Sentenza del 1 ottobre 2019 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott.ssa Angelica Castellani

La limitazione del brevetto, finalizzata a consentire al titolare di mantenerlo in vita a fronte di una probabile pronuncia di nullità, può operare qualora il titolare del brevetto provveda, ai sensi dell'art 79, comma 3 c.p.i., a sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio di nullità, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso. Tale riformulazione richiede, come prevede l'art. 79, 1° co., c.p.i., una nuova descrizione e una rimodulazione delle rivendicazioni da parte del titolare del brevetto che non può essere compiuta d'ufficio, specie nel caso in cui, accertata la nullità dell'unica rivendicazione indipendente, non è possibile formulare un ambito di protezione alternativo e valido per le rivendicazioni dipendenti, combinate con la prima.
In assenza di un'istanza di limitazione *ex* art. 79, 3° co., c.p.i., che permetta al titolare di prendere posizione in merito

all’oggetto residuale
della tutela, il tribunale, pronunciata la nullità della rivendicazione
indipendente, non potrebbe procedere in via autonoma all’accertamento della
validità parziale delle rivendicazioni dipendenti.

Principi
espressi nell’ambito di un procedimento volto a far accertare e dichiarare la
contraffazione di brevetti per invenzioni industriali con conseguente richiesta
di ordine di inibitoria, condanna al risarcimento dei danni e pubblicazione
della sentenza.

Sent. 01.10.2019Download
(Massime
a cura di Giorgio Peli)