
Intorno ai concetti di novità estrinseca e di originalità, nella nuova disciplina dei brevetti per invenzioni industriali

1. – Circa 40 anni fa, nel lavoro che precede, escludevo che la vendita di una macchina senza patto di segretezza (e così la comunicazione dall'anteriore scopritore ad un terzo o la violazione dell'obbligo di segreto da colui che ne fosse stato reso partecipe dall'inventore), inducesse di per sé la predivulgazione della invenzione che è causa di nullità della privativa industriale.

All'opposto concludevo che occorresse effettuare indagini sulla dimensione effettiva assunta dalla circolazione dell'idea inventiva nella società e che dovesse reputarsi divulgata solo quella invenzione che ha avuto una diffusione tale da potersi considerare entrata a far parte del patrimonio culturale della classe di operatori che è ad essa interessata.

In ultima analisi osservavo che si doveva avere riguardo solo alla divulgazione prodottasi nella realtà e non a quella potenziale o virtuale e così occorresse che la invenzione venisse partecipata ad un numero indeterminato di persone, mentre quella limitata ad un solo o a qualche terzo isolamente considerato e tale rimasta, avrebbe al più consentito l'acquisto del pre-uso da costui, ovviamente, con il concorso di idonee circostanze.

Tale opinione dell'autore di queste righe rimase isolata per il periodo successivo e sino all'evento del D.P. 22 giugno 1979 n. 338, mentre sia la dottrina sia la giurisprudenza continuarono a reputare predivulgata la invenzione che fosse venuta a notizia anche di un

solo terzo a causa di una specifica informativa da questi ottenuta o l'acquisto di una macchina senza patto di segreto dell'antecedente scopritore. L'articolo cui ebbe ad accennarsi all'inizio ha tracciato un quadro delle opinioni allora correnti sull'argomento e ad esso necessariamente si rinvia per una più ampia informativa.

Alla base del modo di vedere così radicato, vi è un concetto della novità estrinseca così assoluto e così individualistico da apparire in contrasto con la medesima idea di divulgazione (o di notorietà) quale viene percepito dal senso comune.

Da un'angolatura parimenti assoluta ed individualistica, autori e giudici hanno riguardato anche l'altro requisito della novità intrinseca od originalità, che è stato reputato sinonimo di «un apporto di progresso tecnico, che obbiettivizza un travaglio intellettuale creativo».

In tale maniera si è finito (sempre al tempo della previgente legge 1127/39) per non cogliere in modo penetrante il nesso tra le due ipotesi di novità (estrinseca ed intrinseca) anche se non mancò chi intuì che ci si trovava di fronte ad «aspetti coordinati e reciprocamente integranti di un complesso requisito, sostanzialmente unico» (1).

Ciò era reso palese dall'errore di prospettiva, laddove il rapporto dei due aspetti della novità venne sintetizzato dalla dottrina e dalla giurisprudenza con la formula «non è sempre nuovo ciò che è originale, è sempre originale ciò che è nuovo» (2).

All'indomani di quel lontano studio l'autore di queste righe ebbe ad approfondire ulteriormente i concetti della originalità, della divulgazione ed i rispettivi rapporti.

In quella occasione egli intese che doveva attribuirsi ad essi un significato non assoluto, ma relativo e cioè riferito necessariamente «alla nostra cultura» (Kohler) o meglio, al patrimonio culturale della classe di operatori, interessati alla invenzione.

La logica dell'ordinamento giuridico era infatti, per suo fermo convincimento, quella di provocare la divulgazione di quelle idee

(1) EULA, *Rassegna della Giurisprudenza della Corte Suprema in materia di privative industriali*, in *Riv. dir. comm.*, 1946, I, 1, pp. 2 ss.

(2) BENEDICENTI, *Rassegna di giurisprudenza della Corte Suprema in materia di privativa industriale*, (1947-1954) in *Riv. dir. comm.*, 1956, I, pp. 470 ss., 472; Cass. civ., 20 maggio 1950, n. 1299.

inventive che altrimenti sarebbero destinate a rimanere individuali e riservate, così procurando un arricchimento del comune patrimonio culturale attraverso la concessione di esclusiva a titolo di premio incentivante.

Sotto tale profilo può comprendersi la mancanza di pubblico interesse a tutelare una invenzione notoria e cioè già divulgata.

L'idea divulgata è sinonimo di quella appartenente al comune patrimonio culturale. Tale concetto postula una conoscenza diffusa e non limitata della invenzione.

Analogamente – a suo parere – la originalità non andava intesa con riferimento alla paternità morale o al travaglio intellettuale dell'inventore, come premio al di lui merito individuale, come si era inteso in passato. La invenzione andava invece considerata originale, anche in assenza di codesti requisiti, laddove essa non si presentasse come una implicazione piuttosto ovvia del patrimonio culturale, cui si fa riferimento.

A questo punto si coglierà come la precedente formula che sintetizzava il rapporto tra i due aspetti (estrinseco ed intrinseco) della novità, non era corretta e più esatta appariva invece la formula: «ciò che è notorio non è mai originale, ciò che non è notorio può essere originale o meno».

L'autore di queste righe maturò codesto ordine di idee in tempi ormai lontani e cioè poco dopo quel lontano studio e quale sviluppo dello stesso.

Egli ha avuto la ventura in prosieguo di tempo di vedere le medesime idee codificate dagli artt. 14 e 16 del D.P. 22 giugno 1979 n. 338 nel contesto della recente normativa europea ⁽³⁾.

2. – La nuova disciplina continua a richiedere, come per il passato, la novità (nei due aspetti di originalità e di mancanza di divulgazione) perché la invenzione possa essere brevettata, ma fissa i loro concetti in termini oltremodo precisi.

L'art. 14, 1° comma D.P. 339/79 stabilisce che la invenzione non divulgata è quella «che non è compresa nello stato della tecnica». Il 2° comma definisce l'ambito di codesto stato della tecnica che è formula equivalente a quella di patrimonio culturale de-

(3) V. art. 54 n. 1 e 2 codice dei brevetti europei.

gli esperti del ramo. Il successivo art. 16 a sua volta precisa che l'originalità ricorre laddove «la invenzione non risulti evidente dallo stato della tecnica».

Entrambi i requisiti non solo si presentano come due aspetti del medesimo concetto di novità, ma hanno a comune riferimento lo stato della tecnica.

Quel che in definitiva trattasi di vedere è se la invenzione faceva parte in modo esplicito o come implicito piuttosto ovvio del comune patrimonio culturale, al momento del deposito della domanda di brevetto.

Da ciò si dedurrà la correttezza della conclusione che «la invenzione notoria non è mai originale» e viceversa che la invenzione originale presuppone la mancanza di notorietà.

3. – Il carattere innovativo della recente normativa mostra tuttavia di non essere compreso laddove, come è il caso della nostra giurisprudenza, questa continua a considerare predivulgata una invenzione di cui sia stato alienato a terzi un solo esemplare, senza alcun obbligo di segreto.

Ciò mostra la esigenza di ulteriormente approfondire l'argomento ed alcune sue premesse di carattere generale.

Occorre rilevare che il progresso delle scienze (che costituisce tanta parte di quello dell'umanità) si basa sulla circolazione dei prodotti della cultura individuale nell'ambito della società e sul fenomeno del loro assorbimento da parte della cultura collettiva. La cultura individuale se pur assai volte si presenta come arretrata rispetto a quella collettiva (ed indicherà il grado di ignoranza dell'individuo) talora può notevolmente sopravanzarla (com'è il caso di ingegni o talenti eccezionali). L'invenzione rappresenta indubbiamente un prodotto della cultura individuale.

L'ordinamento giuridico, quando protegge delle opere dell'ingegno e così riserva loro una privativa, non si propone come obiettivo primario quello di assicurare la proprietà al suo autore, quanto piuttosto di favorire l'arricchimento della cultura collettiva ad opera di quella individuale ed in definitiva la osmosi tra di esse. Ciò spiega la ragione per la quale il brevetto viene concesso a chi presenta per primo la relativa domanda e non a chi ne sia l'antecedente scopritore in assoluto e perché i requisiti di novità estrinse-

ca e di originalità della invenzione vengano essenzialmente riferiti alla cultura collettiva.

È opportuno analizzare, a questo punto, quel fenomeno che va sotto il nome di circolazione dell'idea inventiva nella società. Quest'ultima, finché si trova allo stato puro di *res cogitata*, può essere conservata dal soggetto pensante, con quel mezzo effimero che è la memoria (dove basta che l'autore ne perda il ricordo perché smarrisca l'idea) e non è suscettibile, in quanto tale, di comunicazione e di divulgazione a terzi ⁽⁴⁾.

È fin troppo evidente che l'idea inventiva, per poter essere conservata più durevolmente dal suo autore e per potere circolare, deve essere fissata in un dato oggettivo (la macchina in cui si materializza, un disegno, un discorso orale o scritto, una formula, ecc.).

L'idea inventiva, come ogni idea, in quanto fissata in un dato oggettivo, acquista una autonomia anche di fronte al pensiero che l'ha pensata. Il dato oggettivo può provocare una ideazione di contenuto identico, a distanza di tempo, nel suo medesimo autore, ed ovviamente in altri soggetti che ne erano prima ignari ed in questo caso assolve alla funzione di mezzo rappresentativo dell'idea ⁽⁵⁾. Tale è il caso della macchina industriale, di un manoscritto, di un libro, di un disegno, di un nastro registrato.

La capacità rappresentativa del mezzo può essere adeguata o non esserlo affatto: così alcuni appunti sommari possono risvegliare l'idea nell'autore o provocarla in terzi e, se incompleti, non raffigurarla per nulla in alcuno. Analogo è il caso di un disegno o di un discorso parlato o scritto il cui codice di lettura sia più o meno noto o del tutto ignoto.

Il possesso del mezzo rappresentativo e la sua circolazione comporta lo stesso fenomeno per l'idea inventiva. La circolazione di questa, tuttavia può essere autonoma dal primo: basta la lettura del disegno o del libro e non anche l'acquisto di questo ⁽⁶⁾.

(4) Esempio classico di inventore che portò nella tomba il proprio segreto inventivo, non confidandolo ad altri, fu Gerolamo Segato, per il processo di pietrificazione dei cadaveri.

(5) Non è qui la medesima idea di Tizio che si trasferisce a Caio per cui il primo se ne spoglia (come nella traditio di cosa corporale), ma invece è una idea cogitata da Caio e di contenuto identico a quella pensata da Tizio che può dirsi solo in senso traslato essere trasferita dall'uno all'altro.

(6) G.G.F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, Bari, 1913, p. 74.

Il mezzo rappresentativo in quanto provoca una ideazione di contenuto identico in soggetti, che ne erano ignari, assolve alla funzione di mezzo di comunicazione.

L'idea inventiva, una volta oggettivizzata, come si è detto, è destinata ad uscire dalla sfera individuale del suo autore ed a propagarsi a quella di coloro che ne vengono a conoscenza e così finisce per arricchire il loro patrimonio culturale (e non solo questo). Questi ultimi potranno perfino domandare il brevetto per quella medesima invenzione, ove essa non abbia formato oggetto di alcuna anteriore domanda da veruno.

L'inventore può rischiare di trovarsi preceduto da costui oltre che da un autonomo scopritore, al quale sia venuta in mente la medesima idea ⁽⁷⁾. Ciò spiega l'interesse dell'inventore a conservare per sé ed a non comunicare ad altri la invenzione ed il mezzo che la rappresenta, cioè a tener segreta la invenzione da lui scoperta, almeno sino al momento al quale è riferita la priorità.

4. – A seconda che l'invenzione si trovi al riparo dalla possibile conoscenza di terzi estranei, oppure sia ormai entrata in circolazione e nella misura che questa sia più o meno ampia, essa potrà dirsi allo stato di «segreto» od invece essere nota ad una cerchia ristretta di individui oppure divenuta di pubblico dominio e cioè divulgata.

Cominciamo da qualche cenno sul «segreto».

Segreta può reputarsi quella invenzione, che viene conservata per sé da chi la conosce ed è celata agli estranei ⁽⁸⁾. Non basta che l'invenzione sia tenuta segreta; occorre anche che essa non sia altrimenti nota ⁽⁹⁾.

Il segreto può essere assoluto (top-secret) o relativo.

Essa può finire con la sua rivelazione a chi non dovrebbe sapere

(7) La domanda di privativa dell'inventore può infatti essere preceduta da quella non solo di un autonomo scopritore, ma anche da colui al quale l'inventore abbia confidato l'idea inventiva.

(8) U. RUFFOLO, *Segreto*, (in *Dir. priv.*) *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1989, vol. 41°, pp. 1015 ss. e Bibl. a pp. 1027 ss. Il segreto è il risultato della condotta umana, cioè del «tener segreto».

(9) In questo senso il tener segreta una invenzione nota è comunemente detto «segreto» di Pulcinella.

o con l'acquisto della sua notizia da parte di un estraneo, per effetto di un'attività di spionaggio ⁽¹⁰⁾.

Il segreto può essere diversamente classificato sulla base dell'interesse che protegge ⁽¹¹⁾. Esso può altresì riguardare il mezzo di comunicazione tra iniziati, quale un linguaggio convenzionale (codice segreto), l'ambiente in cui è conservato il bene protetto (archivio segreto), il gruppo di persone addette (servizio segreto), e così via.

La conservazione del «segreto» di per sé esclude che l'invenzione divenga notoria.

È ipotizzabile il caso che l'inventore (o l'autonomo scopritore) riveli ad un terzo o ad un numero determinato di persone la idea inventiva, con patto di segreto, o all'opposto senza alcun limite di riservatezza.

In entrambi i casi sono da ricercare le effettive dimensioni raggiunte dalla diffusione della notizia della invenzione nella società e qual'è il patrimonio culturale (se quello individuale o quello collettivo) che è stato arricchito dalla informazione.

Deve ritenersi che la comunicazione con patto di segreto, di per sé non esclude il formarsi di un processo divulgativo che è causa di nullità del brevetto.

Un fenomeno di questo genere è stato descritto a suo tempo in modo quanto mai espressivo ne «I Promessi sposi», cap. XI dal Manzoni, laddove ebbe a scrivere: «Una delle più grandi consolazioni di questa vita è l'amicizia e una delle consolazioni dell'amicizia è quell'avere a cui confidare un segreto. Ora gli amici non sono a due a due come gli sposi; ognuno, generalmente parlando, ne ha più d'uno: il che forma una catena, di cui nessuno potrebbe trovare la fine. Quando dunque un amico si procura quella consolazione di deporre un segreto nel seno di un altro, dà a costui la voglia di procurarsi la stessa consolazione anche a lui. Lo prega, è vero di non dir nulla a nessuno: e una tale condizione, chi la prendesse nel senso rigoroso delle parole, troncherebbe immediatamente il corso delle consolazioni. Ma la pratica generale ha voluto che obblighi sol-

(10) Lo spionaggio non implica divulgazione perché chi viene a conoscere per tale via è normalmente interessato a che altri, specie se concorrenti, non vengano a conoscenza.

(11) Così abbiamo il segreto di Stato, quello militare, bancario, aziendale, professionale, ecc.

tanto a non confidare il segreto, se non a chi sia un amico ugualmente fidato ed imponendogli la stessa condizione. Così d'amico fidato in amico fidato, il segreto gira e gira per quella immensa catena, tanto che arriva all'orecchio di colui e di coloro a cui il primo che ha parlato intendeva appunto di non lasciarlo arrivare mai. Avrebbe però ordinariamente, a stare un gran pezzo in cammino, se ognuno non avesse che due amici: quello che gli dice e quello a cui ridice la cosa da tacersi. Ma ci sono degli uomini privilegiati che li contano a centinaia e quando il segreto è venuto a uno di questi uomini, i giri divengono sì rapidi e sì molteplici, che non è più possibile seguirne la traccia».

Analogamente una comunicazione da parte dell'inventore o dell'autonomo scopritore, ad un numero determinato di persone terze, senza alcun vincolo di riservatezza, di per sé non basta ad ipotizzare uno stato di predivulgazione, se non è seguito da una diffusione della notizia, tale da considerarla divenuta di pubblico dominio. Nel caso sopra indicato quello che deve considerarsi arricchito dalla informazione è il patrimonio culturale individuale e non quello collettivo.

All'opposto, laddove si verificherà una effettiva ed ampia diffusione della notizia inventiva ad un numero indeterminato di persone, così che la stessa debba considerarsi ormai divenuta accessibile al pubblico, avremo una divulgazione ed il trovato dovrà considerarsi ormai notorio.

Questi concetti avrebbero dovuto trovare la loro piena applicazione sotto l'impero del R.D. 29 giugno 1939 che richiedeva come requisito di un brevetto valido la mancanza di predivulgazione (che è per definizione fenomeno di ampia diffusione) e non che la invenzione fosse stata taciuta a chicchessia.

All'opposto, come si è visto nel lavoro che precede, la nostra dottrina e la giurisprudenza ⁽¹²⁾, sotto l'influenza di quella fran-

(12) Tra le molte opere dedicate all'argomento: BONELLI, *Privativa per invenzione industriale*, *Noviss. Dig.*, Torino, 1957, XIII, pp. 899 ss.; G. BAVETTA, *Invenzioni industriali*, in *Encicl. del diritto*, Milano, 1972, XXII, pp. 642 ss.; GRECO e VERCELLONE, *Le invenzioni ed i modelli industriali*, in *Trattato di dir. civ.*, UTET, 1968; ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960; R. CORRADO, *Opere dell'ingegno. Privative industriali*, Milano, 1961, p. 62; CHIRON, *Corso di diritto industriale*, Roma, 1948, II, p. 106; AULETTA-MANGINI, *Opere dell'ingegno ed invenzioni indu-*

cese⁽¹³⁾, muovendo da una concezione individualistica ed assoluta, ebbero ad identificare la divulgazione con la mancanza di conservazione del segreto ed a negare rilievo alle dimensioni della diffusione della informazione, che invece appare essenziale.

La rivelazione dell'invenzione, senza vincolo di segreto, secondo tale orientamento dominante, equivaleva a divulgazione.

In maggiore dettaglio, occorre dire che autori e giudici distinguevano la rivelazione proveniente dall'inventore, che doveva presumersi a titolo riservato, da quella proveniente da un autonomo scopritore, che doveva presumersi a titolo di pubblicità.

Nel primo caso si escludeva che la rivelazione dell'inventore equivallesse a divulgazione, mentre all'opposto, lo si affermava nel secondo caso.

Con riguardo all'ipotesi della vendita anche di un solo o pochi esemplari, senza vincolo di segretezza, la giurisprudenza, anche negli ultimi anni prima della riforma del '79, confermava, purtroppo, lo sfavorevole orientamento anteriore, attribuendo a tale vendita il rilievo di una potenziale divulgazione.

In tal senso si annoverano le decisioni seguenti: Trib. Milano, 25 luglio 1977 in *Giur. annotata di dir. ind.*, 1980, 481; Trib. Milano, 1 giugno 1973; Trib. Bologna, 21 febbraio 1973, in *Giur. Dir. ind.*, 1973, 735, 440; nonché Trib. Mantova, 27 marzo 1971 *ibidem*, 1972, 105; Trib. Genova, 29 aprile 1971; Trib. Varese, 11 agosto 1971.

Solamente una isolata decisione della Corte d'Appello di Catania 15 luglio 1974, in *Giur. Dir. ind.*, 1974, p. 1000 affermò che la vendita di due soli esemplari non costituiva divulgazione.

La dottrina dominante si muoveva nello stesso ordine di idee della giurisprudenza.

5. – Anche se un'interpretazione restrittiva della novità estrinseca, quale si è vista sopra non era fondata prima della riforma del 1979,

striali, (Commentario Scialoja e Branca) Bologna, 1987, p. 67. M. ROTONDI, *Diritto industriale*, Milano, 1942, pp. 182-183; RAMELLA, *Trattato della proprietà industriale*, Roma, 1909, I, p. 599.

(13) Tra i testi più significativi: BEDARRIDE, *Commentaire des lois sur les brevets d'invention*, Parigi, 1878-94, n. 375, pp. 362-263; PUILLET, *Traité theorique et pratique des brevets d'invention et de contrefaçon industrielle*, Parigi, 1909, nn. 371-445; PICARD e OLIN, *Traité des brevets et de contrefaçon industrielle*, Parigi, 1869, n. 137.

essa appare ora in aperto contrasto con la nuova normativa entrata in vigore a seguito del D.P.R. 22 giugno 1979, n. 838 ed i cui aspetti fondamentali sono stati tratteggiati all'inizio.

In particolare si è detto che l'art. 14 fa riferimento allo «stato della tecnica» che è sinonimo di comune patrimonio culturale degli esperti del settore, ed il cui contenuto è descritto dalla norma in modo quanto mai preciso ed ampio.

Abbiamo visto all'inizio che la logica sottesa alla novità estrinseca, nel nostro ordinamento, risiede nel pubblico interesse ad acquisire al dominio delle conoscenze ed utilità collettive quello che altrimenti sarebbe destinato ad appartenere esclusivamente alla sfera riservata ed individuale dell'inventore.

È sin troppo ovvio che un siffatto pubblico interesse non esiste nel caso di un'invenzione notoria e ciò spiega la nullità di un brevetto che fosse concesso a protezione di essa.

La esistenza del riferito pubblico interesse è invece innegabile nel caso di quelle invenzioni la cui informazione è entrata nel patrimonio solo individuale di persone diverse dall'inventore ed è rimasta anche successivamente in codeste sfere individuali, senza divenire notoria e cioè entrare nel patrimonio delle conoscenze ed utilità collettive.

Non può controvertersi che lo spirito e la lettera della nuova legge sia in questo senso.

Tra la formula più antica dell'art. 3 del R.D. 30 ottobre 1859 che considerava «nuova la invenzione mai prima conosciuta», quella successiva degli artt. 15 e 59 delle R.D. 29 giugno 1939 che reputava «nuova l'invenzione non divulgata» e l'odierna degli artt. 14 e 15 per cui è nuova la invenzione «non compresa nello stato della tecnica» vi è una successione di formule di cui va colta la specifica differenza.

Lo «stato della tecnica» raffrontato con quello precedente, non può essere inteso altrimenti che come l'epilogo e la conclusione della divulgazione medesima, ammesso e non concesso che questa ultima potesse essere intesa come sinonimo di un processo divulgativo, in fieri, sin dalla rivelazione da parte dell'inventore. Torneremo tra poco sulla portata della nuova normativa.

Conviene tuttavia dire tosto che il senso degli artt. 14 e 15 della riforma del 1979, non pare colto oggi giorno dall'odierna

dottrina e giurisprudenza. È infatti dato leggere in dottrina, dove non si avverte alcuna radicale correzione di orientamento rispetto alle opinioni anteriori ⁽¹⁴⁾ che «in linea generale i problemi che il concetto di divulgazione poneva alla giurisprudenza precedente, si ripropongono negli stessi termini, dopo la riforma del '79» ⁽¹⁵⁾.

Quanto alla giurisprudenza, la maggior parte delle decisioni si muove sulla falsa riga di quelle precedenti e così reputa che la vendita di una macchina ad un terzo senza obbligo di riservatezza, comporta la divulgazione non diversamente dalla rivelazione senza obbligo di segreto.

In questo senso si notano: Trib. Milano, 19 novembre 1981; App. Milano, 21 giugno 1982; Trib. Milano, 25 ottobre 1984, in *Giur. annotata di dir. ind. Rep. sist.*, 1972-1987, 2, 1.1.2.

Più recentemente il Tribunale di Milano, con decisione 6 ottobre 1988 in *Giur. annotata, di dir. ind.*, 1988, p. 773, ha scritto testualmente: «sussiste predivulgazione della invenzione quando prima del deposito della domanda sia stata venduto un esemplare del prodotto che, benché chiuso ed assai compatto, possa essere, seppur non agevolmente visionato».

Codesto ordine di idee è – a mio avviso – agli antipodi del combinato disposto degli artt. 14 e 15 del D.P.R. 22 giugno 1979, n. 838.

La nuova normativa, di cui si è detto sopra ha superato decisamente la precedente problematica.

Lo «stato della tecnica» riguarda l'appartenenza dell'invenzione al comune patrimonio delle conoscenze ed utilità collettive e ciò suppone che la divulgazione sia ormai effettiva ed attuale e non più solo potenziale o virtuale.

È da escludere rilievo al pericolo di divulgazione, mentre è da attribuirsi esclusivamente rilievo alla divulgazione effettiva. Tutta la

(14) Anche nelle recenti edizioni dei testi sull'argomento, la dottrina è ferma ad affermare che basta una divulgazione potenziale dell'invenzione, che al limite basta che la stessa sia comunicata anche ad una persona soltanto e che la circolazione dell'idea con obbligo di segretezza non dà luogo a divulgazione: AULETTA-MANGINI, *loc. cit.*, p. 67; AMMENDOLA, *Invenzione, marchio, opera dell'ingegno*, Milano, 1977, p. 219; GRECO-VERCELLONE, *op. cit.*, I, pp. 118, 355; SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Milano, 1984, p. 124, nota 57.

(15) SENA, *op. cit.*, p. 123.

precedente problematica e le presunzioni in ordine alle rivelazioni che sarebbero da classificare a titolo di segreto, se provenienti dall'inventore, o all'opposto, di pubblicità, se provenienti dall'autonomo scopritore, deve intendersi superata. L'art. 14, laddove in dettaglio precisa che lo «stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico», mediante una descrizione orale o scritta o un uso o i più diversi mezzi nel territorio dello stato o all'estero, stabilisce fuori di ogni dubbio che assumono rilievo le dimensioni della diffusione della notizia inventiva.

Si avrà divulgazione laddove destinatario della rivelazione sia un numero indeterminato di persone, mentre all'opposto essa è da negarsi se riguarderà una cerchia culturale di una o più persone, individualmente considerate e non il comune patrimonio culturale degli operatori del settore, così da potersi dire «accessibile al pubblico».

6. – Passiamo ora al discorso che riguarda l'altro requisito e cioè la originalità (o novità intrinseca).

Essa venne a suo tempo intesa sotto il profilo di apporto rilevante di progresso tecnico, che obiettivizza un travaglio intellettuale creativo dell'inventore⁽¹⁶⁾. Il riferimento soggettivo non appare tuttavia essenziale al concetto di originalità, perché il diritto al brevetto non compete tanto a chi dimostra di essere il padre dell'idea inventiva, quanto a chi se ne mostra in possesso. Tali sono i casi dell'erede dell'inventore, del cessionario, del datore di lavoro per la invenzione del dipendente, di chi è venuto a notizia per rivelazione (lecita o illecita) e, a suo tempo, del brevetto di importazione.

Il trovato, del resto, può essere il risultato di una sofferta attività creatrice da parte dell'autore che tuttavia ignorava essere stato in precedenza scoperto da altri o che era comunque noto altrimenti.

In prosieguo, una parte della giurisprudenza, intese riduttivamente la originalità come equivalente a mero apporto di progresso tecnico⁽¹⁷⁾, mentre altra parte della giurisprudenza e la unanime dottrina⁽¹⁸⁾, la individuò nell'invenzione che «un tecnico medio del

(16) EULA, *op. cit. loc. cit.*

(17) App. Milano, 29 settembre 1981; Trib. Milano, 26 giugno 1975; Trib. Roma, 5 novembre 1974; App. Milano, 29 maggio 1973; App. Bologna, 11 aprile 1973.

(18) Trib. Milano, 23 luglio 1974; Trib. Milano, 29 settembre 1980; Trib. Vicenza, 9

settore non saprebbe produrre». In epoca posteriore si affermò in giurisprudenza un orientamento di sintesi (c.d. concezione dualistica della originalità)⁽¹⁹⁾.

Da ultimo, a seguito della nuova normativa, nel contesto anche di quella europea, l'art. 16 del D.P.R. 22 giugno 1979, n. 838, è arrivato alla conclusione di definire la invenzione originale, come quella che «non risulta evidente dallo stato della tecnica, per una persona esperta del ramo».

Al mero progresso tecnico, in sé e per sé considerato, viene attribuito solo il valore di «indizio di evidenza».

Il nuovo legislatore mostra qui di intendere la originalità come «novità relativa alla nostra cultura» e più precisamente nel senso a suo tempo sostenuto da Kohler.

Questi infatti ebbe a definire a suo tempo «originale» quel trovato che non si pone come implicazione logica o svolgimento di cognizioni preesistenti in sé considerate o per effetto del coordinamento tra loro. Quel che all'opposto vi rientra, non può dirsi originale.

Lo «stato della tecnica» al quale si riferisce il nuovo dettato normativo, è stato correttamente ritenuto come «il bagaglio delle cognizioni del tecnico medio del settore al quale attiene la invenzione». Devesi pertanto ritenere «originale» quella invenzione che non rappresenta una implicazione logica o uno svolgimento delle cognizioni dell'operatore medio del settore considerato⁽²⁰⁾.

La giurisprudenza, nel suo insieme, interpreta correttamente il dato normativo e così numerose decisioni hanno ritenuto originale quella invenzione che rappresenta un miglioramento della tecnica preesistente, una soluzione superiore alla portata del tecnico medio di un problema (Cass. civ., 5 settembre 1990, n. 9143; Cass. civ., 14 aprile 1988, n. 2965; Cass. civ., 8 aprile 1982, n. 2168; Cass. civ., 16 ottobre 1980 n. 5570; App. Roma, 1 febbraio 1988; Trib. Modena, 19 maggio 1988, ecc.).

novembre 1974; App. Torino, 13 luglio 1972; Trib. Milano, 23 gennaio 1972; ed in dottrina: SENA, *op. cit.*, p. 139; AULETTA-MANGINI, *op. cit.*, p. 42, tra gli altri.

(19) Cass. civ. 83/6435; App. Torino, 13 luglio 1972; Trib. Milano, 23 luglio 1984.

(20) DI CATALDO, *L'originalità dell'invenzione*, pp. 69 ss.

7. – Quanto al rapporto tra novità estrinseca e novità intrinseca, esso venne – come si disse – erroneamente sintetizzato da Cass. civ., 20 maggio 1950, n. 1209 nella formula «non è sempre nuovo ciò che è originale, è sempre originale ciò che è nuovo». L'autore di queste righe ha più sopra osservato che tale rapporto avrebbe dovuto essere correttamente espresso con la formula «ciò che è notorio non è mai originale, ciò che non è notorio, può essere originale o meno». Il rapporto tra i due tipi di novità non viene tuttora colto ed è frainteso com'è il caso di Cass. civ., 9 novembre 1987 n. 8263 laddove afferma che «il requisito della novità estrinseca va riscontrato dopo il positivo accertamento della novità intrinseca», o in dottrina del Franzosi ⁽²¹⁾, secondo cui la distinzione tra i due tipi di novità sarebbe superfluo perché «la novità estrinseca è necessariamente ricompresa nella novità intrinseca».

Trattasi di proposizioni erranee, che rovesciano il corretto rapporto, perché non appare controvertibile, che l'accertamento della novità estrinseca è preliminare e prioritario rispetto a quella intrinseca, in quanto appare inutile la ricerca del carattere originale di una invenzione notoria o predivulgata.

Ciò mostra, a mio modo di vedere, che non si coglie ancora oggi la essenza intima dei due tipi di novità che rappresentano due successivi gradi di differenziazione del trovato rispetto al patrimonio tecnologico.

Altro scritto dell'autore sullo stesso argomento:

– «*Se la vendita di una macchina senza patto di segretezza prima della domanda di privativa induca alla divulgazione ex art. 1559 R.D. 29/07/1939 n. 127*», in Foro Padano 1954, III, p. 161 e in L'Espressione monetaria nella responsabilità civile, Cedam 1994, p. 485.

(21) FRANZOSI, *L'invenzione*, pp. 46 ss.