

Introduzione

Prima di procedere con l'analisi del requisito dell'originalità dell'invenzione, è necessario approfondire brevemente le dinamiche alla base dei moderni sistemi brevettuali. Questo permetterà di capire non solo qual è il contesto alla base di tale requisito e perché esso è così importante, ma anche perché alcune autorevoli voci ritengono che il sistema brevettuale stia diventando sempre più fragile; nei paragrafi seguenti affronteremo quella che è stata definita la “questione brevettuale”, ovvero il dibattito esistente in merito all'effettiva necessità della concessione di una tutela come quella in oggetto.

La nascita del diritto dei brevetti così come lo conosciamo oggi si fa generalmente risalire alla seconda metà del XIX secolo, quando in Inghilterra venne istituito il primo ufficio dei brevetti.

In realtà, non mancano prove del fatto che anche in tempi più antichi si concedevano alcuni diritti esclusivi sulle nuove invenzioni¹, la cui struttura ricalcava quella odierna. Si prevedeva, infatti, per ogni invenzione dotata di utilità, originalità e novità, un periodo di tempo più o meno lungo che l'inventore poteva utilizzare per sfruttare in modo esclusivo sul mercato il prodotto del proprio ingegno.

Questa attenzione nei confronti della tutela brevettuale delle invenzioni deriva essenzialmente da ragionamenti di tipo economico-sociale. I sistemi di mercato, infatti, sono caratterizzati da uno stabile eccesso di offerta, nel senso che ci sono più prodotti che clienti disposti a comprarli. Questo squilibrio determina una lotta fra gli offerenti di prodotti e servizi per accaparrarsi una fetta di mercato maggiore, lotta che si può estrinsecare sul versante del prezzo o sul versante dell'innovazione.

¹ A Sibari, una città dell'antica Grecia, è stata ritrovata un'iscrizione, risalente al V secolo a.C., nella quale si stabiliva un diritto di esclusiva commerciale della durata di un anno per chiunque avesse realizzato un prodotto innovativo mirato al miglioramento della società.

In altre parole, i produttori che vogliono distinguersi sul mercato per rendere le proprie merci più desiderabili possono abbattere i prezzi avvicinandoli il più possibile al costo sostenuto per la produzione (diminuendo, di conseguenza, il loro margine di guadagno) oppure creare merci nuove, o nuovi metodi di produzione, che permettano loro di distanziarsi in modo netto dai concorrenti.

Il problema della concorrenza legata all'innovazione è che senza un'adeguata tutela i concorrenti non esiterebbero a emulare il frutto dell'ingegno del primo innovatore, riportando la concorrenza sui binari della lotta sul prezzo; questo per l'inventore è particolarmente svantaggioso, dal momento che gli impedirebbe di rifarsi delle spese sostenute nel perfezionamento e nella concretizzazione dell'idea. L'ovvia conseguenza patologica di un sistema come quello appena descritto è che si perderebbe lo stimolo a innovare, creando un ristagnamento del progresso.

Appare dunque evidente che la prima necessità dell'innovatore è quella di tutelare le proprie opere dell'ingegno, mantenendo un'esclusiva commerciale sul suo prodotto. Fra i vari strumenti a sua disposizione, un ruolo importante è ricoperto dal segreto industriale: l'inventore può mantenere riservato il procedimento effettuato per realizzare la sua idea, impedendo ai suoi concorrenti l'emulazione.

Il segreto industriale costituisce al tempo un vantaggio e uno svantaggio per l'imprenditore. Ha una durata variabile, perché potrebbe essere scoperto dopo pochi giorni o dopo svariati anni; se l'inventore è sufficientemente sicuro della protezione adottata per la sua opera dell'ingegno, potrebbe preferire il regime del segreto a quello brevettuale, che ha una durata prestabilita. Ciò tuttavia non elimina il rischio che si realizzi una fuga di notizie tale da privare l'inventore del suo vantaggio concorrenziale, creando un clima di incertezza perenne.

Il segreto non può essere sfruttato per ogni tipologia di invenzione; quelle che si basano sulla struttura del prodotto, infatti, sono passibili di reverse engineering, metodo che permetterebbe alla concorrenza di capire in tempi brevi come replicare l'opera dell'ingegno. Può invece essere utilizzato per le invenzioni di procedimento, ovvero quelle che si basano su un nuovo metodo o processo di fabbricazione e produzione industriale.

Se il segreto industriale per l'imprenditore può costituire un vantaggio o uno svantaggio a seconda dei casi, per la collettività sono decisamente più i contro rispetto ai pro. Con esso infatti l'innovatore mantiene un monopolio sulla sua opera dell'ingegno per un periodo di tempo potenzialmente lunghissimo, bloccando il progresso rispetto allo specifico ambito dell'invenzione. Inoltre, qualora morissero tutti i depositari del segreto prima che esso venga infranto, il risultato sarebbe una vera e propria perdita dell'innovazione.

È questo il motivo per cui la società è incentivata a concedere un'esclusiva all'innovatore per un periodo di tempo piuttosto lungo (in Italia, come nella maggior parte dei Paesi dotati di sistema brevettuale, la tutela ha durata ventennale), in cambio dell'accurata descrizione dell'invenzione, in modo che essa sia acquisita al patrimonio collettivo. Si viene a creare così un rapporto simil-contrattuale fra inventore e collettività² che arreca vantaggi a entrambe le parti, dal momento che l'innovatore avrà un'esclusiva dalla durata prestabilita e la collettività potrà acquisire al proprio patrimonio conoscitivo l'invenzione senza rischiare che essa possa andare perduta.

Tuttavia, come giustamente è stato fatto notare³, il brevetto ricrea la situazione di monopolio che nel sistema del segreto industriale è vista come uno dei peggiori svantaggi, con conseguenze anche dal punto di vista economico: i consumatori, infatti, non potranno godere del bene oggetto di brevetto a un prezzo concorrenziale, ma al prezzo monopolistico, notoriamente più alto rispetto ai semplici costi di produzione.

Questo svantaggio è comunque bilanciato innanzitutto dalla durata limitata del monopolio brevettuale, e in secondo luogo dalla sua funzione di stimolo al progresso tecnico. Inoltre, l'esclusiva, dal momento che obbliga l'inventore a descrivere nei minimi dettagli la soluzione che desidera brevettare, costituisce anche un incentivo alla rivelazione e alla diffusione delle invenzioni.

² Così anche A. Vanzetti, V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, ottava edizione, Milano, Giuffrè Editore, 2018, p. 369.

³ Un'interessante analisi economica del brevetto è quella di P. Fariselli, *Economia dell'innovazione*, Torino, Giappichelli, 2014, pp. 226 ss.

Sono state tuttavia avanzate alcune obiezioni (ora perlopiù superate) rispetto a questa tesi. In particolare, è stato fatto notare, soprattutto in ambito internazionale, che lo stimolo all'innovazione è insito in ogni imprenditore perché gli permette di sopravvivere sul mercato, a prescindere dalla presenza o meno di una tutela legislativa. Inoltre, l'innovatore che abbia adottato protezioni sufficienti per tutelare il proprio segreto preferirà sempre quest'ultimo regime, dalla durata potenzialmente illimitata, rispetto a quello brevettuale, che per la collettività verrebbe a costituire da questo punto di vista solo un ulteriore ostacolo rispetto alla diffusione rapida delle invenzioni. La questione brevettuale è stata dibattuta a lungo, tanto che in Olanda è stato per un breve periodo abrogato l'intero sistema dei brevetti, poi reintrodotta⁴.

Come accennato, in questo momento storico la questione sembra essere stata risolta in senso favorevole ai brevetti, ritenuti un valido stimolo nei confronti del progresso; in questo modo l'inventore che decida di investire tempo e denaro nella ricerca può contare sul fatto che una volta perfezionata e brevettata l'invenzione avrà a sua disposizione un periodo di tempo in cui poter praticare sul mercato prezzi monopolistici senza che i concorrenti possano utilizzare a fini commerciali la soluzione originale da lui trovata.

Ora che sono state esposte le dinamiche alla base del sistema brevettuale, è d'obbligo una breve disamina sul requisito dell'originalità, argomento maggiormente sviscerato nei prossimi capitoli.

L'originalità costituisce un importante filtro fra l'invenzione e la concessione del brevetto. Troppo spesso, tuttavia, questo requisito viene fatto coincidere con quello della novità, creando una sorta di parallelismo: si tende a ritenere che se un'invenzione è nuova, allora dev'essere per forza anche originale, non ovvia, altrimenti sarebbe già stata brevettata.

In realtà il giudizio di non ovvietà va decisamente oltre questa considerazione superficiale. Basandosi solo sul requisito della novità, infatti, si potrebbe astrattamente giungere a un numero spropositato di brevetti, dal momento che tutto ciò che non è

⁴ Vedi A. Vanzetti, V. Di Cataldo, op. cit., p. 372.

materialmente ancora esistente o predivulgato potrebbe essere brevettato. Lo scopo dell'originalità è quello di selezionare, fra tutto ciò che è nuovo, le invenzioni che meritano di essere oggetto di esclusiva. Fra tutti i requisiti è quello più difficile da individuare e valutare, perché necessita di una decisione discrezionale dell'ufficio. Inoltre, come si vedrà nell'analisi del sistema brevettuale statunitense, la concessione di un numero eccessivo di brevetti a causa della valutazione troppo generosa della non ovvietà dell'invenzione potrebbe portare al tracollo tutto il regime delle esclusive.

Per non lasciare eccessivi margini di discrezionalità agli organi decidenti in materia di originalità dell'invenzione, sono stati nel corso del tempo introdotti in sede dottrinale alcuni indizi che permettono di orientare l'interpretazione del testo legislativo. Gli indizi si dividono a seconda di quello che intendono dimostrare: alcuni di essi (gli indizi di non evidenza) permettono di qualificare l'invenzione come originale, altri escludono invece la sussistenza del requisito.

Verrà effettuata, inoltre, anche un'utile comparazione fra i diversi macro-sistemi brevettuali: quello europeo, tendente negli ultimi anni all'uniformazione delle discipline dei diversi Paesi; quello statunitense, per molti aspetti precursore degli altri sistemi legislativi; e infine quello cinese, caratterizzato dalla forte impronta lasciata dal socialismo.

Infine, verrà approfondito il requisito dell'originalità calandolo nei diversi settori cui si può applicare: alcuni sono più risalenti, come quello dei brevetti chimici, altri sono recenti e in costante crescita, come l'ambito delle biotecnologie, dei software, per arrivare fino al settore (ancora in fase di sviluppo) dell'intelligenza artificiale.

I I requisiti dell'invenzione

1. Premessa. 2. I requisiti di industrialità e liceità. 3. Il requisito della novità. 4. L'originalità. Definizione e rapporto con il requisito della novità. 5. L'esame circa la sussistenza del requisito dell'originalità. 6. Il tecnico medio del settore. Definizione e ricostruzione del settore di riferimento.

1. Premessa

La prima legge italiana sulle invenzioni fu emanata, sotto forma di regio decreto, nel 1939. Il codice attuale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30^s) sotto molti aspetti è debitore della precedente disciplina, ovviamente con le dovute modifiche richieste dall'evoluzione e dal progresso.

Innanzitutto, per comprendere appieno l'argomento di cui si sta trattando, è necessario aver capito qual è l'oggetto della legge sulle invenzioni e del Codice del 2005. L'esclusiva derivante dall'accoglimento della domanda di brevetto ha ad oggetto un'invenzione, ma definire cosa sia un'invenzione in concreto ha richiesto innumerevoli sforzi da parte degli interpreti, sforzi culminati nella definizione ormai

⁵ Prima del codice attuale, le singole discipline ora riunite ai sensi dell'articolo 1 c.p.i. (che recita testualmente: "Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali") erano suddivise in sei diversi testi normativi, comprendenti anche il regio decreto di cui sopra; con la legge delega 273/2002 è stato affidato al Governo il compito di provvedere ad un'unificazione della materia e al contempo di riassettarla, pur mantenendo l'impostazione generale delle singole leggi. Il modello seguito per la regolazione dell'intera materia è l'accordo TRIPs, in modo che la disciplina fosse il più possibile conforme agli altri sistemi aderenti all'accordo.

pacificamente accolta sia in dottrina che in giurisprudenza: un'invenzione è una soluzione originale a un problema tecnico.⁶

Deve quindi esistere, in un qualsiasi settore della tecnica, un problema mai completamente o adeguatamente risolto, del quale il trovato rappresenta la soluzione. Può anche accadere che il problema sia già stato risolto ma in maniera non sufficiente, o con metodi divenuti obsoleti; in questo caso, potrà ben essere brevettata un'invenzione che si occupi nuovamente del problema, potendo costituire brevetto tradizionale oppure modello di utilità (qualora l'innovazione rappresenti un semplice miglioramento formale di un trovato già esistente, più che una nuova soluzione tecnica autonoma).

Non basta che l'invenzione rappresenti una soluzione tecnica al problema: si richiede anche che essa sia originale, termine che indica sia la novità della stessa rispetto a quanto già esistente, sia l'attività inventiva alla base del trovato. In altre parole, non deve essere una soluzione ovvia e scontata di un problema, né qualcosa già applicato nell'industria pur senza essere stato brevettato.

L'articolo 45 del Codice di Proprietà Industriale⁷ indica quali invenzioni possono costituire oggetto di brevetto e quali sono invece escluse dalla tutela o dal concetto stesso di invenzione. La struttura ricalca quella dell'articolo 12 del r.d. del 1939, che era già stato modificato (prima dell'emanazione del nuovo codice, nel 2005) per ricomprendere, ad esempio, i programmi per elaboratore (o *software*) in modo da escluderli dalla tutela.

⁶ Definizione accolta anche in ambito europeo, dal momento che la lettera c) della regola 42 del Regolamento di esecuzione della CBE impone di descrivere l'invenzione in modo che sia evidente il problema tecnico esistente e la soluzione trovata.

⁷ D'ora in poi anche: c.p.i.

⁸ Già prima del 2005, in effetti, si avvertiva l'esigenza di un intervento legislativo che facesse luce su alcuni punti critici non immaginabili ai tempi dell'emanazione del regio decreto in quanto frutto di tecnologie innovative, come appunto i *software*; nel 1979 la questione fu risolta escludendo dall'ambito di protezione i programmi per elaboratore, tutelati invece dal diritto d'autore. La questione dei *software*, essendo particolarmente spinosa e ancora al centro di vivi dibattiti, sarà oggetto di autonoma trattazione più avanti; per il momento basti sapere che il programma per elaboratore di per sé considerato (ovvero, in modo separato da un *hardware* considerato come necessario complementare) è trattato alla stregua di un'opera letteraria, perché costituito da una serie di istruzioni scritte da un programmatore. Ad esso

Gli elementi richiesti al primo comma affinché si possa concedere un'esclusiva brevettuale sono tre: novità, attività inventiva e applicazione industriale. Ad essi si aggiunge quanto previsto separatamente all'articolo 50 c.p.i., ovvero la liceità dell'invenzione. Un altro requisito, seppur non menzionato espressamente, è quello per cui l'invenzione non deve essere ricompresa fra quelle elencate nei commi successivi dell'articolo 45. Il codice distingue le realtà non brevettabili in categorie: troviamo innanzitutto le creazioni che non sono considerate invenzioni brevettabili, in quanto diverse dal concetto stesso di soluzione originale a un problema tecnico. Sono ricompresi, all'interno di questa categoria, scoperte e teorie scientifiche, metodi matematici, piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi e attività commerciali, *software* e presentazioni di informazioni⁹. Troviamo poi una seconda categoria, riguardante creazioni che di per sé sono assimilabili alle invenzioni, ma per le quali il legislatore ha espressamente escluso la possibilità di ottenere un brevetto; vi sono ricompresi, ad esempio, i metodi chirurgici, terapeutici e di diagnosi, le razze animali, le varietà vegetali... La terza ed ultima categoria di eccezioni contiene un divieto motivato da ragioni etiche: sono ricomprese in questa categoria solo le invenzioni biotecnologiche ex articolo 81-quinquies¹⁰.

Un argomento dibattuto in dottrina riguardava l'utilità dell'invenzione: ci si chiedeva, in particolare, se l'utilità dovesse considerarsi un requisito di brevettabilità oppure se fosse un elemento connaturato alla nozione stessa di invenzione. Dal momento che la

si applica dunque la disciplina prevista dal diritto d'autore per le opere letterarie, anche se questa applicazione è ancora oggetto di discussione.

⁹ Le scoperte attengono al campo della conoscenza in sé considerata, non della sua applicazione, quindi non sono brevettabili (perché assente il requisito dell'applicazione industriale, di cui si tratterà in seguito); lo stesso principio vale per le teorie scientifiche, che hanno ad oggetto il tentativo di spiegazione dei fenomeni naturali, e i metodi matematici, finché si limitano a esprimersi su un piano teorico. Il punto dell'esclusione è che non si può attribuire un monopolio su fenomeni naturali che l'essere umano ha avuto solo il merito di riuscire a capire o spiegare; il monopolio è giustificato solo quando l'intervento umano è consistente e prevalente, anche se sfrutta le regole naturali (ad esempio, l'applicazione di un metodo matematico per costruire una macchina).

¹⁰ Si escludono dalla brevettabilità, ai sensi dell'articolo 81-quinquies, il corpo umano (ivi compresi elementi dello stesso o sequenze di geni), i procedimenti di clonazione e di modificazione dell'identità genetica, le utilizzazioni di embrioni umani...

legge non include, fra i requisiti, quello dell'utilità, si ritiene che essa non sia ricompresa; inoltre, com'è stato giustamente fatto notare¹¹, la definizione stessa di invenzione richiede che siano presenti come elementi una struttura e una funzione, quest'ultima riconducibile all'utilità. È proprio la funzione l'elemento centrale, dal momento che è in base ad essa che si valuta la sussistenza dei requisiti di industrialità, novità e attività inventiva. Quindi l'utilità, intesa come orientamento della soluzione al conseguimento di un risultato, è senza dubbio da considerare come un elemento insito nella nozione stessa di invenzione; nella richiesta di brevetto è importante che essa sia indicata, altrimenti la descrizione potrebbe non essere considerata sufficiente, con conseguente nullità del brevetto ai sensi dell'articolo 76 c.p.i., comma 1, lettera b. Non avrebbe senso nemmeno richiedere la presenza di un'utilità in senso comparatistico, ovvero una maggiore utilità rispetto a quanto già esistente: rispetto a questo sarà poi il mercato a decidere quale invenzione, comparativamente, è più utile o presenta un maggiore rendimento, senza che sia necessario effettuare una prognosi di questo tipo al momento della decisione in merito all'accoglimento della richiesta di brevetto¹².

Un altro dubbio su cui gli interpreti si sono concentrati riguarda la materialità dell'invenzione, in particolare se e quando essa si debba considerare come un requisito necessario. In questo caso è stata fatta una distinzione: la materialità non è un elemento necessario dell'invenzione se riguarda l'oggetto della stessa, perché altrimenti non

¹¹ V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e i modelli. Artt. 2584-2594*, in P. Schlesinger, F.D. Busnelli (diretto da), *Il Codice Civile – Commentario*, Milano, Giuffrè Editore, 2012, pp. 109-110.

¹² Si può citare, in merito all'utilità dell'invenzione, quanto affermato da M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, Padova, Cedam, 2013, p. 648: "Considererei errato fare dipendere la brevettabilità dall'uso: l'uso è eventuale, successivo, può rivelarsi del tutto più vantaggioso o più svantaggioso di quanto l'inventore riteneva all'inizio. Quante invenzioni apparivano all'inizio del tutto frivole o comunque inutili!" In ogni caso, sia a livello europeo che statunitense si richiede l'indicazione del possibile utilizzo dell'invenzione (e, dunque, della sua utilità) nella domanda di brevetto; le ragioni risiedono non nel volere a tutti i costi che l'invenzione sia (in modo assoluto o comparatistico) effettivamente utile, ma nel voler evitare che siano richiesti brevetti solo al fine di ostacolare il lavoro altrui tramite l'ottenimento di una privativa. È quindi una ragione di opportunità, più che di logica: dal punto di vista della logica, infatti, non avrebbe senso negare la brevettazione a invenzioni inutili, dal momento che l'autore non avrebbe comunque modo di utilizzarla per ottenere un vantaggio economico.

sarebbero brevettabili le invenzioni di procedimento, nelle quali l'oggetto è un metodo, un insegnamento o un processo di fabbricazione; invece, è requisito di brevettabilità quando l'invenzione conduce alla produzione di un oggetto, ovvero in tutti i casi si abbia una cd. "invenzione di prodotto". Questo è stato sottolineato in particolare da quella dottrina che ha collegato la necessaria materialità delle invenzioni di prodotto al fatto che l'articolo 45 del c.p.i., nel comma 2, esclude la brevettabilità di un elenco di fattispecie caratterizzate dall'essere tutte di natura prettamente intellettuale (teorie scientifiche, scoperte, principi...).¹³

Un ultimo aspetto da valutare riguarda l'opportunità di tenere in considerazione un quinto requisito oltre a quelli espressamente previsti all'interno del codice: quello della sufficiente descrizione dell'invenzione nella domanda di brevetto. L'articolo 51 c.p.i. tratta del contenuto necessario della richiesta di brevetto, indicando anche l'obbligo di descrivere l'invenzione in modo completo e chiaro, così che una persona esperta del settore possa attuarla¹⁴.

Ci si chiede, soprattutto in dottrina, se la sufficiente descrizione sia da considerare un autonomo requisito di brevettazione al pari di quelli già menzionati oppure se essa sia semplicemente un contenuto necessario a livello di formalità della richiesta di brevetto, investendo dunque non l'invenzione in sé ma solo il modo in cui essa viene presentata per ottenere l'esclusiva. A favore della prima tesi si schiera chi fa notare che l'articolo 76 del codice, stabilendo i motivi di nullità del brevetto, indica sia la mancanza dei requisiti presentati agli articoli da 46 a 50 (ovvero novità, industrialità e liceità) sia

¹³ G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, in AA.VV., *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, Giuffrè Editore, 2011, p. 91.

¹⁴ L'articolo 51 c.p.i. afferma che "Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni necessari alla sua intelligenza. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto". L'aspetto relativo alle rivendicazioni è stato introdotto dall'articolo 28 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131; esse, a differenza della descrizione e dei disegni (che servono per capire l'invenzione, affinché essa rientri nel patrimonio conoscitivo collettivo) servono a determinare l'ambito dei diritti del richiedente, ovvero su cosa egli ritiene di meritare un'esclusiva.

l'insufficiente descrizione¹⁵. Dunque, secondo i sostenitori di questo orientamento, la descrizione adeguata dell'invenzione è equiparata dallo stesso legislatore agli altri requisiti, ovviamente con le dovute differenziazioni; essa riguarderebbe, diversamente dagli altri, non la struttura dell'invenzione, ma la redazione della domanda brevetto.¹⁶ Tuttavia, risulta maggioritaria la tesi secondo cui la sufficiente descrizione non si debba considerare un autonomo requisito dell'invenzione. Ciò su cui questo secondo orientamento fa leva è che l'invenzione che possieda tutti gli altri requisiti è già perfetta, a prescindere dalla struttura presentata dalla successiva richiesta di brevetto; in altre parole, un conto sono gli elementi costitutivi dell'invenzione (novità, originalità...) un conto gli elementi descrittivi (sufficiente descrizione, rivendicazioni...).

In giurisprudenza l'orientamento più recente è intermedio fra i due appena considerati. Viene infatti posto l'accento sulla differenza fra i requisiti sostanziali, con particolare attenzione a novità e originalità, e il requisito formale della sufficiente descrizione; la mancanza, nella richiesta di brevetto, di un'accurata indicazione del problema tecnico che l'invenzione intende risolvere e delle modalità di attuazione della stessa viene ritenuta una lacuna che non può essere colmata in seguito, neanche nell'ambito di una contestazione in tal senso. Si attribuisce dunque grande importanza alla sufficienza della descrizione, pur senza giungere a considerarla un requisito di tipo sostanziale.¹⁷

¹⁵ L'articolo 76 c.p.i. recita "Il brevetto è nullo: a) se l'invenzione non è brevettabile ai sensi degli articoli 45, 46, 48, 49, 50; b) se, ai sensi dell'articolo 51, l'invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla; [...]". Sono dunque tenute separate la nullità per mancanza di uno dei requisiti sostanziali e la nullità per insufficiente descrizione.

¹⁶ In questo senso, AA.VV., *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, quarta edizione, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 271 ss.

¹⁷ Cass. civ., sez. I, 14 ottobre 2009, n. 21835, in A. SIROTTI GAUDENZI, *Manuale pratico dei marchi e brevetti*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017, p. 545; la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in merito alla questione, che "la struttura della tutela accordata con il brevetto [...] richiede, oltre ai requisiti sostanziali della novità intrinseca, o originalità, e della novità estrinseca, anche il requisito formale della descrizione chiara e completa. Infatti, la mancanza nell'ambito della descrizione dell'indicazione del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione [...] si pone come carenza che non può essere colmata ex post, rimettendola alla costruzione che la parte o il consulente tecnico possa compiere a seguito di contestazione circa la validità del brevetto".