secondo il significato letterale delle parole usate ed il loro coordinamento logico, lascia chiaramente intendere che un principio teorico (la cui mera enunciazione non è, di per sé, oggetto di esclusiva) può divenire invenzione brevettabile quando concorrono le seguenti condizioni:

che sia possibile l'utilizzazione del principio scientifico nell'ambito del complesso delle regole nonché delle nozioni di esperienza applicate all'industria, che costituiscono la tecnica industriale;

che inoltre da tale applicazione derivi, come effetto immediato e diretto, un risultato industriale apprezzabile;

che, pertanto, il requisito dell'industrialità dell'invenzione, riferito all'applicazione tecnica di un principio teorico, sussiste quand'esso sia idoneo ad incidere sul rapporto causale, da cui promana, come effetto immediato, un risultato finale o strumentale utile nel campo dell'industria.

In questa prima parte della motivazione la Corte incentra l'analisi principalmente intorno alla sussistenza o meno del requisito dell'industrialità dell'invenzione, per poi collegarlo nel prosieguo ad un concetto di materialità assente, secondo la Cassazione, in questo specifico caso²². Continua nell'esposizione:

²² La Corte di Cassazione continua nella motivazione chiarendo il proprio punto di vista su alcuni passaggi: «In tali sensi va inteso, anche con riguardo all'ipotesi in esame, il requisito della c.d. materialità dell'invenzione, elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Invero la tecnica industriale attiene a quel complesso di regole e di nozioni che consentono di utilizzare nel modo migliore a profitto dell'uomo le forze esteriori; e perciò essa attiene al modo di agire dell'attività umana sulle forze della natura, e quindi sulla materia, al fine di convogliare queste forze in una determinata direzione, e perciò di plasmare la materia verso un determinato risultato. Il risultato industriale, poi, è appunto la risultante delle forze della natura, la cui efficienza causale sia stata indirizzata dall'azione dell'uomo verso un prodotto o un processo di lavorazione, tale da incrementare i beni o i servizi idonei a soddisfare, per via diretta o mediata, i bisogni economici. Infine l'incidenza del principio teorico sul rapporto causale diretto al risultato industriale è resa manifesta dal requisito dell'immediatezza del risultato stesso: il che fa intendere che quel principio, concretandosi in un apporto tecnico, deve concorrere al conseguimento, o

... posto ciò, la surriferita espressione della legge va intesa nel senso che *il principio teorico diviene un'invenzione brevettabile quand'esso possa funzionare come un apporto dell'intelligenza applicato alle regole della tecnica inerenti alla produzione industriale, per effetto del quale sia possibile realizzare un nuovo risultato: quando, cioè, tale principio attenga al modo di agire dell'azione umana sulle forze della natura, per convogliarne l'efficienza causale verso un risultato, che a sua volta può essere un prodotto o un processo di lavorazione, utile nel campo dell'industria.*

La Cassazione sembra quindi richiedere non una materialità dell'invenzione in sé, ma una materialità intesa come modifica della materia per opera dell'agire umano, il tutto finalizzato all'ottenimento di un risultato industriale tangibile. Conclude infatti sostenendo che:

... non sono invenzioni brevettabili quei contributi ideativi che, pur consentendo di realizzare un migliore risultato economico all'impresa industriale, non sono rivolti al modo di agire diretto dell'attività umana sulla materia, che costituisce l'oggetto della produzione e della lavorazione industriale, bensì sono diretti a regolare diversamente ed a facilitare l'esecuzione della stessa attività nell'organizzazione dell'impresa o nei sistemi di lavoro in essa eseguiti. Ne restano pertanto esclusi i sistemi di lavorazione in serie, i metodi di misurazione di intensità o di rendimento della mano d'opera, i metodi di registrazione contabile, ed in genere tutti i principi teorici che non incidono nel campo dei fenomeni fisici e chimici, dalla cui azione regolata deriva un nuovo risultato. Tale è il caso esaminato. Invero esso importa bensì un risparmio di lavoro nella contabilizzazione dei premi di produzione, e perciò influisce, in definitiva, sul costo finale del prodotto; ma è proprio questo suo modo di agire indiretto sul risultato industriale che ne esclude la brevettabilità.

Probabilmente si può essere concordi con la Cassazione nel non concedere privativa ad un sistema di «calcolo dei cottimi», ma la richiesta di brevetto andava forse rigettata per altre motivazioni e non contestando una mancanza di materialità. Bisogna riconoscere che la Corte compie un notevole passo avanti nello studio della materialità come requisito dell'invenzione, ma rimane ancora agganciata ad un necessario «mutamento della materia»²³. Ma, se anche non venga richiesta

meglio alla produzione, di un risultato tangibile e concreto».

²³ Cfr. paragrafo 7.3 riferito al caso giudiziario Elni-Sidermes.

una materialità dell'invenzione, di modo che anche un metodo di analisi o un semplice processo di conoscenza²⁴ possano essere brevettati, rimane comunque necessaria la soluzione di uno specifico problema tecnico industriale²⁵, e difficilmente si può far rientrare la semplificazione del calcolo dei cottimi in tale concetto.

6.2.6. *Metodi di analisi, sistemi di controllo e processi di conoscenza:*
Commissione dei Ricorsi 30 Aprile 1958 e Commissione dei Ricorsi
16 Gennaio 1970

Giova a questo punto esaminare più approfonditamente la questione inerente l'industrialità/materialità delle scoperte-invenzioni, in particolare analizzando il rifiuto di concedere brevetto a dei metodi di analisi e controllo dei processi produttivi deliberato in due sentenze della Commissione dei Ricorsi²⁶.

In entrambi i casi si era di fronte a metodi di controllo dell'attività produttiva, sistemi che, in base ai dati ricavati dalle nuove tipologie di analisi sviluppate, consentivano di correggere il processo di lavorazione²⁷. La Commissione ha ritenuto però di trovarsi dinanzi a processi che concernevano il campo delle ricerche scientifiche²⁸, non con-

²⁴ Cfr. Trib. di Milano 13 Giugno 1983, in *Riv. Dir. Ind.*, 1987, parte II, pp. 23 ss.

²⁵ Cfr. Cass. 29 Dicembre 1988 n. 7083, in *Riv. Dir. Ind.*, 1990, parte I, pp. 3 ss.

²⁶ Commissione dei Ricorsi 30 Aprile 1958, in *Giustizia Civile*, 1958, II, p. 288; Commissione dei Ricorsi 16 Gennaio 1970, in *Giustizia Civile*, 1970, II, p. 210;

L'importanza di queste due decisioni risiede nel fatto che verranno direttamente citate e criticate dalla sentenza della Cassazione n. 7083/88, che chiarirà definitivamente concetti, confini e caratteristiche delle scoperte-invenzioni.

²⁷ Nel primo caso si chiedeva brevetto per un sistema di analisi in grado di individuare il virus che causa la malattia di accartocciamento delle foglie, così da poter selezionare e curare le piante in coltura. Nel caso del 1970 il brevetto veniva richiesto per un procedimento di analisi del refrigerante impiegato nei reattori nucleari, procedimento che forniva i dati per controllare e guidare il grado di scomposizione della miscela.

²⁸ «I procedimenti di controllo in sé considerati attengono, infatti, al campo delle ricerche scientifiche che, se divulgate in pubblicazioni e in relazioni economi-

siderando il fatto che di queste scoperte ne era stata rivendicata un'applicazione tecnica che consentiva dei nuovi risultati industriali. Un primo errore in cui cade la Commissione è quello di scindere l'invenzione in due momenti: il nuovo processo di analisi, dotato di novità, ma carente di industrialità/materialità, e la modifica del ciclo produttivo, industriale per definizione, ma attuato con mezzi noti. Questa frattura tra i due momenti conduce la Commissione a non considerare la seconda fase come diretto risultato dell'applicazione della scoperta nella tecnica²⁹: la scienza che esce dal mondo teorico per entrare in quello pratico. Ed infatti sostiene che: «... la mera conoscenza o controllo, per ciò stesso che lascia inalterata la realtà preesistente, non dà alcun immediato risultato industriale, ma può costituire solo la premessa di un'attività tecnica diretta ad ottenerlo». Ma la scoperta (il principio scientifico), considerata in sé, in quanto tale, è sempre «pura conoscenza». Essa è tutelabile solo se di questa ne viene indicata un'applicazione industriale, e solo limitatamente ad essa. Protezione che viene espressamente concessa anche se il risultato ne discenda immediato, senza bisogno di creare nuovi mezzi o processi, che già di per sé ricevono tutela. Anche in queste sentenze si rileva un errato concetto di materialità dell'invenzione diretta a «convogliare le forze della natura e perciò a plasmare la materia per la creazione di un prodotto e per il conseguimento di un risultato industriale»³⁰. Ma non si può ricercare questa materialità nella fase della scoperta, essa è per sua natura essenzialmente teorica. È la sua applicazione che la trasporta sul terreno pratico, che la rende «materiale».

che, trovano la tutela che è loro propria nelle leggi sul diritto d'autore». (Commissione 30 Aprile 1958, p. 300).

«Rilievo, quest'ultimo, che concorre a convincere della inammissibilità di un'esclusiva che potrebbe risolversi in monopolio di una conoscenza e che incontra, quindi, ostacolo analogo a quello che si oppone alla monopolizzazione della scoperta scientifica». (Commissione 16 Gennaio 1970, p. 212).

²⁹ «Il sistema in esame è invero inteso a procurare la conoscenza dello stato di una materia, sia pure nel corso di una sua utilizzazione industriale, senza che ne sia di per sé immutato o influenzato lo stato medesimo». (Commissione 16 Gennaio 1970, p. 211).

³⁰ Commissione dei Ricorsi 30 Aprile 1958, in *Giustizia Civile*, 1958, parte II, pp. 299 e 300.

6.2.7. *La giurisprudenza vacilla tra sentenze favorevoli e contrarie: Corte di Cassazione 13 Aprile 1959 n. 1084 e Commissione dei Ricorsi 7 Aprile 1975.*

Non è solo il mondo degli autori, la dottrina, a dibattere e questionare sulla brevettabilità delle applicazioni tecniche dei principi scientifici. Anche la giurisprudenza, perfino nei suoi massimi livelli, continua, a più di cento anni dal riconoscimento di questa fattispecie, in un alternarsi di decisioni pro e contro la tutela delle scoperte-invenzioni. Incertezze nelle definizioni di alcuni caratteri delle invenzioni (quali la materialità, l'industrialità, la novità) minano le basi per una piena protezione di questi trovati. Nonostante le molte sentenze avverse bisogna comunque riconoscere che in alcuni casi i giudici hanno pienamente accolto le indicazioni del legislatore, anche ponendosi in contrasto con la dottrina dominante. Tra queste sicuramente degna di nota (anche perché risolve in maniera opposta alle sentenze appena discusse il problema della industrialità/materialità) è la decisione della Commissione dei Ricorsi 7 Aprile 1975. La domanda di brevetto, dal titolo «Perfezionamenti al calendario perpetuo», si riferiva a miglioramenti che ne semplificavano l'applicazione e la produzione rispetto al calendario perpetuo già oggetto di altro brevetto, e consisteva nel sostituire, a una consultazione di tabelle e trasposizioni di dati, l'impiego di un particolare regolo calcolatore. La richiesta di privativa, negata dall'Ufficio Brevetti contestando l'assenza del carattere dell'industrialità, viene al contrario concessa dalla Commissione sostenendo³¹ che «Tale carattere (l'industrialità) invece, la Commissione ritiene che si riscontri nel trovato in questione. Infatti è influente, ai fini del brevetto, che il trovato abbia caratteri tali da renderlo atto a ottenere risultati concreti. *Né tali risultati debbono consistere in oggetti materiali o in meccanismi, ma possono essere basati sull'applicazione tecnica di un principio scientifico atto a dare immediati risultati industriali, anche se i mezzi usati rientrano nelle comuni nozioni tecniche.* Nella specie, i perfezionamenti al calendario perpetuo, oggetto della domanda di brevetto, rispondono ai requisiti richiesti dalla legge in

³¹ Commissione dei Ricorsi 7 Aprile 1975, in *G.A.D.I.*, Milano, 1976, pp. 821 ss.

quanto che *il trovato, pur avvalendosi di un noto e comune mezzo meccanico, risolve un problema* (eliminazione di tabelle e calcoli) *che ha un immediato risultato industriale*. Vi è, cioè, un problema tecnico (ricerca di una data) al quale il trovato dà una soluzione, sia pure utilizzando elementi noti, e la notorietà degli elementi sui quali si fonda il trovato non toglie al trovato stesso i caratteri di industrialità e novità, una volta che la combinazione degli elementi stessi consente di raggiungere il risultato prefisso».

La Commissione coglie precisamente alcuni punti caratterizzanti delle scoperte-invenzioni e sostiene la brevettabilità di risultati immateriali, ponendosi in contrasto, come accennato, con la dottrina prevalente. Alcuni autori ritengono che³²: «La massima può suscitare perplessità alla luce della consolidata opinione giurisprudenziale e dottrinale che, volta a volta, ha portato ad escludere dal novero delle invenzioni brevettabili (in quanto sornite del requisito dell'industrialità) le ideazioni concernenti 'sistemi di concorso o di giuochi, sistemi elettorali e strategici, metodi chirurgici, formule matematiche, sistemi monetari, metodi ed organizzazioni didattiche, tecniche sportive, ed anche vere e proprie soluzioni di problemi attinenti al momento produttivo, come metodi organizzazione del lavoro, criteri di disposizione di macchine e di successione e coordinazione di date lavorazioni, sistemi di analisi e controllo di materie e prodotti, sistemi di segnalazione, sistemi di trasporto, metodi di lavorazione, ecc.' in quanto non realizzantisi 'nella costruzione di un dispositivo che possa essere prodotto e venduto, od utilizzato in una data produzione o nella prestazione di un servizio destinato a terzi'³³. Nel quadro di tale concezione si è precisato come, per stabilire la sussistenza del menzionato requisito, non basta constatare la generica inerenza del trovato al campo dell'impresa industriale, e neppure la sua idoneità a realizzare in quell'ambito 'un migliore risultato economico', dovendosi negare la tutela brevettuale 'ai me-

³² Nota alla Comm. Ricorsi 7 Aprile 1975, in *G.A.D.I.*, Milano, 1976, p. 821, nota 1.

³³ Sena, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Milano, 1976, pp. 111 e 112.

todi o sistemi diretti a procurare semplici conoscenze»³⁴.

A parte alcune particolari tipologie comprese nell'elenco appena citato, su cui si è concordi nel rifiutare una protezione brevettuale, e-sporre, come giustificazione comune per un'esclusione dalle privative, la sola capacità di 'procurare semplici conoscenze', è sicuramente erroneo e fuorviante. Se infatti non vi è alcun dubbio che delle scoperte comportino delle 'semplici conoscenze', non vi è neppure alcuna perplessità nel ribadire, come si è ripetuto più volte e come ha ben replicato la sentenza appena citata, che «è infatti influente, ai fini del brevetto, che il trovato abbia caratteri tali da renderlo atto a ottenere risultati concreti»³⁵, ed è solo per l'applicazione che si richiede protezione.

Quello esposto è solo uno dei casi di scoperte-invenzioni che parte della giurisprudenza ritiene meritevole di tutela. Coerente a questo indirizzo è sicuramente la sentenza della Cassazione 13 Aprile 1959 n. 1084, riaffermazione moderna di un indirizzo che cento anni prima aveva concesso brevetto al bagno d'oro alcalino per la doratura del rame di Henry Elkington ed all'applicazione del rosso d'anilina alla tintura delle stoffe dei fratelli Rénard³⁶. La Corte, giudicando sulla brevettabilità di 'fusibili' composti di una vecchia lega metallica inventata agli inizi del secolo e molto nota nel settore industriale, ritenne che: «... pur essendo ben nota la lega metallica di cui erano formati i 'fusibili', è nondimeno nuova, secondo l'incensurabile giudizio di merito, l'applicazione di essi fatta, per la prima volta, alle presse vulcanizzatrici, nella loro funzione d'interruttori automatici della temperatura sprigionata dalla macchina, non appena il calore raggiunga il giusto grado necessario per la vulcanizzazione». Proteggendo così la scoperta di un'utilità nuova di un corpo conosciuto, un'utilità che crea un nuovo uso dell'ente. Ed infatti la Cassazione concluse spiegando che: «dato il moltiplicarsi, nell'odierna tecnica inventiva e produttiva, d'interferenze e collegamenti tra l'uno e l'altro settore dell'industria, non è raro il caso

³⁴ Citazioni dalla già criticata sentenza della Corte di Cassazione 27 Giugno 1956 n. 2345, in *Giustizia Civile*, 1956, parte I, p. 1221.

³⁵ Commissione dei Ricorsi 7 Aprile 1975, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto industriale*, Milano, 1976, pp. 821 ss.

³⁶ Cfr. paragrafo 5.3.

della traslazione, o applicazione, dall'uno all'altro campo della tecnica industriale, di una ben nota invenzione; donde deriva una nuova invenzione come scoperta di un *quid novi*, suscettibile di utilizzazione industriale»³⁷.

³⁷ Cassazione 13 Aprile 1959 n. 1084, in *Il Foro Italiano*, Roma, 1959, parte I, pp. 747 ss.

