

# INTERPRETAZIONE DELLE RIVENDICAZIONI

Il diavolo è nei dettagli?

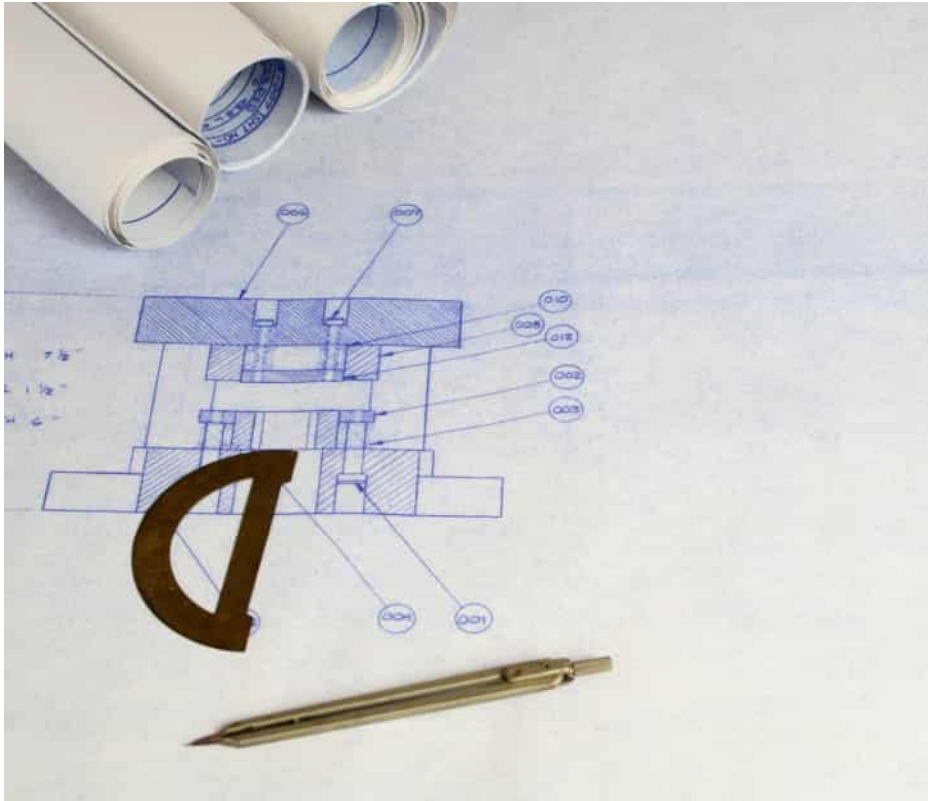


STUDIO TORTA

Patents | Trademarks | Designs

GABRIELE MARTINI | 18.09.2025

# Sommario



norme di riferimento

giurisprudenza

G1/24

T2027/23

orizzonti futuri



## norme di riferimento - IT



Art. 52(2) c.p.i.

Limiti della protezione: sono determinati dalle rivendicazioni, ma la descrizione e i disegni servono ad interpretarle.



## giurisprudenza - IT

Cass. 17/01/2025 n. 1160 - la descrizione è una dichiarazione di scienza; le rivendicazioni sono dichiarazioni di volontà. Le rivendicazioni con preminenza assolvono ad una duplice funzione: strutturale ed interpretativa.

Cass 05/03/2019 n. 6373 - l'individuazione dei limiti della protezione è enucleabile attraverso la descrizione e i disegni del brevetto stesso, ove le sole rivendicazioni non siano chiare.

Cass 25/06/2025 n. 17134 - la valenza interpretativa della descrizione e dei disegni consentono di puntualizzare, in funzione limitativa, l'oggetto della rivendicazione formulata in termini ampi



## norme di riferimento - EP



### Art. 69(1)

I limiti della protezione conferita dal brevetto europeo o dalla domanda di brevetto europeo sono determinati dalle rivendicazioni.

La descrizione e i disegni vanno tuttavia utilizzati per interpretare le rivendicazioni.

L'art. 1 del Protocollo relativo all'interpretazione dell'articolo 69

Equa protezione al titolare del brevetto e una ragionevole certezza del diritto ai terzi



## giurisprudenza - EP

T0447/22 - Interpreting the claims in the light of the description and the drawings does not make it legitimate to read into the claim features appearing only in the description or the drawings.

This would not be to interpret claims but to rewrite them.

The description cannot be used to give a different meaning to a claim feature which in itself imparts a clear, credible technical teaching to the skilled reader.





G1/24



May the description and figures be consulted when interpreting the claims to assess patentability and, if so, may this be done generally or only if the person skilled in the art finds a claim to be unclear or ambiguous when read in isolation?



## G1/24

The description and any drawings are always referred to when interpreting the claims, and not just in the case of unclarity or ambiguity.

The description is referred to only in cases of unclarity or ambiguity, is contrary to the wording, and hence the principles, of Article 69 EPC. It is also contrary to the practice of the national courts of the EPC states and to the practice of the UPC.





## T2027/23

La domanda originaria associata a tale brevetto presentava una soluzione tecnica di tipo sostanzialmente elettronico.

Durante l'opposizione, l'Opponente ha basato il suo attacco su un pre-uso pubblico, che integrava una soluzione di tipo puramente idro-meccanico.

In Appello, il Board of Appeal (BoA) è stato invitato ad applicare la decisione G1/24 di recentissima emanazione, con l'obiettivo di ottenere un'interpretazione delle rivendicazioni coerente con il funzionamento elettronico effettivamente descritto nel brevetto.



# T2027/23

Durante l'udienza, il BoA ha osservato che:

la decisione G1/24 non stabilisce se la consultazione della descrizione debba essere condotta per ogni singola caratteristica rivendicata.  
Un'interpretazione rigida porterebbe infatti a privare le rivendicazioni della loro funzione principale, ovvero quella di definire l'ambito di protezione

la decisione G1/24 non chiarisce cosa significhi esattamente “consultare la descrizione”.



# T2027/23

il Board stabilisce che una rivendicazione non debba essere affatto interpretata in modo limitativo sulla base delle specifiche caratteristiche delle forme di realizzazione descritte nel testo del brevetto. Per ottenere la limitazione si dovrà modificare le rivendicazioni congruentemente all'interpretazione desiderata.



## orizzonti futuri



G1/25

modifiche alla descrizione in conformità con le rivendicazioni emendate

UPC Vs EPO

Una caratteristica rivendicata si dovesse interpretare in modo limitato sulla base di una definizione esplicita fornita nella descrizione del brevetto



# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

*I testi e le immagini contenuti nella presentazione sono coperti da diritto d'autore e sono ad uso esclusivo dei soggetti registrati / accreditati, per scopi formativi e didattici. Non è pertanto consentita la trasmissione a terzi, la divulgazione o diffusione con qualunque mezzo – salvo espressa autorizzazione di Studio Torta – nonché l'utilizzo commerciale di qualsiasi natura.*

*The text and images contained in the presentation are covered by copyright and are for exclusive use of registered attendants, for educational purposes. Therefore, transmission to third parties, disclosure or circulation by any means, as well as any kind of commercial use, is forbidden, unless expressly authorized by Studio Torta.*



# STUDIO TORTA

Patents | Trademarks | Designs

TORINO | MILANO | ROMA | BOLOGNA | TREVISO | RIMINI | NAPOLI | BARI

[www.studiotorta.com](http://www.studiotorta.com)

FOLLOW US

