



# G 1/23 (*Solar Cell*). Nuovo rinvio all'Enlarged Board of Appeal dell'EPO trent'anni dopo la decisione G 1/92, sull'appartenenza allo stato dell'arte dei prodotti commerciali utilizzati in una composizione

📅 10/07/2023

📌 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Roberto A. Jacchia

**C**on decisione interlocutoria T-439/19 del 03.03.2023, il Technical Board of Appeal (TBoA) 3.3.03 ha rinviato all'Enlarged Board of Appeal (EBoA) dell'EPO ex art. 112(1)(a) CBE tre quesiti in materia di appartenenza allo stato dell'arte dei prodotti commerciali utilizzati in una composizione brevettata.

Il caso, registrato come G 1/23 (*Solar cell*) (press release del 29.06.2023), aveva avuto origine da un appello proposto contro la decisione della Divisione di Opposizione che aveva rigettato un'opposizione contro il rilascio del brevetto EP 2626911, concernente (rivendicazione indipendente 1) "... a material suitable as an encapsulating

*material for solar cell, which comprises an ethylene/alpha-olefin co-polymer ..."*, caratterizzato da cinque parametri fisico-chimici puntuali.

L'opposizione era basata sull'art. 100(a) CBE, congiuntamente all'art. 56 CBE e all'art. 100(b) CBE, e investiva sia profili di sufficienza della descrizione, sia di novità e altezza inventiva. L'appello era rivolto a tutti i capi della decisione della Divisione di Opposizione.

Nelle conclusioni preliminari comunicate alle parti, il TBoA aveva anticipato di non condividere le critiche mosse dall'appellante alla sufficienza della descrizione del brevetto, e di ritenere invece meritevole di analisi più



approfondita la questione se la sua novità e altezza inventiva avrebbero potuto dipendere dal fatto che il prodotto commerciale ENGAGE 8400, un polimero sintetico, utilizzato nella composizione fosse stato o meno reso disponibile al pubblico prima del deposito della domanda. A seguito dell'argomento sollevato dall'appellante, secondo cui il prodotto non sarebbe stato reso disponibile al pubblico nel senso dell'art. 54(2) CBE, avuto riguardo alla decisione G 1/92, che aveva originato delle interpretazioni divergenti, il TBoA aveva prefigurato un nuovo rinvio all'EBoA.

Esperita la procedura orale ed ulteriori fasi scritte, è intervenuta la decisione interlocutoria citata sopra, con cui veniva ammesso un documento dell'arte anteriore (D18) e confermata la sufficienza della descrizione dell'invenzione. Rimaneva invece aperta l'individuazione dell'arte anteriore più prossima (*closest prior art*), necessaria nel giudizio di altezza inventiva secondo il "*problem-solution approach*". Al riguardo, il TBoA rammentava la copiosa giurisprudenza successiva alla decisione G 1/92, ed esprimeva l'avviso che di particolare rilievo sembrava la questione circa quali caratteristiche di un prodotto commerciale (come ENGAGE 8400) si potessero considerare note all'esperto del ramo prima della data di deposito della domanda, e perciò ricomprese nello stato dell'arte.

La decisione G 1/92, risalente ad oltre trent'anni prima, riguardava l'interpretazione della locuzione "reso disponibile al pubblico" ("*made available to the public*") contenuta nell'art. 54(2) CBE, con riferimento all'uso di un prodotto commerciale in una composizione.

Questo, il principio di diritto di G 1/92:

*"1. The chemical composition of a product is state of the art when the product as such is available to the public and can be analysed and reproduced by the skilled person, irrespective of whether or not particular reasons can be identified for analysing the composition.*

*2. The same principle applies mutatis mutandis to any other product".*

Come è noto, l'art. 54(2) CBE dispone: "*The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application*".

Secondo il TBoA 3.3.03, per interpretare correttamente la decisione G 1/92, occorre guardare alla giurisprudenza che si è soffermata sul punto se, perché difetti il requisito della novità, tutte le caratteristiche tecniche dell'invenzione debbano essere state rese disponibili al pubblico o conoscibili.

Nel caso di un prodotto commerciale, l'appellante aveva sostenuto che lo stesso sarebbe da ritenersi reso disponibile al pubblico, e perciò ricadente nello stato della tecnica, alla sola condizione che sia esaminabile liberamente ("*being laid open for inspection*").

Secondo la diversa lettura dell'appellata, il prodotto sarebbe invece reso disponibile al pubblico ("*accessible to a member of the public*") se può essere analizzato e può esserne tentata la riproduzione (*reverse engineering*) senza indebite difficoltà. Ne segue che, così ricostruendo la decisione G 1/92, dovrebbero concorrere tre condizioni affinché il prodotto sia da considerarsi reso disponibile al pubblico per i fini dell'art. 54(2) CBE, vale a dire, che: "*1. a member of the public is able to access the product; 2. a skilled person must be able to analyse the composition or internal structure (i.e. must be able to access the information that is inherent to the product; 3. a skilled person must be able to reproduce the product based on common knowledge and without undue burden, a solely the nit represents a complete technical teaching*".

Il TBoA fornisce un'ampia rassegna della giurisprudenza, evidenziando, tra l'altro, i profili di interferenza tra la *closest prior art* che distrugge la novità ex art. 54(3) CBE e la sufficienza della descrizione secondo l'art. 83 CBE. Segue un dettagliato *excursus* dei Lavori

Preparatori della CBE, da cui si desume la *ratio* legislativa: l'espressione "*made available to the public*" sarebbe da riferire alla possibilità del pubblico di conoscere l'arte anteriore di che si tratti, ma senza requisiti aggiuntivi di riproducibilità dell'insegnamento tecnico ("*without any requirement as to its enablement ... irrespective of the reproducibility of the product by the skilled person*").

In punto, si annoverano pronunce divergenti dei TBoA (a) sull'interpretazione della locuzione "*made available to the public*" e sui criteri di esclusione o meno dallo stato della tecnica del prodotto commerciale in sé e delle sue caratteristiche chimico-strutturali, (b) sul grado di dettaglio richiesto per analizzare il prodotto, e (c) sui requisiti della sua riproducibilità.

Nella decisione interlocutoria T-439/19 del 03.03.2023, il TBoA si esprime nel senso che la valutazione della disponibilità/accessibilità dei dati chimico-fisici del prodotto commerciale per identificarlo o meno con la *closest prior art*, non sia una questione teorica e debba invece venire apprezzata nel caso concreto. Quanto alla possibilità di analizzare e riprodurre un prodotto commerciale, quale è ENGAGE 8400, il TBoA osserva che i polimeri poliolefinici sintetici sono materiali caratterizzati da strutture molecolari tridimensionali di elevata complessità e di non agevole determinazione, e che la loro riproduzione comporta apprezzamenti anche soggettivi dell'esperto del ramo, con rischi di incertezza giuridica nella conseguente definizione dello stato dell'arte per l'accertamento dell'altezza inventiva e della novità, che la decisione G 1/92 non ha inteso introdurre. Il TBoA altresì osserva che la completa analizzabilità e riproducibilità di un

prodotto commerciale comporterebbe un ulteriore problema ed ulteriori incertezze, in quanto presupporrebbe la disponibilità del know-how del produttore, che non potrebbe però venire costretto a divulgarlo al pubblico.

Per tali ragioni il TBoA 3.3.03 ha rinviato all'EBoA i seguenti quesiti, confluiti nel caso G 1/23:

*"1. Is a product put on the market before the date of filing of a European patent application to be excluded from the state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC for the sole reason that its composition or internal structure could not be analysed and reproduced without undue burden by the skilled person before that date?"*

*2. If the answer to question 1 is no, is technical information about said product which was made available to the public before the filing date (e.g. by publication of technical brochure, non-patent or patent literature) state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC, irrespective of whether the composition or internal structure of the product could be analysed and reproduced without undue burden by the skilled person before that date?"*


*3. If the answer to question 1 is yes or the answer to question 2 is no, which criteria are to be applied in order to determine whether or not the composition or internal structure of the product could be analysed and reproduced without undue burden within the meaning of opinion G 1/92? In particular, is it required that the composition and internal structure of the product be fully analysable and identically reproducible?"*



**Roberto A. Jacchia**

**PARTNER**

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7  
20121 - Milano

**MILANO**

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia  
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400  
milan@dejalex.com

**ROMA**

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia  
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44  
rome@dejalex.com

**BRUXELLES**

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique  
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138  
brussels@dejalex.com

**MOSCOW**

Ulitsa Sadovaya-Chernogryazskaya 8, build. 8 · 107078 Moscow, Russia  
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93  
moscow@dejalex.com