

7.

LA RIFORMA LEGISLATIVA DEL 1979



7.1. IL D.P.R. N. 338/1979

La prima grande modifica alla legge brevetti si ha con il D.P.R. n. 338 del 1979, il quale, ispirandosi ai testi convenzionali (ed in particolare per la parte che qui interessa all'art. 52 della Convenzione sul Brevetto Europeo) modifica l'art. 12, adottando una struttura completamente diversa. Il nuovo testo recita:

Art. 12 - Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

Non sono considerate come invenzioni ai sensi del precedente comma in particolare:

- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori;
- le presentazioni di informazioni.

Le disposizioni del comma che precede escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi e programmi considerati in quanto tali.

Non sono considerati come invenzioni ai sensi del primo comma, i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del⁷⁴ corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.

Rilevante, e senza dubbio frutto di una scelta cosciente, la decisione da parte degli autori della riforma del 1979 di mantenere inalterato l'art. 2585 del codice civile, una disposizione dal contenuto identico al vecchio art. 12 l.i. Essendo palese al legislatore la situazione normativa, è sicuramente eccessivo pensare che intendesse implicitamente abrogare anche l'art. 2585 c.c., sostituendolo con il nuovo testo dell'art. 12 l.i. Piuttosto, l'aver lasciata inalterata la norma codicistica, evidenzia l'intenzione di demandare all'interprete la disciplina di una ragionevole coesistenza delle due norme, utilizzando i principi che regolano la successione delle norme nel tempo. Non è infatti eccessivo pensare che le due norme possono tranquillamente «convivere» sapendo che, in caso di incompatibilità o conflitto, tra le due prevalga la legge speciale, in riferimento alla regola generale secondo cui la norma successiva si impone sulla norma anteriore.

Profondamente modificata appare la struttura dell'art. 12 l.i. Nella vecchia norma il legislatore preferì «delimitare» l'art. 12 fornendo l'elenco delle invenzioni che «possono costituire oggetto di brevetto»; con ciò non si ritiene affatto che il legislatore volesse imporre un'elencazione esaustiva delle realtà brevettabili, e dimostrazione ne è l'utilizzo dell'avverbio «quali» con cui introduce l'elenco. In realtà la lista si trovava a comprendere praticamente tutte le fattispecie brevettuali note in quel momento storico, scarseggiando al massimo di un po' di «elasticità».

Nella nuova formulazione si mantiene ancora una previsione generale di accesso al brevetto (con un'espressione, «le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale», in cui ora è inserito il requisito dell'attività inventiva), ma poi, piuttosto che fornire delle esemplificazioni di invenzioni ammesse, si preferisce evidenziare un insieme di realtà che «non sono considerate

come invenzioni».

Risulta a questo punto sorpassato l'elenco delle entità brevettabili ancora presente nell'art. 2585 c.c. Il nuovo art. 12 l.i. evidenzia infatti la chiara intenzione di ampliare l'ambito della brevettabilità. Non vengono posti limiti alle realtà che possono essere oggetto di brevetto, se non quello naturalmente di possedere i requisiti richiesti al primo comma dell'art. 12 l.i. e di non rientrare tra le tipologie espressamente elencate al secondo comma dello stesso articolo. Come era già avvenuto nella vecchia formulazione, anche qui l'elenco (in questo caso di realtà non brevettabili) deve intendersi come non tassativo, viene infatti preceduto dall'espressione «in particolare». Si è però ormai concordi nel recepirlo in termini restrittivi, e a sostegno di questa interpretazione si esprime oggi l'Accordo T.R.I.P.s¹.

In questi termini, il rapporto tra l'art. 2585 c.c. e l'art. 12 l.i., è da risolvere nel senso che lo «spirito» della prima (ove la si intendesse come norma propositiva di un concetto chiuso di invenzione brevettabile, che ammette alla brevettazione solo ciò che rientra nell'elenco normativo) è da intendere sostituito dallo «spirito» della seconda (che invece non definisce il brevettabile, ma ha cura solo di indicare un elenco di realtà non brevettabili, da intendere in termini restrittivi, se anche non tassativi). L'elenco positivo di cui all'art. 2585 c.c. è ancora utile, ma in funzione puramente descrittiva. L'art. 12 l.i. assume rilievo strategico sia per quanto attiene alla definizione di invenzione brevettabile, sia per quanto attiene all'analisi dei requisiti di brevettabilità, sia per quanto attiene all'individuazione di ciò che non è brevettabile².

¹ «Di fatto, il problema della natura aperta o chiusa del concetto di invenzione brevettabile si è posto, a partire dall'inizio di questo secolo, come problema della brevettabilità o non brevettabilità delle invenzioni realizzate nei settori della tecnica che in un dato momento appaiono come nuovi: la chimica da fine ottocento alla seconda metà del novecento, l'informatica e le biotecnologie a fine novecento. Un concetto aperto di invenzione brevettabile consente agevolmente l'accesso al brevetto delle invenzioni dei settori nuovi (salvo, ovviamente, il successivo e necessario riscontro della presenza dei requisiti di brevettabilità), laddove, con tutta evidenza, un concetto chiuso di invenzione brevettabile tende ad ostacolare tale accesso». Di Cataldo V., *I brevetti per invenzione e per modello*, II^a ed., 2000, p. 75.

² Di Cataldo V., *I brevetti per invenzione e per modello*, II^a ed., 2000, pp. 74 ss.

Per quanto strettamente concerne la tutela delle scoperte-invenzioni, pur se totalmente riscritta nella forma, la normativa mantiene gli stessi principi di fondo presenti fin dalla legge del 1859. Il nuovo art. 12 ha infatti cura di ribadire la non brevettabilità delle scoperte (art. 12 comma 2), ma specificando immediatamente che l'esclusione della tutela è limitata alle scoperte puramente teoriche, alle scoperte «in quanto tali» (art. 12 comma 3). Il mantenimento «in vita» dell'art 2585 c.c. è poi la conferma ulteriore della persistente e costante volontà di ricomprendere l'applicazione tecnica di un principio scientifico tra le entità brevettabili.

7.2. IL GIUDIZIO DI NOVITÀ E ORIGINALITÀ NELLE SCOPERTE-INVENZIONI

Fin dal riconoscimento normativo di questa fattispecie si è opposto, contro la sua tutela, una carenza di requisiti ritenuti essenziali al rilascio del brevetto. Nell'individuazione di una nuova utilità di un ente già conosciuto, oppure nell'utilizzo di mezzi noti e di uso comune per sfruttare l'applicazione tecnica di un nuovo principio scientifico, si contesta l'assenza della novità nell'invenzione; ma soprattutto, poiché una volta effettuata la scoperta, l'applicazione tecnica ne discende immediata, come conseguenza evidente, si oppone la totale mancanza di originalità nell'applicazione. Si compie un'arbitraria scissione degli elementi di una fattispecie, elementi che proprio nella loro unitarietà e coincidenza temporale caratterizzano questa tipologia, per ricercare i requisiti richiesti dalla legge esclusivamente nell'applicazione. Si tralascia la scoperta, considerandola come già appartenente allo stato della tecnica. Ma «il requisito della novità deve apprezzarsi considerando l'invenzione nel suo insieme, come un blocco unitario di informazioni che comprende anche le informazioni oggetto della scoperta. Solo quando tutte le caratteristiche divulgate nel brevetto, necessarie ad ottenere il risultato rivendicato, sono nel loro complesso (in un'unica anteriorità) già contenute nello stato della tecnica, l'invenzione può dirsi carente di novità. E analogo ragionamento può ripetersi per l'attività inventiva.

L'originalità misura la distanza della nuova invenzione dallo stato della tecnica³ in termini di impegno intellettuale necessario per giungervi, ma posto che, una volta effettuata la scoperta, la sua applicazione industriale nella fattispecie che stiamo considerando è per definizione immediata, l'attività inventiva si colloca qui al livello della scoperta⁴. Anche il requisito dell'originalità si valuta attraverso un confronto dell'invenzione, presa nella sua unità e globalità, con lo stato della tecnica preesistente. Si deve considerare cioè l'invenzione come un blocco unitario, senza frammentare a posteriori il risultato secondo i passaggi logico-mentali che in concreto possono aver guidato l'inventore. Se così non fosse diverrebbe impossibile attribuire un qualche significato al limite introdotto al divieto di brevettazione dal terzo comma dell'art. 12 l.i. Se la legge avesse voluto escludere che la scoperta possa assumere rilievo ai fini della valutazione dei requisiti di brevettabilità, anche quando la scoperta venga in considerazione nel brevetto come base per una nuova applicazione industriale, sarebbe stato sufficiente prevedere il divieto sancito al secondo comma della norma, e non vi sarebbe stata la necessità di porvi un limite nel terzo comma. Né a-

³ Cfr. Szabo, *The Problem and Solution Approach in the E.P.O.*, IIC, 1995, p. 461 ss.

⁴ Ritroviamo il medesimo indirizzo nella giurisprudenza inglese del caso *Genentech Inc.'s Patent*. Nella decisione d'appello il giudice scrive: «In so far as a patent claims as an invention the practical application of a discovery, the patent does not, in my judgment, relate only to the discovery as such; even if the practical application may be obvious once the discovery has been made, even though unachievable in the absence of the discovery». (Trad.: Dove il brevetto dichiara come invenzione l'applicazione pratica di una scoperta, a mio giudizio il brevetto non si riferisce solo alla scoperta come tale; anche se l'applicazione pratica può essere ovvia una volta che la scoperta è stata fatta, è irraggiungibile in assenza della scoperta.), 1989 RPC 240 (Court of Appeal). E ribadisce la sua decisione nel giudizio della Patents Court: «It is trite law that you cannot patent a discovery, but if on the basis of that discovery you can tell people how it can be usefully employed, then a patentable invention may result. This in my view would be the case, even though once you have made the discovery, the way in which it can be usefully employed is obvious enough». (Trad.: E una legge ovvia che non si possa brevettare una scoperta, ma se sulla base di quella scoperta puoi dire alle persone come può essere utilmente impiegata allora ne può risultare un'invenzione brevettabile. Questo a mio parere è il caso, anche se una volta che hai fatto la scoperta il modo in cui può essere utilmente impiegata è del tutto ovvio), 1987 RPC 566 (Patents Court).

vrebbe senso intendere il terzo comma come prescrizione volta a chiarire che resta ferma la brevettabilità degli altri elementi che siano contenuti insieme alla scoperta nella medesima domanda di brevetto, quando autonomamente dotati dei requisiti. Questa è la normalità, così inteso il terzo comma sarebbe del tutto inutile, non introdurrebbe alcun nuovo limite al divieto del comma precedente. La brevettabilità dipenderebbe infatti in questa ipotesi dall'applicazione ai soli mezzi tecnici dell'invenzione dei requisiti ordinari, e la presenza accanto ai mezzi brevettabili di una scoperta sarebbe solo occasionale, come tale influente sulla fattispecie»⁵.

Sostiene in proposito Sena⁶ che bisogna distinguere il caso in cui l'invenzione presuppone una scoperta già da altri compiuta e già acquisita al patrimonio delle conoscenze comuni, dal caso in cui, invece, la scoperta e la sua immediata applicazione sono compiute contestualmente dallo stesso ricercatore. Nel primo caso l'invenzione consiste nell'applicazione tecnica del principio scientifico o nell'uso della sostanza precedentemente scoperti: per tale motivo, continua l'Autore, i requisiti di brevettabilità (novità, attività inventiva, industrialità) debbono sussistere con riferimento al momento successivo alla scoperta, con riguardo cioè al momento dell'applicazione e dell'uso, che debbono appunto costituire una vera e propria invenzione⁷. Nel secondo caso il problema della brevettabilità si presenta, sempre secondo Sena, in modo diverso perché la legge, pur limitando il diritto d'esclusiva alla sola applicazione concreta della scoperta ed escludendo quindi la brevettazione delle scoperte «considerate in quanto tali» (art. 12 l.i., comma 3°), considera unitariamente la fattispecie scoperta-invenzione e, sia pure in funzione di quella data applicazione concreta, ne riconosce la brevettabilità. Conclusione che è particolarmente rilevante in quanto

⁵ Guglielmetti G., *La brevettazione delle scoperte-invenzioni*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1999, parte I, pp. 107 ss.

⁶ Sena G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, in *Trattato di Diritto Civile e Commerciale*, 1984, p. 99.

⁷ Sena: «Lo stesso ambito dell'esclusiva brevettuale sarà limitato ai soli risultati indicati dall'inventore o alla nuova utilizzazione da lui immaginata, poiché in ciò, e non nella precedente scoperta consiste appunto l'invenzione». (Sena, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, 1984, p. 99).

consente di giudicare dei requisiti di brevettabilità sulla base della scoperta e non solo della sua applicazione.

L'opinione di Sena è stata fortemente criticata da parte di un altro illustre autore, Floridia⁸, che si pone su una posizione diametralmente opposta. Ritene Floridia che «questa distinzione fra la scoperta in nessun modo brevettabile e la scoperta brevettabile, sia pure nel contesto unitario con l'invenzione alla quale dà luogo come risultato di una ricerca compiuta da un solo soggetto, non trova alcun riscontro né letterale né sistematico nelle disposizioni che regolano la materia. Il nuovo testo dell'art. 12 l.i. avverte bensì al 3° comma che la scoperta è esclusa dalla brevettazione solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna la scoperta in quanto tale, ma siffatta avvertenza non sta a significare, come ipotizza il Sena, che non in quanto tale la scoperta è invece brevettabile cosicché i requisiti dovrebbero essere valutati con riguardo ad essa e non solo con riguardo all'invenzione alla quale essa ha dato origine. Sembra invero che l'esclusione dal campo della protezione brevettuale della scoperta è assoluta proprio in quanto la ratio di tale esclusione non risiede affatto nell'intenzione di non beneficiare il ricercatore di ciò che egli non abbia realizzato (come fa intendere Sena con riguardo ad un'invenzione conseguita applicando una scoperta nota o di altri), ma risiede invece nell'intenzione di negare al ricercatore il beneficio dell'esclusiva della scoperta da lui fatta senza invece negargli l'esclusiva dell'invenzione che sia eventualmente associata alla scoperta. Poiché scoperte ed invenzioni comunemente si dispongono secondo una linea di continuità dal punto di vista inventivo, bisogna saper distinguere le une dalle altre sotto il profilo della brevettabilità, sia per quanto attiene alla valutazione dei requisiti, sia per quanto attiene alla determinazione dell'ambito di tutela»⁹.

⁸ Floridia G., *L'invenzione farmaceutica del sistema italiano dei brevetti*, Milano, 1985, pp. 52 ss.

⁹ Floridia non considera che «non sempre è dato distinguere se il ritrovato attenga sicuramente ad un'invenzione oppure ad una scoperta. Questa perplessità può sorgere anche in materia di applicazione tecnica di un principio scientifico, poiché l'applicazione oggetto del brevetto è un *modus* che appartiene già al quadro generale delle componenti della fenomenologia della natura, e il risultato che provoca risponde ad una preesistente previsione dell'effetto del fenomeno nell'ordine

Questa interpretazione, difficilmente condivisibile, finirebbe per escludere dalla brevettabilità le scoperte-invenzioni. Con la conseguenza che l'applicazione pratica della scoperta sarebbe brevettabile solo se, oltre che nuova ed atta ad avere un'applicazione industriale, implicasse anche un'attività inventiva (art. 16 l.i.), non discendesse cioè in modo evidente dalla scoperta finora ignota. Questa soluzione non è però accettabile. Deve infatti notarsi che una tale lettura della normativa considerata la svuoterebbe di ogni significato. La relazione fra scoperte ed invenzioni è costante, nel senso che queste ultime presuppongono necessariamente una serie di scoperte e di nozioni scientifiche già acquisite in precedenza e per lo più appartenenti al patrimonio delle conoscenze comuni: l'invenzione consistente nell'applicazione o realizzazione pratica di precedenti scoperte è insomma l'ipotesi normale.

La previsione della brevettabilità delle scoperte nella loro applicazione tecnica (previsione chiarissima nella normativa che esclude la brevettabilità limitatamente alle scoperte «in quanto tali» e che con-

fisico. Ogni applicazione tecnica è un *modus* che appartiene già al sistema naturale delle cose. Si tratta di intuirlo e realizzarlo. Il risultato è un determinato effetto di quella determinata operazione che è in sostanza l'avveramento di un fenomeno e attiene ad una determinata disposizione dell'ordine fisico. Il *modus* consiste perciò anzitutto in un'operazione intellettuale di intuizione con concorrente implicazione creativa, essenziale per l'invenzione, che incide sul progresso della tecnica industriale. L'intuizione arricchisce la conoscenza di una soluzione nuova da tradursi in concreta utilità, ma il *modus* come fenomeno fisico resta fondamentalmente connesso all'attività scopritiva. Il ritrovato proviene in sostanza dalla convergenza di attività scopritiva e di attività inventiva dello stesso operatore, che confluiscono in un'unica ipotesi di soluzione tecnica nuova (*novum*) tutelata dalla legge.

La singolarità dell'ipotesi sta nel fatto della contestualità delle due attività esperite dalla stessa persona, o meglio, della loro successione immediata, così da non perdere l'attualità della loro connessione, che determina l'integrazione degli effetti sensibili in un risultato finale unitario di carattere innovatore e perciò brevettabile.

Bisogna riconoscere, nel *modus* dell'applicazione tecnica di un principio scientifico, una natura mista di fonte scopritiva e di fonte inventiva convergenti nella stessa soluzione nuova che rappresenta l'oggetto dell'invenzione. Questa duplice attività, scopritiva ed inventiva, nella determinazione dell'ipotesi in esame, vale a delineare il reale carattere giuridico dell'applicazione tecnica di un principio scientifico che, anche per tale sua natura mista, si differenzia dalle altre ipotesi considerate dalla legge quali invenzioni oggetto di brevetto». (Viaro M., *La tutela del principio scientifico nel diritto d'invenzione*, Milano, 1970, pp. 33 ss.)

sente la brevettazione dell'applicazione tecnica di un principio scientifico che dia «immediati risultati industriali») riguarda invece una fattispecie particolare: riguarda proprio il momento della scoperta e la posizione del suo autore. In questo caso la scoperta e la sua applicazione pratica sono realizzate contestualmente dallo stesso ricercatore e la legge, pur limitando il diritto di esclusiva all'applicazione tecnico-industriale ed escludendo quindi la brevettazione della scoperta considerata in quanto tale, disciplina unitariamente la fattispecie scoperta-applicazione e ne riconosce la brevettabilità. Ed essendo brevettabile la scoperta, ancorché in funzione di una data applicazione, i requisiti di brevettabilità (in particolare l'attività inventiva) dovranno essere valutati con riguardo alla scoperta e non alla sua applicazione che, data la scoperta, potrà anche essere del tutto ovvia¹⁰.

Questa interpretazione è conforme alla lettera dell'art. 2585 c.c. La norma citata chiarisce infatti che l'applicazione tecnica del principio scientifico, per essere brevettabile, deve dare «immediati risultati industriali», non deve, quindi, essere *mediata* da un'altra attività inventiva¹¹.

La peculiarità della disciplina delle scoperte si riduce dunque all'esclusione della brevettabilità della scoperta *in sé*¹².

È importante osservare che la tesi contraria ad una considerazione unitaria delle scoperte-invenzione, quando si giudica sulla sussistenza o meno dei requisiti di novità e attività inventiva, conduce ad effetti sicuramente contrastanti con alcuni principi basilari del sistema brevettuale.

Se si separano la scoperta e la sua applicazione pratica e si giudica dei requisiti di brevettabilità prendendo in considerazione soltanto la fase dell'applicazione, si cade nella contraddizione di usare una parte delle conoscenze ricavabili dal brevetto, la cui validità occorre accertare, a danno del titolare stesso. Se la scoperta è divulgata proprio nella do-

¹⁰ Cfr. Tribunale di Milano 15 Luglio 1948, in *Il Foro Italiano*, 1949, I, p. 622 ss.; Greco-Vercellone, *Le invenzioni e i modelli industriali*, Torino, 1968, p. 126.

¹¹ Cfr. Cassazione 29 Dicembre 1988 n. 7083, in *G.A.D.I.*, 1988, 2245, pp. 149 ss.

¹² Sena G., *La brevettazione delle scoperte e delle invenzioni fondamentali*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1990, parte I, pp. 316 ss.

manda di brevetto, l'operazione mentale che separa la componente 'scoperta' dall'applicazione' implica necessariamente che la prima, nel momento in relazione al quale si valuta l'attività inventiva (e la novità), venga assunta come nota, quando invece tale non è. Si arriva così a distruggere l'originalità dell'invenzione utilizzando conoscenze che certamente non possono dirsi appartenere allo stato della tecnica secondo la definizione dell'art. 14 l.i. Questo modo di procedere è inconciliabile con la lettera dell'art. 16 l.i., che fa riferimento al criterio della *non evidenza rispetto allo stato della tecnica*. Ed è poi anche in contrasto con un principio fondamentale del sistema brevettuale, e precisamente col principio secondo il quale l'inventore riceve tutela in cambio della divulgazione delle conoscenze relative all'invenzione, che altrimenti potrebbero non essere svelate. Portata alle estreme conseguenze, l'opinione qui discussa si trova costretta a ritenere che un trovato, per il quale sia possibile fornire una descrizione sufficiente senza rilevare la scoperta che sta alla base dell'invenzione e ne spiega gli effetti, possa essere ammesso alla brevettazione soltanto se l'inventore si astiene dal rendere accessibile la sua scoperta; mentre l'identico trovato diverrebbe non brevettabile se l'inventore divulgasse con il brevetto una più ampia informazione comprendente anche il fondamento scientifico dell'invenzione. I trovati del primo tipo finirebbero per essere trattati in maniera più favorevole dei trovati in cui la descrizione rilevi immancabilmente la scoperta (caso frequente nella ricerca biotecnologica), in questa maniera autodistruggendo l'originalità dell'invenzione.

L'identico trovato sarebbe considerato ovvio oppure inventivo, a fronte del medesimo stato della tecnica, a seconda che l'inventore vi sia pervenuto, e lo abbia descritto nel brevetto, attraverso una scoperta che ne spiega a posteriori interamente il funzionamento oppure in modo empirico senza comprenderne i principi scientifici. In questo modo si discriminerebbero le invenzioni a seconda del tipo di processo creativo che ha portato al loro compimento.¹³

¹³ Guglielmetti G., *La brevettazione delle scoperte-invenzioni*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1999, parte I, pp. 127 ss.; cfr. anche Guglielmetti G., *L'invenzione di software*, Milano, 1997, pp. 61 ss.

Di parere contrario è ancora Floridia che alle tesi menzionate critica una distinzione di trattamento «fra il caso in cui la scoperta e l'applicazione pratica siano momenti contestuali di una determinata ricerca, ed il caso in cui la scoperta sia stata compiuta da soggetto diverso rispetto a quello che ne abbia colto la possibilità di pratica applicazione». (Floridia, *Profili giuridici della protezione brevettuale delle invenzioni antivirali*, in *Il Dir. Ind.*, 1997, pp. 291 ss.)

7.2.1. Il caso giudiziario del «DDT»: Tribunale di Milano
15 Luglio 1948

La nota causa, in cui venne domandata la nullità del brevetto concernente la miscela insetticida comunemente conosciuta come DDT, fornisce un'ulteriore delucidazione sulla valutazione dei requisiti nelle scoperte-invenzioni¹⁴.

La decisione del Tribunale è stata criticata in quanto nell'invenzione mancherebbe la creatività. Più precisamente si contesta «che il suggerire di impiegare il prodotto per sfruttarne le proprietà, oggetto della scoperta, non è materia brevettabile perché non esiste il requisito della creatività». Si è detto in pratica che l'accertamento delle proprietà di una sostanza, senza ancora stabilire i nuovi usi per i quali, date quelle proprietà, la sostanza potrà essere usata, non è ancora un'invenzione, ma solo una scoperta, come tale non brevettabile; bisogna accertare se, una volta fatta la scoperta, la sua trasformazione in invenzione, cioè la determinazione dell'uso cui la sostanza possa servire, sia cosa intuitiva ovvero richieda una particolare percezione di natura creativa; altrimenti si viene ad identificare la scoperta della qualità nuova di un prodotto con l'esistenza dell'invenzione, attribuendo a quella piuttosto che a questa la protezione, e si finisce con l'unificare la verità teorica rilevata dalla scoperta con la sua applicazione industriale, alla

Ma la critica non è fondata, il diverso trattamento delle due ipotesi infatti non è irrazionale. È la conseguenza del modo in cui sono disciplinati i requisiti della novità e dell'originalità nei sistemi c.d. di *first to file*. Se la scoperta è stata divulgata prima che l'inventore depositasse la propria domanda di brevetto riferita all'applicazione, quest'ultima sarà priva di originalità qualora l'applicazione a fronte della scoperta sia ovvia. Se invece non è stata divulgata, l'inventore che vi giunga autonomamente e che in più indichi un'applicazione, riceverà tutela in base alla regola del *first to file*, non essendo la scoperta già compresa nello stato della tecnica. (Guglielmetti G., *La brevettazione delle scoperte-invenzioni*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1999, parte I, pp. 129, 130.)

¹⁴ È bene ricordare che il caso in esame (Tribunale di Milano 15/07/1948) riguarda un brevetto rilasciato alla Geigy, la quale, scoperte le proprietà tossiche del dicloro-difenil-tricloroetano (DDT), chiese protezione per la «logica» applicazione tecnica come insetticida. Cfr. paragrafo 3.1 nota 7 e paragrafo 6.1 nota 3.

quale soltanto, in quanto ha carattere inventivo, è riservata la tutela della legge. In altre parole, la contemporanea rivelazione di una scoperta e di un'applicazione industriale della stessa (cioè dell'indicazione di un bisogno che può essere soddisfatto mediante la qualità scoperta), e la rivelazione di una scoperta, seguita nel tempo da una sua applicazione industriale, andrebbero regolate nello stesso modo: in entrambi i casi, per la brevettabilità dell'invenzione, si richiederebbe l'originalità, che mancherebbe nell'ipotesi in cui l'applicazione industriale della scoperta sia intuitiva¹⁵.

Indubbiamente la costruzione logica non è da accogliere. «Di creatività dell'invenzione si parla generalmente in contrapposto all'idea di semplice esecuzione o applicazione di principi rientranti nelle comuni conoscenze tecniche. Pertanto, più che di creatività, per adottare una terminologia meno astratta ed equivoca, è opportuno parlare di originalità: concetto, anche questo, di non facile determinazione e che può essere empiricamente fissato nel principio che è originale ogni effettivo apporto (non quindi un semplice trasporto) di attività diretta ad accrescere il patrimonio delle utilità preesistenti. Ciò posto, non occorre diffondersi nella dimostrazione che, essendo scoperta una qualità non prima conosciuta di una sostanza, l'applicazione concreta costituisce un apporto originale di utilità. Ora, per quanto concerne il DDT, basta porre il problema per risolverlo favorevolmente alla brevettabilità, giacché le proprietà tossiche per contatto di quel prodotto non possono annoverarsi fra le conoscenze intuitive, perché, anche se il caso avesse favorito l'inventore, la morte di un insetto non sarebbe stato un argomento necessitante, ma solo un motivo, per dirigere l'attività intellettuale dello studioso. Perciò quando si dice che una volta fatta la scoperta delle proprietà insetticide del prodotto, la sua utilizzazione a quel fine è cosa intuitiva, si sposta l'indagine della creatività dal campo che le è proprio, per trasportarla arbitrariamente in quello del modo della sua pratica attuazione»¹⁶.

Il requisito dell'originalità va riferito all'idea nel suo complesso,

¹⁵ Pellegrino, in *Foro Padano*, 1949, parte I, p. 119.

¹⁶ Tribunale di Milano 15 Luglio 1948, in *Riv. Dir. Comm.*, Anno XLVII, Parte II, Milano, pp. 55 ss.

senza che sia lecito distinguere, nella stessa, la scoperta dalla sua applicazione industriale, per richiederlo isolatamente alle due parti dell'idea. La distinzione tra scoperta ed invenzione può essere fatta ad altri fini, così da restringere l'ambito della tutela nei limiti dell'applicazione industriale indicata, onde ogni altra applicazione della scoperta non sarebbe di proprietà dell'inventore, perché in parte simile (per quanto riguarda la scoperta), ma in quanto diversa (per quanto riguarda l'applicazione), dall'idea brevettata ¹⁷.

7.3. IL CASO GIUDIZIARIO ELNI-SIDERMES

Anche se sulla sponda dottrinale difficilmente si troveranno tutti concordi con i principi di diritto formulati, la vicenda giudiziale Elni-Sidermes ha fornito l'opportunità per la Cassazione di prendere finalmente una posizione definitiva sull'interpretazione da attribuire alla fattispecie delle scoperte-invenzioni, fornendo un indirizzo univoco cui la giurisprudenza possa uniformarsi. Ma la Corte non si è fermata a questo e, sfruttando l'occasione, ha voluto approfondire i temi più generali collegati al caso di specie, giungendo a formulare alcuni principi di grandissimo interesse per l'interpretazione di tutto il sistema delle invenzioni industriali.

Per comprendere appieno gli insegnamenti emersi attraverso questa vicenda giudiziaria è necessario ed opportuno affrontare ed analizzare i precedenti gradi di giudizio, che hanno posto le basi affinché la Cassazione si pronunciasse, in maniera finalmente chiara e decisa, su questioni (brevettabilità delle scoperte-invenzioni, industrialità, materialità, originalità, novità) così importanti.

¹⁷ Auletta G., in *Il Foro Italiano*, 1949, parte I, p. 630.

7.3.1. *Tribunale di Milano 13 Giugno 1983 e Corte di Appello di Milano 7 Luglio 1984.*

L'invenzione di cui si discute consiste nella scoperta di un metodo di analisi da attuarsi, non all'inizio o alla fine del procedimento, ma in una fase intermedia, così che il nuovo metodo di analisi fornisca dati molto rilevanti per il prosieguo del procedimento. Nello specifico la soluzione tecnica sottoposta ai giudici milanesi¹⁸ riguarda un metodo per la determinazione della quantità di carbonio presente nella ghisa fusa prima della colata. Elemento della massima importanza e da cui dipendono fortemente il comportamento e le proprietà fisico-chimiche della ghisa. Il metodo proposto dal brevetto si attua con l'aggiunta di un certo materiale (si intende con particolari caratteristiche chimiche come, ad esempio, quelle proprie del tellurio) ad un campione di ghisa raccolto dalla colata in uno stampo, e con la misurazione del punto di arresto temporaneo nella curva delle temperature della ghisa fusa raccolta in tale stampo in via di raffreddamento. Si determina quindi artificialmente l'arresto della curva di raffreddamento della ghisa, e l'individuazione del punto di arresto consente di risalire con precisione alla quantità di carbonio presente nella ghisa. Il brevetto rivendica anche il crogiolo in cui deve essere raccolto il campione di ghisa ed aggiunto il materiale stabilizzatore¹⁹.

¹⁸ Tribunale di Milano 13 Giugno 1983, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, Milano, 1983, n. 1676, pp. 653 ss. Citazione della Elni s.p.a. contro la Sidermes s.r.l. per contraffazione di brevetto.

Corte di Appello di Milano 7 Luglio 1984, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, Milano, 1984, n. 1781, pp. 534 ss. Ricorso della Sidermes s.r.l. contro la Elni s.p.a.

¹⁹ Le ghise si dividono in ipo-eutettiche, eutettiche e iper-eutettiche a seconda che il contenuto di carbonio sia, nel peso, minore uguale o maggiore del 4,3%. L'invenzione discussa nelle sentenze concerne in particolare la determinazione della quantità di carbonio equivalente (cioè di carbonio unito a silicio e fosforo) nelle ghise iper-eutettiche, essendo già da tempo noto un semplice metodo per determinare la qualità di carbonio negli altri tipi di ghisa. La determinazione della quantità di carbonio è effettuata, nei tipi di ghisa a basso contenuto di tale elemento, con la semplice misurazione della temperatura dei punti di arresto della curva di raffreddamento della ghisa fusa. La curva di raffreddamento delle ghise ipo-eutettiche non è infatti costante e si arresta, per un certo tempo, per effetto

Quanto al brevetto in questione, la convenuta per contraffazione, la Sidermes, ha osservato che «esso ha per oggetto un prodotto (il crogiolo per l'analisi) e un procedimento (il metodo di analisi per eseguire il controllo della ghisa fusa). Del brevetto di prodotto ha eccepito la nullità per difetto di novità estrinseca ed intrinseca, rilevando che sin dal 1962 sono noti crogioli a termocoppia per effettuare analisi termiche, in particolare della ghisa; né, d'altra parte, avrebbe alcuna rilevanza l'aggiunta, all'interno del crogiolo, del tellurio. Del brevetto di procedimento la convenuta ha eccepito la nullità perché, trattandosi di un metodo di analisi, il trovato manca dei requisiti di cui all'art. 12 l.i.: si tratterebbe di un metodo che, pur inerendo in qualche modo all'industria, resta al di fuori del processo produttivo come tale, non essendo destinato a tradursi in un risultato finale industriale o, in altre parole, in un risultato materiale»²⁰.

Si ripropongono alcuni problemi centrali nella discussione sulla brevettabilità delle scoperte-invenzioni: la presenza o meno di industrialità in queste fattispecie e, quindi, la relativa connessione tra questo requisito e la materialità; la coincidenza in un solo momento di tutti i requisiti di validità dell'invenzione, con la correlata analisi della novità e dell'originalità.

Il Tribunale, esprimendosi favorevolmente al brevetto, ha deciso che:

Non può negarsi, se non cadendo in un'arbitraria ed eccessivamente restrittiva interpretazione soltanto letterale della norma in esame (art. 12 l.i.), che *invenzione industriale è qualsiasi invenzione suscettibile di applicazione*

della precipitazione della grafite, che produce calore. La misurazione della temperatura di arresto consente di risalire alla quantità di carbonio presente nella ghisa.

L'idea inventiva del brevetto de quo riguarda dunque l'estensione alle ghise iper-eutettiche (ove di per sé non si registra un arresto misurabile della curva di raffreddamento) del metodo termico per la determinazione del carbonio, realizzando in modo artificiale un arresto misurabile della temperatura di raffreddamento della ghisa.

Tale arresto viene realizzato aggiungendo un materiale quale il bismuto, il boro, il cerio, il piombo, il magnesio ed il tellurio, ad un campione di ghisa raccolta in uno stampo, in conseguenza della stabilizzazione del cloruro di ferro.

²⁰ Tribunale di Milano 13 Giugno 1983, in *G.A.D.I.*, Milano, 1983, p. 655.

nell'industria, ancorché la stessa non consista in un oggetto materiale, né abbia per risultato immediato la produzione o lavorazione di un oggetto materiale, né infine abbia attinenze o incidenze sulla materia, giacché è arbitrario (e ingiustamente limitativo dell'infinita casistica pratica) restringere l'utilità industriale a quella che ha immediata consistenza materiale escludendo l'utilità industriale che è solo percepita intellettualmente.

Oltre al requisito dell'utilità nell'industria (= utilità pratica), non possono essere poste ulteriori limitazioni al concetto di invenzione brevettabile, essendo in tal modo sufficientemente tutelato l'interesse alla libera appropriazione della scienza e, d'altro lato, con esso temperata la tutela dell'interesse che giustifica la privativa industriale.

Si devono ritenere brevettabili i metodi di analisi, i processi di conoscenza, i procedimenti detettori e simili.²¹

Il Tribunale di Milano, seguendo l'evoluzione cui si assisteva nella dottrina italiana circa la possibilità di superare questi problemi, veri e propri ostacoli al totale riconoscimento delle scoperte-invenzioni, concede tutela al metodo di analisi descritto nel brevetto, supportando la sua decisione con delle idonee motivazioni che verranno fatte proprie ed ampliate dalla Corte di Cassazione²².

Della stessa opinione non è sicuramente la Corte d'Appello che, contestando tutte le motivazioni espresse dal Tribunale, riforma la decisione di primo grado ed accoglie la domanda di nullità del brevetto sostenendo che:

²¹ Trib. di Milano 13 Giugno 1983, in *G.A.D.I.*, Milano, 1983, n. 1676, pp. 653 ss.

²² La sentenza viene invece annotata in senso contrario in *G.A.D.I.* (1983, pp. 653 e 654), dove si ritiene che «la sentenza in esame assume dichiaratamente una posizione di rottura rispetto all'orientamento dominante, formatosi sulla base della legge anteriore alla riforma, per il quale l'industrialità dell'invenzione si risolve nella materialità del risultato e conseguentemente sono esclusi dalla brevettabilità i metodi, i sistemi o procedimenti di analisi che, ancorché impiegabili nel processo produttivo, non determinano un risultato materiale, ma forniscono semplici conoscenze». (Cfr. nota a Trib. Bologna 22 Maggio 1973, in *G.A.D.I.*, 335/1). La tesi del Tribunale appare altresì in contrasto con il nuovo testo dell'art. 12 li., che ha recepito il precedente orientamento nel ripetuto divieto di brevettazione sia delle scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici, sia dei metodi per attività intellettuali, sia infine delle presentazioni di informazioni (cfr. Spolidoro, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1981, p. 707).

Un metodo di analisi che in sé considerato non risolve autonomamente il problema tecnico affrontato dall'inventore (ossia l'esecuzione dell'analisi tecnica di un campione di ghisa fuso da effettuare attraverso un dispositivo), non può formare oggetto di brevetto, costituendo tale metodo piuttosto *una scoperta* o una presentazione di informazioni utili, che *non assurge a livello d'invenzione industriale perché non si traduce in un dispositivo materiale*.

Le invenzioni di metodo o di processo sono dotate del requisito dell'industrialità e sono brevettabili, in quanto si realizzino in un dispositivo che possa essere prodotto e venduto o utilizzato in una data produzione o nella prestazione di un servizio destinato a terzi.

L'invenzione consistente in *un metodo di analisi è brevettabile*, sotto il profilo del requisito dell'industrialità, *in quanto il dispositivo* medesimo rivendicato dal titolare del brevetto *sia caratterizzato da un'idea inventiva*.

*Un metodo di analisi non può formare oggetto di brevetto, mentre possono formarlo le apparecchiature occorrenti per la sua esecuzione.*²³

Le sentenze citate sono incentrate principalmente su una diversa interpretazione del requisito dell'industrialità nelle scoperte-invenzioni, che conduce ad un opposto punto di vista sul connesso concetto di materialità. Questi diversi punti di vista portano inevitabilmente a spostare il «momento» in cui rilevare i requisiti di brevettabilità. Nelle due sentenze è infatti fondamentalmente diversa l'invenzione che si considera. Il Tribunale valuta come invenzione a sé la scoperta, il metodo in questione, e la ritiene dotata di industrialità in quanto atta ad avere un'applicazione industriale, nonché naturalmente nuova ed originale²⁴. La Corte d'Appello invece, nella sua ricerca della materialità, non vede nella sola scoperta nulla di industriale, ma la considera solamente se in

²³ Corte di Appello di Milano 7/7/1984, in *G.A.D.I.*, Milano, 1984, n. 1781, p. 534 ss.

²⁴ Il Tribunale valuta anche il crogiolo rivendicato e lo giudica come se fosse una seconda invenzione di prodotto, ritenendolo naturalmente ovvio a fronte dello stato della tecnica: «Appare chiaro che lo stampo o crogiolo oggetto delle rivendicazioni è null'altro che un banale (e del resto già noto) recipiente nel quale va effettuata la combinazione della ghisa fusa con l'agente stabilizzatore. La particolare modalità insegnata di applicazione dell'agente stabilizzatore, poi, è dallo stesso inventore indicata come uno degli esempi di realizzazione dello stampo, fra i tanti alla portata del tecnico medio». (Tribunale di Milano 13 Giugno 1983, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, Milano, 1983, n. 1676, p. 667).

un tutt'uno con il mezzo che la attua, ed è in quest'ultimo che ricerca i requisiti di validità del brevetto, requisiti che ovviamente difettano. La Corte d'Appello pretende la coincidenza tra l'oggetto inventivo e la materialità del trovato, deve cioè essere nuovo ed originale l'oggetto materiale che costituisce il mezzo specifico per l'attuazione del metodo. Ma così facendo si annienta completamente la fattispecie delle scoperte-invenzioni²⁵; l'applicazione tecnica di un principio scientifico non avrebbe senso come tipologia, in quanto l'unico tipo d'invenzione brevettabile, seguendo questa idea, sarebbe quello delle invenzioni di prodotto. Infatti se la scoperta, il metodo, il procedimento, devono obbligatoriamente realizzarsi attraverso mezzi materiali nuovi ed originali, questi mezzi costituiscono un'invenzione di prodotto ogni volta che non risultano in modo evidente dallo stato della tecnica, mentre renderanno l'invenzione non brevettabile se noti o comunque banali (come nel caso in esame)²⁶.

7.3.2. Industrialità e materialità nelle scoperte-invenzioni

La giurisprudenza in tema di industrialità ha sicuramente molto risentito della obiettiva difficoltà che si prova nel definire questo concetto. Così molte sono le definizioni proposte dai Giudici e molte le applicazioni del requisito alle più diverse fattispecie²⁷. Alcune sentenze

²⁵ Come anche non avrebbero ragione di esistere neanche le invenzioni di procedimento e d'uso.

²⁶ Analoghe osservazioni possono farsi sul problema della brevettazione di un nuovo uso per una sostanza nota. Mentre se è vero che una particolare presentazione della sostanza in funzione della sua nuova utilizzazione può essere praticamente conveniente consentendo una più facile tutela dell'invenzione, è anche vero che se l'invenzione sta nell'uso nuovo, non si deve pretendere di volerla poi ritrovare anche nell'oggetto materiale noto, che al più potrà essere artificialmente modificato, ma che, poiché è già noto, non sarà mai una nuova invenzione di prodotto, se non costruendo artificialmente al prodotto una novità che è nell'uso di esso. (Cfr. Berti, *Sulle c.d. invenzioni d'uso*, in commento alla Grande Camera Europea dei ricorsi 5 Dicembre 1984; *contra* cfr. FLORIDIA, *L'invenzione farmaceutica nel sistema italiano dei brevetti*, Milano, 1985, pp. 41 ss)

²⁷ Cfr. Trib. Milano 29 Settembre 1980, in *G.A.D.I.*, 1980, n. 1339/1, p.

giungono a definire, spesso in negativo, alcuni aspetti particolari del concetto, come l'estraneità ad esso della convenienza economica dell'attuazione dell'invenzione²⁸, o come l'attinenza immediata alla tecnica, che esclude quindi la brevettabilità delle soluzioni meramente teoriche che si limitino alla «astratta intuizione di principi scientifici o alla ipotizzazione di effetti potenziali o latenti»²⁹.

Circa il problema, su cui si sono pronunciate le due sentenze citate, della brevettabilità, dell'industrialità, di metodi di analisi in sé e per sé considerati, la giurisprudenza, come d'altronde è confermato dalle discordanti decisioni annotate, si è pronunciata in vario senso.

Alcune decisioni³⁰ hanno escluso la brevettabilità di metodi o sistemi di analisi, utilizzati nell'ambito di un ciclo produttivo, in quanto questi metodi, sistemi o procedimenti danno per risultato una semplice conoscenza, senza modificare lo stato della materia oggetto dell'analisi. Brevettabili verrebbero considerati, se dotati dei requisiti, i mezzi materiali, i dispositivi specifici attraverso cui si compie l'analisi³¹.

Dello stesso orientamento del Tribunale di Milano qui annotato troviamo, invece, una sola sentenza che ha espressamente ammesso la brevettabilità di metodi e procedimenti immateriali, purché, ovviamente, in funzione di un interesse tipicamente industriale³², oltre ad una pronuncia della Commissione dei Ricorsi che ha riconosciuto l'industrialità ad un trovato che «pur avvalendosi di un noto e comune mezzo meccanico, risolve un problema (eliminazione di tabelle e calco-

600; Trib. Modena 1 Giugno 1982, in *G.A.D.I.*, n. 1559/1, p. 569; App. Milano 18 Dicembre 1981, in *G.A.D.I.*, 1981, n. 1452/3, p. 668.

²⁸ Cfr. Cass. 11 Giugno 1980 n. 3714, in *G.A.D.I.*, 1980, 1257, p. 55.

In dottrina cfr. ROTONDI, *Il Diritto Industriale*, Padova, 1975, p. 236; FRANZOSI, *L'invenzione*, Milano, 1965, p. 94; SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Milano, 1976, p. 153.

²⁹ Trib. Roma 1 Luglio 1980, in *G.A.D.I.*, 1981, n. 1389, p. 248.

³⁰ Comm. dei Ricorsi 30 Aprile 1958, in *Giustizia Civile*, 1958, parte II, p. 288 (Cfr. par. 6.2.6 in cui è commentata la sentenza); Comm. dei Ricorsi 27 Febbraio 1979, in *Giustizia Civile*, 1970, parte II, p. 210.

³¹ Nello stesso senso della Corte d'Appello commentata.

³² Cassazione 2 Ottobre 1959, n. 3632, in *Riv. Dir. Comm.*, 1969, parte II, p. 188.

li) che ha un immediato risultato industriale»³³.

Nell'ordinamento il requisito dell'industrialità per le invenzioni è espressamente richiesto dagli artt. 2585 c.c. e 12 l.i., ove è stabilito che «possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove ... atte ad avere un'applicazione industriale»³⁴, oltre che dall'art. 17 l.i., che recita «un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola»³⁵. Le norme non dicono di più e nella loro genericità non forniscono alcun aiuto all'interprete nella soluzione dei rilevanti problemi che si possono porre al riguardo³⁶.

Qui rileva soprattutto l'interpretazione consolidata che vede il requisito dell'industrialità, connesso con la materialità dell'invenzione³⁷. Molti sono gli argomenti sulla base dei quali si sostiene la coincidenza tra i concetti di industrialità e materialità, interpretazioni cui si richiama spesso la sentenza della Corte d'Appello per giustificare la sua decisione.

Innanzitutto è stato osservato³⁸ che in base agli artt. 2585 c.c. e 12 l.i. (vecchio testo) si può desumere che le invenzioni che si realiz-

³³ Commissione dei Ricorsi 7 Aprile 1975, in *G.A.D.I.*, Milano, 1976, pp. 821 ss. (Cfr. par. 6.2.7 in cui è commentata la sentenza)

³⁴ Analogamente la Convenzione sul Brevetto Europeo all'art. 52.

³⁵ Analogamente la Convenzione sul Brevetto Europeo all'art. 57.

³⁶ Si pensi ad esempio alla possibilità di interpretare l'art. 17 l.i. alternativamente nel senso che esso imponga una concreta possibilità di attuazione nell'industria dell'invenzione, ovvero nel senso che imponga solo un'astratta potenzialità o idoneità dell'invenzione alla realizzazione nel mondo dell'industria (Sena, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, II^a ed., Milano, 1984, pp. 152 ss.).

³⁷ Si vedano a riguardo: Ramella, *Trattato della proprietà industriale*, II ed., Torino, 1929, I, p. 94; Ascarelli, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, p. 543; Franzosi, *L'invenzione*, Milano, 1965, p. 180 ss; Ammendola, *La brevettabilità nella Convenzione di Monaco*, Milano, 1981, p. 94 ss; Sena, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Milano, 1976, p. 108.

In Giurisprudenza cfr.: Corte di Cassazione 27 Giugno 1956 n. 2345, in *Giustizia Civile*, 1956, I, p. 1221; Corte di Cassazione 2 Ottobre 1959 n. 2632, in *Riv. Dir. Comm.*, 1960, II, p. 188; Commissione dei Ricorsi 30 Aprile 1958, in *Giustizia Civile*, 1958, II, p. 298; Commissione dei Ricorsi 16 Gennaio 1970, in *Giustizia Civile*, 1970, II, p. 210; Commissione dei Ricorsi 7 Aprile 1975, in *G.A.D.I.*, Milano, 1976, p. 821.

³⁸ Sena, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Milano, 1976, p. 108 ss.

zano in una macchina, un utensile, un dispositivo meccanico, un prodotto, vengono dalla legge qualificate atte ad avere un'applicazione industriale. Ma dalle stesse norme risulta anche che i metodi e i processi di lavorazione, i risultati e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, sono brevettabili purché possano qualificarsi come industriali ³⁹.

Questo è il primo argomento utilizzato da coloro che sostengono la coincidenza tra materialità ed industrialità: le invenzioni consistenti in una macchina, un utensile, ecc. sono sempre brevettabili, perché consistenti in un oggetto materiale; mentre le invenzioni consistenti in un metodo, in un processo, ecc. sono brevettabili solo in quanto industriali, in quanto cioè abbiano un ulteriore collegamento con la materia analogo a quello sempre necessariamente presente nel primo tipo di invenzioni, come può essere il loro realizzarsi attraverso l'uso di mezzi specifici, impianti, ecc. ⁴⁰.

Un altro argomento per la tesi della coincidenza fra industrialità e materialità è dato dall'elencazione contenuta nell'art. 12 l.i. (nuovo testo) di ciò che non è considerato come invenzione ⁴¹. Nel comma se-

³⁹ Per la brevettabilità dell'applicazione tecnica del principio scientifico è richiesto, con ancor maggior chiarezza, che l'applicazione dia immediati risultati industriali.

⁴⁰ A questa interpretazione dottrinale si è attenuta la Corte d'Appello di Milano dichiarando: «Orbene, come è stato osservato in dottrina, dall'art. 2585 c.c., oltre che dall'art. 12 l.i. (vecchio testo), si desume che presentano il requisito dell'industrialità, in quanto atte ad avere un'applicazione industriale, le invenzioni che si realizzano in una macchina, in un prodotto, in un dispositivo; peraltro dalle stesse norme risulta che possono qualificarsi come industriali anche le invenzioni che si concretano in un metodo o processo di lavorazione, in un risultato, nell'applicazione pratica di un principio scientifico, purché il metodo o processo di lavorazione, il risultato o risultamento possano per altro verso definirsi industriali, essendo, infatti, questa seconda serie di invenzioni caratterizzata dall'aggettivo «industriale». Quindi, è stato osservato, l'industrialità consiste in un carattere sempre presente nelle invenzioni del primo tipo, mentre in quelle del secondo tipo può mancare. È questo un primo argomento a favore del collegamento tra il concetto di industrialità e il realizzarsi dell'invenzione in un oggetto materiale, costituendo questo l'aspetto tipico delle c.d. invenzioni di macchina, strumento, prodotto, aspetto che invece è presente nei metodi o processi di lavorazione solo in quanto si attuino attraverso mezzi specifici». (Corte di Appello di Milano 7 Luglio 1984, in *G.A.D.I.*, Milano, 1984, n. 1781, p. 544)

⁴¹ Cfr. Spolidoro, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1981, p. 707; *contra* Ghiai-

condo si dispone che non sono brevettabili le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale e i programmi di elaboratori e le presentazioni di informazioni. Si sostiene che la serie è unificata dal carattere meramente intellettuale di tali invenzioni, così da far pensare che un'invenzione non sia brevettabile se esclude l'utilizzazione di macchine, strumenti, utensili, prodotti, dispositivi, ecc. Il che sarebbe poi confermato dal terzo comma dello stesso art. 12 l.i. che esclude la brevettabilità delle figure del secondo comma solo se considerate «in quanto tali»; e anche dal quarto comma dello stesso articolo che, con riferimento ai metodi terapeutici e diagnostici, esclude la brevettazione del metodo, mentre ammette la brevettabilità del prodotto per l'attuazione del detto metodo.

Ad ulteriore conferma dell'interpretazione, a cui ha aderito anche la Corte d'Appello qui annotata⁴², che lega materialità ed industrialità, vengono inoltre esposte le norme che disciplinano l'attuazione dell'invenzione, che condurrebbero a negare la brevettabilità delle invenzioni che non si realizzino nella produzione di un bene destinato a soddisfare il bisogno dei terzi⁴³.

ni, in *Giur. Comm.*, 1984, I, pp. 251 ss.

⁴² Scrive la Corte d'Appello: «Come è stato osservato inoltre dalla dottrina, il problema può essere risolto anche da un altro punto di vista e cioè con riferimento alle norme che disciplinano l'attuazione dell'invenzione. Infatti, a norma dell'art. 52 l.i., l'invenzione industriale che costituisce oggetto del brevetto deve essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese'; anche il contenuto dell'esclusiva brevettuale attiene al momento dell'attuazione dell'invenzione ('diritto esclusivo di attuare l'invenzione ...' artt. 2584 c.c. ed 1 l.i.). Quindi anche con riguardo ai metodi o processi 'è essenziale il riferimento ai mezzi materiali specifici nei quali il metodo o processo si attua; impianti, apparecchiature, dispositivi che ne rendono percepibile e materializzata l'attuazione'. Conseguentemente anche tali invenzioni sono dotate del requisito dell'industrialità e sono brevettabili, in quanto si realizzano in un dispositivo che possa essere prodotto e venduto o utilizzato in una data produzione o nella prestazione di un servizio destinato a terzi». (Corte di Appello di Milano 7 Luglio 1984, in *G.A.D.I.*, Milano, 1984, n. 1781, p. 545)

⁴³ Si sono attenute a questo indirizzo: Corte di Cassazione 27 Giugno 1956 n. 2345, in *Giustizia Civile*, 1956, I, p. 1221; Commissione dei Ricorsi 16 Gennaio 1970, in *Giustizia Civile*, 1970, II, p. 210; Commissione dei Ricorsi 16 Maggio 1961, in *Giustizia Civile*, 1970, IV, p. 146.

Seguendo tutte queste argomentazioni la Corte d'Appello di Milano ha negato che una scoperta, un metodo di analisi, fosse da valutare direttamente sotto il profilo della novità intrinseca, ritenendo che, così come detto metodo poteva considerarsi dotato del requisito dell'industrialità solo perché si realizzava attraverso un dispositivo, ancora nel dispositivo doveva essere ricercata l'idea inventiva⁴⁴.

La Corte d'Appello di Milano non ha seguito l'evoluzione cui si assisteva nella dottrina italiana circa la possibilità di superare la connessione tra industrialità e materialità, o meglio, come si chiarirà, circa la possibilità di superare la coincidenza in un solo punto dei requisiti tutti di validità dell'invenzione.

Il ripensamento di questi concetti si deve ad un autorevole Autore, Sena, il quale osserva che, stante la validità delle argomentazioni sopra richiamate, circa la vigenza e la configurazione del requisito della materialità per quanto attiene alle invenzioni di prodotto, le altre tipologie di invenzioni (di procedimento e d'uso, categorie che ricomprendono molte scoperte-invenzioni) pongono invece dei problemi che meritano una riconsiderazione di quella coincidenza.

L'Autore, partendo dalla constatazione che anche nelle invenzioni di processo e d'uso vi deve essere un collegamento con un oggetto materiale, giunge alla conclusione che

*tutte le invenzioni presentano tre aspetti o momenti, costituiti dal procedimento di produzione, dal prodotto e dalla destinazione ad un certo uso; la differenza tra i diversi tipi d'invenzione è che l'aspetto inventivo, la novità in senso lato, cade, ora sul procedimento, ora sul prodotto, ora sull'uso, cade cioè su uno (o più) dei tre momenti sopra indicati.*⁴⁵

⁴⁴ «L'invenzione consistente in un metodo di analisi (una scoperta) è brevettabile, sotto il profilo del requisito dell'industrialità, in quanto il dispositivo medesimo rivendicato dal titolare del brevetto sia caratterizzato da un'idea inventiva. Infatti il metodo considerato in sé e per sé a prescindere dal dispositivo, si risolve in una serie di informazioni utili sì al momento produttivo, ma non idonee ad avere applicazioni industriali; quindi occorre esaminare la questione se il dispositivo (il crogiolo) rivendicato nel brevetto in esame sia dovuto o meno ad attività inventiva, e la risposta non può essere che negativa». (Corte di Appello di Milano 7 Luglio 1984, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, Milano, 1984, n. 1781, p. 545.)

⁴⁵ Sena, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Milano, 1976, p. 117.

In tutti i casi «è sempre individuabile un oggetto materiale al quale si riferisce la disciplina giuridica del monopolio brevettuale»⁴⁶, e la ratio di tutto ciò sta nella limitazione del monopolio brevettuale alla produzione e all'uso di cose materiali, e nell'esclusione di tale monopolio sul comportamento degli uomini.

È chiaro infatti che per le invenzioni di procedimento⁴⁷, per restare al caso risolto nella sentenza annotata, il giudizio di sufficienza dell'attuazione (ex art. 52 e ss. l.i.) si trasferisce sul prodotto realizzato⁴⁸. L'esigenza di materialità insita nell'onere di attuazione si distacca così dal momento dell'industrialità del metodo o del processo in sé considerato.

Sena ne conclude che, con riferimento al requisito della materialità, «un'invenzione è brevettabile quando riguarda un quid materiale (invenzione di prodotto), od un nuovo metodo o processo dal quale si ottiene direttamente un quid materiale (invenzione di processo) o la nuova utilizzazione di una sostanza od in genere di un quid materiale (invenzione d'uso)»⁴⁹.

Queste considerazioni si adattano perfettamente alla fattispecie decisa nelle sentenze in esame, si aveva infatti un metodo di analisi da svolgersi in una lavorazione industriale, e mentre il metodo, in sé, era certamente nuovo ed originale⁵⁰, così non era per i mezzi materiali attraverso cui il metodo si attuava; questi mezzi, senz'altro esistenti nella loro materialità, erano però del tutto noti, ed anzi identici a quelli da sempre usati per misurazioni ed analisi tecniche analoghe.

Si era quindi di fronte ad una scoperta-invenzione che si realizzava attraverso mezzi materiali noti e che risolveva in modo originale un rilevante problema tecnico, fornendo una conoscenza, un dato astratto, ma non per questo meno decisivo per il processo produttivo.

⁴⁶ Sena, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Milano, 1976, p. 115.

⁴⁷ Analogo discorso può farsi per le invenzioni d'uso.

⁴⁸ Cfr. Ubertazzi, *Invenzione e innovazione*, Milano, 1977, pp. 106 ss.

⁴⁹ Sena, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Milano, 1976, p. 117.

⁵⁰ Punto su cui concordano entrambe le sentenze. Difatti la stessa Corte d'Appello esplicitamente ammette: «Certo non si può dubitare dell'originalità del metodo di analisi in sé». (Corte di Appello di Milano 7 Luglio 1984, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, Milano, 1984, n. 1781, p. 546).

Se la Corte d'Appello di Milano avesse seguito questi ragionamenti, scindendo nell'invenzione il momento della materialità (che è sempre nel prodotto), da quello dell'originalità-novità (che può essere tanto nel procedimento come nel prodotto come nell'uso), sarebbe giunta ad una diversa soluzione; avrebbe concluso che pur essendo necessario in ogni invenzione un aspetto materiale, non necessariamente l'invenzione deve direttamente riguardare detto aspetto e risolversi direttamente in un'originale trasformazione della materia, com'è per le sole invenzioni di prodotto.

Va invece elogiata la determinazione e la chiarezza con la quale i giudici del Tribunale di Milano affrontano nel caso in esame (un'invenzione non di prodotto) il problema della materialità dell'invenzione, connesso con quello dell'industrialità, concludendo per un superamento del primo requisito⁵¹, e un riconoscimento del secondo anche in in-

⁵¹ «In ordine al concetto di industrialità dell'invenzione brevettabile, dal legislatore riferita all'attitudine dell'invenzione ad avere un'applicazione industriale (art. 12 l.i.), la dottrina e la giurisprudenza comunemente affermano che l'invenzione attiene al campo della tecnica industriale ed è soluzione di un problema tecnico. Quanto al modo della (nuova) soluzione del problema tecnico esso deve collegarsi all'attuazione di un rapporto causale, al dominio di forze idonee a produrre quel risultato. Si è quindi in generale affermato che l'industrialità si risolve nella materialità, intesa come attinenza e incidenza sulla materia. È conseguente l'esclusione dalla brevettabilità di metodi, sistemi o procedimenti di analisi o di controllo di materia o di prodotto, ancorché utilizzabili nell'ambito di un ciclo produttivo, in quanto danno per risultato una semplice conoscenza senza immutare lo stato della materia accertata. Brevettabili sono, semmai e soltanto, i dispositivi atti a fornire quell'analisi o quel controllo (cfr. in tal senso: Comm. Ricorsi 30 Aprile 1958, in *Giust. Civ.*, 1958, III, p. 298; Comm. Ricorsi 27 Febbraio 1969, in *Giust. Civ.*, 1970, II, p. 210). Il dato normativo testuale sul quale l'accennato orientamento interpretativo si fonda è l'elencazione contenuta nell'art. 12 l.i., dalla quale si vuol desumere, pur riconoscendone il carattere esemplificativo, che l'invenzione brevettabile deve in ogni caso condurre ad una realtà effettuale nuova in conseguenza del dominio dell'uomo sull'operare di rapporti causali: infatti, si osserva, è sicuramente materiale il prodotto (la macchina, lo strumento, l'utensile, il dispositivo). Ma è materiale anche l'invenzione di metodo, di processo e di applicazione di un principio, poiché metodo e processo attengono alla lavorazione industriale in quanto modo di utilizzazione di forze idonee all'elaborazione di un prodotto, e l'applicazione tecnica di un principio scientifico deve condurre ad un risultato industriale. La tesi dominante, fatta propria dalla convenuta (Sidermes), non può essere condivisa». (Tribunale di Milano 13 Giugno 1983, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industria-*

venzioni immateriali.

La motivazione della sentenza sul punto pone innanzitutto l'accento sul concetto di attitudine dell'invenzione all'applicazione industriale di cui parlano l'art. 12 e l'art. 17 l.i.⁵²

Infatti l'elenco dei trovati non brevettabili di cui all'art. 12 l.i. esemplificherebbe negativamente per i giudici del Tribunale di Milano il concetto di attitudine all'applicazione industriale⁵³.

Ciò posto il problema dell'individuazione del contenuto del concetto d'industrialità si risolve in quello di individuazione della differenza tra invenzione brevettabile e la scoperta (le teorie scientifiche, i metodi, ecc.). Orbene per il Tribunale di Milano è sufficiente, per distinguere scoperte ed invenzioni, far riferimento al requisito dell'utilità nell'industria, utilità anche solo astratta, che sarebbe tipica delle invenzioni brevettabili e non si rinverrebbe nelle scoperte⁵⁴.

le, Milano, 1983, n. 1676, pp. 661 e 662).

⁵² «Sembra infatti sottovalutato il carattere meramente esemplificativo della tipologia delle invenzioni brevettabili secondo il vecchio testo dell'art. 12 l.i., mentre l'attenzione principale dell'interprete va posta sul requisito generale indicato nella prima parte della norma, *l'attitudine dell'invenzione ad avere un'applicazione industriale*». (Tribunale di Milano 13 Giugno 1983, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, Milano, 1983, n. 1676, pp. 662).

⁵³ «Conferma di ciò è data dal nuovo testo dello stesso articolo 12 l.i. dove, mantenuta ferma la prima parte del vecchio testo, è abolita l'esemplificazione (positiva) successiva e, innovandosi dal punto di vista logico-formale, il concetto di attitudine all'applicazione industriale è esemplificato negativamente, escludendosi dal novero delle invenzioni brevettabili: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori; c) le presentazioni di informazioni. L'art. 17 l.i. nel nuovo testo, poi, precisa che il concetto di attitudine all'applicazione industriale ricorre allorché *l'oggetto dell'invenzione può essere fabbricato o utilizzato nell'industria*». (Tribunale di Milano 13 Giugno 1983, in *G.A.D.I.*, Milano, 1983, n. 1676, pp. 662 e 663).

⁵⁴ «È dunque essenziale la contrapposizione (ed i reciproci confini) dei concetti di scoperta (non brevettabile) e di invenzione industriale (brevettabile). È evidente che la contrapposizione è tra scoperta astratta e teorica da un lato e *idea di soluzione immediatamente utile* nel campo della tecnica industriale, senza altra limitazione al requisito dell'utilità industriale. È arbitrario (e ingiustamente limitativo dell'infinita casistica pratica) restringere l'utilità industriale a quella che ha immediata consistenza materiale, escludendo l'utilità industriale che è solo percepita intellettualmente. Parimenti il risulterebbe industriale dell'applicazione tecnica di un

Molto importante per la conferma della tesi viene poi ritenuta la previsione della brevettabilità dell'applicazione tecnica di un principio scientifico. Il Tribunale ritiene infatti che si tratti di «un'ipotesi che si colloca al confine tra le due categorie della scoperta (principio scientifico) e dell'invenzione industriale, e che dimostra come la materialità non sia requisito dell'invenzione brevettabile. Infatti l'applicazione di un principio è entità concettuale, regola di comportamento, mentre il risultato industriale è il risultato, anche non materiale, utile nell'industria: perché la scoperta scientifica sia brevettata essa non deve essere soltanto tale, astratta e teorica, ma concreta e utile»⁵⁵.

Infine la sentenza del Tribunale nega che il requisito della materialità possa essere desunto dalle norme di attuazione e sulla descrizione, sul sequestro, sull'inibitoria; queste norme sembrano effettivamente presupporre la materialità del trovato, ma esse norme «presuppongono la nozione (altrove fornita dal legislatore) dell'industrialità dell'invenzione e che la letterale applicazione di esse alle sole invenzioni di prodotto comporta (non una diversa nozione del requisito dell'industrialità, ma) un adattamento di esse»⁵⁶.

Le conclusioni del Tribunale di Milano, se pur giuste, necessitano di alcune precisazioni sulle argomentazioni a sostegno dell'esclusione del requisito della materialità e sull'atteggiarsi del concetto di industrialità.

Innanzitutto deve essere riconsiderata l'elencazione delle entità inventive di cui all'art. 12 l.i. che «non sono considerate come invenzioni». La sentenza annotata ha sicuramente il merito di aver reagito alla tesi che vede la ratio dell'elencazione nel requisito della materialità. In effetti difficilmente si può affermare che la materialità manca nelle

principio scientifico può essere qualsiasi risultato, purché utile nella produzione di beni o servizi, anche se soltanto in via mediata». (Tribunale di Milano 13 Giugno 1983, in *G.A.D.I.*, Milano, 1983, n. 1676, pp. 663 e 664).

⁵⁵ Tribunale di Milano 13 Giugno 1983, in *G.A.D.I.*, Milano, 1983, n. 1676, p. 664.

⁵⁶ Tribunale di Milano 13 Giugno 1983, in *G.A.D.I.*, Milano, 1983, n. 1676, p. 665.

Un adattamento secondo la rielaborazione dottrinale di Sena appena commentata (Sena, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Milano, 1976, pp. 115 ss.)

scoperte: nulla vi può essere di più materiale della scoperta, ad esempio, di un nuovo elemento chimico⁵⁷.

Tolto quello di materialità non è però facile dare alle entità inventive di cui all'art. 12 l.i. un nuovo concetto unificatore. Anche quello della «mancanza di utilità industriale», proposto nella sentenza del Tribunale di Milano, non sembra possa essere veramente applicabile a tutte le fattispecie dell'elenco. Non trova, ad esempio, applicazione ai programmi di elaboratori che, consistendo in istruzioni fornite ad una macchina elettronica, vengono abitualmente applicati all'industria.

La realtà è che probabilmente l'elencazione del nuovo testo dell'art. 12 l.i. non ha una sicura base concettuale comune a ciò che viene elencato. Insomma vari sono i motivi per cui è esclusa la brevettabilità di queste entità inventive. Si tratta comunque di disposizioni eccezionali che per diversi motivi escludono la brevettabilità di ciò che altrimenti sarebbe brevettabile. L'interpretazione di queste norme sarebbe elementare se solo il legislatore avesse chiarito il significato dell'espressione «in quanto tali». Poiché, come si è osservato, non necessariamente le entità di cui all'art. 12 l.i. comma 2° mancano ontologicamente del requisito dell'industrialità, è chiaro che il significato da attribuire all'espressione «in quanto tali» non deve essere ricollegato solo alla mancanza dei requisiti di brevettabilità, ma inteso nel senso che mai le scoperte, le teorie, ecc. potranno essere brevettati e tutelati in sé e per sé considerati. Questa interpretazione consentirà di non parlare, ad esempio, di scoperta, ma di invenzione, per il ritrovamento di una nuova sostanza atta ad avere un'applicazione industriale e ricercata e rinvenuta solo grazie a metodi di ricerca originali. Non sarà mai la scoperta, il principio scientifico, ad essere tutelato, bensì quell'invenzione che unita a questa entità, fondata su di essa, dotata degli stessi requisiti, non può essere considerata non brevettabile per il solo fatto di essere collegata ad una delle entità inventive non brevettabili.

Nella sentenza del Tribunale di Milano è inoltre da condividere, anche se non esposta approfonditamente, l'interpretazione fornita alle

⁵⁷ Inoltre l'elencazione dell'art. 12 deriva da quella dell'art. 52 C.B.E. In tale elencazione sono pure ricomprese le creazioni estetiche, che non mancano, ed anzi consistono, di un *quid materiale*.

norme (sull'onere di attuazione e sulla tutela processuale del brevetto) che fanno riferimento ad oggetti concreti. In effetti è evidente che solo su oggetti concreti possono esercitarsi diritti conferiti dall'esclusiva brevettuale quali la descrizione o il sequestro «degli oggetti prodotti» in violazione del brevetto o «dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi»⁵⁸. E sempre solo con riferimento ad oggetti può parlarsi di onere d'attuazione, perché solo i beni sono destinati a soddisfare i bisogni umani.

Ma ciò non significa che l'invenzione debba realizzarsi direttamente in qualcosa di materiale, ma che tali diritti possono esercitarsi solo su oggetti materiali, e si esercitano quindi sulla materia anche se l'invenzione non attiene alla materia. Ogni invenzione infatti si ricollega a qualcosa di materiale⁵⁹. L'efficacia del brevetto si estende, insomma, sempre verso un oggetto materiale che non necessariamente costituisce l'oggetto dell'invenzione⁶⁰.

7.3.3. La giurisprudenza prende definitivamente posizione sulle scoperte-invenzioni: Cassazione 29 Dicembre 1988 n. 7083

Notevole ed apprezzabile la forza e la determinazione con le quali la Cassazione chiude questa interessante vicenda giudiziale, utilizzando per prendere una ferma posizione sul riconoscimento delle scoperte-invenzioni e sulla precisa definizione dei caratteri di questa fattispecie, formulando alcuni principi di grandissimo interesse non solo per la determinazione di questa tipologia di invenzioni ma per l'interpretazione di tutto il sistema delle invenzioni industriali.

Il caso concreto ha poi consentito alla Cassazione quel cambiamento di rotta sulla connessione tra industrialità e materialità, da tempo auspicato in dottrina. Prendendo spunto dall'interpretazione fornita dal Tribunale di Milano⁶¹, l'abbandono del requisito della materialità è

⁵⁸ Art. 81 l.i.

⁵⁹ Sena, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Milano, 1976, p. 115.

⁶⁰ Biglia L., *L'industrialità delle invenzioni di metodo*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1987, II.

⁶¹ Cfr. par. 7.3.1 e 7.3.2

stato decretato dalla sentenza della Cassazione espressamente in termini generali, non limitandolo alle invenzioni che siano applicazioni tecniche di scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici, ma estendendolo a tutti i generi d'invenzione.

L'invenzione del metodo di analisi su cui la Cassazione si è pronunciata consiste, descrivendola in termini generici ed astratti, nell'applicazione di un principio scientifico ad una specifica lavorazione industriale per ricavare dei dati industrialmente utili alla lavorazione stessa. La Cassazione puntualizza che il metodo di analisi in questione non si risolve in una mera conoscenza⁶², ma evidenzia come l'idea inventiva sia suscettibile di applicazione industriale, cioè di un uso nel corso di una lavorazione industriale: *«È un metodo il cui uso si inserisce durante la lavorazione, modificandone il procedimento. Né la conoscenza ottenuta con quel metodo è fine a se stessa*, cioè l'invenzione non ha come scopo e come risultato il solo fatto di conoscere la percentuale di carbonio equivalente. Il controllo della percentuale di carbonio è necessario prima della colata ... per determinare le opportune variazioni di composizione che portino alla produzione del getto avente le caratteristiche volute. *Si tratta dunque di un metodo che causa una modifica settoriale del procedimento* (invenzione di sub-procedimento), *che si attua nel corso di una lavorazione industriale ed ai fini di una lavorazione industriale*. Ora, perché si abbia invenzione brevettabile, è necessario che il procedimento complesso nel quale si inserisce il sub-procedimento serva ad ottenere un prodotto industriale, che cioè il procedimento nel suo intero realizzi un mutamento della materia quale preesisteva alla lavorazione. *Non è invece necessario che il sub-procedimento porti esso, da solo, ad una modificazione della materia*. Ogni metodo di analisi di per sé accerta, e non influenza, la composizione del semilavorato»⁶³.

⁶² «... va ricordato che l'invenzione di cui si tratta non è un metodo di controllo della qualità del prodotto finito: non serve ad un controllo-collaudato del prodotto finito, quando il processo di produzione è terminato e si deve passare alla commercializzazione del prodotto stesso. Non è nemmeno un metodo di controllo della materia prima da attuare su questa avanti dell'inizio del procedimento di fabbricazione (cfr. Comm. dei Ricorsi 30 Aprile 1958, in *Giustizia Civile*, 1958, parte II, p. 288)». (Cass. 29 Dicembre 1988 n. 7083, in *G.A.D.I.*, 1988, 2245, p. 155).

⁶³ Cassazione 29 Dicembre 1988 n. 7083, in *G.A.D.I.*, 1988, 2245, p. 156.

Questi ragionamenti conducono la Cassazione a formulare il seguente principio di diritto:

È di per sé brevettabile la soluzione di un problema tecnico che porti alla realizzazione di un nuovo metodo di analisi della composizione di un semilavorato, analisi da attuarsi nel corso di un procedimento di lavorazione industriale e che ne determini, a seconda del suo risultato, successivi interventi per adeguare le ulteriori fasi del procedimento alla realtà resa nota dall'analisi.

Riconoscere la brevettabilità di un tale metodo di analisi significa quindi riconoscere la brevettabilità di qualsiasi scoperta, o teoria scientifica, o metodo matematico, che sia destinata a fornire concreti e specifici risultati industriali.

La Cassazione non si limita a ravvisare l'industrialità nella funzione delle scoperte-invenzioni, ma ne esamina la natura, il risultato dell'attività dell'ingegno, stabilendo, come detto, che non è necessario che la scoperta (il metodo, il procedimento) si concretizzi in un dispositivo materiale, che si veda, che si tocchi, cioè in una *res* materiale ⁶⁴.

In sostanza, la materializzazione dell'idea in un dispositivo è vista, dai fautori della materialità, come indizio del fatto che ciò che si vuole proteggere col brevetto non è un astratto principio scientifico da solo non atto ad applicazione industriale senza ulteriore attività davvero inventiva. Ed altresì come certezza del fatto che l'esclusiva avrà per oggetto proprio quella sola applicazione tecnica (che si vede realizzabile col dispositivo) e non tutte le indeterminate applicazioni che potrebbero derivare più o meno direttamente come corollari pratici della

⁶⁴ «È un fatto che un principio scientifico (termine usato nell'art. 2595 c.c. e che, per i fini di queste argomentazioni, si può considerare come comprensivo di scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici) non è proteggibile di per sé. Oggetto di valida brevettabilità può essere solo l'applicazione tecnica di un principio scientifico a condizione che dia immediati risultati industriali o, in altre parole, il principio, il principio stesso, non in quanto tale, bensì come fondamento scientifico di una innovazione tecnica atta ad avere applicazione industriale. Si che si comprende l'atteggiamento di chi vuole vedere il principio scientifico indicato nel brevetto calato davvero nella realtà della tecnica industriale: ed esige che si veda, si tocchi il mutamento reale, concreto, che l'idea nuova determina nella specifica attività industriale che l'inventore ha indicato come l'ambito d'applicazione industriale della sua idea». (Cass. 29 Dicembre 1988 n. 7083, in *G.A.D.I.*, 1988, 2245, pp. 157 e 158).

nuova conoscenza teorica apportata dall'ideatore.

*Ma, se la c.d. materialità costituisce l'aspetto tipico delle invenzioni di macchina, strumento, utensile, dispositivo, prodotto, se si può dire che la materialità è spesso ricorrente anche nelle invenzioni di metodo e processo (spesso infatti nella rivendicazione di questa vi è anche quella che tende ad ottenere l'esclusiva sul dispositivo materiale atto a realizzare in concreto l'invenzione), da ciò non si può trarre come corollario logico che codesta materialità sia ontologicamente necessaria come titolo per la brevettabilità.*⁶⁵

La Cassazione compie una dettagliata analisi della vecchia e nuova normativa mostrando come questa contenga, a dispetto delle tante critiche, tutti gli elementi per definire le scoperte-invenzioni, differenziandole dalle pure scoperte teoriche.

A norma degli art. 2585 c.c. e 12 l.i. (vecchio testo), l'applicazione tecnica di un principio scientifico può essere oggetto di brevetto «purché essa dia immediati risultati industriali».

Questa disposizione, nell'opinione della Corte, significa in primo luogo che «non il principio scientifico in quanto tale è brevettabile, ma la sua, quella sua specifica, applicazione industriale». È l'unico limite alla brevettabilità che la norma (e la Cassazione) richiede. L'idea deve uscire dal mero ambito scientifico per calarsi nella tecnica, deve divenire, secondo la Suprema Corte, «scienza applicata all'industria».

Ma la Cassazione precisa che, affinché si possa concedere brevetto, l'idea deve risolvere per intero il problema tecnico e non occorre superare altre difficoltà tecniche attraverso ulteriori innovazioni non alla portata del tecnico medio del ramo in base allo stato della tecnica. «Il risultato industriale deve essere immediato, non 'mediato' da altra necessaria invenzione».⁶⁶

⁶⁵ Cassazione 29 Dicembre 1988 n. 7083, in *G.A.D.I.*, 1988, 2245, p. 158.

⁶⁶ «Invenzione brevettabile si ha soltanto quando è risolto l'intero problema tecnico, sì che non si abbia che da ripetere il meccanismo causale ormai noto per sicuramente giungere al risultato concreto desiderato. È questo un principio generale che vale anche al di fuori dell'ambito di questo speciale tipo di invenzioni. Per quanto meritevole sia lo sforzo di chi sia giunto per primo a concepire l'idea di soluzione fondamentale, il brevetto non spetterà a lui ma a chi avrà risolto i problemi tecnici che ancora si frapponivano alla realizzazione del risultato tecnico voluto».

Queste considerazioni portano alla conclusione che, al contrario, può concedersi brevetto quando il risultato industriale si abbia direttamente ed immediatamente come applicazione del principio scientifico. E questo per la Cassazione avviene quando:

*Il risultato industriale si realizza immediatamente in relazione di un diretto rapporto di causalità, per la mera applicazione da parte dell'uomo, senza ricorrere ad ulteriori strumenti, del principio scientifico*⁶⁷.

*Sia necessario il tramite di strumenti, ma questi siano già noti o, se non ancora noti proprio perché di essi non si sentiva la necessità in quanto ancora non era stata formulata l'idea di soluzione, siano facilmente realizzabili da un tecnico medio del ramo*⁶⁸.

Anche l'analisi della nuova formulazione dell'art. 12 l.i. sorregge questa interpretazione. Infatti il nuovo articolo si limita, nel primo comma, a porre la premessa generale per cui l'invenzione deve essere atta ad avere un'applicazione industriale. «Altre limitazioni non pone,

(Cass. 29 Dicembre 1988 n. 7083, in *G.A.D.I.*, 1988, 2245, p. 159).

⁶⁷ Ipotesi poco frequente ma prevista dal legislatore, che altrimenti non avrebbe usato l'aggettivo «immediati», che appunto significa «senza media», cioè senza il tramite di alcunché. Alcuni Autori avevano già da tempo colto questo punto, Ettore Luzzatto (in *Teoria e tecnica dei brevetti d'invenzione*, Milano-Varese, 1960, p. 91) sostiene: «Si sa che i principi scientifici non sono brevettabili di per sé. La loro applicazione tecnica sì, purché dia immediati risultati industriali. Che significa questa limitazione? Se il risultato industriale non è immediato, vuol dire che qualche cosa sta in mezzo, tra il principio scientifico e il risultato. Evidentemente se dall'idea di applicare il principio scientifico discende immediatamente un oggetto inventato (non necessariamente materiale), si ha un'applicazione immediata. E allora il principio scientifico viene considerato un'idea di soluzione meritevole di tutela. Se invece, una volta avuta l'idea di applicare quel tale principio, si richiedono dei mezzi d'applicazione che comportano una nuova invenzione, la soluzione del problema non starà più nell'idea di applicare quel principio scientifico, ma in quell'idea inventiva che porta alla creazione dei mezzi per la sua applicazione. Sotto questo aspetto si proteggerà allora l'invenzione. [...] L'apporto dell'inventore è stato quello di rendersi conto che quella tale idea aveva il potere, quando fosse stata messa in relazione con un problema concreto, di produrre un immediato risultato industriale. Mentre un principio scientifico è anch'esso configurabile come una relazione di causa ad effetto, ma sul terreno puramente teorico, l'inventore la trasforma in una relazione di causa ad effetto sul terreno industriale. E tanto basta per assicurare il brevetto, purché ricorra la condizione dell'immediatezza».

⁶⁸ Cassazione 29 Dicembre 1988 n. 7083, in *G.A.D.I.*, 1988, 2245, p. 159.

in specie non quella per cui un'invenzione, per essere brevettabile, dovrebbe necessariamente concretarsi in qualcosa di materiale»⁶⁹.

Nel secondo comma ribadisce espressamente la non brevettabilità delle scoperte, ma nel terzo comma, come era anche nella vecchia normativa e nello stesso senso dell'art. 2585 c.c., limita la portata della regola in quanto «solo le scoperte, le teorie, i metodi matematici in quanto tali non sono brevettabili, perché quelle e questi sono patrimonio comune dell'umanità: il che significa (altrimenti tutto il comma sarebbe inutile) che è brevettabile la soluzione di un problema tecnico industriale presentata nella domanda di brevetto come immediata applicazione della scoperta, della teoria, del metodo matematico».

L'unico vero limite alla brevettabilità delle scoperte è dunque quello espressamente indicato nell'art. 2585 c.c. e nel vecchio testo dell'art. 12 l.i.: il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore. Limite desumibile in maniera chiara anche nella formulazione attuale dell'art. 12 l.i. che, pur con termini più generali, mantiene fermi i principi di fondo. Anzi, il nuovo testo, escludendo la brevettabilità delle scoperte solo «in quanto tali», sembra voler focalizzare l'attenzione sulla regola che:

*La non brevettabilità dei principi scientifici si fonda non su una loro supposta intrinseca incapacità di produrre concreti risultati pratici, bensì proprio, all'inverso, sulla loro capacità di determinare un insieme di applicazioni tecnologiche a larghissimo ventaglio, pressoché indeterminato.*⁷⁰

La Cassazione trae da queste argomentazioni le conclusioni, in parte già indicate, che non è la c.d. materialità ad essere requisito di brevettabilità per le scoperte-invenzioni, ma la «specificità» dell'oggetto del

⁶⁹ «Si noti che la tesi della c.d. materialità necessaria doveva essere ben nota al legislatore della riforma del 1979». (Cassazione 29 Dicembre 1988 n. 7083, in *G.A.D.I.*, 1988, 2245, pp. 159 e 160).

⁷⁰ «Attribuendo all'autore della scoperta (o più in generale allo scopritore del principio scientifico) la facoltà di interdire l'attuazione pratica di tutte le innovazioni che altri potranno portare alla tecnologia basandosi in tutto o in parte sulla conoscenza del principio scientifico scoperto, davvero si giungerebbe a paralizzare ogni progresso». (Cassazione 29 Dicembre 1988 n. 7083, in *G.A.D.I.*, 1988, 2245, p. 160).

monopolio brevettuale, il limitare la tutela a quella immediata applicazione industriale della regola scientifica⁷¹.

La Corte approfitta poi della circostanza per rinnegare definitivamente il requisito della materialità, specificando che l'interpretazione in oggetto non si limitava a questa particolare tipologia brevettuale, ma si estendeva a tutto il sistema delle privative.

*La materialità necessaria non è dunque requisito necessario della brevettazione, né in genere né delle invenzioni che siano applicazioni tecniche di scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici.*⁷²

Con scrupolosità la Cassazione non manca di confutare le osservazioni, a favore della materialità, contenute nella sentenza della Corte d'Appello di Milano che fanno riferimento alle disposizioni ex artt. 52 e 81 ss. l.i. (attuazione e descrizione dell'invenzione).

È un fatto che la stragrande maggioranza delle invenzioni sono di prodotto ... ma ciò non significa che se l'invenzione non si materializza in uno strumento, o comunque in un oggetto materiale, il titolare del relativo brevetto non sia anch'egli tenuto ad attuare l'invenzione⁷³. D'altra parte, per quanto riguarda la protezione del brevetto, a certi rimedi il titolare non potrà ricorrere, certe sanzioni non potrà richiedere contro il contraffattore, proprio per le caratteristiche particolari del suo trovato.

⁷¹ Precisa in dottrina Ascarelli: «Non che la scoperta scientifica non costituisca la premessa della posteriore invenzione, ma la tutela concerne questa (Cass. 25 Giugno 1951 n. 1696) e non quella (Cass. 14 Aprile 1939 n. 1203) [...] e ciò non già per la maggiore importanza dell'invenzione rispetto alla scoperta (ché, se mai, è vero il contrario), ma, al contrario, proprio perché, date le innumerevoli invenzioni che pur possono trovare comune premessa in una scoperta scientifica, un'esclusiva che avesse direttamente per oggetto la scoperta scientifica si trasformerebbe in un onere del progresso culturale e per lo stesso progresso tecnico che invece la tutela delle invenzioni mira a promuovere». (Ascarelli T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, p. 544).

⁷² Cassazione 29 Dicembre 1988 n. 7083, in *G.A.D.I.*, 1988, 2245, p. 160.

⁷³ «L'onere esiste sempre e ad esso si adempirà o attuando l'invenzione per proprio conto, cioè usando il metodo inventato in una propria attività industriale, o concedendo a terzi autorizzazioni o licenze senza le quali codesti terzi non potrebbero servirsi del metodo brevettato». (Cassazione 29 Dicembre 1988 n. 7083, in *G.A.D.I.*, 1988, 2245, p. 161).

Ma non per questo, secondo la Cassazione, ne può derivare che sia esclusa la tutela brevettuale di queste invenzioni.

A sostegno delle proprie decisioni la Corte richiama un filone giurisprudenziale che negli ultimi quarant'anni ha riconosciuto tutela all'immateriale: le sentenze della Cassazione 2632/59⁷⁴, 821/68⁷⁵, 3835/68⁷⁶, 208/72⁷⁷; ribadendo ed applicando al caso specifico delle scoperte-invenzioni il seguente principio di diritto:

È brevettabile la soluzione nuova di un problema tecnico con soddisfacimento di un interesse tipicamente industriale anche se la soluzione stessa è attuabile direttamente ed immediatamente con la sola applicazione alla tecnica industriale di un principio scientifico (scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici) senza il tramite di una

⁷⁴ «Non v'è dubbio che il metodo o processo brevettato possa condurre ad un risultato, che non consista nella produzione di un bene materiale o di un dato prodotto, come si desume dallo stesso art. 12 l.i. Tale articolo ... procede ad una esemplificazione, comprendendo tra i possibili oggetti di brevetto ... persino l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali e, così facendo, chiaramente lascia intendere che la protezione del brevetto per invenzione può essere chiesta, non soltanto quando il trovato si materializza in un determinato bene o in dato prodotto, ma anche se si configura come di ordine immateriale, se è di interesse tipicamente industriale, vale a dire se è mezzo di applicazione industriale. E possono quindi fondatamente esemplificarsi, come suscettibili di tutela, le invenzioni che tendono ad un risparmio dell'energia o del calore, ad un acceleramento di una reazione chimica, all'elevazione del grado di tensione elettrica, al miglior funzionamento di una macchina, all'abbreviazione dei tempi di lavorazione». (Corte di Cassazione 02 Ottobre 1959 n. 2632, in *Giustizia Civile*, 1959, parte I, p. 1639).

⁷⁵ «L'art. 12 l.i. ... lascia invero chiaramente intendere che, potendo il bene essere materiale o immateriale, a seconda che sia percepibile sensorialmente come un «*corpus que cerni tanque possib*» o che sia costituito, al contrario, da un'entità ideale che «*animò intellegi possib*», deve considerarsi «ritrovato nuovo» tutelabile con brevetto non soltanto quello che si materializza in una determinata entità obiettiva, ma anche quello, d'ordine immateriale, che tende a soddisfare un interesse tipicamente industriale». (Corte di Cassazione 14 Marzo 1968 n. 821, in *Giustizia Civile*, 1968, parte I, p. 1006).

⁷⁶ Corte di Cassazione 28 Novembre 1968 n. 3835, in *Il Foro Italiano*, 1969, parte I, p. 910. Identica nella massima alla Cass. 821/68 commentata in nota 75.

⁷⁷ «Sussiste il requisito dell'industrialità nell'invenzione che conferisca ad un procedimento di lavorazione industriale l'utile risultato di un notevole aumento di velocità e di un sensibile risparmio nelle spese di energia rispetto al precedente stato della tecnica». (Cass. 28 Gennaio 1972 n. 208, in *G.A.D.I.*, 1972, I, p. 3).

specifica entità materiale quale supporto fisico. In tal caso è possibile oggetto di brevetto non il principio scientifico in quanto tale, ma la soluzione dello specifico problema tecnico industriale che l'ideatore-inventore ha indicato come immediata applicazione tecnica del principio scientifico da lui scoperto o elaborato.

In questa importante massima la Cassazione non soltanto rinnega il requisito della materialità, ma individua l'oggetto del brevetto, per le scoperte-invenzioni, nella soluzione dello specifico problema tecnico industriale (nell'immediata applicazione tecnica del principio scientifico). A volte, spiega la Corte, l'invenzione si realizza già con la semplice proposizione dell'idea di soluzione, e ciò avviene quando per passare da essa alla soluzione concreta dello specifico problema tecnico non vi sono altre difficoltà da superare se non quelle che possono essere risolte da un esperto del ramo che conosca il relativo stato della tecnica, quando cioè non vi è bisogno di ulteriori sforzi inventivi. L'ipotesi più evidente è quella in cui la realizzazione in concreto può avvenire usando strumenti già noti e di uso comune senza nemmeno introdurvi modificazioni o adattamenti. Ma è analoga l'ipotesi in cui la realizzazione in concreto può avvenire con l'allestimento di un dispositivo ad hoc, obiettivamente nuovo perché adatto ad un'operazione nuova, cioè quella in cui consiste l'invenzione, ma non originale appunto perché agevolmente progettabile da qualunque tecnico medio del ramo sulla scorta dello stato della tecnica. La sola differenza sta nella circostanza empirica che, in questa seconda ipotesi, il brevetto di regola contiene anche l'indicazione del nuovo dispositivo, spesso indicato a titolo esemplificativo, con ciò mettendosi in evidenza la sua relativa fungibilità con altri dispositivi, tutti egualmente funzionali.

Tutto ciò evidenzia l'errore in cui è incorsa la seconda *ratio decidendi* della sentenza della Corte d'Appello di Milano nel negare brevetto alla scoperta-invenzione. Il giudice di secondo grado afferma che il metodo di analisi è originale, ma costituisce di per sé esclusivamente una scoperta perché da solo non costituisce la soluzione del problema tecnico industriale (una scoperta «in quanto tale»); ritiene poi il crogiolo descritto non dotato di originalità perché alla portata di tutti i tecnici del ramo.

L'errore è il risultato di una non corretta operazione che ha tagliato in

due la sostanziale unità dell'invenzione ... giungendo dunque ad escludere la brevettabilità dell'invenzione in sé, ora sotto un aspetto, ora sotto l'altro. L'errore logico è evidente. In questi casi il controllo necessario, ma sufficiente, del livello inventivo va fatto esclusivamente sull'idea di soluzione che si presuppone essere già di per sé soluzione del problema tecnico.⁷⁸

L'immediatezza è proprio uno dei fattori caratterizzanti questa fattispecie⁷⁹. Il realizzare uno strumento, nuovo ed originale, che impieghi delle conoscenze scientifiche, null'altro è che la circostanza usuale, in cui ininfluyente è il fatto che le conoscenze scientifiche siano o meno già comprese nello stato della tecnica. La ratio di questa norma mira a dare protezione proprio ad una tipologia di scoperte che non portano alla realizzazione di un dispositivo nuovo ed inventivo per la soluzione di un problema tecnico. Ma non per questo meno meritevoli di tutela anzi, maggiormente degno di protezione dovrebbe essere colui che effettua una scoperta applicando direttamente la quale, senza strumenti, o con strumenti noti e riconoscibili, già si ottiene il risultato voluto e fino ad allora mai conseguito⁸⁰. Questo è piuttosto un indice della grandiosità della scoperta.

Non si può dunque escludere la brevettabilità di un'invenzione, di cui si accerti l'originalità dell'idea fondamentale di soluzione e sia indiscussa la sua attuabilità come soluzione concreta di un problema tecnico industriale con la mediazione degli strumenti o dispositivi indicati, sotto il

⁷⁸ Cassazione 29 Dicembre 1988 n. 7083, in *G.A.D.I.*, 1988, 2245, pp. 161 e 162.

⁷⁹ «Certo, anche lo strumento o dispositivo indicato va preso in considerazione. Ma la relativa indagine ha un altro scopo, quello di accertare che lo strumento o il dispositivo indicato giovinò davvero al conseguimento del risultato tecnico voluto ... una risposta negativa potrebbe escludere che l'idea di soluzione fosse davvero di per sé risolutiva del problema». (Cassazione 29 Dicembre 1988 n. 7083, in *G.A.D.I.*, 1988, 2245, p. 163).

⁸⁰ «Ma un controllo di livello inventivo (o di originalità) dello strumento o dispositivo è irrilevante, anzi assurdo, proprio perché l'accertamento negativo dell'originalità dello strumento indicato sta a dimostrare che l'invenzione è più a monte, nell'idea di soluzione». (Cass. 29 Dicembre 1988 n. 7083, in *G.A.D.I.*, 1988, 2245, p. 163).

profilo della carenza di originalità di tali strumenti o dispositivi.⁸¹

Analizzata a posteriori, giovandosi dell'interpretazione della Cassazione, la normativa sembra non lasciar dubbi, ma a tale esclusione, come si è visto, era invece erroneamente giunto il giudice di merito. La Corte d'Appello aveva giustamente rinvenuto l'originalità nel metodo di analisi (nella determinazione del mezzo per raggiungere lo scopo voluto), aveva poi lecitamente stabilito che il dispositivo indicato era funzionale ad ottenere il risultato desiderato, ma «con ciò aveva compiuto gli accertamenti doverosi e sufficienti. Ha invece proceduto ad un accertamento inutile, quello dell'originalità in sé dello strumento, erroneamente scindendo la sostanziale unità dell'invenzione»⁸².

Errore cui il giudice di merito è pervenuto per un'inesatta interpretazione del criterio della materialità, ora finalmente chiarita dalla Cassazione in questa sentenza, che aveva inevitabilmente spostato il momento in cui accertare la presenza dei requisiti di novità ed originalità dell'invenzione.

Gradita arriva quindi la presa di posizione della Cassazione, che stabilisce il giusto riconoscimento alla tutela brevettuale per le scoperte-invenzioni, sorretta da un'accurata analisi degli elementi caratteristici di questa fattispecie. Il Collegio non manca, a degna conclusione del suo lavoro, di formalizzare e sintetizzare le caratteristiche peculiari di questa tipologia brevettuale formulando il seguente principio di diritto:

*Quando la soluzione del problema tecnico in cui consiste l'invenzione già è insita nell'impostazione della determinazione del mezzo per conseguire lo scopo voluto e, per passare all'attuazione in concreto, non sono necessarie ulteriori innovazioni a livello inventivo, potendovici giungere con strumenti o dispositivi già noti o ancora ignoti, ma realizzabili facendo ricorso a ciò che risulta in modo evidente dallo stato della tecnica, l'invenzione è brevettabile se la soluzione ha di per sé carattere inventivo, irrilevante essendo la presenza o assenza di livello inventivo nello strumento o dispositivo indicato come mezzo più o meno fungibile per l'attuazione pratica dell'invenzione.*⁸³

⁸¹ Cassazione 29 Dicembre 1988 n. 7083, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1988, 2245, p. 163.

⁸² Cassazione 29 Dicembre 1988 n. 7083, in *G.A.D.I.*, 1988, 2245, pp. 163 e 164.

⁸³ Cassazione 29 Dicembre 1988 n. 7083, in *G.A.D.I.*, 1988, 2245, p. 164.

7.4. LA PROTEZIONE DELLE BIOTECNOLOGIE ATTRAVERSO LA FATTISPECIE DELLE SCOPERTE-INVENZIONI

L'invocata, ed inaspettatamente esaustiva, decisione della Cassazione n. 7083/88 spiana definitivamente la strada alla protezione brevettuale di tutte quelle fattispecie riconducibili allo schema delle scoperte-invenzioni. Fattispecie tra le quali spiccano, per attualità ed importanza crescente, alcune invenzioni effettuate nel campo della biotecnologia. È frequente in questo settore che, ad esempio, individuato il gene che codifica una determinata proteina, potrebbe risultare possibile, con le tecniche note del DNA ricombinante e senza ulteriori sforzi inventivi, creare un procedimento microbiologico di produzione della proteina; oppure, scoperto un virus, si possono creare prodotti antivirali come i kit ed i metodi immunodiagnostici ed i vaccini⁸⁴.

Inerenti l'ultima tipologia citata sono le due importantissime sentenze del Tribunale di Milano⁸⁵ emesse in relazione alla causa avviata dalla Chiron Corporation per richiedere la declaratoria di nullità del brevetto della Sorin Biomedica s.p.a. rilasciato per la fabbricazione del kit immunodiagnostico dell'epatite C⁸⁶. Le due ordinanze che si an-

⁸⁴ Mentre fino a poco tempo fa la scoperta dei virus e la messa a punto di vaccini e di analisi immunodiagnostiche erano momenti nettamente distinti di una ricerca che, da un lato, assumeva la connotazione tipica della ricerca scientifica e, dall'altro lato, quella della ricerca tecnologica, più di recente si sono configurate come oggetto di una ricerca unitaria le cui fasi sono indistinguibili e che hanno il loro punto di forza in quella che è stata chiamata la metodologia del DNA ricombinante.

Cfr. Leonini, *Tecniche di DNA ricombinante e tutela brevettuale*, in *I nuovi brevetti – Biotecnologie e invenzioni chimiche*, a cura di Vanzetti, Milano, 1995, pp. 46 ss.; Cortese, *Il contenuto dell'invenzione biotecnologica*, in *I nuovi brevetti – Biotecnologie e invenzioni chimiche*, a cura di Vanzetti, Milano, 1995, pp. 6 ss.; Decisione *In Re O'Farrel*, 853 F.2d 894, CAFC 1988.

⁸⁵ Tribunale di Milano 10 Febbraio 1997, in *G.A.D.I.*, 1997, n. 3650, p. 615; Tribunale di Milano 22 Marzo 1997, in *G.A.D.I.*, 1997, n. 3654, p. 646.

⁸⁶ Come precedentemente accennato le c.d. invenzioni antivirali sono quelle invenzioni il cui oggetto principale consiste nella scoperta del virus, e nell'immediata ed evidente applicazione di tale scoperta per la realizzazione sia di strumenti di analisi diagnostica, sia di vaccini. I più importanti brevetti in questo campo, qual'è senza dubbio il brevetto azionato nel procedimento in questione, partono infatti dall'individuazione del virus per rivendicare solitamente sia i polipeptidi

notano rivestono inoltre particolare interesse trattandosi delle prime decisioni pronunciate dai giudici italiani in materia di invenzioni biotecnologiche⁸⁷.

Come era accaduto per altri brevetti rilasciati a protezione di scoperte-invenzioni, i maggiori conflitti sorgono in relazione al requisito dell'attività inventiva. In particolare una parte della dottrina sostiene che una volta scoperto il virus, la predisposizione di sistemi diagnostici e di vaccini diventa di facile realizzazione, alla portata di qualsiasi esperto del ramo, cosicché nella sua fase applicativa (l'unica brevettabile) l'invenzione difetterebbe di un originale apporto creativo⁸⁸. Infatti nelle sue motivazioni la Sorin richiede la nullità del brevetto pretendendo che la valutazione del gradiente inventivo debba aver riguardo all'applicazione industriale della scoperta che «sarebbe brevettabile

(o antigeni) codificati dal genoma del virus, sia i prodotti immunodiagnostici, che impiegano tali polipeptidi e sono in grado di evidenziare attraverso la reazione (o mancata reazione) con un anticorpo la presenza del virus, sia infine i vaccini, che pure utilizzano nella loro formulazione alcuni antigeni inattivati del virus scoperto.

⁸⁷ Per quanto riguarda la giurisprudenza estera si possono citare principalmente le decisioni inglesi. In relazione allo stesso brevetto, oggetto del giudizio italiano, si evidenzia la Court of Appeal 2 Novembre 1995, in *IIC*, 1997, p. 562; mentre, con riferimento al brevetto riguardante l'epatite B, si rinvia alla Court of Appeal 27 Ottobre 1994, in *IIC*, 1996, p. 856 e alla House of Lords 31 Ottobre 1996, in *IIC*, 1997, p. 740. Cfr. anche, a livello europeo, la decisione della Commissione Tecnica dei Ricorsi dell'EPO 28 Luglio 1994, in *Official Journal EPO*, 1995, pag 627.

⁸⁸ A sostenere attivamente questa posizione Floridia, *Profili giuridici della protezione brevettuale delle invenzioni antivirali*, in *Il Dir. Ind.*, 1997, in particolare pp. 294-296. «[...] nel caso dei prodotti antivirali ottenuti con la metodica del DNA ricombinante, applicando le regole generali, si perviene senza dubbio alla negazione della tutela in quanto: 1) la scoperta del gene del virus avente le caratteristiche desiderate non è per sé proteggibile, secondo il disposto dell'art. 12 l.i.; 2) la verifica del requisito dell'attività inventiva, dovendo essere riferita a ciò che è stato ideato dopo l'individuazione e l'isolamento del gene, darebbe esito sicuramente negativo. Ed invero, una volta acquisita la conoscenza del gene avente le caratteristiche utili per la fabbricazione del kit di analisi o del vaccino, è molto probabile che sia sufficiente applicare la tecnica nota per progettare il prodotto antivirale. [...] circoscrivendo la proteggibilità brevettuale all'applicazione pratica della scoperta si giunge necessariamente alla conclusione che l'invenzione consequenziale sarebbe brevettabile solo se implicasse anche un'attività inventiva dopo l'effettuazione della scoperta e cioè solo se non discendesse in modo evidente dalla scoperta della sostanza prima ignota».

solo se implicasse anche un'attività inventiva dopo l'effettuazione della scoperta e cioè solo se non discendesse in modo evidente della scoperta»⁸⁹. La Sorin argomenta ampiamente in ordine all'imbrevettabilità del «trovato» Chiron «per avere la società americana semplicemente isolato il virus dell'epatite C (HCV), cosicché la ricerca scientifica dalla medesima attuata sarebbe sfociata in una mera scoperta e non già in un'invenzione industriale utilizzabile, come imposto dall'art. 12 l.i.»⁹⁰.

Seguendo i nuovi orientamenti giurisprudenziali il Tribunale contesta facilmente le dissertazioni della Sorin escludendo che il brevetto rivendichi l'HCV in sé, bensì composti chimici (i polipeptidi), vettori ricombinati, cellule trasformate dai vettori, kit e metodi immunodiagnostici e vaccini. Il Tribunale ritiene che «la questione, seppure trova substrato nella tecnica, è prettamente giuridica, l'alternativa scoperta/invenzione non essendo abbandonata alle libere ricostruzioni concettuali dei giuristi e dei tecnici del ramo (di volta in volta considerato), ma essendo, all'inverso, schematicamente delineata giuridicamente dall'art. 12 l.i. e dall'art. 2585 c.c. Il primo articolo oppone le scoperte alle invenzioni ma, (terzo comma) l'esclusione della brevettabilità è limitata all'ipotesi in cui il brevetto riguardi le scoperte considerate 'in quanto tali'. L'art. 2585 c.c., incentrato sulla naturale industrialità dell'invenzione, contempla (come ammissibile) l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali', in tal caso, peraltro, il brevetto rimanendo 'limitato ai soli risultati indicati dall'inventore' (secondo comma)»⁹¹.

Forte della decisione della Cassazione 7083/88 la giurisprudenza italiana sembra non aver più dubbi sull'interpretazione da fornire per gli artt. 12 l.i. e 2585 c.c., e paiono di colpo essersi dissipati i mille dubbi che avvolgevano l'accesso alla tutela per le scoperte-invenzioni. Anzi, prodighi di spiegazioni, i giudici forniscono motivazioni sempre più dettagliate adattandole al caso di specie:

⁸⁹ Tribunale di Milano 22 Marzo 1997, in *G.A.D.I.*, 1997, n. 3654, p. 649.

⁹⁰ Tribunale di Milano 10 Febbraio 1997, in *G.A.D.I.*, 1997, n. 3650, p. 618.

⁹¹ Tribunale di Milano 10 Febbraio 1997, in *G.A.D.I.*, 1997, n. 3650, pp. 618 e 619.

Su tale assetto normativo si incentra l'esame interpretativo di Cass. 29 Dicembre 1988 n. 7083 (che su alcuni punti richiama giurisprudenza conforme degli anni '60-'70⁹²), le cui argomentazioni, integralmente da condividere, non sono pregiudicate, quanto ai concreti effetti della presente controversia, dalla diversità della fattispecie (colà e qui) all'esame, interessando, di quel precedente, non già i riferimenti all'ipotesi di specie bensì la ricostruzione sistematica accennata⁹³, fondata sulla negazione del requisito della materialità necessaria dell'oggetto brevettuale e sulla brevettabilità, quale invenzione ad utilizzazione industriale, del principio scientifico⁹⁴ in quanto riguardato (nel brevetto) sotto l'aspetto dell'immediata applicabilità dal punto di vista industriale e, dunque, dell'idoneità a risolvere il problema tecnico posto dall' (e presentatosi all') inventore: dove l'immediatezza non è esclusa dalla (ma può senz'altro implicare la) necessità di ricorrere ai dispositivi noti all'arte o agevolmente progettabili dal tecnico medio del settore. Nel caso che qui occupa è pacifico⁹⁵ che l'individuazione della struttura del virus HCV ha un'immediata industrialità alla portata del tecnico del ramo e comunque esplicitata nelle rivendicazioni, senz'altro valide (per compiuta descrizione) quanto all'utilizzazione in analisi immunologiche, se non anche in vaccini.⁹⁶

Il Tribunale di Milano riconosce in toto le giustificazioni a sostegno della brevettabilità delle scoperte immediatamente operative, nello specifico della scoperta del virus HCV, ravvisando quindi la necessità dello spostamento del momento in cui riscontrare i requisiti di validità dell'invenzione, poichè:

Indiscutibile è la strettissima connessione tra il «principio scientifico» (nell'ampio significato su accennato) e l'utilizzazione industriale che [...] implica, all'evidenza, il riferimento del novum (originalità, attività inventiva) all'individuazione di quel principio, per definizione l'applicazione industriale essendo automatica, ovvero implicante l'attuazione di dispositivi già noti o di realizzazione alla portata del tecnico del ramo.⁹⁷

⁹² Cfr. note 74, 75, 76 e 77.

⁹³ Voluta ed esuberante rispetto all'astratta economia della decisione.

⁹⁴ Inteso come scoperta, teoria scientifica, metodo tecnico o matematico.

⁹⁵ Nel panorama della ricerca scientifica prima ancora che nelle rivendicazioni brevettuali.

⁹⁶ Tribunale di Milano 10 Febbraio 1997, in *G.A.D.I.*, 1997, n. 3650, p. 619.

⁹⁷ Tribunale di Milano 10 Febbraio 1997, in *G.A.D.I.*, 1997, n. 3650, pp. 619 e 622.

Una dissertazione chiara e precisa basata su principi di diritto emanati coerentemente alle disposizioni normative e che non avrebbe dovuto lasciare incertezze ma, nonostante ciò, a pochi mesi di distanza, il Tribunale di Milano è chiamato ad esprimersi una seconda volta sullo stesso caso. Il Collegio, se possibile, si esprime con ancor maggiore chiarezza, respingendo di nuovo le motivazioni mosse dalla Sorin in quanto:

[...] tale prospettazione non dà adeguato conto della previsione di cui all'art. 12 comma 2 l.i. Infatti tale disposizione sarebbe priva di significato e di funzione ove volesse riconoscere la facoltà di brevettare un trovato comportante un'attività inventiva autonoma rispetto alla scoperta (che verrebbe ad acquistare il valore di una mera nozione antecedente compresa nello stato della tecnica). La norma, invece, si preoccupa di risolvere il problema della brevettabilità delle applicazioni inventive ottenute a seguito di una scoperta, escludendo la possibilità di «monopoli» brevettuali solo in relazione al contenuto conoscitivo della scoperta in quanto tale, ma riconoscendo la legittimità dell'esclusiva sulla soluzione applicativa della scoperta (anche se attuabile direttamente e immediatamente senza l'implicazione di ulteriori innovazioni a livello inventivo) in quanto inedita risposta ad un problema non in precedenza soddisfatto (correlato ad un interesse produttivo-industriale).⁹⁸

Le due ordinanze, riconoscendo la legittimità dell'esclusiva sull'immediata soluzione applicativa della scoperta, rappresentano un importante precedente, perché confermano l'attribuzione di un'efficace tutela brevettuale a coloro che investono nella ricerca scientifica e di base⁹⁹ (pur se nei limiti dei requisiti delle scoperte-invenzioni).

Ma nonostante la tutela delle invenzioni biotecnologiche sia, come mostrato, garantita adeguatamente dalle norme generali sulle privative industriali della l.i. del 1979 (ispirata alla C.B.E.), il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea hanno adottato una direttiva¹⁰⁰ ad hoc concernente la loro protezione. Tralasciando considera-

⁹⁸ Tribunale di Milano 22 Marzo 1997, in *G.A.D.I.*, 1997, n. 3654, pp. 649 e 650.

⁹⁹ Del Corno G., *Prime decisioni in materia di invenzioni biotecnologiche*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1998, II, p. 318.

¹⁰⁰ Direttiva 98/44/CE sulle biotecnologie brevettabili, approvata il 06 Luglio 1998, in *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, L 213 del 30 Luglio 1998.

zioni in merito a tale direttiva, si limita a rilevare come un'eccessiva attività legislativa nella materia delle privative industriali contribuisca a rendere meno chiare ed efficaci le norme già esistenti, le cui disposizioni di carattere generale sono spesso sufficienti (come riconoscono implicitamente anche le sentenze sopra annotate) a regolamentare e disciplinare la maggior parte delle invenzioni¹⁰¹.

La direttiva non introduce infatti grandi novità nella disciplina delle invenzioni e dei brevetti; forse la preoccupazione maggiore avvertita dalle istituzioni dell'Unione Europea non è stata quella di coordinare le discipline nazionali, quanto, piuttosto, quella di porre alcuni limiti in questa materia¹⁰². Il testo è difatti attraversato da problematiche di carattere etico e tecnico ed affronta argomenti che non rientrano strettamente nelle competenze specifiche di una disciplina brevettuale¹⁰³.

¹⁰¹ Del Corno G., *Prime decisioni in materia di invenzioni biotecnologiche*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1998, II, p. 315;

A livello di dottrina italiana sembrano invece favorevoli all'istituzione di un particolare sistema brevettuale destinato a regolare le invenzioni diverse da quelle tradizionali del settore meccanico ed elettrico: Di Cataldo, *Sistema brevettuale e settori della tecnica. Riflessioni sul brevetto chimico*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1985, pp. 277 ss.; Floridia, *Profili giuridici della protezione brevettuale delle invenzioni antivirali*, in *Il Dir. Ind.*, 1997, pp. 291 ss.

¹⁰² Sirotti Gaudenzi A., *La Direttiva 98/44/CE sulle biotecnologie brevettabili*, in *Diritto & Diritti*, Ragusa, 1999.

¹⁰³ Giannini S., *La brevettabilità del vivente*, in *Diritto & Diritti*, Ragusa, 2001. Bisogna comunque rilevare come parte della dottrina continui a non ricomprendere tra le invenzioni oggetto di brevetto per il nostro ordinamento alcune fattispecie delle scoperte-invenzioni, sostenendo invece normative ad hoc: «... i principi generali vigenti nel sistema brevettuale italiano difficilmente si adattano al settore delle biotecnologie. Tale settore presenta, infatti, delle problematiche specifiche che talvolta rendono difficile, o comunque non opportuna, l'applicazione di alcune parti della normativa generale in materia di brevetti. In particolare, sembra sussistere un certo contrasto con uno dei postulati fondamentali del sistema dei brevetti, e cioè con il postulato della separazione fra scoperte scientifiche di per sé non brevettabili ed invenzioni industriali suscettibili, invece, di copertura brevettuale. Proprio dalla constatazione di questa specificità, e dalla conseguente necessità di creare una disciplina ad hoc per questo settore, sono partite le varie iniziative internazionali e, soprattutto, comunitarie che hanno portato all'elaborazione della direttiva 98/44/CE sulle biotecnologie, la quale, una volta riconosciuta la crescente importanza del ruolo svolto dalle biotecnologie e dall'ingegneria genetica in

numerosi settori industriali, ha individuato una disciplina speciale in grado (almeno in astratto) di fornire una tutela giuridica adeguata alle invenzioni svolte nel campo delle biotecnologie». (Daccò A., *Il diritto brevettuale e le nuove tecnologie*, Biopolo, 1999).

8.

CONCLUSIONI

Si è visto come l'ottenimento di protezione brevettuale per il numero sempre crescente di cognizioni della ricerca di base, le quali sono al tempo stesso invenzioni industrialmente applicabili oppure lo possono diventare attraverso uno sviluppo che non implica ulteriori sforzi inventivi, non è utopistico, ma è, oltre che ragionevole, possibile secondo il diritto vigente. Una previsione normativa che, pur se disciplinata fin dalla nascita del sistema brevettuale, ha faticato non poco per trovare il suo spazio all'interno della legge sulle privative. Una fattispecie che ha fatto emergere divergenze notevoli tra normativa, dottrina e giurisprudenza e che ha dovuto attendere pacatamente il suo riconoscimento attraverso lunghe e difficili reinterpretazioni di concetti fondamentali della legislazione brevettuale. La rivisitazione e l'evoluzione delle nozioni di industrialità, materialità, novità ed originalità sono stati passi fondamentali per arrivare alla tutela delle scoperte-invenzioni. Un ruolo fondamentale va poi assegnato ai nuovi settori della ricerca scientifica, la biotecnologia in primo luogo, che con le loro peculiarità hanno messo in luce le limitazioni di un sistema nato ed incentrato per proteggere principalmente le invenzioni della meccanica. Nuove esigenze che hanno trovato in parte tutela nell'ambito di questa tipologia brevettuale. Tenendo conto comunque che la brevettabilità delle scoperte-invenzioni, pur sancendo un momento d'incontro nel rapporto tra ricerca e tecnica, non risolve i problemi di protezione tramite privativa delle scoperte scientifiche. Mentre nei nuovi settori, e comunque

anche in settori più tradizionali quale la chimica, è sempre più frequente la commistione tra le fasi della ricerca di base e quelle della tecnologia applicata e si delinea forte l'esigenza di salvaguardare gli ingenti investimenti che sempre più sono richiesti a monte del processo creativo. Sebbene, come visto, le leggi sui brevetti si riallacciano al principio tradizionale, che le scoperte ed altre cognizioni scientifiche come tali sono escluse dalla tutela brevettuale, l'attuale tendenza della dottrina e della giurisprudenza sembra proprio essere quella di anticipare l'inizio della brevettabilità alla sfera delle scoperte scientifiche e così dunque al livello della ricerca di base. In tale contesto le norme sulle scoperte-invenzioni potranno essere o un punto di partenza, considerandole un primo passo verso la tutela delle scoperte pure, o un ostacolo, se se ne considera l'accuratezza nel limitare la brevettabilità alle sole applicazioni tecniche indicate¹.

¹ Un approfondimento su tale argomento esula comunque dagli obiettivi di questo scritto. Per un esame più adeguato si consiglia di consultare: F. K. Beier, *Problemi della utilizzazione economica dei risultati della ricerca di base (scoperte, invenzioni, brevetti industriali e licenze)*, in *Studi in onore di Remo Franceschelli sui brevetti di invenzione e sui marchi*, Milano, 1983, pp. 45 e ss.; Sena G., *La brevettazione delle scoperte e delle invenzioni fondamentali*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1990, parte I, pp. 316 e ss.; Sena G., *Protezione conferita dalle formule generali e suoi limiti*, in *Cronache Farmaceutiche*, 1987, pp. 49 e ss.; Sena G., *Il problema della proprietà scientifica legata alla ricerca di base*, in *Gli aspetti istituzionali della ricerca scientifica in Italia e in Francia del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale*, Milano, 1987, pp. 579 e ss.; Ammendola M., *La brevettabilità nella Convenzione di Monaco*, Milano, 1981, pp. 371 e ss.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *Nuovo Vocabolario Illustrato della Lingua Italiana*, Edizioni della Specola, Milano, 1994;

ALLART, *Des inventions brevetables*, 2 Ed., 1896, Rousseau;

AMAR R., *Manuale della Proprietà Industriale*, Milano, 1900;

AMMENDOLA M., *La brevettabilità nella Convenzione di Monaco*, Milano, 1981;

ARMENGAUD JEUNE, *Guide Manuel de l'inventeur et du fabricant*, VI Edit., 1869;

ASCARELLI TULLIO, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, III edizione, Milano, 1960;

AULETTA G., in *Il Foro Italiano*, Roma, 1949, parte I;

BEIER F. K., *Problemi della utilizzazione economica dei risultati della ricerca di base (scoperte, invenzioni, brevetti industriali e licenze)*, in *Studi in onore di Remo Franceschelli sui brevetti di invenzione e sui marchi*, Milano, 1983;

BELLENGHI M., *Nuovo prodotto chimico: protezione brevettuale assoluta o limitata all'uso?*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1986, parte I;

BENEDICENTI M., *Farmaco e medicamento, scoperta ed invenzione*, in *Rivista di Diritto Industriale*, Anno XLVII, Parte II, Milano;

BERTI, *Sulle c.d. invenzioni d'uso*, in commento alla Grande Camera Euro-

- pea dei ricorsi 5 Dicembre 1984;
- BIGLIA L., *L'industrialità delle invenzioni di metodo*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1987, II;
- BLANC ETIENNE, *Traité de la contrefaçon en tous genres et de sa poursuite en justice*, 1855 Casse;
- BOSIO E., *Le Privative Industriali*, Un. Tip. Edit., Torino 1891;
- BOUTET S. – DUNI M., *Brevetti industriali, marchio, ditta, insegna*, Torino, 1966;
- CORTESE, *Il contenuto dell'invenzione biotecnologica*, in *I nuovi brevetti – Biotecnologie e invenzioni chimiche*, a cura di Vanzetti, Milano, 1995;
- COUHIN, *La propriété industrielle, artistique et littéraire*, II, 1898;
- DACCÒ A., *Il diritto brevettuale e le nuove tecnologie*, Biopolo, 1999;
- DALLOZ, *Répertoire de législation, V. Brevets d'inventions*, 1845, I;
- DALLOZ, *Jurisprudence générale et supplément, V. Brevets d'invention*, 1845, I;
- DALLOZ, *Jurisprudence générale et supplément, V. Brevets d'invention*, 1863, I;
- DEL CORNO G., *Prime decisioni in materia di invenzioni biotecnologiche*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1998, II;
- DI CATALDO V., *I brevetti per invenzione e per modello*, Milano, 1988;
- DI CATALDO V., *I brevetti per invenzione e per modello*, II^a edizione, Milano, 2000;
- DI CATALDO V., *Sistema brevettuale e settori della tecnica. Riflessioni sul brevetto chimico*, in *Rivista di Diritto Commerciale*, 1985;
- DI CATALDO V., *Il Codice Civile Commentario*, Milano, 2000;
- DI CERBO VINCENZO, in *Il Foro Italiano*, Roma, 1990, Parte IV;

- DUGALT-STEWART, *Trattato di Prevost*, tom. II;
- 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;
- FLORIDIA G., *L'invenzione farmaceutica nel sistema italiano dei brevetti*, Milano, 1985;
- FLORIDIA, *Profili giuridici della protezione brevettuale delle invenzioni antivirali*, in *Il Diritto Industriale*, 1997
- FRANZOSI, *L'invenzione*, Milano, 1965;
- FROST R., *Law and Practice Relating to Letters Patents*, Stevens & Haynes, Bell Yard, Temple Bar London 1906;
- GHIAINI, in *Giurisprudenza Commerciale*, parte I, 1984;
- GIANNINI S., *La brevettabilità del vivente*, in *Diritto & Diritti*, Ragusa, 2001;
- GRECO P., *Lezioni di diritto industriale*, Torino, 1956;
- GRECO-VERCELLONE, *Le invenzioni e i modelli industriali*, Torino, 1968
- GUGLIELMETTI G., *La brevettazione delle scoperte-invenzioni*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1999, parte I;
- GUGLIELMETTI G., *L'invenzione di software*, Milano, 1997;
- HUARD G., *Traité de la propriété intellectuelle*, II vol., Marchal 1903-1906;
- HUARD G., *Resoconto della seduta del 16 Aprile 1843*, in *Répertoire de législation et de jurisprudence en matière de brevets d'invention*, Paris, 1863;
- KOHLER J., *Handbuch des deutschen Patentrechts*, I. Bensheimer, Mannheim 1902;
- KOHLER J., *Manuale delle privative industriali*, Milano, 1914;

- LEONINI, *Tecniche di DNA ricombinante e tutela brevettuale*, in *I nuovi brevetti – Biotecnologie e invenzioni chimiche*, a cura di Vanzetti, Milano, 1995;
- LUZZATTO E., *Trattato Generale delle Privative Industriali*, I Vol., Pilade Rocco Ed., Milano, 1915;
- LUZZATTO E., *Teoria e tecnica dei brevetti d'invenzione*, Milano – Varese, 1960;
- MACOMBER, *The fixed Law of Patents*;
- MAINIE, *Nouveau traité des brevets d'invention*, II vol., 1896 Chevalier Mare;
- MALAPERT et FORNI, *Nouveau commentaire des lois sur les brevets d'invention*, 1879;
- PATERSON, *The Novelty of Use Claim*, 27 IIC, 1996;
- PELLEGRINO, in *Foro Padano*, 1949, parte I;
- POUILLET, *Trattato teorico e pratico dei brevetti d'invenzione e della contraffazione*, 1916, I;
- POUILLET, *Brevets d'invention*, troisième édition;
- POUILLET, *Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon*, 1909 Marchal et Billard, Paris;
- RAMELLA A., *Trattato della Proprietà Industriale*, Torino, 1927;
- RAMELLA A., *Trattato della Proprietà Industriale*, II ed., Torino, 1929, I;
- RENDU, *Brevets d'invention*, 1879;
- RHENOUEARD, *Traité des brevets d'invention*, 3eme édition, 1865;
- ROBERTS, *The grant and validity of British Patent*;
- ROTONDI M., *Diritto industriale*, V^a ed., Padova 1965;

- ROTONDI M., *Il Diritto Industriale*, Padova, 1975;
- SENA G., *La brevettazione delle scoperte e delle invenzioni fondamentali*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1990, parte I;
- SENA G., *Protezione conferita dalle formule generali e suoi limiti*, in *Cronache Farmaceutiche*, 1987;
- SENA G., *Il problema della proprietà scientifica legata alla ricerca di base*, in *Gli aspetti istituzionali della ricerca scientifica in Italia e in Francia*, Centro Nazionale Di Prevenzione e Difesa Sociale, Milano, 1987;
- SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Milano, 1976;
- SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, II^a ed., in *Trattato di Diritto Civile e Commerciale*, Milano, 1984;
- SCIALOJA A., Progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze, nella tornata del 29 Marzo 1854, intorno alle privative per invenzione e scoperte industriali, in *Documenti per la storia del diritto industriale*, *Rivista di Diritto Industriale*, 1957, Parte I;
- SIROTTI GAUDENZI ANDREA, *La Direttiva 98/44/CE sulle biotecnologie brevettabili*, in *Diritto & Diritti*, Ragusa, 1999;
- SPOLIDORO, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1981;
- SZABO, *The Problem and Solution Approach in the European Patent Office*, IIC, 1995;
- UBERTAZZI, *Invenzione e innovazione*, Milano, 1977;
- VIARO M., *La tutela del principio scientifico nel diritto d'invenzione*, Milano, 1970;
- WALKER, *The Patent Law*, Baker Voorhis and Co., New York, 1904.

GIURISPRUDENZA

Tribunale di Milano 16-21 Dicembre 1911, in *Giustizia Civile*, 1955, parte II;

Tribunale di Milano 15 Luglio 1948, in *Rivista di Diritto Commerciale*, Anno XLVII, Parte II, Milano;

Tribunale di Bologna 22 Maggio 1973, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, Milano, 335/1;

Tribunale di Roma 01 Luglio 1980, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, Milano, 1981, n. 1389;

Tribunale di Milano 29 Settembre 1980, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, Milano, 1980, n. 1339/1;

Tribunale di Modena 01 Giugno 1982, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, Milano, n. 1559/1;

Tribunale di Milano 13 Giugno 1983, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, Milano, 1983, n. 1676;

Tribunale di Milano 10 Febbraio 1997, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, Milano, 1997, n. 3650;

Tribunale di Milano 22 Marzo 1997, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, Milano, 1997, n. 3654;

Corte d'Appello di Milano 20 Gennaio 1914, in *Giustizia Civile*, 1958, parte II;

- Corte d'Appello di Torino 22 Febbraio 1938, in *Giustizia Civile*, 1970, parte II;
- Corte d'Appello di Milano 18 Dicembre 1981, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, Milano, 1981, n. 1452/3;
- Corte di Appello di Milano 07 Luglio 1984, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, Milano, 1984, n. 1781;
- Commissione dei Ricorsi in materia di brevetti 29 Gennaio 1955, in *Giustizia Civile*, 1955, parte II;
- Commissione dei Ricorsi in materia di brevetti 30 Aprile 1958, in *Giustizia Civile*, 1958, parte II;
- Commissione dei Ricorsi in materia di brevetti 16 Maggio 1961, in *Giustizia Civile*, 1970, parte IV;
- Commissione dei Ricorsi in materia di brevetti 27 Febbraio 1969, in *Giustizia Civile*, 1970, parte II;
- Commissione dei Ricorsi in materia di brevetti 16 Gennaio 1970, in *Giustizia Civile*, 1970, parte II;
- Commissione dei Ricorsi in materia di brevetti 07 Aprile 1975, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto industriale*, Milano, 1976;
- Commissione dei Ricorsi in materia di brevetti 27 Febbraio 1979, in *Giustizia Civile*, 1970, parte II;
- Corte di Cassazione del Regno 14 Aprile 1939 n. 1203, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1954, parte II;
- Corte di Cassazione 25 Giugno 1951 n. 1696, in *Rivista della Proprietà intellettuale ed industriale*, 1951;
- Corte di Cassazione 27 Giugno 1956 n. 2345, in *Giustizia Civile*, 1956, parte I;
- Corte di Cassazione 13 Aprile 1959 n. 1084, in *Il Foro Italiano*, Roma, 1959,

parte I;

Corte di Cassazione 2 Ottobre 1959, n. 3632, in *Rivista di Diritto Commerciale*, 1969, parte II;

Corte di Cassazione 14 Marzo 1968 n. 821, in *Giustizia Civile*, 1968, parte I;

Corte di Cassazione 28 Novembre 1968 n. 3835, in *Il Foro Italiano*, Roma, 1969, parte I;

Corte di Cassazione 28 Gennaio 1972 n. 208, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, Milano, 1972, tomo I;

Corte di Cassazione 11 Giugno 1980 n. 3714, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, Milano, 1980, 1257;

Corte di Cassazione 29 Dicembre 1988 n. 7083, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, Milano, 1988, 2245;

T 231/85, 8 Dicembre 1986, «Triazole derivatives/Basf», OJ EPO, 1989;

G 2/88 dell'U.e.b., 11 Dicembre 1989, *Friction reducing additive \ Mobil Oil*, OJ EPO, 1990;

G 6/88, 11 Dicembre 1989, OJ EPO, 1990;

T 208/88, 28 Febbraio 1990, «Plant growth regulating agent/Bayer», OJ EPO, 1992;

G 1/92, 18 Dicembre 1992, *Availability to the public*, OJ EPO, 1993;

Commissione Tecnica dei Ricorsi dell'EPO 28 Luglio 1994, in *Official Journal EPO*, 1995;

Commissione di Ricorso dell'U.e.b., 14 Maggio 1997, T 254/93, *Ortho Pharmaceutical / Prevention of skin atrophy*, OJ EPO, 1998;

Patents Court, 1987, RPC 566;

Court of Appeal, caso *Genentech Inc.'s Patent*., 1989 RPC 240;

Court of Appeal 2 Novembre 1995, in *IIC*, 1997;

Court of Appeal 27 Ottobre 1994, in *IIC*, 1996;

House of Lords 31 Ottobre 1996, in *IIC*, 1997;

Reichgericht, 11 Dicembre 1897, Gareis X;

Reichgericht, 20 Marzo 1889, Gareis VII;

Decisione *In Re O'Farrel*, 853 F.2d 894, CAFC 1988.