

RIVISTA DI DIRITTO INDUSTRIALE

Anno LII Fasc. 4-5 - 2003

Vincenzo Jandoli

L'ESAME DELL'ALTEZZA INVENTIVA

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

quisito dell'altezza inventiva si stia sempre più riducendo. Sia ben inteso, con ciò non intendo certo dire che si stia appiattendolo, ma che, soprattutto in alcuni settori, certi "sviluppi" di arte nota sono apprezzabili e tutelabili anche quando il salto inventivo non è macroscopico o evidente, così come avrebbe dovuto esserlo anni addietro, per essere meritevole di tutela brevettuale. In altre parole, a parità di livello tecnologico, può essere ritenuto valido, quale invenzione, quel trovato che non lo sarebbe stato diversi anni fa. A riprova di ciò, va detto che anni addietro (non molti, per il vero) si parlava di invenzione di combinazione in relazione a quella soluzione scaturente dalla combinazione, per l'appunto, di due documenti preesistenti, come una particolare categoria di invenzione⁽³⁾. Oggi si può generalmente riconoscere che tutte, o quasi, le invenzioni sono di combinazione (fuorché forse alcune delle invenzioni di perfezionamento ovvero di selezione).

In questo articolo affronterò alcuni aspetti del giudizio di validità con una impostazione, che probabilmente verrà considerata, di "maggior favore" per l'inventore. Questo non vuol dire che, a parere di chi scrive, dovranno essere ritenuti validi, ad esempio, quei brevetti che prevedono la mera automazione di dispositivi meccanici⁽⁴⁾.

3. Torniamo alle domande sub 1.

3.1. Alla prima domanda, cioè quali sono i documenti che

(3) Per la verità si parla tuttora di invenzione di combinazione come ipotesi particolare di invenzione brevettabile; si tratta in ogni caso di nozione dalla funzione puramente descrittiva. Dottrina e giurisprudenza hanno formulato alcune categorie di invenzioni: le invenzioni di traslazione, le invenzioni di combinazione, le invenzioni di perfezionamento. Alcuni hanno perfino sostenuto che per alcune di tali pseudo-categorie valessero regole diverse, fosse necessaria ad esempio una diversa (minore) altezza inventiva (Cfr. CRET decisione T 0208/93 in *Case law of the boards of the appeal*, 2001, 117 e 135; ancora CRET decisione T 37/85 OI 1988 p. 86; per altri riferimenti a decisioni delle Camere dei Ricorsi, cfr. *Case Law of Boards of Appeal of the European Patent Office*, Ed. 2001 p. 115 ss; cfr. KROHNER, in *Singer/Stauder Europäischen Patentbererichtungen*, 2001 Art. 56 p. 174 ss). È discutibile se sia corretto arrivare a tanto.

(4) Sul punto si veda la decisione Trib. Modena, 17 Ottobre 1994, Omg/Sitma, HILL-ROM Company Inc. — Hill Rom S.p.a. contro Sanitaria Scaligera S.p.a.; inedita) sembra escludere che la semplice automazione di un dispositivo noto possa soddisfare il requisito dell'attività inventiva. Negano che la pura automazione di funzioni manuali possa fondare l'attività inventiva anche le Camere dei Ricorsi dell'EPO: T 775/90, in *Case law of the boards of the appeal*, cit., 133, « the mere automation of functions previously performed by human operators was in line with the general trend in technology and thus could not be considered inventive »; secondo T/234/89 the « mere idea of executing process steps automatically, eg. replacing manual operation by automatic operation, was a normal aim of skilled person ».

VINCENZO JANDOLI (*)

L'ESAME DELL'ALTEZZA INVENTIVA

1. Questo articolo nasce da un lunga e antica riflessione che molti studiosi e operatori del settore si sono posti nel valutare la validità di un brevetto; in particolare nell'esaminare quei documenti (così detti anteriorità), utilizzati per valutare la presenza dei requisiti di novità e altezza inventiva in un brevetto. Quali sono i documenti che sarebbero stati considerati da un tecnico medio del settore al momento del deposito della domanda? (1). E soprattutto, una volta reperiti questi documenti, come li avrebbe esaminati il tecnico medio ovvero li avrebbe combinati tra loro e in che modo?

2. Prima di rispondere a queste domande devo fare una premessa che, probabilmente, da molti non sarà condivisa. Non credo che nel giudizio di validità di un brevetto si possa utilizzare la stessa impostazione seguita molti anni fa (2). Credo, infatti, che la soglia di innovazione tecnologica sufficiente per soddisfare il re-

(*) Avvocato in Milano.

(1) Nel Regno Unito è rilevante il momento della pubblicazione della domanda. In ogni caso occorre, infatti, riferirsi alle conoscenze a disposizione del tecnico medio all'atto del deposito della domanda della privativa industriale oggetto di esame. Il tecnico medio, in detta sede, dovrebbe spogliarsi di tutte le nozioni successivamente acquisite (GRACO-YERCELLONE, *Le invenzioni in modelli industriali*, in *Trattato di diritto civile* diretto da F. Vassalli; Torino, 1998, pp. 93 e ss. e sulle *Guidelines EPO*, direttive UEB C IV, 9.9).

(2) Sul punto si veda SENA in *La brevettabilità delle scoperte e delle invenzioni fondamentali*, in questa *Rivista*, 1990, I, 316. È, inoltre, opinione diffusa che l'introduzione nelle legislazioni brevettuali europee del concetto di « non evidenza » abbia comportato un abbassamento del gradiente inventivo necessario per il rilascio di un brevetto. Ciò è stato riconosciuto, ad esempio, dal governo svizzero, cfr. *Botschaft Nr. 76 021 del Bundesrat* del 24 marzo 1976, *zur Änderung des Schweizerischen Patengesetzes*, p. 76 (cfr. inoltre STAUDER, *Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts zur erfindnerischen Patentfähigkeit*, in *GRUR Int.* 1985 p. 234). Tale opinione è condivisa anche in relazione all'ordinamento italiano, cfr. FLORIDIA, in *AA.VV. Diritto Industriale*, Torino, 2001 p. 258. Tale abbassamento ha peraltro messo in crisi una distinzione tra modelli di utilità ed invenzioni affidata a criteri quantitativi.

sarebbero stati considerati da un tecnico medio del settore al momento del deposito della domanda, è stata data una risposta dalla dottrina (5).

Non credo sia il caso di aggiungere altro, fuorché una breve riflessione. È stato affermato (6) che l'arte nota deve essere considerata diversamente a seconda che si tratti di un giudizio di novità ovvero di un giudizio di originalità. E cioè, se novità si dovranno considerare le seguenti tipologie di anteriorità:

- a) le comuni conoscenze generali (7);
- b) le conoscenze potenziate;
- c) le conoscenze nascoste (8);
- d) le domande anteriori non pubblicate (9).

Dovranno essere considerati distruttivi della novità non solo quei documenti che singolarmente sono considerati riprodotti fotograficamente dal trovato, ma anche quei documenti che vengono riprodotti "sostanzialmente" (fino ad arrivare alla così detta "identità funzionale").

Ma cosa si intende per "sostanzialmente"? Nel predisporre detta classificazione si chiarisce che ci si riferisce a quei documenti che il tecnico medio avrebbe (singolarmente, aggiungerei; cioè documento per documento) (10) considerato, elaborando — in

(5) Tra questi, FRANZOSI, *Novità e non novità. Lo stato della tecnica*, in questa *Rivista*, 2001 p. 63 ss.; PAGENBERG, in *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch* 2. Aufl. 1986, p. 75.

(6) FRANZOSI, *op. cit.*, p. 63 ss.

(7) High Court of Australia IIC 5/1981 p. 705 ss. — Porous Tape: sul general knowledge del tecnico medio. General Knowledge (der allgemeine Wissensstand des Fachmanns): T 195/84 Abl. 1986; T 171/84 OJ 1986 95; T 206/83 OJ 1987 p. 5; T 51/87 OJ 1991 p. 177.

(8) Conoscenze potenziate sono quelle nozioni costituite dai manuali, pubblicazioni scientifiche internazionali, brevetti pubblicati nei paesi industrializzati (in Europa, USA e Giappone); conoscenze nascoste sono quelle nozioni non accessibili dal tecnico medio se non con uno sforzo straordinario, che la legge — art. 56 CBE — però non sembra ricomprendere nello stato dell'arte per invalidare un brevetto. Per un elenco esemplificativo si veda FRANZOSI, *op. cit.*, p. 72.

(9) Ritengo che introdurre delle classificazioni in materia sia molto utile anche perché può sgomberare il campo da confusione. È una impostazione scientifica al diritto brevettale che si espone a molte critiche, ma che senz'altro agevola il lavoro dei pratici. Il rischio in alcuni casi, almeno per chi si avventura a effettuare dette classificazioni, è individuare tipologie che difficilmente possono essere condivise da tutti e che poi potrebbero subire delle modifiche. D'altronde se non vi fosse stato il marchio probabilmente Darwin non sarebbe mai arrivato a teorizzare l'evoluzione della specie.

(10) Quando si esamina il requisito della novità non è ammissibile combinare due distinti documenti, anche se affini; l'esame della novità va condotto confrontando l'invenzione con le singole anteriorità, cfr. *Guidelines* C-IV 7.1; VAN DEN BERG, *Die Bedeutung des Neuestizustands für die Priorität und die Änderung von Patentanmeldungen und Patenten*, p. 354, p. 355. Soltanto quando in un' anteriorità (definita in questo caso

più — le sole comuni conoscenze generali, per giungere al trovato, attraverso un « non sforzo » mentale. In altre parole ai fini dell'esame di novità si dovrebbero considerare le nozioni sopra indicate con a, b, c, d; nonché a + b; a + c; a + d.

Condivido, ovviamente, che si debba considerare a, b, c, d. Ho delle perplessità su a + b; a + c; a + d.

Prendere in considerazione questo principio (sia pure applicato talvolta in Germania) (11) porterebbe o ad avvicinarsi molto al giudizio di altezza inventiva o comunque ad ampliare a dismisura il giudizio di novità. Un' anteriorità distrugge la novità di un trovato sia quando sia riprodotta fotograficamente, sia quando sia stata riprodotta « pressoché ».

Cosa si intende per « pressoché »? Due esempi, per chiarire; uno provocatorio, uno meno. Volutamente provocatorio: un' anteriorità « primary document » vi è uno specifico riferimento ad un'altra anteriorità, allora entrambi i documenti potranno contestualmente essere considerati nel verificare la novità del trovato, cfr. T 153/1985 OJ 1988; per altri riferimenti *Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office*, 4th Edition 2001, p. 68.

(11) La giurisprudenza tedesca ritiene che un' anteriorità rimuova la novità non solo di soluzioni tecniche identiche a quella descritta, ma anche di quelle che costituiscono « glatte Äquivalente » (equivalenti semplici) (cfr. la sentenza della BGH Herbeide Bl. 1973 257, 258 secondo la quale « appartiene allo stato della tecnica non solo quanto esplicitamente descritto nel documento, bensì anche ciò che il tecnico medio potrebbe ricavare dal contenuto del documento in quanto equivalente ("gleichwertiges Mittel"). Un documento rende conseguentemente noto tutto ciò che un tecnico medio potrebbe dedurre dalla sua consultazione in base al suo sapere generale senza fatica alcuna (« mühelos »); cfr. BENKARD, *Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz*, 9. Ediz., § 3, p. 246 ss.; SCHULTE, *Patentgesetz mit EPU*, 5. Ediz., § 3 par. 71 p. 99 ss. Nella prassi dell'EPO i « glatte Äquivalente » non sono invece considerati nell'esame della novità (cfr. le *Guidelines*, C IV 7.2, le quali espressamente prevedono che « when considering novelty, it is not correct to interpret the teaching of a document as embracing well-known equivalents which are not disclosed in the document; this is a matter of obviousness »). Ciò non significa tuttavia che l'EPO si limiti ad un confronto fotografico tra invenzione rivendicata e l' anteriorità. Un documento, infatti, potrebbe rimuovere la novità non solo di quanto sia stato esplicitamente descritto, ma anche di ciò che per il tecnico medio sia implicito ovvero derivabile in modo non ambiguo (cfr. *Guidelines for the Examination*, C IV 7.2, secondo le quali « a document takes away of any claim subject-matter derivable directly and unambiguously from that document including any features implicit to a person skilled in the art in what is expressly mentioned in the document »). La questione non è d'altra parte priva di rilevanza pratica. Le domande segrete non sono considerate, infatti, nell'esame dell'attività inventiva (cfr. art. 56 CBE), mentre sono rilevanti in quello della novità (art. 54.3 CBE). Una soluzione equivalente, ma non identica a quella descritta in una domanda ancora segreta potrebbe quindi risultare brevettabile o meno a seconda che si applichi la soluzione dell'UEB o quella della giurisprudenza tedesca. Su tale problematica, cfr. ROCEC, *Gedanken zur Neuheit nach geltendem Patentrecht*, in *GRUR*, 1996 p. 931; SINGER, *Der Neheitsbegriff in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA*, in *GRUR* 1985, p. 789 ss.; BERNHARDT/KRASSER, *Lehrbuch des Patentrechts*, 1985, p. 525 ss.; OCHMANN, *Die Vorveröffentlichung und die Reichweite ihres Offenbarungsinhalts als Problem der Neuheit im Lichte der Rechtsprechung des Bundesgerichtshof und des Patentgesetzes in der geltenden Fassung*, in *GRUR* 1984, p. 240 ss.

riorità dal colore diverso; ovvero, dal materiale diverso (se il materiale non è considerato determinate ai fini della soluzione del problema tecnico). Meno provocatorio: un' anteriorità avente degli elementi formali marginali, diversi dal trovato.

Il secondo è l'identità funzionale.

Il primo, « quasi » identità fotografica.

Affermare che l'identità funzionale possa essere distruttiva della novità può far scaturire ulteriori incertezze da parte dell'esaminatore (sia esso un esaminatore amministrativo, un consulente tecnico o un giudice). Un trovato che non ha la stessa forma dell' anteriorità ma solo la stessa funzione, ritengo non possa incidere sulla novità ma solo sull'altezza inventiva. Consideriamo il giudizio di contraffazione per equivalenti. C'è contraffazione per equivalenti, quando un prodotto riproduce sostanzialmente la stessa funzione, con sostanzialmente gli stessi mezzi e raggiungendo sostanzialmente lo stesso risultato⁽¹²⁾. Ora consideriamo il giudizio di validità per equivalenti. Se un trovato riproduce sostanzialmente la stessa funzione, con sostanzialmente gli stessi mezzi e raggiungendo sostanzialmente lo stesso risultato di un documento costituente l'arte nota, detto documento è distruttivo dell'altezza inventiva. Altezza inventiva, per l'appunto, non novità. Tale puntualizzazione non è irrilevante dato che ai fini della novità si possono considerare i documenti sub a./d. Ma ai fini dell'altezza inventiva — ragionevolmente — solo i documenti sub a e b. Infatti, per la CBE è privo di altezza inventiva quel trovato che il tecnico medio del settore, tenendo conto dello stato dell'arte, avrebbe considerato ovvio realizzare (art. 56 CBE). È ragionevole, richiamando l'utile classificazione sopra svolta, che non sia ovvio andare a ricercare quelle pubblicazioni non diffuse nei paesi maggiormente industrializzati, dunque, in Europa, USA e Giappone (e probabilmente Canada). Quindi verrà esclusa la categoria sub c. La categoria sub d. allo stesso modo andrà esclusa perché espressamente previsto dalla CBE e dalla Legge Invenzioni (artt. 54 e 56 CBE).

Restano quindi le anteriorità a e b. Sub b altri hanno già af-

(12) Per la giurisprudenza italiana, la nota decisione Sidermes (Cass. 12 giugno 1996, nr. 5406 in *Dir. ind.*, 1997, 97 nonché Cass. 5 settembre 1990 nr. 9143, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1990, nr. 2477; Trib. Milano 10 febbraio 1997, in *Riv. dir. ind.*, 1998 II, 302; App. Milano 29 settembre 1981, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1981, 550; Trib. Milano 5 maggio 1992, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1992, 589 (caso Epilady); Trib. Milano 17 marzo 1980, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1980, nr. 1291. Per la dottrina, si veda SENNA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Giuffrè, Milano, 1990, p. 151; DENOZZA, *Contraffazione di brevetto ed interesse al progresso tecnico*, in *Problemi attuali di diritto industriale*, Milano, 1977, p. 251-256.

frontato il problema dei documenti appartenenti ad altro settore⁽¹³⁾.

Invece credo sia utile affrontare: i) se i documenti dello stesso settore devono essere tutti considerati; e una volta estrapolati i documenti rilevanti ii) come gli stessi devono essere combinati tra loro.

3.2. Per dare una risposta a detti due aspetti i) e ii), è opportuno prima fare alcune considerazioni.

a) Bisogna verificare se il settore in cui ci troviamo sia o no affollato. Se affollato, come vedremo, difficilmente si potranno prendere due documenti qualsiasi e combinarli tra loro. Ma di questo dirò nel prossimo capitolo. Abbiamo due diversi metodi per verificare il settore affollato:

i) *Field approach* (considerare solo quelle anteriorità dello stesso settore);

ii) ovvero *Problem solution approach*⁽¹⁴⁾ (considerare quelle anteriorità che risolvono lo stesso problema posto dall'inventore nella descrizione del brevetto da esaminare.

Forse *sub ii*) il settore inizialmente affollato, lo diventerà di meno.

Una volta, forse, questo problema era meno sentito perché non c'erano le banche dati. Oggi invece sì. Oggi è possibile « scariare » per singoli settori centinaia di brevetti. Ma ciò non vuol dire che in settori particolarmente affollati da brevetti il tecnico medio li avrebbe considerati tutti. Dobbiamo infatti non perdere il punto di partenza; e cioè non è originale quella soluzione a cui sarebbe arrivato il tecnico medio senza uno sforzo intellettuale particolare, e cioè attraverso una banale e ovvia combinazione di due o più anteriorità; secondo alcuni la combinazione di tre anteriorità au-

(13) Mi limito qui a riportare alcune decisioni EPO: T 1087/92, secondo la quale « a person skilled in the art of making fuse links for programmable ROMs would also have consulted the documentation in the field of ultraminiaturised integrated switches »; T 888/95 per cui l'esperto del ramo attivo nel settore farmaceutico consulterebbe anche documenti relativi a prodotti cosmetici; T 277/90, secondo la quale nell'odontoiatria « moulding technology and prosthodontics are neighbouring technical fields » (tutte in *Case law of the boards of the appeal*, cit., 114). Il problema si pone anche nelle ipotesi particolari delle invenzioni di traslazione, in dottrina si veda SENNA, *Scz. I, 2 marzo 1995 n. 2398*, in *Dir. ind.*, 1996, 89; V. FRANCESCHELLI, *Brevetti marchi, ditta, insegna*, Torino, 2003, III, 4-8 e 7.

(14) Commissione Ricorsi dell'Ufficio Brevetti Europeo — di seguito CRET: T24/81, G.U. UEB, 88, 138; Gudelimes EPO in C-IV; KNESE, *Assessing Inventive Step in Examination and Opposition Proceedings in the EPO*, in *EPI information*, 3/1994, 95 ss.

tomaticamente dimostra la sussistenza di altezza inventiva⁽¹⁵⁾. Non sono del tutto d'accordo. Perché questo potrebbe consentire di sostenere che la combinazione di due anteriorità è sempre distruttiva della anteriorità; il che non è così, come spero in seguito di dimostrare. Il criterio di distinzione tra ciò che è inventivo e ciò che non lo è, non può basarsi sul numero di anteriorità: in altre parole non si deve utilizzare un criterio quantitativo ma qualitativo.

b) Il tecnico medio non è un consulente brevettuale⁽¹⁶⁾ ovvero non è un ricercatore⁽¹⁷⁾ (tendenzialmente, almeno; e subito vedremo il perché)⁽¹⁸⁾. Varierà il tecnico medio, a seconda del settore in cui si opera. Il tecnico medio nel settore delle calzature è il pratico; ma se si parla di particolare consistenza del tessuto tra spirante o di simili trovati, il tecnico medio del settore deve essere qualcuno con conoscenze tecnologiche più articolate del pratico. Il tecnico medio nel settore aerospaziale forse sarà proprio il ricercatore, o meglio una équipe di ricercatori.

3.3. Date queste due premesse, consideriamo un settore affollato (telefonia, ad esempio), in cui esistono decine di migliaia di brevetti. È giusto ritenere che si possono prendere due qualsiasi anteriorità, pur se dello stesso settore, per distruggere l'altezza inventiva di un trovato? Credo di no. Ricordo quella decisione della Corte Usa secondo cui è banale quella soluzione quando si suppone che il tecnico medio entrato in una stanza in cui sono appesi i brevetti costituenti l'arte nota, senza alcuno sforzo intellettuale prenda quelli pertinenti. Quindi li combini, arrivando così alla so-

(15) In questa direzione *Schulte, Patengesetz*, cit. p. 131, secondo il quale la necessità di considerare diverse anteriorità per dimostrare l'evidenza del trovato costituirebbe un elemento a favore dell'esistenza di attività inventiva.

(16) VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2003, p. 326; AMENDOLA, *La brevettabilità nella Convenzione di Monaco*, p. 199 ss.

(17) « Il tecnico medio non è il ricercatore, ma il pratico, che non si propone l'individuazione di alternative al contenuto di un brevetto al fine di compiere una nuova indagine e di pervenire ad una nuova invenzione », così la Corte di Cassazione nella sentenza del 16 novembre del 1990 n. 11094.

(18) *Pagenberg*, esclude che il tecnico medio abbia conoscenza di tutto lo stato della tecnica e che quindi quest'ultimo debba essere integralmente considerato nell'esame dell'attività inventiva: una simile tesi condurrebbe a negare in modo ingiustificato protezione alle combinazioni di documenti noti. In tale caso, infatti, il contributo inventivo è spesso da individuare proprio nell'utilizzazione di elementi tecnici distanti dal settore in cui trova applicazione l'invenzione. Qualora si ritenesse che l'esperto del ramo abbia conoscenza di tutto lo stato della tecnica, si produrrebbero risultati irrealistici, considerando ovvio ciò che prima della realizzazione dell'invenzione non lo era affatto; cfr. PAGENBERG, *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch 2. Aufl.* 1986, p. 75.

luzione oggetto dell'esame⁽¹⁹⁾. Mi sembra che la metafora (ma forse è proprio quel che accade nella realtà) sia pertinente. Ritorniamo all'esempio della telefonia. Ebbene posso immaginare il tecnico medio che entra in una stanza ove sono appesi 10.000 brevetti? Pur considerando la sola prima pagina del brevetto occorrerebbe una parete della lunghezza di 2.500 metri⁽²⁰⁾.

Non solo, si consideri anche il tempo che un tecnico medio impiegherebbe a leggere tutti questi brevetti. Considerando anche un lettore rapido (una pagina al minuto), circa 18 mesi (... e senza vacanze!).

Dunque l'esame di tutte dette anteriorità al fine di estrapolare due o tre che possono essere considerate rilevanti, comporta inevitabilmente uno sforzo intellettuale particolarmente rilevante.

Per questo motivo non ritengo che l'estrapolazione di anteriorità relative ad uno stesso settore tecnologico o merceologico possa essere svolta senza limiti. Anzi chi valuta la novità e l'altezza inventiva, una volta reperite tutte le possibili attività, dovrà da queste escludere:

i) le anteriorità *sub 3.1.c*); quindi,

ii) applicando il *Problem Solution Approach*, considerare solo quelle anteriorità in cui viene affrontato lo stesso problema posto dall'inventore del trovato. Nel far ciò si potrebbero considerare quei documenti appartenenti ad altri settori, ma che sarebbero stati consultati dal tecnico medio per la soluzione degli stessi problemi⁽²¹⁾; quindi,

iii) la possibilità di escludere le anteriorità particolarmente datate, in particolare evitando di combinarle con altre anteriorità recenti. Il fattore tempo, infatti, può essere rilevante nelle combinazioni per i seguenti motivi: il fatto che gli elementi della combi-

(19) Così il giudice americano ha ritenuto che si debba procedere nella sentenza *In Re Winslow* (365 f.2d 1017, 151 U.S.P.Q. 48) ipotizzando che il miglior modo per applicare l'obviousness test sia « to first picture the inventor as working in his shop with the prior art references — which is presumed to know — hanging on the walls around him ».

(20) Sale così ampie non le conosco; posso però pensare a muri e quindi alle mura del Vaticano; la grande muraglia è eccessivo, ma forse non considerando che il tecnico medio dovrebbe leggere anche la descrizione per ogni singolo brevetto: dunque 2.500 metri per una media di 20 pagine a brevetto, sono 50 km di parete. Il tecnico medio dovrà allenarsi per una maratona.

(21) Lo stato della tecnica comprende, accanto al *closest state of the art* da cui parte l'analisi, il *common general knowledge + neighbouring field* (T 176/84 OJ 1986 p. 50). Così in T 891/91 *Case law of the boards of the appeal*, cit., 114 il Board ha stabilito che un tecnico medio alle prese con lenti per usi oculistici, dovendo risolvere il problema della resistenza all'abrasione di un rivestimento applicato alla superficie della lente, andrebbe a consultare il settore tecnico più generale delle lastre plastiche, settore nel quale il problema della resistenza del rivestimento all'abrasione è frequente.

nazione fossero da tempo noti e che, nonostante nessuno li avesse messi insieme, può costituire indizio che la loro associazione non fosse ovvia. Altrimenti in tutto quel periodo sarebbe stata intrapresa da terzi. Ovvero, se il settore si è sviluppato in una direzione diversa rispetto a quella suggerita dal documento datato, è evidente che vi era un pregiudizio tecnico a proseguire in quella direzione. In T 261/87, T 366/89 e T 404/90⁽²²⁾, l'UBE ha affrontato il problema se fosse ovvio combinare un documento isolato, datato (in un caso 50 anni anteriore all'invenzione, che non ha esercitato alcuna influenza sullo sviluppo della tecnica successiva) con il documento ritenuto come il *closest state of the art*. L'UBE ha negato che ciò fosse ovvio. L'anzianità del documento che costituisce il *closest state of art*, se facente parte di un settore affollato, è indice di attività inventiva (nelle decisioni EPO T 203/93 e T 795/93 fu considerato indizio di attività inventiva la distanza di 11 anni tra anteriorità, considerata la soluzione più vicina, e invenzione rivendicata; in T 986/92 un periodo di 70 anni, in T 478/91 un periodo di 80 anni, in T 626/96⁽²³⁾ un periodo di 60 anni)⁽²⁴⁾.

4.1. L'esaminatore possiede ora i documenti da consultare (così dette *prior art*) per giudicare l'altezza inventiva del trovato. La domanda che ci si deve porre è come andranno combinate le anteriorità reperite?⁽²⁵⁾

(22) In *Case law of the boards of the appeal*, cit., 123.

(23) Tutte in *Case law of the boards of the appeal*, cit., 135.

(24) Il Board ha affrontato in molte decisioni il seguente problema: può un'antiorità che è stata del tutto trascurata dai tecnici del settore per un lungo periodo di tempo, che non costituisce parte del patrimonio effettivo di conoscenze applicate, essere utilizzata come *closest state of the art* nell'esame dell'attività inventiva? Sono state adottate decisioni contraddittorie (T 334/92, *Case law of the boards of the appeal*, cit., 105 e 107 negativa, T 964/92 *Case law of the boards of the appeal*, cit., 105, affermativa). In T 153/97 *Case law of the boards of the appeal*, cit., 106 il Board ha comunque stabilito che il semplice fatto che l'antiorità sia stata pubblicata trent'anni prima del deposito della domanda non costituisce ragione sufficiente perché la persona esperta del ramo non l'avrebbe considerata. Opinione confermata in T 69/94, *Case law of the boards of the appeal*, cit., 106 e 549 secondo la quale « art. 54 (2) defines the state of the art as comprising everything made available to the public, clearly without any time restriction. Thus a document which related to an antiquated technology no longer used in industry comprising a teaching disapproved by those skilled in the art at the filing date of the patent in suit could not simply be disregarded as closest prior art only because of its publication date about 20 years before the filing date of the application documents ».

(25) Una rigorosa attuazione del *would could approach* imporrebbe che la domanda si dovrebbe scomporre in:

i) quali saranno le anteriorità che avrebbe scelto il tecnico medio da combinare?

ii) una volta individuate le anteriorità *sub i*) come andranno combinate? In-

Anzitutto bisogna fare una considerazione.

L'esame dello stato dell'arte che dovrà svolgere il tecnico medio, per escludere l'altezza inventiva di un trovato, sarà relativo a quei collegamenti ovvi fra le varie anteriorità⁽²⁶⁾.

Per riscontrare la presenza dell'altezza inventiva bisogna considerare se detto tecnico mediamente esperto del ramo sulla base dell'arte nota sopra individuata sarebbe arrivato a realizzare il trovato. Non certo se detto tecnico medio avrebbe potuto realizzarlo. La differenza è sostanziale tra « avrebbe fatto » e « avrebbe potuto farlo » (nota differenza tra « *would* » e « *could* », che è il principale criterio applicato dall'Ufficio Europeo dei Brevetti, c.d. « *could/would approach* », nella valutazione del livello inventivo)⁽²⁷⁾.

Per stabilire se un brevetto sia dotato o no del requisito dell'attività inventiva occorre porsi una domanda « L'esperto del settore sarebbe arrivato (*would*) alla soluzione rivendicata per un determinato problema? ». Questa è la sola domanda da porsi. E non « L'esperto avrebbe potuto farlo (*could*)? ».

Nella decisione T2/83⁽²⁸⁾ si legge che: « [...] La domanda corretta cui rispondere non è se l'esperto avrebbe previsto una determinata soluzione tecnica, ma se egli l'avrebbe prevista nella speranza di un determinato miglioramento o vantaggio ».

L'elemento determinante nell'apprezzamento dell'attività inventiva è stabilire se la soluzione oggetto di brevettazione non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica (tale che qualunque tecnico mediamente esperto avrebbe attuato la necessaria aggregazione di informazioni già disponibili nello stato della tecnica). Non è invece corretto attuare un tentativo di ricostruzione a ritroso, basato sulla conoscenza della soluzione dell'oggetto di brevettazione; un tale tentativo è, di solito, destinato a mostrare che ben si poteva arrivare all'invenzione; ben di rado una solu-

fatti, come vedremo nel prosieguo di questo capitolo, non tutte le anteriorità che verranno individuate dal tecnico medio potranno essere combinate tra loro senza un particolare sforzo inventivo. Tuttavia, questo passaggio andrebbe anche oltre quanto previsto nella decisione americana sopra citata (re I. Winslow): e cioè bisognerebbe immaginare che il tecnico medio entrando in questa stanza, individuasse le anteriorità più appropriate. Quindi combini tra loro quelle che si prestano alla sommaria delle stesse ovvero, individuato il problema posto dall'inventore del trovato, prelevi singole caratteristiche dalle varie anteriorità reperite che sono la espressa soluzione di analoghi problemi posti dagli inventori nelle varie anteriorità.

(26) Così Van Empel in *The Granting of European patents*, p. 49.

(27) Cfr. T 2/83 OJ 1984 p. 265; T 597/92 OJ 1996 p. 135; T 167/93 OJ 1997 p.

zione oggetto di brevettazione presenta caratteri non rintracciabili, almeno indirettamente, nella tecnica precedente.

In tal senso vi è una decisione della District Court del Distretto di Columbia del 12 giugno 1998 nel caso *Winners v. Wang* 48 USPQ 2nd 1139, con cui è stato affermato che sussiste un valido brevetto di combinazione quando tutti gli elementi contenuti nelle rivendicazioni del brevetto contestato erano già considerati in alcuni brevetti indicati quali anteriorità e pur tuttavia non vi è in alcuno dei brevetti opposti, alcun insegnamento per combinare dette anteriorità e arrivare così a quella soluzione raggiunta dall'inventore del trovato opposto⁽²⁹⁾.

Questa decisione, più di altre, riesce a chiarire la differenza tra « *would* » e « *could* » e a cercare di superare il rischio di una valutazione di evidenza a posteriori.

4.2. Avrebbe il tecnico medio combinato tra loro quelle date anteriorità? E soprattutto come le avrebbe combinate? Sono queste le domande che si dovrebbe porre l'esaminatore in sede di analisi dell'altezza inventiva in un trovato. Sinora difficilmente, quanto meno non risulta a chi scrive, è stato offerto un metodo pragmatico — di natura scientifica — per l'esaminatore. E si è detto che non è originale quella soluzione che sarebbe stata suggerita quasi quale inevitabile evoluzione dell'arte nota di quel settore (Cass. 11 dicembre 1999 n. 1387). Oppure, è da escludersi la brevettabilità quando un tecnico medio del ramo, al corrente dell'esistenza dei singoli elementi costitutivi di tale trovato, non avrebbe incontrato alcuna difficoltà a realizzarlo (Cass. 1981/3169; Cass. 80/5570; App. Milano 17.3.1981, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1981, 894).

Ovvero secondo la giurisprudenza della Divisione di Appello EPO, il criterio decisivo non è se i singoli elementi, facenti parte dell'arte nota, della soluzione erano conosciuti ed ovvi, ma se lo stato dell'arte avrebbe indotto una persona esperta del ramo a quella particolare combinazione di elementi (in ipotesi già conosciute)⁽³⁰⁾.

Accade spesso che l'esaminatore prenda dei documenti, repe-

(29) Vedi anche *Motorola v. Interdigital* 121 F 3 1461 — Fed. Cin. 1997 — *Pfaff v. Wells* 124 F 3d 1429 — Fed. Cin. 1997.

(30) T 388/89; T 717/90, Special Edition, OJ 1992, p. 28; Cass. 11.12.1999 n. 13863.

riti attraverso un *Problem Solution Approach* (31) oppure più spesso secondo un *Field Approach* (32), e li combini tra loro per verificare se riproducono le stesse caratteristiche individuate nel trovato. E quel che accade, non di frequente presso gli esaminatori amministrativi, frequentemente nei giudizi di merito di validità dinanzi all'Autorità Giudiziaria, è che vengano prelevate singole caratteristiche da un'antiorità lasciando inspiegabilmente le altre, combinandole con altre singole caratteristiche prelevate da altre anteriorità. L'insieme di queste singole caratteristiche è la soluzione adottata nel trovato. Sulla base di ciò si arriva ad affermare che il trovato è nullo perché sprovvisto di altezza inventiva.

Così facendo, si corre l'evidente rischio di formulare un giudizio di validità *ex post* (33). Tale modo di procedere viene definito nell'esperienza USA e EPO *cherry picking* (34). Ciò a dire raccogliere le ciliegie buone lasciando quelle guaste o non particolarmente appetitose: allo stesso modo l'esaminatore prende un'antiorità; considera/preleva soltanto alcune singole caratteristiche, lasciando inspiegabilmente le altre. Dette singole caratteristiche prelevate — vengono combinate, appunto, con altre prelevate allo stesso modo da altre anteriorità.

Chi ha suggerito all'esaminatore di prelevare quelle singole caratteristiche e lasciare le altre? Se la risposta è le stesse anteriori-

(31) SZABO, *The problem and solution approach in the European Patent Office*, IIC, 1995, p. 475.

(32) Una approfondita distinzione tra le due impostazioni è formulata nella dottrina americana da Kitch in « *Graham v. John Deere Co.* New standards for patents », 1966, Sup. Ct. Rev. 336 (1966) secondo cui « *One is to define the pertinent art as the art of the industry for which the innovation is designed. This can be called product-function approach. The second is to define the pertinent art as the art dealing with the kind of problem which the innovation is designed to solve. This is the problem solving approach* ». L'impostazione suggerita da Kitch è quella del « *problem solving approach* ». Questa rispecchia anche l'orientamento della giurisprudenza americana pronunciata sull'individuazione della « *pertinent art* » successivamente alla sentenza « *Cabnar* » (U.S. 1, 35, 148 USPQ 459, 473-74, 1966). In questa decisione la Corte Suprema sostiene, in una causa che riguardava il cappuccio di chiusura di uno spray insetticida, che « *the problem confronting Scaggin and the insecticide industry were not insecticide problems; they were mechanical closure problems* ». Nello stesso senso numerose sentenze delle Corti locali e successivamente del Federal Circuit.

(33) Sul divieto di analisi a posteriori delle anteriorità nella prassi dell'UEB, cfr. *Guidelines for the Examination*, C IV 9.9; per la giurisprudenza delle Camere dei Ricorsi, vedi *Case Law of Boards of Appeal of the European Patent Office* Ed. 2001 p. 116 e KROHNER, in *Singer/Stauder Europäisches Patentreibereinkommen*, 2001 Art. 56 p. 174 ss. Per la giurisprudenza tedesca, si veda la sentenza del BGH GRUR 1980 p. 100, p. 103 — *Bodenkehrmaschine*; in dottrina cfr. MONSIEUR, *Die Vermeidung der rückblinkenden Betrachtungsweise bei der Beurteilung der Patentfähigkeit der Erfindung*, in *Festschrift fuer Rudolf Blum* 1989, p. 85 ss.

(34) In tal senso T0083/98 e T0012/98.

rità esaminate, allora l'esaminatore avrà proceduto correttamente. In caso contrario, no.

E difatti sarà possibile *cherry picking* se nelle singole anteriorità dette singole caratteristiche erano individuate per la soluzione di specifici problemi posti dall'inventore delle anteriorità. E detti problemi sono poi gli stessi che si è posto l'inventore del trovato.

Al più, se queste singole caratteristiche potevano risultare evidenti o praticate secondo la « *Common General Knowledge* » per la soluzione di quel problema. Ma non possono essere certamente prelevate quelle caratteristiche se venivano inserite nell'antiorità per la soluzione di problemi diversi; ovvero se per le stesse caratteristiche non veniva indicata dall'inventore dell'antiorità la motivazione della loro realizzazione né se detta motivazione non risultava dalla *Common General Knowledge*. Vi è un'altra possibilità, certamente per l'esaminatore di combinare due anteriorità, senza correre il rischio di effettuare una valutazione *ex post*. Se in una delle due anteriorità vi è un riferimento all'altra anteriorità; riferimento che può essere diretto o indiretto.

Concludo puntualizzando che detto modo di procedere per l'esaminatore è opportuno particolarmente in situazioni in cui il campo è affollato da brevetti. È evidente che in campo tecnologico in cui vi sono pochi brevetti il tecnico medio li avrebbe esaminati tutti. Non solo, ma avrebbe avuto la possibilità di farlo approfonditamente e, forse, anche provato a combinarli tra loro. In altre parole quanto più il settore è affollato, tanto più la estrapolazione delle singole caratteristiche e loro combinazione sarà possibile solo dietro un espresso suggerimento.