



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

LA TUTELA DEL BREVETTO E LA PROTEZIONE DEL SEGRETO NEL SISTEMA DELLA UPC

AVV. MARIANGELA BOGNI, PHD

IPLAWGALLI



UNIVERSITÀ
DI PARMA

Di cosa parliamo oggi: due questioni da investigare

Il tema assegnatomi per questa relazione ha fatto sì che mi ponessi due domande, ovvero:

- 1) il fatto che il sistema UPC/brevetto europeo con effetto unitario sia divenuto operativo **può avere influenza su ciò che le imprese decidono di brevettare e ciò che invece destinano allo sfruttamento in regime di segreto**, ricorrendo, ai fini della tutela, alla disciplina dei trade secrets (art. 98 C.P.I.);
- 2) la UPC può, in particolari fattispecie, **conoscere anche delle azioni riguardanti i trade secrets?**



UNIVERSITÀ
DI PARMA

Ripensare all'equilibrio fra ciò che si brevetta e ciò che si sfrutta in regime di segreto.

La risposta alla prima domanda è, mio giudizio, positiva e nel senso che vi sono **ragioni per far pendere la bilancia maggiormente nella direzione della brevettazione**: e ciò non solamente perché, con il brevetto europeo ad effetto unitario, è possibile ottenere una tutela territorialmente molto estesa, senza la necessità di validazione e pagamento di tasse Stato per Stato.

Una ragione più «tecnica» si trova nella previsione dell'art. 65, paragrafo 3 dell'Agreement, che prevede che « *se i motivi per la revoca interessano il brevetto solo in parte, **il brevetto è limitato mediante una modifica corrispondente delle rivendicazioni** ed è revocato parzialmente* ».

Come nell'esperienza italiana, che trova nell'art. 79, 3° comma C.P.I. la sua base normativa, le rivendicazioni del brevetto possono essere, entro certi limiti di cui rapidamente diremo, essere **reformulate**, tipicamente al fine di **superare la presenza di anteriorità** a fronte delle quali l'oggetto rivendicato risulta **privo di novità o di attività inventiva** (ma la riformulazione può sanare anche un **difetto di industrialità**, sotto il profilo della **stabile riproducibilità** dell'invenzione o della **idoneità di quest'ultima a funzionare secondo il suo scopo**: immaginiamo il caso non sia rivendicata una, pur descritta, caratteristica necessaria a tali fini).



UNIVERSITÀ
DI PARMA

Le Rules of Procedure UPC e i set alternativi di rivendicazioni

Alla riformulazione delle rivendicazioni è dedicata, anzitutto, la **Rule 30 delle Rules of Procedure (ROP)**, che prevede che *“The Defence to the Counterclaim for revocation may include an Application by the proprietor of the patent to amend the patent which shall contain: (a) the proposed amendments of the claims of the patent concerned and/or specification, including where applicable and appropriate one or more alternative sets of claims (auxiliary requests), in the language in which the patent was granted; where the language of the proceedings [Rule 14.3] is not the language in which the patent was granted, the proprietor shall lodge a translation of the proposed amendments in the language of the proceedings, and where the patent is a European patent with unitary effect in the language of the defendant’s domicile in a Member State of the EU or of the place of the alleged infringement or threatened infringement in a Contracting Member State if so requested by the defendant; (b) an explanation as to why the amendments satisfy the requirements of Articles 84 and 123(2), (3) EPC and why the proposed amended claims are valid and, if applicable, why they are infringed; and (c) an indication whether the proposals are conditional or unconditional; the proposed amendments, if conditional, must be reasonable in number in the circumstances of the case. 2. Any subsequent request to amend the patent may only be admitted into the proceedings with the permission of the Court. 3. Where other proceedings involving the patent subject to an Application to amend the patent are pending, the claimant shall notify the Court or the authority in question that such an Application has been made and provide the information required in paragraph 1(a)”*.



UNIVERSITÀ
DI PARMA

Una facoltà di riformulazione per certi versi più ampia che nell'esperienza italiana

- La Rule 30 prevede facoltà che, nell'esperienza giurisprudenziale italiana, sono tendenzialmente escluse.
- E' infatti possibile sottoporre alla UPC **set alternativi** di rivendicazioni e proposte di modifica «condizionate», ovvero sottoposte **solo per il caso in cui il brevetto non venga mantenuto** come **concesso** o in **altra riformulazione** (tipicamente meno limitativa): sotto questo profilo, il modello preso come riferimento è il procedimento di Opposizione avanti l'EPO.
- Secondo la giurisprudenza italiana, invece, la presentazione di set alternativi **non è ammessa**, essendo ritenuta **un'inammissibile forma di «ufficiosa ricerca della risposta»** al problema di consentire al titolare di mantenere un ambito di validità, andando per tentativi (cfr., fra le altre Trib. Milano, 24 aprile 2014, consultabile in www.iusexplorer.it).
- Più ancora, la giurisprudenza nazionale ritiene la riformulazione delle rivendicazioni un «**atto dispositivo**» dell'ambito di tutela – e la relativa istanza deve essere infatti sottoscritta dalla parte personalmente o da un difensore dotato poteri *ad hoc* -, **non reversibile e non condizionato**, per cui, una volta che la limitazione è proposta, **il testo delle rivendicazioni così come concesso «muore»** (e il Giudice **non potrebbe confermarlo**, respingendo integralmente la domanda di nullità, nemmeno se lo ritenesse valido) e anche le **eventuali proposte di limitazione successive alla prima** non potranno partire dal testo concesso, ma **dalla limitazione precedente** (per cui, per esempio, se prima faccio una limitazione, inserendo in rivendicazione una caratteristica – e questa limitazione viene ritenuta inammissibile o l'oggetto rivendicato comunque nullo – e poi comprendo che nel brevetto vi sarebbe materia brevettabile per un trovato che non comprende questa caratteristica, io sono comunque vincolato a mantenerla, con il rischio di compromettere il buon esito della seconda limitazione, se per esempio, la prima caratteristica limitativa è stata considerata «materia nuova» inammissibile).



UNIVERSITÀ
DI PARMA

Cosa c'entrano i segreti con tutto questo? Per limitare, ci vuole «spazio di manovra».

- Come chiarito dalla Rule 30, con il rinvio all'art. 123, (2) e (3) della CBE ovvero alla norma che disciplina le modifiche alla domanda di brevetto e al brevetto concesso, l'ammissibilità della limitazione dipende dal fatto che l'oggetto delineato dalle rivendicazioni riformulate rimanga «**entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata**» e «non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso» (analoga previsione è contenuta nell'art. 79,3° comma del Codice della Proprietà di Industriale): in particolare, quanto al rispetto del primo dei requisiti, l'invenzione oggetto delle rivendicazioni riformulate deve desumersi «**direttamente e in modo non ambiguo**» dal testo della domanda originaria.
- Da ciò che decidiamo di scrivere in tale domanda dipende dunque quando «**spazio di manovra**» avremo, in caso di necessità, per limitare il brevetto e «salvarlo» dalla revoca



UNIVERSITÀ
DI PARMA

Una descrizione «povera», perché si preferisce, per certi aspetti dell'invenzione, mantenere il segreto, può essere un problema

- Chi scrive una domanda di brevetto sa che essa deve soddisfare il requisito della **sufficienza di descrizione**, previsto dall'art. 83 della CBE, secondo l'invenzione deve essere divulgata «*in modo sufficientemente chiaro e completo affinché un esperto del settore possa attuarla*».
- E' ragionevole immaginare che il titolare del brevetto abbia l'interesse a **non semplificare la vita ai concorrenti** fornendo loro **troppe informazioni** – anche su un **know-how complementare o di ottimizzazione/perfezionamento** dell'invenzione, che si pensa di poter sfruttare in regime di segreto, reagendo, in caso di violazione, azionando i diritti sui *trade secrets* – e quindi che vi sia la tendenza a soddisfare in modo minimale il requisito della sufficiente descrizione.
- Sennonché, quando poi il titolare ha la necessità di limitare il brevetto, per evitare una declaratoria di nullità, una **descrizione scarna, povera di esempi, di informazioni relative a certi aspetti dell'invenzione e di indicazioni sugli effetti tecnici** che essa può conseguire (ulteriori rispetto a quelli più diretti del trovato o legati ad uno specifico *embodiment* ecc.) diventa un problema, perché la stessa **non rappresenta un «serbatoio» adeguato cui attingere materia validamente brevettabile**, che tuttavia il titolare ha deciso di non divulgare, contando sulla tutela del segreto che, tuttavia, ha **limiti intrinseci importanti**.
- Si tenga conto che, talvolta, l'anteriorità invalidante può essere solo un'**anteriorità «intermedia»**, ovvero che viene in considerazione solo ai fini del requisito della novità, rispetto alla quale il brevetto può essere difeso con una riformulazione che aggiunga alle rivendicazioni anche solo un **elemento di dettaglio** – purché non desumibile direttamente e in modo non ambiguo dall'anteriorità stessa, in combinazione con gli altri rivendicati – , a condizione che nella descrizione originaria questo elemento **vi sia**, almeno in quanto dalla **desumibile direttamente e in modo non ambiguo, per esempio dai disegni** (e che, possibilmente, si tratti di una caratteristica replicata dalla realizzazione accusata di contraffazione, cosicché, anche sotto questo profilo, l'ampiezza della descrizione rappresenta una risorsa).
- La strategia di «tenersi il segreto» rischia dunque di costare il brevetto e di consentire solo a tutela dei *trade secrets*, che, a differenza di quella brevettuale, **non è erga omnes** , ma si rivolge solo contro chi ha **acquisito in modo abusivo le informazioni** – e non contro chi le abbia sviluppate autonomamente – o comunque contro il soggetto che realizza «*la produzione, l'offerta, la commercializzazione di merci costituenti violazione, oppure l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci costituiscono un utilizzo illecito dei segreti commerciali*» se questi «*era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente*» (art. 99, 1° comma ter del Codice della Proprietà Industriale, introdotto in attuazione della Direttiva sui Trade Secrets).



UNIVERSITÀ
DI PARMA

L'operatività della UPC impone scelte più ponderate su quanto il titolare decide di scrivere nel brevetto

- L'art. 65 dell'Agreement e l'art. 30 delle ROP consentono dunque una **facoltà ampia di rimodulare l'oggetto di tutela** – e quindi di conservare la tutela brevettuale – essendo questa possibilità condizionata al fatto che nel testo della domanda di brevetto sia presente **materia idonea** a questo scopo.
- D'altro canto, l'operatività della UPC espone il titolare al **rischio**, per i brevetti europei ad effetto unitario, nonché per quelli «classici» non «opted out» – e, alla fine del periodo transitorio per tutti i brevetti europei – , di **revoca con un'unica azione della protezione brevettuale in tutti i Paesi membri del sistema**.
- Questo, a mio avviso, dovrebbe far spostare il confine fra tutela brevettuale e tutela dei *trade secrets* nella direzione della prima, poiché la **riserva di «tenersi il segreto» rischia, da un lato, di annullare la prima protezione, su larga scala, e, dall'altro, di consentire solo una tutela meno efficiente e più limitata**, come quella appunto riservata al know how riservato.



UNIVERSITÀ
DI PARMA

Un ulteriore spunto a favore di descrizioni brevettuali ricche:

la decisione G 2/21 dell'Enlarged Board of Appeal EPO.

- A favore di descrizioni brevettuali ricche, specie con riguardo agli effetti tecnici conseguiti dall'invenzione (in particolare in materia farmaceutica, dove tra l'altro, assai di frequente, i brevetti tutelano classi di composti e composti e combinazioni degli stessi con altri principi attivi) potrebbe venire dalla **decisione G2/21 dell'Enlarged Board of Appeal EPO** sulle condizioni di ammissibilità delle evidenze post pubblicate a supporto appunto di un **effetto tecnico**, sulla base del quale il titolare pretende di fondare l'attività inventiva del trovato (e non dimostrato con dati sperimentali nella domanda di brevetto) .
- Tale decisione sembra aver **messo in ombra l'elemento della plausibilità** di tale effetto già alla luce del contenuto della domanda di brevetto quale **presupposto per l'ingresso delle evidenze post pubblicate ai fini della valutazione** del requisito, avendo invece affermato che *«A patent applicant or proprietor rely upon a technical effect for inventive step if the skilled person, having the common general knowledge in mind, and based on the application as originally filed, would derive said effect as being encompassed by the technical teaching and embodied by the same original disclosed invention»*.
- Fermo che ho dei **dubbi** sul fatto l'esperto del ramo riterrebbe *“encompassed by the technical teaching”* della domanda di brevetto un effetto tecnico che, **ancorché enunciato, appaia totalmente speculativo o tecnicamente non plausibile** - e che si dovrà vedere come l'insegnamento dettato dall'*Enlarged Board of Appeal* verrà dunque declinato nei casi concreti -, la decisione G2/21 mi pare rappresenti uno stimolo nella direzione di **descrizioni più “loquaci”** quanto all'ampiezza dell'enunciazione del problema che il trovato rivendicato può risolvere, poiché l'accesso a prove post pubblicate dell'effetto tecnico potrebbe risultare **più agevole** in ragione dell'insegnamento da questa decisione



UNIVERSITÀ
DI PARMA

La UPC non è un «sistema chiuso»

- L'art. 1 dell'Agreement recita che «*Il tribunale unificato dei brevetti è un **tribunale comune agli Stati membri contraenti** ed è pertanto soggetto agli stessi obblighi in virtù del diritto dell'Unione di qualsiasi altro organo giurisdizionale nazionale degli Stati membri contraenti*»: esso è dunque **inserito nell'architettura giurisdizionale** dell'Unione europea.
- A questo scopo, **il Reg. (UE) n. 542/2014 ha modificato il Reg. (UE) n. 1215/2012** concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I Bis), introducendovi gli artt. 71 *bis* -71 *quinquies*, il primo dei quali, conformemente all'Agreement, prevede appunto che «**un'autorità giurisdizionale comune a più Stati Membri**», quale è il tribunale unificato dei brevetti, «**è un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro** laddove, in virtù dello strumento che la istituisce, detta autorità giurisdizionale comune eserciti la competenza in materie che rientrano nell'ambito del presente regolamento».



UNIVERSITÀ
DI PARMA

La «competenza esclusiva» dell'UPC secondo l'art. 32 dell'Agreement e i trade secrets (che in tale norma non ci sono)

- L'art. 32 dell'Agreement attribuisce al tribunale unificato dei brevetti «**competenza esclusiva**» per una serie di azioni (di contraffazione, di revoca, di risarcimento del danno, ecc.) relative sia ai brevetti europei con effetto unitario, sia senza effetto unitario («classici»), che non siano stati «opted out» durante il periodo transitorio di 7 anni a partire dal 1 giugno 2023 (o che abbiano successivamente fatto l'opt-in).
- Tra le competenze di cui all'art. 32 ***non vi è quella relativa ai trade secrets.***
- Il discorso finisce qui, dunque?

L'articolo 19 (7) delle ROP e la tesi della non esclusività delle competenze dei Giudici Nazionali

- Ci si è chiesti se la sussistenza di un'eventuale competenza della UPC sui trade secrets non possa essere fatta discendere dall'art. 19(7) delle Rules of Procedure, secondo cui «*The defendant's failure to lodge a Preliminary objection within the time period referred to in paragraph 1 shall be treated as a submission to the jurisdiction and competence of the Court and the competence of the division chosen by the claimant*».
- Si è altresì osservato che il 2° comma dell'art. 32 dell'Agreement recita «*Gli organi giurisdizionali nazionali degli Stati membri contraenti rimangono competenti a conoscere delle azioni relative ai brevetti e ai certificati protettivi complementari che non rientrano nella competenza esclusiva del tribunale*», senza che siano definite tuttavia esclusive le competenze che residuano in capo ai Giudici nazionali.
- L'argomento sembra, in realtà, «**provare troppo**», perché, alla stregua dello stesso, si potrebbe concludere che la **concorde volontà delle parti** possa attribuire alla UPC competenze **su qualsiasi materia**.

La UPC rappresenta una deroga alla regola dell'Autorità giurisdizionale competente per ogni materia?

- La questione di fondo, sulla quale verosimilmente verrà chiamata a pronunciarsi la Corte di Giustizia, è se la UPC **faccia o meno eccezione alla regola della competenza generale** dell'Autorità Giurisdizionale.
- Uno spunto nel senso che i *trade secrets* (così come ogni altra materia non inclusa nelle competenze del 1° comma dell'art. 32 dell'Agreement) siano esclusi dalla competenza della UPC sembra venire dall'**art. 71 *quinquies*** del Reg. UE 1215/2012, secondo cui «***Gli articoli da 29 a 32 (ovvero le disposizioni in materia di litispendenza e connessione: n.d.r.) si applicano laddove, durante il periodo transitorio di cui all'articolo 83 dell'accordo TUB, siano proposti procedimenti dinanzi al tribunale unificato dei brevetti e dinanzi a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro parte dell'accordo TUB***».
- Il fatto che tale disposizione abbia ritenuto di dover regolare i casi di litispendenza e connessione **solo per il periodo di competenza concorrente della UPC sui brevetti europei «classici» non opted out** lascia supporre che, finito questo periodo, UPC e Giudici nazionali viaggeranno su **binari paralleli**, in un sistema di **reciproche competenze esclusive**, per cui non vi sarà la possibilità che, per esempio, la UPC si occupi di un'azione fondata sulla violazione di diritti sui trade secrets connessa alla contraffazione di un brevetto europeo.

THANK YOU FOR LISTENING!

Avv. Mariangela Bogni, Ph.D.

IPLAWGALLI

 m.bogni@iplawgalli.it

 02 5412 3094