

SE LA VENDITA DI UNA MACCHINA,
SENZA PATTO DI SEGRETEZZA,
PRIMA DEL DEPOSITO DELLA DOMANDA
DI PRIVATIVA, INDUCA LA DIVULGAZIONE
EX ARTT. 15 E 59 N. 1 R.D. 29 GIUGNO 1939 N. 1127(*)

1. - L'inventore o l'antecedente scopritore ben possono non solo avere realizzato l'idea inventiva, prima del deposito della domanda di brevetto, ma anche avere partecipato ad altri tale idea.

La vendita dello strumento materiale, in cui l'idea si manifesta, rappresenta una forma di comunicazione dell'invenzione, così che il terzo acquirente sa ciò che prima ignorava ed avrebbe ignorato verosimilmente anche per l'avvenire. Il problema che si pone consiste in questa domanda: basta una mera vendita, prima del deposito della domanda di privativa, a fare ritenere divulgata e quindi non più brevettabile l'invenzione?

Od occorre invece che molti abbiano saputo?

Avrà perciò rilevanza lo stabilire l'uso che il terzo acquirente abbia successivamente fatto della macchina, se privato e riservato ovvero pubblico od al contrario basta che l'acquirente sappia, anche se non ha fatto alcun uso, né abbia partecipato ad altri l'idea, per ritenere caduta in pubblico dominio l'invenzione?

Dalla soluzione che si darà a questo ordine di interrogativi dipenderà anche la portata della ricerca: se l'acquirente si è obbligato a tenere segreta l'invenzione nei confronti del suo dante causa, tale conoscenza riservata toglie o no la novità estrinseca alla privativa?

È infatti piuttosto evidente che se si postula la conoscenza di molti, cioè del pubblico, la notizia individuale, anche svincolata da un patto di segreto, non avrebbe carattere invalidante e quindi lo stesso patto sarebbe irrilevante.

Ove invece anche la conoscenza di uno solo, che non fosse stato collaboratore dell'inventore, fosse sufficiente a raffigurare gli estremi della

(*) Da «Il Foro padano», 1954, III, p. 161 ss.

divulgazione, l'esistenza o meno del patto di segretezza avrebbe la sua importanza.

Per analogia, diversa sarà anche la conclusione in ordine alla domanda: la notorietà in un luogo isolato di una scoperta, il cui processo inventivo si manifesti materialmente, mette capo alla divulgazione in tutto il territorio nazionale od invece ad un diritto di pre-uso?

Se si partirà dal presupposto che «divulgato è ciò che è a notizia del pubblico nella sua generalità» potrà essere ipotizzato un diritto di pre-uso.

2. - Il tema era già stato riproposto in Italia sotto l'impero dell'art. 3 del R.D. 30 ottobre 1859, che recitava testualmente: «Considerasi come nuova una invenzione o scoperta industriale, quando non fu mai prima conosciuta o quando avendosene qualche notizia, ignoravansi i particolari necessari alla sua attuazione». Malgrado l'assolutezza di siffatta formula, si riconosceva che la mera scoperta, la sua realizzazione e perfino l'uso segreto del medesimo trovato, attuato dall'antecedente scopritore non raffigurava gli estremi necessari a togliere la novità estrinseca all'invenzione, da altri brevettata.

Occorreva dunque almeno una cosa: che dei terzi avessero conosciuto, in via di rivelazione, il segreto inventivo.

L'ipotesi più semplice è che lo stesso inventore o l'antecedente scopritore avessero confidato a dei terzi la scoperta, prima del deposito della domanda di privativa.

Bastava che un solo terzo avesse saputo od occorreva quella di più persone? Il Piola Caselli⁽¹⁾ sosteneva che era indispensabile la conoscenza di più terzi. La dottrina dominante⁽²⁾ subendo su questo terreno la netta influenza della dottrina francese⁽³⁾ formatasi sull'art. 31 della legge del 1844⁽⁴⁾ introdusse una distinzione radicale: bisognava vedere se il segreto

(¹) PIOLA CASELLI, *Nuovo digesto italiano*, vol. X, pp. 424 ss., voce *Privativa per invenzioni industriali*, n. 22.

(²) RAMELLA, *Trattato della proprietà industriale*, Roma, 1909, I, p. 599; E. LUZZATTO, *Trattato generale delle privative industriali*, Milano, 1914, II, pp. 75-80; GHIRON, *Corso di diritto industriale*, Roma, 1929, II, p. 106; ROTONDI, *Diritto industriale*, Milano, 1942, pp. 182-183; AULETTA, *Commento al codice civile* a cura di Scialoja e Branca, Bologna, 1947, vol. V, pp. 265 ss.; GRECO, *I diritti sui beni immateriali*, Torino, 1948, pp. 397 ss.

(³) POUILLET, *Traité théorique et pratique des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielle*, Parigi, 1909, nn. 371-445, pp. 456 ss.; PICARO e OLIN, *Traité des brevets et de la contrefaçon industrielle*, Parigi, 1869, n. 137.

(⁴) Secondo l'art. 31 cit. non era nuova l'invenzione che «aura reçu une publicité

fosse trapelato dalla sfera dell'inventore o da quella dell'antecedente scopritore.

Sempre sulla scorta della dottrina francese⁽⁵⁾, si rispondeva che la comunicazione, e quindi la vendita della macchina fatta anche ad un solo terzo dall'antecedente scopritore, dovesse presumersi a titolo di pubblicità: non occorre una ulteriore circolazione⁽⁶⁾.

Al contrario, se il segreto fosse trapelato dalla sfera dell'inventore, la comunicazione fatta ad un solo terzo estraneo non bastava a togliere la novità: essa doveva presumersi a titolo confidenziale e riservato⁽⁷⁾.

In questa ipotesi occorre perciò che il terzo avesse partecipato ad altri la notizia della invenzione, coi relativi particolari, atti a riprodurla.

La conclusione era perciò questa: per escludere la presunzione di pubblicità della comunicazione fatta dall'antecedente scopritore ad un solo terzo, occorre dare la prova della esistenza di un patto di segretezza tra i due⁽⁸⁾; al contrario ciò non era richiesto nel caso di confidenza dell'inventore ad un solo terzo.

Qui il patto di segreto acquistava rilevanza nell'ipotesi di comunicazione a più persone e nella circolazione ulteriore dal terzo ad altri della idea inventiva.

La differenza, tradotta in termini di divulgazione, era così formulabile: se l'invenzione fosse trapelata dalla sfera dell'inventore si richiedeva una certa divulgazione effettiva, al rovescio se derivava dalla sfera dell'antecedente scopritore bastava una divulgazione potenziale.

La dottrina ammetteva però anche che occorre vedere in quali rapporti il terzo od i terzi fossero stati coll'autore della scoperta ed a quale titolo avessero saputo: la conoscenza dei collaboratori dell'inventore non poteva invalidare la privativa, perché essa era stata acquisita a titolo di segretezza e perciò non poteva essere partecipata ad altri, se non con frode⁽⁹⁾.

In termini più generali si riconosceva che la comunicazione fraudolenta attuata dal terzo non toglieva la novità estrinseca: a questi effetti il patto di segretezza, d'anzì menzionato, acquistava la sua rilevanza⁽¹⁰⁾.

suffisante pour pouvoir être exécutée».

(5) POUILLET, *op. cit.*, nn. 383-384.

(6) E. LUZZATTO, *op. cit.*, pp. 75-80.

(7) E. LUZZATTO, *op. cit.*, *loc. cit.*

(8) E. LUZZATTO, *op. cit.*, *loc. cit.*; GRECO, *op. cit.*, *loc. cit.*

(9) E. LUZZATTO, *op. cit.*, p. 46; RAMELLA, *op. cit.*, p. 605; GHIRON, *op. cit.*, p. 107; ROTONDI, *op. cit.*, pp. 182-183; GRECO, *op. cit.*, p. 397.

(10) E. LUZZATTO, *op. cit.*, p. 80; AULETTA, *op. cit.*, p. 268.

Su quest'ultima conclusione si discusse però e si finì per ammettere che anche la comunicazione fraudolenta potesse raffigurare gli estremi della divulgazione se il terzo ulteriore destinatario della notizia, non fosse stato partecipe della frode⁽¹¹⁾.

Era infine pacifico che la conoscenza dovesse essere completa e precisa in tutti i particolari necessari alla riproduzione della scoperta.

3. - La riferita distinzione tra segreto trapelato dall'inventore o dall'antecedente scopritore, agli effetti della divulgazione, non era però pacifica del tutto né in dottrina, né in giurisprudenza.

In Francia il Bedarride⁽¹²⁾ ed il Blanc⁽¹³⁾ sostenevano che non aveva alcuna rilevanza la persona (l'inventore o l'antecedente scopritore) da cui fosse trapelata la invenzione.

Il Bedarride notava: «Ce qui dans la notre matière est à considerer, c'est non la cause de la publicité, ni la personne de qui cette publicité émane, mais le fait lui-même».

Dopo una simile premessa era logico ritenere che, anche nella ipotesi di comunicazione (o vendita) dall'antecedente scopritore era necessaria la conoscenza di più terzi e non già di uno solo.

La conoscenza degli operai e degli addetti allo stabilimento del terzo acquirente della macchina non ha rilevanza, sotto il profilo del segreto aziendale.

Invece no: il Bedarride scelse l'opposta strada, ritenendo che anche l'uso segreto dell'antecedente scopritore, toglieva la novità estrinseca al brevetto, ottenuto da altri.

Siffatta conclusione scatenò la più vivace delle polemiche da parte della maggioranza degli autori francesi⁽¹⁴⁾ che insorsero esclamando: «Se uno solo conosce, anche se parecchi conoscono e nessun altro può sapere dov'è dunque il possesso pubblico, dove la pubblicità?». Ed ancora si ribadì. «Quando l'uso non è stato né generale, né pubblico, quando l'invenzione è stata posseduta da uno o da parecchi individui, i quali non se ne servivano che in segreto e senza la intenzione di divulgarla, non si

⁽¹¹⁾ AULETTA, *op. cit.*, *loc. cit.*

⁽¹²⁾ BEDARRIDE, *Commentaire des lois sur le brevets d'invention*, Parigi, 1878-94, n. 375, pp. 362-63.

⁽¹³⁾ BLANC, *Traité de la contrefaçon*, Parigi, 1838, p. 45.

⁽¹⁴⁾ POUILLET, *op. cit.*, n. 426; NOUGIER, *Des brevets d'invention et de la contrefaçon*, Parigi, 1858, nn. 506-507; RENOUARD, *Traité des brevets d'invention*, Parigi, 1865, n. 44; LABORDE, *De la possession antérieure en droit interne et en droit international*, in *Revue general de la propriété industrielle*, 1904.

potrebbe trovare in questo possesso misterioso la pubblicità sufficiente, che si oppone al conseguimento di un valido brevetto»⁽¹⁵⁾.

Le osservazioni erano pienamente fondate.

Ma quello che non si vede è come tutti questi autori, i quali hanno giustamente rinvenuto il criterio differenziale tra idea divulgata e non divulgata, potevano poi conciliare questa tesi di principio coll'asserto «che bastava la conoscenza da parte di un solo terzo (e quindi anche l'acquisto) dall'antecedente scopritore senza ulteriore divulgazione, per inferirne la divulgazione».

Se l'uso segreto dell'antecedente scopritore non toglieva la novità estrinseca al brevetto, successivamente ottenuto da altri, anche l'analogo possesso misterioso della macchina da parte dell'acquirente non equivaleva a possesso pubblico, a pubblicità.

La conoscenza di un solo terzo non poteva dunque bastare: non già doveva essere richiesto il patto di segretezza, perché tale conoscenza, fosse irrilevante ai fini della divulgazione, ma bensì occorreva la prova materiale di una effettiva divulgazione ad altri.

In verità, sulla base del criterio differenziale proposto, si poteva utilmente discutere se anche la conoscenza di più persone raffigurasse gli estremi della divulgazione, quando nessun altro può sapere nella società.

E sembrerebbe più esatto lo stabilire che si ha divulgazione quando l'invenzione ha avuto una tale diffusione da essere entrata nel patrimonio culturale della classe sociale corrispondente all'interesse speculativo e pratico della invenzione: cioè quando è entrata nella prassi comune della industria, come principio utilizzabile.

Gli autori che si erano ribellati alla tesi del Bedarride, finirono così ben presto per accogliere inconsapevolmente le sue conclusioni, sia pure all'infuori del possesso segreto dell'antecedente scopritore.

E non si resero conto che così essi postulavano la sua tesi anche per questa ipotesi, non potendo, secondo un principio logico basilare, rilevato dal Kant, essere disconosciuto in ipotesi ciò che è ammesso in tesi.

La giurisprudenza francese in varie pronunce assai più coerentemente, reputò necessaria la comunicazione a più persone⁽¹⁶⁾ e non sufficiente ad integrare gli estremi della pubblicità «un solo fatto, una sola vendita»⁽¹⁷⁾.

In Italia la dottrina prevalente cadde nelle stesse contraddizioni di quella francese, ammettendo che l'uso in segreto dell'antecedente scopritore

⁽¹⁵⁾ POUILLET, *op. cit.*, n. 426; NOUGIER, *op. cit.*, nn. 506-507.

⁽¹⁶⁾ Trib. Parigi, 5 luglio 1845; id. Lione, 17 luglio 1884, *Decours Pataille*, in POUILLET, *op. cit.*

⁽¹⁷⁾ Trib. Parigi cit., in *op. cit.*

non equivallesse a divulgazione ed invece postulando il rovescio per l'uso in segreto dell'acquirente della macchina (o del terzo destinatario della confidenza) dall'anteriore scopritore.

La contraddizione era ancora più stridente in tesi di principio.

Infatti era generalmente ammesso che le invenzioni sono sottoposte ad un duplice regime: quello originario del segreto e quello successivo della privativa e che per segreto non si dovesse intendere l'assolutamente segreto, cioè lo sconosciuto, ma solo ciò che non è a conoscenza del pubblico, nella sua generalità e come categoria indeterminata di persone⁽¹⁸⁾. Ora il ritenere che la mera partecipazione (o vendita di una macchina) ad un solo terzo, fatta dall'anteriore scopritore, costituisca già di per sé divulgazione, significa postulare né più né meno il rigoroso segreto individuale, come requisito della novità estrinseca. Il che è per l'appunto il rovescio di quanto era ammesso in tesi di principio. Lo stesso concetto di novità estrinseca, per quanto si protestasse dovesse venire assunto in termini relativi, finiva per essere concepito al contrario in termini assoluti, come sinonimo dello sconosciuto. Il richiedere d'altro canto il c.d. patto di segretezza nella comunicazione (o vendita) dall'anteriore scopritore equivaleva a porre a base della novità il segreto rigoroso. E ciò mentre dalla tesi di principio scaturiva l'opposta conseguenza: che cioè la comunicazione (o vendita) ad una sola persona o ad un numero ristretto non toglieva la mancanza di divulgazione della invenzione, fosse stata la partecipazione accompagnata o no dal c.d. patto di riservatezza.

Né il concetto di «pubblico» come categoria indeterminata di persone era ed è da ravvisarsi nella generalità degli uomini, sì che tutti sappiano o possano sapere, ma solo quella classe sociale «di quegli artefici, di quei dotti, di quei periti, di quei tecnici che coltivano la scienza e praticano l'industria, cui l'invenzione si riferisce», come bene ha detto il Rondoni⁽¹⁹⁾. Ad ogni classe sociale corrisponde un proprio determinato patrimonio culturale, rispetto al quale l'invenzione può dirsi nuova o no⁽²⁰⁾. Da ciò si rileverà anche che la notizia di un qualunque cittadino, tagliato fuori dalla classe sociale interessata non può bastare a raffigurare la divulgazione. Alla base del c.d. patto di segretezza sta poi l'errore di attribuire un ruolo determinante alla intenzione soggettiva, sotto il duplice profilo di presumere la *intentio divulgandi* se proviene al terzo la comunicazione

(18) RAMELLA, *op. cit.*, p. 599; GHIRON, *op. cit.*, p. 106; GRECO, *op. cit.*, p. 397; AULETTA, *op. cit.*, p. 265.

(19) ROTONDI, *op. cit.*, p. 180.

(20) CALAMANDREI, *Per la definizione del fatto notorio*, in *Studi sul processo civile*, vol. II, pp. 309 ss.

dell'antecedente scopritore, di escludere ciò, sino a prova contraria, se proviene dall'inventore.

Ora la dottrina⁽²¹⁾ non ha accolto la tesi che la divulgazione da causa fraudolenta sia sempre irrilevante ai fini di escludere la novità estrinseca del brevetto; ha ammesso anzi che se i terzi partecipano in via ulteriore, siano in buona fede, la loro conoscenza è causa di nullità del brevetto.

Su tali basi si dedurrà che la intenzione soggettiva di divulgare o di non divulgare non può essere ritenuta determinante di per sé sola agli effetti della divulgazione, talché ove questa si sia prodotta pur contro l'intenzione deve escludersi la novità, e così il requisito del patto di segretezza è minato alle fondamenta.

La ricerca su basi di presunzioni, della intenzione soggettiva è quindi *a fortiori* di scarso rilievo.

Dal canto suo la nostra giurisprudenza che aveva già affermato la divulgazione, anche se attuata con mezzi fraudolenti⁽²²⁾, pur con grande perplessità⁽²³⁾, aveva più di una volta ritenuto che la conoscenza di un solo terzo non potesse bastare ad integrare gli estremi oggettivi⁽²⁴⁾.

Era quindi necessaria una certa circolazione dell'idea inventiva.

4. - Già sotto l'impero dell'art. 3 della nostra legge del 1859 e più ancora dell'art. 31 della legge francese del 1844 doveva essere quindi esclusa la conclusione che la mera vendita di una macchina ad un solo terzo, se compiuta dall'antecedente scopritore, potesse bastare a raffigurare la divulgazione in sé e per sé. Purtroppo in Francia il confronto tra il citato art. 31 con la dizione dell'art. 16 della legge del 1791 e la rievocazione in sede di discussione parlamentare dell'emendamento del Marie che riproponeva né più né meno che il testo del cit. art. 16 contribuirono non poco ad una interpretazione paradossale del termine «pubblicità». Ed invero la discriminazione tra idea trapelata dal terzo scopritore o dall'inventore, non ha alcuna base logica, perché nel momento, che l'idea trapela, il brevetto non è ancora domandato da alcuno, onde non ha senso parlare di inventore. La presunzione quindi tra comunicazione confidente e comunicazione a titolo di pubblicità, riferita all'uno o all'altro, non è *a fortiori* formulabile a priori ed è illegittima. D'altro canto l'incongruenza appariva ed appare

(21) Tra gli altri: GHIRON, *op. cit.*, p. 107; ROTONDI, *op. cit.*, pp. 182-183.

(22) App. Torino, 18 giugno 1894, Turco c. Carrera, in *Mon. trib.*, 1894, p. 941; Trib. Torino, 8 marzo 1894, in *Giur. tor.*, 1894, p. 253; Cass. Torino, 2 aprile 1918, in *Giur. tor.*, 1918, p. 699.

(23) App. Venezia, 15 maggio 1913, in *Riv. dir. comm.*, 1913, II, p. 954; App. Milano, 28 marzo 1917, in *Giur. pen.*, 1917, p. 81.

(24) Cass. civ. Torino, 2 aprile 1918, in *Giur. tor.*, 1918, p. 699.

piuttosto evidente: se si chiede tanto da parte dell'inventore per privarlo della privativa, successivamente ottenuta, è contraddittorio pretendere così poco dall'antecedente scopritore, per nuocere all'inventore.

Ma ben altri argomenti conducevano ad escludere la proposta discriminazione e la conclusione che la vendita di una macchina del pre-scopritore ad un solo terzo bastasse ad invalidare la privativa altrui, sotto il profilo della divulgazione. Era ammesso in dottrina, già allora, che dell'invenzione non brevettata e tenuta segreta si potesse disporre in modo totale o parziale, per atto tra vivi ed a causa di morte. Si riconobbe così che l'invenzione tenuta segreta potesse essere venduta, costituita in pegno, sottoposta a vendita, senza che ciò importasse necessariamente divulgazione⁽²⁵⁾. Orbene se tutto ciò non importava e non importa la notorietà delle invenzioni, in sé, non si vede come poi la vendita e gli altri negozi traslativi, la importino per togliere il brevetto a chi l'ha ottenuto.

La deduzione deve essere fatta *a fortiori*, a proposito dell'art. 27 della vigente legge, giacché l'avente causa può domandare la privativa.

Un altro argomento è deducibile dalla figura del preuso nelle invenzioni industriali.

È noto che l'istituto del preuso ha trovato pieno accoglimento da parte della prevalente dottrina⁽²⁶⁾. Orbene i confini tra preuso e divulgazione sono dati dalla estensione della notorietà dell'invenzione, se limitata o generalizzata. Il preuso mette capo ad un privilegio per il preutente di continuare nell'uso, malgrado la privativa altrui, ma non serve ad invalidarla. Per stabilire quindi che si abbia divulgazione, occorre escludere che la notorietà possa legittimare il solo preuso, in definitiva bisogna fare una ricerca sulla estensione della notorietà.

Si viene con ciò a dedurre che questa deve essere notevolmente estesa per parlarsi di divulgazione: nell'ipotesi di vendita di una macchina dall'antecedente ed autonomo scopritore ad un terzo si avrà *a fortiori* preuso e non divulgazione. La dottrina, che ritenne il contrario, per salvarsi anche da questa ennesima contraddizione, sotto pena di escludere il preuso, finì per riconoscerlo sussistente solo nella ipotesi che il prodotto non rivelasse da sé il procedimento chimico-fisico usato per realizzarlo⁽²⁷⁾. Senonché il

(25) DI FRANCO, *Trattato della proprietà industriale*, Milano, 1933, n. 52; pp. 116, 117, 118 e la dottrina germanica ivi richiamata.

(26) Fra i tanti: GHIRON, *op. cit.*, p. 125; GRECO, *op. cit.*, p. 425. *Contra*: AULETTA, *Diritto morale dell'inventore e diritto allo sfruttamento segreto dell'invenzione*, in *Dir. e prat. comm.*, 1942, n. 3.

(27) GHIRON e GRECO, *op. cit.*, *loc. cit.*; BENEDICENTI, in *Riv. dir. ind.*, 1952, II, pp. 301 ss. osserva, già criticamente, che la distinzione non può essere accolta in modo

Chironi ha sottilmente rilevato⁽²⁸⁾ che il preuso, postulando concettualmente un possesso nei confronti del pubblico, non sarebbe in teoria configurabile laddove si abbia mancanza di pubblicità. Orbene alla stregua di questa osservazione ove il prodotto riveli il procedimento usato, da sé, e la notorietà sia limitata, mi pare che a maggior ragione sia configurabile un possesso nei confronti del pubblico e quindi un preuso.

Da tutto ciò si arguirà che nella specie di vendita di una macchina ad una sola persona, non seguita da ulteriore circolazione dell'idea inventiva, non può aversi divulgazione, ma si avrà preuso.

Non sarà perciò mai abbastanza ripetuto, per rovesciare la frase del Pouillet, ripresa dal Bedarride, che importa molto la circostanza che «la publicité ait été plus ou moins étendue». Quando ci si trovi di fronte alla domanda se si ha o no precedente divulgazione, è necessario chiedersi se per caso non si abbia preuso.

5. - Oltre che per i riferiti rilievi la conclusione che la comunicazione dell'idea inventiva dall'antecedente scopritore ad un solo terzo, senza una ulteriore circolazione, e così la vendita di una macchina, non induca divulgazione la si ricava dal confronto tra l'art. 3 della legge del 1859 e l'art. 15 della nostra vigente legge.

L'art. 3 diceva che era da considerarsi nuova l'invenzione mai prima conosciuta. L'art. 15 vigente invece riferisce che è nuova l'invenzione non divulgata. Già dalla comparazione delle due formule letterali si ha una idea dell'orientamento del nostro legislatore.

Il nostro Supremo collegio ha colto, con piena ragione, tale differenza affermando in un recente insegnamento che rappresenta una pietra miliare nella interpretazione della norma di legge: «La divulgazione che è causa di nullità del brevetto consiste non della partecipazione limitata ad una cerchia ristretta di persone o di alcuni soltanto degli elementi di cui consti l'invenzione, ma in quella partecipazione così diffusa e precisa nei particolari da rendere l'invenzione stessa di pubblico dominio, sì da potere essere generalmente attuata» (Cass. civ., Sez. I, 23 aprile 1948, Pres. Pellegrini est. Di Macco: Elli c. Viganò in *Riv. prop. intell. ed ind.*, 1948, I, pp. 44 e ss.).

Purtroppo questa massima, contrastata da precedenti decisioni della stessa Suprema corte non ha condotto la dottrina a mutare le sue conclusioni.

assoluto perché altrimenti condurrebbe ad escludere la divulgazione dove essa c'è già stata. Il rilievo, qui sviluppato, è esatto e sintomatico.

(28) CHIRONI, *Note in tema di proprietà industriale*, in *Riv. dir. comm.*, 1916, II, 1.

Essa persevera a ritenere necessario il c.d. patto di segretezza per escludere la divulgazione nell'ipotesi di vendita di una macchina dall'antecedente scopritore, non rendendosi conto che così si viola il precetto dell'art. 77 della legge vigente.

In verità, se si parte dal presupposto che la mera vendita di una macchina configura già la divulgazione, a meno che vi fosse un patto di segretezza, si finisce col rovesciare, almeno in parte, sulle spalle del titolare della privativa l'onere della prova. Ciò contrasta con l'art. 77 cit. in modo evidente. Il requisito del patto di segretezza, posto per escludere la divulgazione, si basa poi su una presunzione di pubblicità nella vendita di una macchina che è arbitraria, giacché si risolve nel creare una presunzione legale, che non si concilia neppure col sistema della legge speciale.

Tale arbitraria presunzione è poi smentita dal fatto che l'acquirente potrebbe chiedere egli medesimo la privativa industriale non chiesta dal suo venditore e tale diritto egli ha nel momento in cui, come è nel caso di specie, nessuna domanda di brevetto è ancora avanzata. Se l'acquirente può domandare un brevetto è perché l'acquisto non si regge su alcuna presunzione di pubblicità e l'invenzione ha da reputarsi non divulgata fino a prova contraria.

Con ciò non si vuole negare che occorre anche vedere le circostanze in cui si è operata la vendita o la presa di notizia. Se si fosse stata offerta a più persone o addirittura offerta al pubblico della macchina, si potrà anche avere una divulgazione. Ma se ciò non si fosse verificato la mera vendita non serve ad indurla.

6. Ma si dirà: il terzo acquirente può anche rivendere la macchina, farla conoscere a terzi... ergo si ha una potenziale divulgazione.

E che cosa è di grazia questa potenziale divulgazione, se essa in effetti non si è prodotta?

Che l'acquirente abbia lo *ius permittendi et vetandi* nei confronti, dei terzi è indubbio, ma ciò non significa che egli per ciò stesso abbia già permesso la presa di conoscenza da parte di terzi, o che egli abbia già disposto della macchina. Il consenso deve pure essere manifestato, non presunto apoditticamente! Occorre dunque vedere in concreto che uso egli abbia fatto della possibilità di divulgare o far circolare la macchina. Se una tale occasione di ulteriore partecipazione del trovato ad altri egli non ha avuto, anche perché forse egli stesso non si è reso conto della portata della innovazione, la divulgazione non può essere affermata. Né la divulgazione può essere data dalla conoscenza degli operai e tecnici dello stabilimento dell'acquirente, non accompagnata da ulteriore comunicazione, a persona competente ed interessata, perché qui opera il vincolo del segreto aziendale.

In via aprioristica non può pertanto ritenersi che si abbia una «obiettiva possibilità di divulgazione ad un numero indeterminato di persone». Ripugna già al senso logico, oltre che morale, che il terzo acquirente abbia una tutela nei confronti del portatore del brevetto, maggiore del suo dante causa.

È pertanto da escludersi che la mera vendita di una macchina ad un solo terzo, di per sé, induca divulgazione.

In tale caso occorre vedere se il terzo acquirente o destinatario della comunicazione abbia partecipato ad altri o no la invenzione ed entro che limiti, che uso abbia fatto della macchina, se privato e riservato o pubblico.

Nella ipotesi che il terzo acquirente non abbia poi fatto alcun uso e si sia tenuto per sé la conoscenza del trovato, non può certamente dirsi che l'invenzione sia entrata nel dominio pubblico.

Per aversi divulgazione, occorre, almeno, un requisito oggettivo minimo: che la scoperta sia stata partecipata a più di un terzo e cioè a parecchie persone.

Altrimenti l'invenzione non può dirsi divenuta *res communis omnium*; essa è rimasta tutt'al più un bene anche del terzo acquirente.

Egli potrà vantare un diritto di preuso nei confronti del titolare della privativa, ma non altro!

Lo scritto è stato richiamato da:

BONTET-LODI, *Brevetti industriali, marchio, ditta, insegna*, Torino, 1978, p. 30.