

Capitolo 1

Temi relativi ai brevetti per invenzione

*Sergio Di Gennaro, Italian & European Patent Attorney
Barzanò & Zanardo Spa, Milano*

*Ferruccio Postiglione, Italian & European Patent Attorney
Gregorj Srl, Milano*

*Giancarlo Reposio, Italian & European Patent & Trademark Attorney
Metroconsult Srl, None (TO)*

LE INFORMAZIONI AZIENDALI: COME SI PROTEGGONO? COME SI SFRUTTANO?

18

L'attività di una impresa può essere utilmente considerata nell'ottica della ricerca e della gestione di un patrimonio di informazioni. L'acquisizione, il mantenimento, lo sfruttamento e la tutela di questo patrimonio sono operazioni nelle quali si possono fare rientrare tutte le attività di un'azienda. Ed anzi, per molte imprese la ricerca e l'innovazione rappresentano il valore e lo scopo principale della propria attività: queste imprese potranno trovare nella presente Guida alcune risposte alle domande che possono quotidianamente sorgere. Ma la gestione e la difesa delle informazioni aziendali sono temi che interessano direttamente tutte le imprese, anche quelle che non investono direttamente in ricerca e sviluppo. Una corretta gestione del proprio patrimonio di idee, innovazioni ed informazioni, la possibilità di sfruttare lecitamente le innovazioni dei concorrenti, o anche semplicemente evitare il rischio di ledere diritti altrui: sono tutti argomenti su cui, attraverso la consultazione dello schema a domande e risposte proposto nella presente Guida, l'imprenditore può ottenere un primo orientamento in merito alle questioni più ricorrenti ed urgenti che si trova ad affrontare. Il ragionamento che sta alla base della tutela dell'informazione nuova è molto semplice: chi investe (tempo, soldi, energie) nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni innovative ed utili, deve essere

ricompensato. Il sistema più semplice è quello di garantire in esclusiva lo sfruttamento dei risultati dell'investimento per un periodo di tempo determinato. Ecco allora che, per tutta una serie di innovazioni tecniche che possiedono determinati requisiti posti dalla legge, è prevista la tutela fornita dal brevetto. Le informazioni infatti sono molteplici e di diversa natura: possono essere grandi o piccole innovazioni, nuove per alcuni aspetti ma non per altri, utili, interessanti, o anche e semplicemente banali ma non per questo meno efficaci. L'ordinamento deve necessariamente porre dei limiti per la tutela delle informazioni brevettabili: e così la disciplina dei brevetti per invenzione industriale prevede una serie di requisiti e condizioni indispensabili per accedere alla tutela fornita dal brevetto e, conseguentemente, ai diritti esclusivi che discendono da tale privativa. Ma l'invenzione è uno strumento che tutela quasi esclusivamente le scoperte di tipo tecnico e/o procedimentale, lasciando scoperta una vasta zona di dati (organizzativi, di struttura commerciale, eccetera) la cui tutela è nondimeno essenziale per la vita dell'impresa. Ogni imprenditore sa bene che, accanto alle invenzioni, vi è un'area in cui vi sono tutta una serie di informazioni che costituiscono un valore fondamentale per l'azienda: si tratta di notizie che vanno dall'informazione tecnologica ai dati necessari per una struttura organizzativa aziendale efficiente, da procedimenti originali ed innovativi a dati riservati dell'impresa.

100 + TEMI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE SELEZIONATI E SPIEGATI

È una mole di elementi che spesso sono essenziali per la competitività e la vita stessa dell'impresa, ed ai quali la legge fornisce tutela tramite una serie di disposizioni particolari: la repressione della concorrenza sleale (si veda, in particolare, l'Art. 2598 Codice civile - di seguito C.c.¹), la tutela del segreto industriale - [che prevede molteplici strumenti, ad esempio essendo sanzionati penalmente i comportamenti lesivi del segreto professionale e del segreto industriale (Artt. 621, 622 e 623 Codice penale - C.p.²) ed essendo previsto un obbligo di segretezza per il dipendente per la durata del rapporto di lavoro (Art. 2105 C.c.³)] - le norme relative all'inadempimento contrattuale (Artt. 1218 - 1229 C.c.⁴). Inoltre, il nuovo **Codice della Proprietà Industriale** (vedi riferimenti alla pagina "ASPETTI METODOLOGICI", di seguito nella presente Guida spesso definito "CPI") ha espressamente inserito le "informazioni aziendali riservate" (Artt. 98 e 99 CPI) all'interno degli istituti che compongono la grande famiglia della **Proprietà Industriale** (di seguito PI), insieme ai tradizionali istituti dei marchi, brevetti, disegni e modelli, eccetera. Oltre ad individuare le informazioni e le innovazioni che rappresentano un valore per l'impresa - e come l'ordinamento le protegge - occorre poi verificare come avviene la trasmissione e la circolazione di tali informazioni tra gli imprenditori: si tratta dell'ambito relativo al *trasferimento del know-how e della tecnologia*, al quale la presente Guida dedica il **Capitolo 6**.

LE INVENZIONI E LA LORO TUTELA TRAMITE BREVETTAZIONE

Chi può brevettare? Come si fa?

Ricerca ed innovazione sono momenti fondamentali della vita di moltissime aziende e per lo sviluppo tecnologico e sociale di un Paese. Lo Stato premia chi investe in ricerca, attribuendo all'inventore, o a colui al quale l'invenzione appartiene, un diritto di sfruttamento esclusivo dell'idea nuova, in modo che possa trarne i frutti in regime di monopolio, oppure, se crede, trarne profitto cedendola o consentendone ad altri l'utilizzazione. In cambio dello sfruttamento in esclusiva per venti anni della propria scoperta, l'inventore svela e descrive immediatamente l'invenzione, garantendo l'acquisizione al patrimonio tecnologico delle idee innovative: tutti potranno

acquisire le ultime conoscenze tecnologiche e farne uso. Ovviamente non tutte le invenzioni e le scoperte sono brevettabili (Art. 45, commi 2, 3, 4 e 5 CPI). La legge disciplina analiticamente che cosa può essere brevettato (Art. 45, comma I, CPI); a chi spettano i diritti sull'invenzione (Artt. 62 - 65 CPI); come avviene la procedura di brevettazione (Capo IV CPI, in particolare Artt. 147, 148, 160, 161, 169, 170, 172, 173 CPI); quali diritti conferisce il brevetto (Artt. 66, 67 CPI) e come questi diritti vengono tutelati (capo III CPI, Artt. 117 e seguenti CPI); come possono essere ceduti i diritti di sfruttamento del brevetto. In particolare, la cessione può avvenire attraverso l'adozione di qualsiasi contratto in grado di produrre effetti traslativi (quali la vendita, la permuta, la donazione, l'atto di conferimento in società), i quali daranno luogo alle applicazioni delle ordinarie regole contrattuali caratterizzanti ognuno di essi. Il brevetto può poi essere dato in *licenza*, in particolare mediante un contratto con il quale il titolare del brevetto (*licenziante*), pur conservando la titolarità, concede ad un terzo (*licenziatario*), dietro corrispettivo, il diritto di utilizzare l'invenzione brevettata. (Si veda allo scopo, nella presente Guida, anche il **Capitolo 6**)

Cos'è un'invenzione?

L'invenzione, che la legge non definisce direttamente, può essere considerata come una soluzione nuova ed originale di un determinato problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale. L'essenza dell'invenzione non sta nell'oggetto in cui si materializza, ma nel suo uso, nella sua utilità pratica. L'invenzione consiste nella funzione che l'oggetto assolve. Questa precisazione è molto importante per individuare l'ambito dell'esclusiva che è conferita dal brevetto. A differenza della scoperta, che è propria della scienza, ed è diretta a determinare leggi e principi di funzionamento del mondo fisico, l'invenzione è propria della tecnica, ed è diretta alla trasformazione dell'esistente nella prospettiva della soddisfazione di un bisogno dell'uomo. Individuare un concetto di invenzione non è un inutile esercizio filosofico, ma è importante nei casi in cui ci si trova di fronte a nuove tipologie di oggetti, prodotti e procedimenti (come il software) che vanno classificati e tutelati nel modo più appropriato: per il software, ad esempio, si è ritenuta applicabile - non senza contrasti - la tutela

data alle opere dell'ingegno (diritto d'autore) ed in alcuni casi (invenzioni che trovano realizzazione per mezzo di un elaboratore) anche quella brevettuale.

Che cos'è una invenzione brevettabile per la legge italiana?

Nell'ordinamento giuridico si afferma che "possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove che implicano attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale" (Art. 45, comma 1, CPI). Possono costituire un'invenzione brevettabile un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale (Art. 66, comma 2 CPI); può costituire un'invenzione brevettabile anche l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali; ma il diritto di brevetto è limitato ai soli risultati specificamente indicati dall'inventore. Quest'ultima limitazione si intende agevolmente ove si rifletta sul fatto che vi è invenzione solo allorché si escogiti una concreta soluzione ad un problema tecnico: un principio scientifico non ha di per sé alcuna utilità pratica, è utile sono potenzialmente. Un'invenzione basata su tale principio, consisterebbe nelle modalità tecniche con cui viene sfruttato tale principio, onde ottenere risultati industrialmente apprezzabili. L'elenco di ciò che può essere oggetto di brevetto ha una natura puramente esemplificativa: si tratta quindi di un sistema aperto a nuove tipologie di invenzioni, fatte salve le esclusioni espressamente previste dalla legge. L'elenco di ciò che non costituisce invenzione brevettabile è invece tassativo, e comprende (Art. 45, comma 2, CPI): a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori; c) le presentazioni di informazioni.

Quali sono le invenzioni che non possono costituire oggetto di brevetto per la legge italiana?

L'ordinamento giuridico afferma che non possono costituire oggetto di brevetto: a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; b) le varietà vegetali e le razze animali

ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se tale modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica (Art. 45, comma 4, CPI). La legge precisa poi che l'esclusione dal novero delle invenzioni non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonché ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati (Art. 45, comma 5, CPI). Inoltre, non possono costituire oggetto di brevetto (Art. 45, comma 5-bis, CPI) le invenzioni biotecnologiche di cui all'articolo 81-quinquies del CPI.

Quali sono le principali tipologie di invenzioni?

La distinzione tra diversi tipi di invenzione viene fatta più a fini classificatori e teorici che di utilità pratica. In relazione all'oggetto, si distingue tra invenzione di prodotto (una macchina, una sostanza chimica) e invenzione di procedimento (una sequenza ordinata di operazioni per giungere ad un dato risultato). In relazione alle invenzioni che presuppongono l'utilizzo di invenzioni già note precedenti (cosiddette "invenzioni principali"), si parla di "invenzioni derivate". Esse si distinguono in: - *invenzioni di perfezionamento*, dove l'attività inventiva si sostanzia nel miglioramento di una soluzione già raggiunta; - *le invenzioni di combinazione*, che risultano dall'impiego congiunto di due o più invenzioni preesistenti; - *le invenzioni di traslazione*, in cui una precedente invenzione viene utilizzata per risolvere un diverso problema tecnico. Le invenzioni di perfezionamento e di combinazione vengono anche definite "invenzioni dipendenti" quando le invenzioni su cui si basano sono coperte da brevetto. Il loro sfruttamento presuppone dunque l'autorizzazione del titolare del brevetto su cui si basa l'invenzione derivata. In questi casi l'ordinamento prevede la concessione di una *licenza obbligatoria*, nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione del brevetto posteriore, nel caso in cui il titolare del brevetto di partenza si rifiuti di concederne l'utilizzo (Art. 71 CPI). Il diritto del titolare del brevetto ad opporsi a qualsiasi uso non autorizzato è sacrificato a favore dell'interesse generale e pubblico al progresso tecnico.

100 + TEMI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE SELEZIONATI E SPIEGATI

**I REQUISITI DI BREVETTABILITÀ
DI UN'INVENZIONE****Quali requisiti deve avere
un'invenzione per essere
brevettabile?**

Come abbiamo premesso, la legge (Art. 45, comma 1, CPI) prevede che le invenzioni, di ogni settore della tecnica, possono essere brevettate se sono: - nuove; - originali; - atte ad avere un'applicazione industriale. Non possono invece costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume (Art. 50, comma 1, CPI). Da notare che l'attuazione di un'invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa (Art. 50, comma 2, CPI). Da queste disposizioni si deducono i requisiti richiesti per la brevettabilità: *novità, originalità, industrialità e liceità.*

**Quando un'invenzione presenta
il requisito della novità?**

Secondo la legge un'invenzione è nuova quando, al momento del deposito della domanda di brevetto, non è compresa nello *stato della tecnica* (Art. 46, comma 1, CPI), cioè quando l'idea alla base dell'invenzione non è già stata resa accessibile al pubblico in Italia o all'estero mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo (Art. 46, comma 2, CPI). L'invenzione è ritenuta accessibile al pubblico quando, al momento del deposito della domanda di brevetto, esistono *anteriorità o predivulgazioni* dell'invenzione medesima (fatto salvo il *diritto di priorità*: Art. 4 CPI). Un'invenzione divenuta accessibile al pubblico viene infatti ritenuta acquisita allo *stato della tecnica*, ossia al patrimonio culturale della collettività e non vi è più ragione di beneficiare l'inventore di un diritto di sfruttamento esclusivo.

**Quando la novità di un'invenzione
è esclusa da una anteriorità?**

Si parla di *anteriorità distruttive della novità di un brevetto* quando, alla data in cui la domanda di brevetto viene depositata, sia già stata resa accessibile al pubblico un'invenzione corrispondente a quella rivendicata nella domanda di brevetto (Art. 46, comma 2, CPI). La pubblicazione dell'invenzione identi-

ca ed anteriore può avvenire mediante una descrizione scritta (per esempio, un articolo di giornale o un'altra domanda di brevetto pubblicata), ma anche mediante una descrizione orale, una utilizzazione, una vendita o un qualsiasi altro mezzo di divulgazione pubblica. Sono considerate, ai fini della novità, pubblicazioni avvenute sia in Italia sia in un qualsiasi altro Paese estero. Anche se non costituiscono vere e proprie anteriorità, le domande di brevetto non ancora pubblicate alla data di deposito della domanda di brevetto (l'inventore non avrebbe potuto conoscere l'idea altrui), al fine di non incorrere in una sovrapposizione di diritti esclusivi di sfruttamento sulla medesima invenzione concessi a due persone differenti, la legge impone di considerare *anteriorità* anche domande di brevetto Italiane non ancora pubblicate, brevetti Europei o brevetti Internazionali che designano l'Italia (Art. 46, comma 3, CPI). Costituisce inoltre un'anteriorità ostativa della concessione di un brevetto, come accennato sopra, l'utilizzazione che altri abbia già fatto dell'invenzione al momento del deposito della domanda: si tratta del cosiddetto "*preuso dell'invenzione*", che impedisce la brevettazione dell'invenzione solo nella misura in cui tale preuso sia stato reso conoscibile alla collettività, cioè pubblicato. Il *diritto di preuso* può comunque tutelare chi abbia impiegato nella propria azienda, mantenendola segreta, l'invenzione brevettata successivamente da altri; infatti, la legge stabilisce che chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità, abbia fatto uso dell'invenzione nella propria azienda può continuare a sfruttare tale invenzione entro i limiti in cui già la usava (Art. 68, comma 3, CPI).

**È necessario effettuare una ricerca
di anteriorità prima di brevettare?**

Prima di procedere con il deposito di una domanda di brevetto è consigliabile (anche se non obbligatorio) effettuare una *ricerca di anteriorità*, in particolare di tipo brevettuale. Infatti per un inventore è sempre più difficile essere totalmente sicuro che l'invenzione da brevettare sia effettivamente nuova, in quanto occorrerebbe conoscere non solo tutto ciò che è stato prodotto e/o commercializzato, ma anche tutto ciò che è stato brevettato in quel settore pur senza essere mai stato commercializzato. Oltre a fornire una panoramica piuttosto fedele di ciò che è noto allo

stato dell'arte, una ricerca di anteriorità permette di evitare eventuali conflitti con brevetti di terzi e di definire meglio i contenuti dell'invenzione, permettendo una più puntuale ed adeguata redazione della domanda di brevetto. Ad ogni modo, considerando che le domande di brevetto vengono mantenute segrete dagli Uffici Brevetti per un periodo tipicamente pari a diciotto mesi, non risulta possibile condurre una ricerca esaustiva che individui tutti i documenti brevettuali anteriori al momento del deposito. Generalmente, una ricerca di anteriorità può essere realizzata attraverso la collaborazione dei servizi offerti dalle Camere di Commercio (*Centri PatLib o PIP*) o essere commissionata a professionisti terzi, cioè ad uno o più esperti iscritti all'*Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale*.

Quando la novità di un'invenzione è esclusa da una predivulgazione?

La *predivulgazione* si verifica quando l'inventore o un terzo soggetto, prima del deposito della domanda di brevetto, portano l'invenzione a conoscenza del pubblico: ciò avviene di solito quando l'inventore descrive il suo ritrovato in articoli scientifici, conferenze (*"mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo"* - Art. 46, comma 2, CPI). È considerata accessibile al pubblico anche l'invenzione che sia comunicata dall'inventore in colloqui privati a persone che non siano però obbligate a mantenere il segreto, qualora queste persone siano in grado di comprendere quanto gli è comunicato dall'inventore o, almeno, di ritrasmetterlo a chi abbia una simile capacità. Costituisce *predivulgazione* anche l'esposizione dell'invenzione in fiere o avvenimenti pubblici, salvo che si tratti di esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della *"Convenzione concernente le esposizioni internazionali"*⁵, firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e successive modificazioni (Art. 47, comma 2, CPI). Non costituisce invece predivulgazione la rivelazione dell'invenzione a persone tenute a mantenere il segreto: tipico caso, il *Consulente in Brevetti* che viene incaricato di valutarne la brevettabilità. L'unico consiglio che si può dare per chi non ha ancora brevettato la propria invenzione è quindi il più semplice e banale: non divulgare in alcun modo la propria invenzione,

se non a persone obbligate a mantenere il segreto.

Cos'è il diritto di priorità e come incide nella valutazione della novità?

Lo stato della tecnica, da tenere in considerazione per valutare la novità del brevetto, è quello mondiale. Quindi, oltre che i brevetti italiani, nella valutazione della novità andranno valutati: - *i vari sistemi brevettuali nazionali*; - *il brevetto europeo*; - *il brevetto comunitario*; - *il brevetto internazionale*. Quando il richiedente un brevetto ha già depositato, per la stessa invenzione o per un'invenzione che la ricomprenda, una domanda di brevetto in un altro ordinamento ed anche in Italia, gode per dodici mesi del *diritto di priorità*: ciò significa che l'esame della novità dell'invenzione viene effettuato con riferimento alla situazione esistente alla data del primo deposito, evitando la possibilità che gli vengano opposte anteriorità o predivulgazioni occorse nell'intervallo tra la prima e la seconda domanda. Qual è la più rilevante applicazione pratica di questa regola? A partire dal giorno del deposito di una domanda di brevetto, l'inventore avrà la possibilità di decidere entro un anno se includere l'Italia tra i Paesi in cui tutelare e sfruttare la propria invenzione. Si noti che il *diritto di priorità* è generalmente previsto da tutte le leggi brevettuali dei Paesi industrializzati, che si richiamano alle previsioni normative di cui all'Art. 4 della *Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale*⁶, del 20 marzo 1883 e successive modificazioni. Il *Codice della Proprietà Industriale* ha portato un'importante innovazione in tema di priorità, facendone un principio generalmente valido per tutti i diritti di PI e coordinando le disposizioni anteriori. Il CPI prevede infatti che *"chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto di priorità, una domanda diretta ad ottenere un titolo di proprietà industriale o il suo avente causa, fruisce di un diritto di priorità a decorrere dalla prima domanda per effettuare il deposito di una domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilità, di privativa di nuova varietà vegetale, di registrazione di disegno o modello e di registrazione di marchio, secondo le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi. Il termine di priorità è*

100 + TEMI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE SELEZIONATI E SPIEGATI

di dodici mesi per i brevetti d'invenzione ed i modelli di utilità e le varietà vegetali, di sei mesi per i disegni o modelli ed i marchi. È riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, cioè idoneo a stabilire la data alla quale la prima domanda è stata depositata, a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda". Inoltre, il CPI prevede che "Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità" (Art. 47, comma 3-bis, CPI): tale previsione introduce la cosiddetta "priorità interna" nell'ordinamento brevettuale Italiano. Quando si rivendica la priorità di un deposito precedente, si deve unire copia della domanda prioritaria da cui si rilevano il nome del richiedente, l'entità e l'estensione del diritto di proprietà industriale e la data in cui il deposito è avvenuto (Art. 169, comma 1, CPI); nel caso in cui la rivendicazione della priorità non sia stata presentata al momento del deposito della domanda di brevetto o modello di utilità, essa può essere presentata anche successivamente entro il termine di sedici mesi dalla data della prima priorità rivendicata (Art. 169, comma 5-bis, CPI).

Quando un'invenzione presenta il requisito dell'originalità?

Un'invenzione presenta il requisito dell'originalità (cosiddetta "attività inventiva", ai sensi dell'Art. 48 CPI) quando non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica: la soluzione - che l'invenzione come rivendicata presenta - non deve cioè apparire ovvia ad una persona esperta del ramo cui l'invenzione attiene. Questo perché la legge richiede che l'idea non solo sia nuova, ma anche che rappresenti un'apprezzabile progresso tecnico rispetto alla situazione tecnica precedente. Il giudizio di originalità tende ad accertare se un ipotetico tecnico del ramo al quale l'invenzione attiene avrebbe potuto raggiungere senza sforzo la medesima soluzione al problema tecnico in considerazione. Indizi importanti dell'originalità possono essere:

- la maggior o minor utilità dell'invenzione;
- la quantità di tempo trascorsa da quando l'invenzione sarebbe stata ormai evidente a quando essa è stata effettivamente realizzata (più tempo è passato e meno sostenibile è l'idea dell'evidenza);
- la presenza di una pregressa e infruttuosa attività di ricerca altrui volta a realizzare la medesima invenzione;
- il successo ottenuto dall'invenzione per cause legate alla sua utilità. Nelle invenzioni farmaceutiche si individua l'originalità anche nell'aver intuito che, mediante sostanze già note, si perviene ad ulteriori effetti utili (i cosiddetti "secondi usi medici").

Quando un'invenzione presenta il requisito dell'industrialità?

Ai fini della brevettabilità dell'invenzione, la legge richiede che essa sia *atta ad avere un'applicazione industriale* (Art. 49 CPI): il concetto, di per sé, è alquanto ampio. La stessa legge dichiara di ritenere compresa nel concetto di industria anche l'agricoltura. Concretamente ed ai fini pratici, si può dire che i giudici valutano l'*industrialità* sulla base del fatto che l'invenzione sia riproducibile con caratteri costanti e sia tecnicamente realizzabile, a prescindere dalla convenienza economica dell'operazione. Al contrario, non presenta certamente tale requisito l'invenzione che si basa su leggi contrarie a quelle della natura, come ad esempio un "trovato" fondato sul moto perpetuo.

Quando un'invenzione presenta il requisito della liceità?

Un'invenzione è ritenuta *illecita*, e pertanto non brevettabile, quando una sua attuazione sarebbe *contraria all'ordine pubblico o al buon costume* (Art. 50 CPI). Basti solamente aggiungere che la nozione di buon costume è variabile nel tempo e viene individuata e concretizzata dai giudici di volta in volta, caso per caso, con il mutare delle abitudini sociali e morali dei cittadini della Repubblica.

I DIRITTI SULL'INVENZIONE

Quali sono e a chi spettano i diritti sull'invenzione?

In seguito al momento dell'invenzione, all'inventore spettano due diversi diritti (oltre a quello sul *preuso*, ex Art. 68, comma 3,

CPI):

- quello di essere riconosciuto autore dell'invenzione (il *diritto morale* sull'invenzione, Art. 62 CPI)
- quello di brevettare l'invenzione medesima anche a nome di un avente causa (da cui, dopo la brevettazione, scaturirà il *diritto sul brevetto*; Art. 63 CPI).

Il *diritto morale* è strettamente personale e non ha valore economico; il *diritto patrimoniale* concerne lo sfruttamento economico dell'invenzione ed è appunto cedibile. Nascono ovviamente molte complicazioni quando l'autore non è uno solo, ma l'invenzione è il frutto della collaborazione (intellettuale e/o finanziaria) di più persone. Quasi sempre le invenzioni sono frutto dello sforzo congiunto di finanziatori e di equipe di ricercatori: stabilire a chi spettano i relativi diritti, spesso, è compito arduo e può essere fonte di accanite battaglie legali.

Cos'è il diritto morale dell'autore dell'invenzione?

È giusto che chi ha ideato ed elaborato l'invenzione ne sia riconosciuto autore, anche se il diritto di sfruttamento economico spetterà ad altri. Il diritto morale dell'autore sull'invenzione (Art. 62 CPI) è un diritto di natura morale e non patrimoniale: è personalissimo in quanto connesso indissolubilmente alla persona cui va il merito dell'idea e, in quanto tale, non è trasmissibile in alcun modo. Non essendo alienabile, esso è anche imperiscrittibile. In base ad esso, l'inventore può pretendere che il suo nome compaia sul brevetto (Art. 160, comma 3 lettera C, CPI), che il suo nome compaia nella raccolta dei titoli di proprietà Industriale (Art. 185, comma 2 lettera d, CPI), può pretendere di ottenere la rettifica in caso di designazione incompleta o errata (Art. 119, comma 2, CPI) e di agire giudizialmente per fare accertare la propria paternità dell'invenzione (Art. 119, comma 3, CPI). Il diritto permane anche dopo la morte dell'inventore e, in sua vece, la cura del diritto di paternità potrà essere esercitata dal coniuge e dai parenti più prossimi fino al quarto grado incluso (Art. 62 CPI). In caso di violazione, l'autore del brevetto può agire giudizialmente per impedire l'utilizzo illecito, ma trattandosi di un diritto non patrimoniale non potrà chiedere alcun risarcimento pecuniario, a meno che la violazione non concreti un'ipotesi di reato.

Cos'è e a chi spetta il diritto al rilascio del brevetto?

L'autore dell'invenzione (o i suoi aventi causa) ha anche il diritto ad ottenere il brevetto su di essa, cioè il diritto esclusivo di sfruttamento economico: in termini burocratici, si può dire che l'autore ha il diritto di ottenere dalla pubblica amministrazione competente, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito UIBM) operante presso il Ministero dello Sviluppo Economico, un provvedimento amministrativo con il quale viene concesso il brevetto. Il diritto al brevetto non nasce con la presentazione della domanda di brevetto, nelle forme e nei luoghi preposti dalla legge, ma nasce già con l'esercizio dell'attività inventiva, con il conseguimento dell'invenzione. A differenza del diritto morale ad essere riconosciuto autore, il diritto al brevetto è un diritto avente un contenuto patrimoniale e, per questo, liberamente trasmissibile o cedibile (Art. 63 CPI). Stabilire a chi spetti il diritto di richiedere il brevetto significa individuare chi sfrutterà economicamente l'invenzione: è un problema che spesso presenta aspetti di tormentata soluzione, in quanto oggi l'invenzione è quasi sempre frutto dell'attività coordinata di molte persone finanziata da enti terzi (ad esempio, ricercatori finanziati dai fondi universitari o dipendenti/collaboratori finanziati da un'azienda privata). L'ordinamento, ma soprattutto i giudici, hanno elaborato tutta una serie di soluzioni in proposito. Tra esse assumono particolare importanza le ipotesi dell'*invenzione del lavoratore dipendente*, del *commissionario di una ricerca*, dell'*invenzione di gruppo* e, infine, della *brevettazione del non avente diritto*.

A chi spetta il diritto al rilascio del brevetto per invenzione del lavoratore dipendente?

La complessità ed il costo dell'attività di ricerca fanno sì che l'attività inventiva debba generalmente esplicarsi nell'ambito di strutture organizzate, le quali individuano, formano e coordinano le risorse intellettuali, forniscono gli strumenti e sopportano il rischio che la ricerca sia infruttuosa o comunque non remunerativa. Per questo l'ordinamento detta una disciplina (Art. 64 CPI) volta a determinare a chi spettino i frutti delle invenzioni quando queste sono attuate nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, fermo restando il diritto morale ed indisponibile (Art. 62 CPI)

100 + TEMI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE SELEZIONATI E SPIEGATI

dell'inventore a veder riconosciuta la paternità dell'idea che sta alla base dell'invenzione. Tre sono le ipotesi previste:

- *l'invenzione di servizio* (Art. 64, comma 1, CPI);
- *l'invenzione d'azienda* (Art. 64, comma 2, CPI);
- *l'invenzione occasionale* (Art. 64, comma 3, CPI).

La disciplina dettata dalla legge è applicabile durante l'esecuzione del rapporto di lavoro e, fino a prova contraria, a tutte le invenzioni brevettate dall'ex dipendente entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro (Art. 64, comma 6, CPI). È una disciplina inderogabile, se non in senso più favorevole al lavoratore e devono essere ritenuti nulli eventuali patti che prevedano l'esclusione del premio per le invenzioni rientranti tra le fattispecie che ricadono nell'invenzione d'azienda (Art. 64, comma 2, CPI); inoltre, tale disciplina si applica a prescindere dalla validità del contratto di lavoro, in quanto ciò che è importante è soltanto l'instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro subordinato tra il lavoratore e l'azienda.

Come sono regolate l'invenzione di servizio e l'invenzione d'azienda?

Sia nel caso dell'*invenzione di servizio* (Art. 64, comma 1, CPI) che dell'*invenzione di azienda* (Art. 64, comma 2, CPI), la scoperta avviene nel corso dell'attività lavorativa. Nell'invenzione di servizio (Art. 64, comma 1, CPI), l'attività inventiva costituisce lo specifico oggetto della prestazione lavorativa dovuta dal dipendente, che per essa viene retribuito. L'invenzione d'azienda (Art. 64, comma 2, CPI) ricorre invece quando l'invenzione è realizzata in adempimento o in esecuzione del rapporto di lavoro, ma al lavoratore non spetta una specifica retribuzione a compenso dell'attività inventiva. In entrambi i casi il diritto al rilascio del brevetto, e quindi lo sfruttamento economico dell'invenzione, sorge in capo e spetta direttamente al datore di lavoro, anche se rimane comunque in capo all'inventore il diritto morale (Art. 62 CPI) di essere riconosciuto autore dell'invenzione. Ma se nel caso dell'invenzione di servizio nulla è dovuto al dipendente, salvo il riconoscimento della paternità dell'idea (diritto morale), nell'invenzione d'azienda all'inventore spetta un *equo premio in denaro* qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale. In mancanza di un accordo tra le parti, l'equo premio

è determinato dal giudice o da un collegio di arbitri. Spesso risulta molto difficile stabilire ed interpretare se ci si trovi in un caso o in un altro: i giudici propendono solitamente per una interpretazione favorevole per il dipendente. Per escludere il diritto del lavoratore all'equo premio, è necessario che le parti abbiano voluto come oggetto della prestazione non solo l'attività funzionale all'invenzione, ma anche l'eventuale invenzione e conseguentemente l'utilità che da essa si possa trarre.

Cos'è e come è regolata l'invenzione occasionale?

Ricorre *l'invenzione occasionale* (Art. 64, comma 3, CPI) quando l'invenzione attiene al campo di attività dell'azienda ma non sussistono gli elementi caratteristici delle due ipotesi precedenti (l'inventore non è specificamente retribuito per svolgere attività inventiva e neppure ha realizzato l'invenzione in esecuzione del rapporto di lavoro). Non c'è dunque alcuna connessione tra l'invenzione e le mansioni espletate o gli strumenti, le conoscenze e quant'altro possa rientrare nella sfera giuridica del datore di lavoro. L'invenzione occasionale è cioè riconducibile al genio ed all'intraprendenza del lavoratore, che si è giovato per nulla o comunque solo marginalmente del suo inserimento nella realtà aziendale dove svolge la propria attività. Nel caso dell'invenzione occasionale, il diritto ad ottenere il brevetto sull'invenzione spetta al lavoratore, ma la legge attribuisce al datore di lavoro una opzione legale per l'acquisto del brevetto (italiano o estero), le eventuali licenze, o il diritto di brevettare all'estero. Il datore di lavoro ha cioè la facoltà di azionare questi specifici diritti esercitando il *diritto di opzione* entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto, a prescindere dalla volontà del lavoratore (che ha l'*obbligo di comunicare il deposito della domanda, non il rilascio*). Il problema, come è facile immaginare, è il prezzo. Se le parti non raggiungono un accordo e si è nell'ambito di un rapporto di lavoro privato, esso sarà determinato dal giudice o da un collegio di arbitri.

A chi spetta il diritto al rilascio del brevetto nel caso in cui l'invenzione consegua all'attività di ricerca commissionata ad un soggetto esterno all'impresa?

Un soggetto privato (azienda) o pubblico

(impresa pubblica, ente governativo, Università, ecc.) può commissionare ad uno o più esperti di svolgere ricerche in uno specifico settore, allo scopo di elaborare e studiare soluzioni tecniche innovative. Rapporti di questo genere sono regolati da contratti, e solitamente sono riconducibili al contratto di prestazione d'opera. La legge non detta norme specifiche, tranne nel caso in cui il committente sia un soggetto pubblico: in questo caso la Legge n. 46 del 17 febbraio 1982⁷ e la Legge n. 770 del 11 novembre 1986⁸ assicurano all'amministrazione o all'ente pubblico finanziatore il diritto al rilascio del brevetto sull'invenzione realizzata con un contributo finanziario pubblico. In questi casi occorre prestare molta attenzione in sede di redazione e stipula del contratto, presentandosi aspetti di notevole complessità nella determinazione dell'attività dovuta dai ricercatori (sono obbligati a raggiungere un certo risultato o è sufficiente che svolgano diligentemente la propria attività?) e nella gestione dei risultati raggiunti (a chi spetta il brevetto? ai ricercatori spettano, oltre al diritto di essere riconosciuti autori, anche facilitazioni per ottenere licenze?).

26

A chi spetta il diritto al rilascio del brevetto per invenzione elaborata in gruppo?

Dal punto di vista pratico, l'ipotesi in cui l'invenzione sia attribuibile ad un gruppo di più persone è complessa. La legge (Art. 6 CPI), infatti, rinvia semplicemente alle disposizioni⁹ dettate per la comunione dal Codice civile, facendo salvo ogni diverso accordo tra le parti. Tutte le decisioni in ordine alle varie scelte che si presentano (brevettare o no, cedere l'invenzione, dare licenza e così via) andranno quindi prese dalla maggioranza (qualificata) dei titolari. In caso di diritto appartenente a più soggetti, vari atti (ad esempio, la presentazione della domanda di brevetto, la prosecuzione del procedimento di brevettazione, il pagamento dei diritti di mantenimento in vita, ed altri procedimenti di fronte all'UIBM) possono essere effettuati da ciascuno di tali soggetti nell'interesse di tutti (Art. 6, comma 1-bis, CPI). Ovviamente tutti i componenti del gruppo che ha elaborato l'invenzione hanno diritto ad esserne riconosciuti autori (secondo quanto stabilito dall'art. 62 CPI). Il consiglio che qui si può dare è quello di preferire, visto che la legge lo consente, un'analitica regolamentazione

pattizia delle situazioni che possono conseguire al raggiungimento di un'invenzione di gruppo.

Come sono regolate le invenzioni dei ricercatori di Università ed Enti Pubblici di ricerca?

La disciplina delle invenzioni dei dipendenti (Art. 64 CPI) è rimasta sostanzialmente invariata rispetto alla "vecchia" Legge Brevetti. Il nuovo *Codice della Proprietà Industriale* (CPI) ha invece introdotto formalmente la previsione per disciplinare le invenzioni nelle università e negli enti pubblici di ricerca, emanate con la *Legge n. 383 del 18 ottobre 2001*¹⁰. Il CPI afferma infatti che "... il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione" (Art. 65, comma 1, CPI). Tuttavia, trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione ed i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, a meno che la mancata attuazione dell'invenzione non derivi da cause indipendenti dalla volontà degli autori (Art. 65, comma 4, CPI). Le disposizioni citate non si applicano però nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore (Art. 65, comma 5, CPI).

Com'è disciplinata l'ipotesi in cui il rilascio del brevetto sia stato richiesto da un soggetto diverso da quello che avrebbe avuto il diritto a richiederlo?

Quando la domanda di brevetto è inoltrata all'*Ufficio Italiano Brevetti e Marchi* da un soggetto che non ne avrebbe avuto il diritto

100 + TEMI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE SELEZIONATI E SPIEGATI

- ad esempio un soggetto che tenta di appropriarsi di un'invenzione che spetta ad altri - il legittimo titolare è costretto a rivolgersi ad un tribunale ordinario sezione civile: l'UI-BM non può infatti verificare o contestare il diritto del richiedente ad ottenere il brevetto. Ottenuta una sentenza passata in giudicato che abbia accertato *l'illecita brevettazione da parte del soggetto non avente diritto*, il vero titolare del brevetto ha di fronte a sé due diversi scenari, a seconda che la procedura di brevettazione sia ancora in corso o si sia già conclusa con il rilascio del brevetto. In entrambi i casi, comunque, i rimedi messi a disposizione del titolare dell'invenzione non sono completamente soddisfacenti: infatti non gli è più consentito redigere la domanda di brevetto nei modi e con l'ampiezza che avrebbe prescelto, restando sul punto vincolato all'operato soggetto che non aveva il diritto, che potrà, al limite, essere chiamato a rispondere dei danni cagionati. In un caso simile, comunque il Codice (Art. 47, comma 1, CPI), entro **6 mesi** da una divulgazione chiaramente abusiva (in questo caso la *domanda dell'usurpatore*), consente al titolare di depositare legittimamente la domanda di brevetto nelle forme e con il contenuto da lui preferiti. Dopo il deposito della domanda si potrà poi attivare presso i giudici per far rigettare la domanda abusiva o, *ex post*, far dichiarare la *nullità del brevetto* ottenuto dall'usurpatore.

In caso di usurpazione, quali i rimedi per il titolare dell'invenzione se la procedura di brevettazione è ancora in corso?

Se la procedura di brevettazione da parte dell'usurpatore è ancora in corso, il titolare dell'invenzione può, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza:

- assumere a proprio nome la domanda di brevetto;
- depositare una nuova domanda di brevetto a far data dal deposito della domanda iniziale, la quale cessa di avere effetti (ma la seconda domanda non deve essere più ampia della prima);
- ottenere il rigetto della domanda dell'usurpatore.

Le prime due soluzioni hanno lo svantaggio di costringere l'effettivo titolare a far propria una domanda elaborata da altri (l'usurpatore): resta, in questo caso, il rimedio del risarcimento dei danni.

In caso di usurpazione, quali i rimedi per il titolare dell'invenzione se il brevetto è già stato concesso?

Se il brevetto è già stato concesso all'usurpatore, il titolare dell'invenzione ha due scelte:

- *rivendicare il brevetto* e ottenerne il trasferimento a proprio nome con effetto retroattivo al momento della proposizione della domanda depositata dal soggetto che non ne aveva diritto;
- *chiederne la dichiarazione di nullità* affinché non gli sia opponibile nell'uso dell'invenzione.

Nel secondo caso, però, il vero titolare non godrà di nessuna esclusiva nell'uso dell'invenzione.

I DIRITTI DI BREVETTO

Quando e come sorge il diritto sul brevetto?

Il diritto di brevetto, inteso come diritto di *esclusiva sullo sfruttamento dell'invenzione*, sorge a seguito del rilascio del medesimo *al termine di un procedimento di esame di merito ed un procedimento amministrativo*. Ma già in pendenza di tale procedimento di esame, il richiedente può tutelare i propri interessi in maniera efficace contro chi usurpi la sua invenzione, anche in precedenza della pubblicazione della domanda.

Cos'è e quali sono le caratteristiche del diritto di brevetto?

Il diritto di brevetto consiste nella *facoltà esclusiva* che spetta al titolare di *attuare l'invenzione e trarne profitto nel territorio dello Stato* (Art. 66 CPI): l'inventore può trarre profitto dall'invenzione direttamente, sfruttandola in regime di monopolio, oppure indirettamente, cedendo ad altri dietro compenso il diritto di utilizzarla. In pratica, se il brevetto riguarda un prodotto il titolare del brevetto avrà il *diritto esclusivo sulla produzione, l'uso, la messa in commercio e la vendita in Italia, nonché l'importazione* del prodotto medesimo. Se oggetto del brevetto è un procedimento, il titolare del brevetto avrà il diritto esclusivo di applicarlo, nonché di mettere in commercio, vendere o importare il prodotto che è realizzato con tale procedimento (Art. 67 CPI).

Cos'è il principio di esaurimento del diritto di brevetto?

Il diritto sulla commercializzazione dei prodotti trova un limite nel principio di esaurimento. Quello dell'"esaurimento" è un principio posto dalla legge, in base al quale il titolare del brevetto non può impedire gli atti di disposizione del prodotto successivi alla prima commercializzazione, avvenuta con il suo consenso. In pratica, dopo che il titolare del brevetto ha posto in commercio il prodotto nel territorio dello Stato, non potrà più impedire che il prodotto continui a circolare e che altri lo mettano in vendita o comunque ne facciano uso (Art. 5 CPI) nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.

Qual è l'estensione sostanziale e quali sono i limiti del diritto di brevetto?

In un brevetto i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni (Art. 52 CPI). In particolare, l'invenzione è protetta in quanto soluzione originale di un problema tecnico che deve essere definito nel testo della descrizione brevettuale. Inoltre, le rivendicazioni definendo le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede protezione, devono essere chiare, concise, trovare completo supporto nella descrizione (Art. 21 comma 4 D.M. 33/2010). Un buon consiglio è pertanto quello di prestare estrema attenzione al momento della redazione della domanda di brevetto: tra l'inventore ed il *Consulente in Brevetti* che lo assiste deve esserci un approfondito scambio di informazioni in modo tale da individuare ed estendere il più possibile la portata dell'invenzione, così riservarsi la più ampia gamma di applicazioni pratiche.

Quanto dura il diritto di esclusiva nascente dalla brevettazione?

Il diritto di sfruttamento esclusivo conseguito a seguito della brevettazione dell'invenzione dura **20 anni** (Art. 60 CPI), decorrenti dalla data di deposito della *domanda di brevetto* (non dalla data di rilascio, che può essere posteriore di vari anni alla domanda!). Il limite ventennale dell'esclusiva brevettuale è improrogabile e non è ammesso il rinnovo del brevetto: scaduto il termine ventennale, la legge ritiene ormai compensato lo sforzo

inventivo e ritiene acquisita l'invenzione alla libera disponibilità della collettività.

Quale eccezione di durata è prevista per i brevetti di medicinali?

L'unica eccezione al limite di durata temporale di 20 anni è prevista per i *brevetti di medicinali*: all'invenzione di un farmaco non consegue la immediata commerciabilità dello stesso, esigendosi un ulteriore periodo di accertamenti e sperimentazioni. Perciò la legge consente al titolare del brevetto, entro 180 giorni dall'autorizzazione alla messa in commercio del medicamento e comunque almeno 180 giorni prima della scadenza del brevetto, di chiedere ed ottenere dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi un "*certificato complementare di protezione*", il quale prolunga l'esclusiva brevettuale per un periodo di tempo uguale a quello trascorso tra il deposito della domanda di brevetto e l'autorizzazione alla messa in commercio del prodotto. Se l'autorizzazione interviene prima che sia terminato il procedimento di brevettazione, la domanda deve essere presentata entro 6 mesi dal rilascio del brevetto. Il prolungamento temporale del diritto di esclusiva non può in ogni caso superare i 18 anni (Art. 61 CPI).

Qual è l'ambito territoriale entro il quale vige l'esclusiva brevettuale?

Il diritto di sfruttare in regime di esclusiva l'invenzione per la quale si sia chiesto il brevetto, è circoscritto al territorio italiano: nessuno potrà, in Italia, applicare il procedimento brevettato o produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto brevettato o ottenuto tramite il procedimento in questione.

Quando si ritiene violato il diritto di esclusiva ottenuto con la brevettazione?

Viene violata l'esclusiva brevettuale nel caso in cui il brevetto venga sfruttato senza il consenso del legittimo titolare. La contraffazione può avvenire in presenza di un'imitazione integrale dell'invenzione, ma spesso la contraffazione è un'imitazione per equivalenti, ad esempio viene mascherata mutando alcuni elementi non essenziali del brevetto. In questi casi, occorre verificare se siano stati imitati gli elementi essenziali dell'invenzione e se sia in qualsiasi modo sfruttata l'idea, l'insegnamento fondamentale caratteristico

100 + TEMI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE SELEZIONATI E SPIEGATI

dell'invenzione (si tratta della cosiddetta "contraffazione per equivalenti"). Può poi accadere che la violazione costituisca un perfezionamento dell'invenzione brevettata: il miglioramento del prodotto o del procedimento brevettato non esclude la contraffazione. L'unica possibilità è data dal caso in cui la seconda realizzazione che sfrutta il brevetto altrui costituisca un miglioramento tale da possedere i requisiti per essere a sua volta brevettata: in questo caso è possibile richiedere una *licenza obbligatoria* al titolare del primo brevetto per potere brevettare la seconda realizzazione e sfruttare il miglioramento apportato.

Quali le difficoltà per individuare la contraffazione del brevetto di procedimento?

Non sempre è agevole per il titolare del *brevetto di procedimento* dimostrare che il proprio brevetto è stato contraffatto: infatti il legittimo titolare si trova innanzi il semplice prodotto frutto del procedimento e, spesso, è per lui arduo risalire al procedimento utilizzato per ottenere un tale prodotto. In questi casi la legge ritiene che, salvo prova contraria, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato sia stato ottenuto in contraffazione di tale procedimento e quindi in modo illecito. Sarà colui che viene sospettato di utilizzare il procedimento brevettato ad avere l'onere di provare che il prodotto cui giunge è fabbricato utilizzando un diverso procedimento: la legge precisa anche che, nel dare tale prova, si dovrà tenere conto anche del suo interesse a proteggere i propri segreti aziendali (Art. 67 CPI).

Quali gli usi leciti dell'invenzione coperta da brevetto altrui?

Vi sono molteplici attività che la legge reputa lecite e per le quali non è quindi richiesto il consenso del titolare della privativa. In particolare sono consentiti - e quindi non violano il diritto di esclusiva del titolare di un diritto di brevetto - gli atti di produzione o utilizzazione dell'invenzione compiuti in ambito privato ed a *fini non commerciali*. Inoltre, relativamente ai brevetti sui prodotti farmaceutici, sono consentiti dalla legge gli studi e le sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in Paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici, ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente atti-

ve a ciò strettamente necessarie. Infine, sono consentiti la "...preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica ... (omissis) e i medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente" (Art. 68 CPI).

Cosa può fare chi si veda sbarrata la strada nello sfruttamento della propria invenzione da un brevetto altrui?

Per sfruttare le invenzioni basate su un brevetto altrui è necessario utilizzare il brevetto queste si poggiano. In tale situazione, è necessario svolgere valutazioni articolate ed approfondite. Innanzitutto si deve verificare la copertura e l'ambito di protezione del brevetto anteriore, per eventualmente tentare un lecito "aggiramento del brevetto". Inoltre, occorre verificare se il brevetto anteriore sia *opponibile* formalmente e cioè controllare se sia valido e non sia decaduto; verificare se il brevetto sia sostanzialmente opponibile, alla luce dell'ampiezza del diritto di esclusiva; in particolare occorre valutare l'effettiva esistenza dei *requisiti di brevettabilità* (Art. 76 CPI). L'instaurazione di un giudizio di accertamento circa la validità del brevetto può essere particolarmente utile in quanto comporta, tra l'altro, la fissazione - in capo al giudice adito - della competenza ad emettere eventuali provvedimenti cautelari, vanificando così le possibilità di scelta del Foro da parte del titolare del brevetto, che potrebbe giovare della pluralità dei criteri di competenza previsti dalla legge. E' infine opportuno vagliare la possibilità di ottenere dal titolare del brevetto una licenza che legittimi l'uso dell'invenzione. Solo dopo che tali tentativi si siano rivelati infruttuosi - nel caso in cui si tratti di un'invenzione dipendente - sarà possibile valutare l'ipotesi di ottenere una *licenza obbligatoria*. Un suggerimento ulteriore potrebbe essere quello di procedere a depositare una domanda di brevetto sulla propria soluzione particolare, per "costringere" il titolare del brevetto precedente a stipulare un "accordo di licenza incrociata".

LA PROCEDURA DI DEPOSITO E DI RILASCIO DEL BREVETTO ITALIANO

Qual è la procedura per ottenere un brevetto per invenzione in Italia?

Il brevetto per invenzione industriale ita-

liano viene rilasciato a seguito di un procedimento amministrativo svolto dall'*Ufficio Italiano Brevetti e Marchi* (UIBM) attivato da una domanda proposta dall'interessato legittimato a presentarla. Il rilascio del brevetto è un diritto del richiedente laddove sussistano i requisiti stabiliti dalla legge; pertanto la concessione non è subordinata a decisioni discrezionali dell'Amministrazione che è tenuta solamente ad accertare la ricorrenza dei requisiti oggettivi richiesti dalla legge.

Chi può depositare una domanda di brevetto all'UIBM?

Non si discute in questa sede di chi abbia il diritto a richiedere il brevetto, ma di chi possa formalmente agire di fronte all'Amministrazione concedente e quindi redigere e depositare la domanda volta all'ottenimento del brevetto. La legge stabilisce che l'avente diritto al brevetto può redigere e depositare la domanda personalmente, avvalersi di un dipendente o farsi rappresentare da un *mandatario abilitato*, iscritto all'*Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale*. La redazione di una *domanda di brevetto* è infatti un'operazione molto complessa che, oltre alle specifiche conoscenze tecniche relative al settore tecnologico cui appartiene l'invenzione, richiede approfondite cognizioni di diritto e della procedura necessaria: sottolineiamo a questo proposito che è proprio in base alla domanda che si determinerà *l'ampiezza e la validità del diritto di esclusiva* che sarà eventualmente concesso. Come sopra accennato, esiste l'apposita categoria professionale dei "*Consulenti in brevetti*", cioè mandatarie abilitate ad agire conto di terzi presso l'UIBM: chi è iscritto al relativo *Albo Professionale* può rappresentare chi desidera richiedere il brevetto ed assisterlo in tutte le attività necessarie. Solo ed esclusivamente tali professionisti, unitamente agli Avvocati, possono rappresentare terzi (persone, imprese, enti, ecc.) interessati a depositare la domanda di brevetto.

Dove può essere depositata la domanda di brevetto?

Tutte le domande possono essere depositate presso l'UIBM e presso le *Camere di commercio*, nonché presso gli Uffici o Enti pubblici determinati con decreto del *Ministro dello Sviluppo Economico*. Tali soggetti redigono un verbale di deposito che identifica il richiedente o il suo mandatario, l'invenzione

e la data del deposito. Tali depositi possono essere effettuati in formato cartaceo (a mano o anche per mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento), oppure in *formato telematico* (Art. 2 D.M. 33/2010) che fa riferimento ad una serie di decreti relativi alla "*Codice della digitalizzazione della pubblica amministrazione*" in cui sono indicate le modalità e gli strumenti di deposito telematico. Chiaramente tali strumenti telematici pur essendo a disposizione di tutti sono prevalentemente utilizzati da soggetti specializzati, cioè dai *Consulenti in Brevetti*, che sono mandatarie abilitate ad agire per conto di terzi presso l'UIBM o le altre entità citate. Come già accennato, chi è iscritto all'*Albo professionale dei "Consulenti in Proprietà Industriale - Sezione Brevetti"* può rappresentare chiunque desideri richiedere il brevetto italiano ed assisterlo in tutte le operazioni necessarie.

Quali sono gli effetti del deposito della domanda?

Il deposito della domanda di brevetto determina formalmente la *data di concepimento dell'invenzione*. Quindi, risolve il conflitto tra più inventori che siano eventualmente giunti al medesimo ritrovato: il brevetto spetterà non al primo che è materialmente giunto all'invenzione, ma al *primo che ha depositato la domanda*. Dalla *data del deposito della domanda* decorre altresì il termine ventennale di validità del brevetto; gli effetti dello stesso (e cioè la possibilità di opporlo a terzi e di bloccare gli utilizzi non autorizzati dell'invenzione) si produrranno invece a partire dal momento in cui la domanda sarà resa accessibile al pubblico. La domanda al momento del deposito rimane infatti segreta. Solo dopo **18 mesi** verrà pubblicata e quindi sarà accessibile al pubblico. Questo intervallo di tempo consente al richiedente, che solitamente ha molta fretta di depositare la domanda, di vagliare con calma l'effettivo valore dell'invenzione e la sua validità, allo scopo di decidere se proseguire con il procedimento di brevettazione. Il richiedente può però chiedere la *pubblicazione anticipata della domanda*, che verrà messa a disposizione del pubblico **3 mesi** dopo il deposito, e sarà in tal modo efficace nei confronti di tutti. Se poi il richiedente intende bloccare un terzo nella contraffazione della propria invenzione durante la decorrenza del periodo di **18 mesi**, può no-

100 + TEMI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE SELEZIONATI E SPIEGATI

tificare solamente a costui l'esistenza della domanda di brevetto. Infine, dalla *data di deposito* decorre anche il termine (12 mesi) per rivendicare il *diritto di priorità* (Art. 4 CPI) al fine di estendere la domanda di brevetto all'estero oppure il *diritto di depositare una ulteriore domanda in Italia* rivendicando la priorità della prima; diritto di priorità interna (Art. 47, comma 3-bis, CPI).

Qual è il procedimento davanti all'UIBM? A che tipo di esame è sottoposta la domanda?

La domanda italiana viene sottoposta ad un esame volto ad accertarne i *requisiti di validità* in conformità a quanto previsto dagli articoli del Codice. Tale esame si basa su una *ricerca di anteriorità* ed una *opinione di brevettabilità* redatti dall'*Ufficio Europeo dei Brevetti* (EPO) che è l'autorità competente ad effettuarle relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate presso l'*Ufficio Italiano Brevetti e Marchi* (Art. 24 D.M. 33/2010). I rilievi che possono emergere da tale opinione ai quali dia luogo l'esame delle domande, devono essere comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla data di ricezione della comunicazione (Art. 172, comma 2, CPI). In seguito, alla replica del titolare ovvero del suo mandatario, l'Ufficio citato deciderà in materia, ad esempio procedendo alla concessione, facendo emergere ulteriori rilievi, chiedendo una conversione a modello o rifiutando la domanda.

Quando avviene il rilascio del brevetto?

Se la procedura di esame ha esito positivo e l'UIBM accoglie la domanda, viene rilasciato il brevetto al richiedente e del nuovo brevetto viene dato avviso sul *Bollettino brevetti modelli e marchi*. Attualmente le concessioni avvengono dopo circa 3-4 anni dal deposito, visto che al momento la procedura di esame prevede che una replica agli eventuali rilievi debba essere depositata entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda (in totale 21 mesi dal deposito).

La domanda di brevetto depositata può essere ritirata, integrata o modificata?

La domanda di brevetto depositata può essere ritirata purché la richiesta pervenga

all'Ufficio Brevetti e Marchi prima che questo abbia provveduto in merito al rilascio del brevetto (Art. 172 CPI). Nel caso in cui la domanda, per qualche motivo correlato al suo contenuto, debba essere ritirata, al fine di salvare la novità dell'invenzione è consigliabile che il ritiro avvenga prima della pubblicazione della domanda stessa e, dunque, anche della divulgazione dell'invenzione al pubblico. È anche possibile, prima che l'UIBM o la "*Commissione dei ricorsi*" si sia pronunciata sul rilascio del brevetto, integrare o modificare la domanda, ma solo in senso più restrittivo o per renderla più intelligibile: i confini dell'invenzione di cui si chiede il brevetto non possono invece essere ampliati rispetto alla domanda iniziale, pena la nullità del brevetto eventualmente concesso. La domanda può essere modificata anche su richiesta dell'Ufficio durante il sopracitato procedimento di esame.

Si può modificare un brevetto già rilasciato?

A volte il titolare di un brevetto già concesso può avere motivo di temere che questo presenti dei problemi sotto il profilo della validità e, quindi, ha facoltà di chiederne la *limitazione* (Art. 79 CPI). In questi casi può essere decisivo, ai fini della validità del brevetto, limitarne l'oggetto e focalizzarlo sugli elementi che si ritengono veramente innovativi. Ad esempio, in un *giudizio di nullità*, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una *ristrutturazione delle rivendicazioni* che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso. La legge concede al titolare la facoltà di *limitare l'oggetto del brevetto*, allegando all'istanza di limitazione la descrizione e i disegni modificati.

BREVETTAMENTO DELLE NUOVE VARIETÀ VEGETALI

Le nuove varietà vegetali sono brevettabili?

Il brevetto per le nuove varietà vegetali può essere richiesto per i generi e le specie indicati dal *Codice dei diritti di Proprietà Industriale* (CPI); per gli altri si ritiene comunque possibile richiedere il brevetto ai sensi della normativa generale.

Il Codice dei diritti di Proprietà Industriale afferma che "può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costituire, può essere: a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi; b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri; c) considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme" (Art. 100 CPI). I requisiti perché nasca un diritto sulla nuova varietà vegetale sono del tutto peculiari a questo particolare trovato. Infatti, "il diritto di costituire è conferito quando la varietà è nuova, distinta, omogenea e stabile" (Art. 102 CPI). La varietà si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda di costituire, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto di raccolta della varietà non è stato venduto, né altrimenti ceduto a terzi, dal costituente o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà: a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda; b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni" (Art. 103 CPI). La varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta. In particolare un'altra varietà si reputa notoriamente conosciuta quando: a) per essa è stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di costituire o l'iscrizione in un registro ufficiale, purché detta domanda abbia come effetto il conferimento del diritto di costituire o l'iscrizione nel registro ufficiale delle varietà; b) è presente in collezioni pubbliche" (Art. 104 CPI). La varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarità attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla sua moltiplicazione vegetativa (Art. 105 CPI). Infine, la varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione,

alla fine di ogni ciclo (Art. 106 CPI). Tuttavia, tale recente disciplina è stata già stata oggetto di modifiche a causa della necessità di recepire la *Direttiva europea in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche* (98/44/CE) e per evitare le pesanti sanzioni pecuniarie che il nostro Paese avrebbe subito dopo che, nel giugno 2005, la *Corte di Giustizia dell'Unione Europea* aveva emesso nei confronti del nostro Paese una sentenza per inadempimento dell'obbligo di recepimento entro la data fissata del 30 giugno 2000. Il Decreto Legge n.° 3 del 10 Gennaio 2006, all'articolo 3, lettera e), dispone infatti che è brevettabile "un'invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata varietà vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici". Il successivo articolo 4 aggiunge poi che sono espressamente escluse dall'ambito di brevettabilità "(omissis).. e) le varietà vegetali e le razze animali, nonché i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali; f) le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di procedimento di ingegneria genetica".

ALTRI ASPETTI: PREUSO, NULLITÀ E DECADENZA

Cos'è il diritto di preuso?

Il cosiddetto "diritto di preuso" costituisce una limitazione del diritto di brevetto (Art. 68, comma 3, CPI) e tutela chi ha impiegato nella propria azienda, mantenendola segreta, l'invenzione brevettata successivamente da altri. Può succedere infatti che in un'azienda si preferisca utilizzare un'idea in regime di segreto invece di brevettarla, correndo però il rischio che avvengano fughe di notizie o che altri raggiungano la medesima invenzione e ne chiedano la brevettazione. L'esclusiva di diritto ottenuta da colui che ha brevettato rimane valida ma prevede una limitazione grazie alla quale l'azienda che aveva impiegato precedentemente l'invenzione (cioè il "preutente") potrà continuare a sfruttarla entro i limiti in cui già ne usava. Il diritto di preuso è concesso solo

100 + TEMI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE SELEZIONATI E SPIEGATI

se vi sia stato uso dell'invenzione nei dodici mesi precedenti la domanda di brevetto altrui. Il *preutente* non potrà inoltre impedire a nessuno di impiegare l'invenzione, poiché tale diritto di esclusiva deriva solo dalla brevetazione e non potrà cedere il *diritto di preuso* ad altri se non unitamente all'azienda od al ramo d'azienda cui l'invenzione appartiene. Il diritto di preuso è anche concesso a chi abbia iniziato - o abbia fatto preparativi seri ed effettivi - ad usare un'invenzione a seguito della concessione di una *licenza obbligatoria*, successivamente revocata (Art. 73, comma 4, CPI).

Quando il brevetto è nullo?

La *nullità del brevetto* è pronunciata dal giudice nel caso in cui:

- il brevetto non presenta i *requisiti di brevettabilità* richiesti dalla legge, quali la *novità e l'attività inventiva*;
- l'invenzione di cui è stato concesso il brevetto è in principio esclusa dalla brevettabilità, perché, ad esempio, consiste in una teoria scientifica;
- la descrizione dell'invenzione, contenuta nella domanda di brevetto, *non è sufficientemente chiara* e completa da consentire ad una *persona esperta del ramo* di attuarla;
- la domanda o il brevetto iniziale sia stato modificato in modo da travalicare i confini dell'invenzione originariamente descritta/rivendicata;
- il brevetto è stato richiesto da un *non avente diritto* (cioè un "*usurpatore*") e l'avente diritto non si è valso delle facoltà concessagli dalla legge per riacquisire la titolarità (Art.76, comma1.(a)-(d), CPI).

Cosa succede in caso di nullità parziale? Cos'è la conversione del brevetto?

La nullità può essere anche solamente parziale (art. 76, comma 2, CPI) e cioè colpire solo in parte il brevetto: in questo caso la sentenza che dichiara la nullità parziale provvede anche a limitare la protezione conferita al brevetto alla sola porzione che rimane valida, limitando per esempio le rivendicazioni.

Con riferimento ai brevetti per invenzione e ai *brevetti per modello di utilità* (si veda in proposito nella presente Guida il **Capitolo 2**), può anche verificarsi che il giudice stabilisca che un brevetto dichiarato nullo possa produrre gli effetti di un diverso tipo di brevetto che invece risulta valido e che sa-

rebbe stato voluto dal richiedente se avesse conosciuto la causa di nullità del brevetto del tipo inizialmente depositato. In questa situazione, il brevetto ritenuto nullo può essere *convertito in altra tipologia di brevetto*. Il caso più frequente di conversione si ha tra brevetto per *invenzione industriale e modello di utilità* e si ottiene presentando un'apposita domanda di conversione (Art. 76, comma 3, CPI.), ma è anche possibile ottenere la conversione da *modello di utilità a brevetto per invenzione* (Art. 76, comma 4, CPI) con limitazioni sulla portata della protezione a favore di terzi interessati all'attuazione dell'invenzione, volte a compensare la maggiore durata del brevetto per invenzione rispetto al modello di utilità.

Quali sono le cause di decadenza del brevetto validamente concesso?

Il diritto di brevetto decade:

- alla *scadenza dei 20 anni* dalla data di deposito della domanda di brevetto (Art. 60 CPI), fatto salvo quanto previsto per il certificato complementare di protezione per i farmaci (Artt. 61 e 81 CPI);
- per *rinuncia del titolare*, con atto annotato nel *registro dei brevetti* (Art. 78 CPI);
- a causa della *mancata o insufficiente attuazione dell'invenzione* per un biennio dalla data di concessione della prima licenza obbligatoria (Art. 70, comma 4, CPI);
- a causa del *mancato pagamento della tassa annuale* per il mantenimento del brevetto entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda di brevetto o, scaduto questo termine di scadenza, al massimo nei *sei mesi* successivi, pagando una *soprattassa* (Art.75 CPI).

In merito a quest'ultimo causa di decadenza, si noti che il richiedente o il titolare del diritto di brevetto può, in alcuni casi, depositare una *istanza di reintegrazione* (Art. 193 CPI) per annullare gli effetti della decadenza e riportare in vita il brevetto o la domanda di brevetto. L'*istanza di reintegrazione* dovrà essere depositata entro *due mesi* dalla cessazione dell'impedimento che ha portato al mancato pagamento e non oltre l'anno dalla scadenza per il pagamento della tassa annuale. Inoltre, per ottenere la reintegrazione, il titolare dovrà effettuare il pagamento della tassa annuale che era stato omesso e dimostrare che il mancato pagamento si era verificato pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze.

LA DIFESA DEL BREVETTO**Come si può agire in caso di violazione del proprio brevetto?**

In caso di *contraffazione di brevetto* o di *domanda di brevetto*, il titolare del diritto brevettuale può:

- chiedere al giudice l'adozione di provvedimenti cautelari d'urgenza: *inibitoria*, *sequestro*, *descrizione* (Artt. 129, 131 e 132 CPI);
- *citare in giudizio il contraffattore* (Art. 124 CPI) onde far accertare l'avvenuta lesione del suo diritto di esclusiva, eliminando le conseguenze dell'attività illecita e chiedendo il risarcimento dei danni (Art. 125 e 126 CPI);
- *agire in sede penale* (Art. 473 Codice penale).

Queste diverse strade possono essere alternative ma anche esperite cumulativamente tra loro.

Come si può agire in caso di violazione di una domanda di brevetto non ancora concessa?

34 Dal deposito della domanda di brevetto fino al suo rilascio possono trascorrere alcuni anni. Ciononostante, il titolare della domanda di brevetto può esercitare il suo diritto di esclusiva contro un contraffattore anche prima della concessione del brevetto (Art. 132 CPI), sia instaurando una *causa di merito* sia chiedendo l'adozione di *provvedimenti cautelari d'urgenza* e cioè l'*inibitoria*, il *sequestro* e la *descrizione* (Artt. 129, 131 e 132 CPI).

La possibilità di azionare in sede legale anche la *domanda di brevetto non ancora concessa* è subordinata al fatto che la domanda di brevetto stessa sia stata resa *accessibile al pubblico* (come avviene allo scadere di 18 mesi dal deposito o allo scadere di 90 giorni dal deposito, in caso di richiesta di *pubblicazione anticipata*) oppure sia stata notificata al presunto contraffattore.

L'unico periodo durante il quale l'esclusiva resta di fatto senza protezione e per il quale non può contestarsi ad altri l'uso illegittimo dell'invenzione, resta pertanto il periodo intercorrente tra il deposito della domanda di brevetto e la sua accessibilità al pubblico.

Qual è il giudice competente ad accertare l'avvenuta contraffazione?

Il titolare del brevetto dovrà rivolgersi alla

Sezione Specializzata in Proprietà Intellettuale del Tribunale del luogo dove il contraffattore ha la residenza o il domicilio. C'è però anche la possibilità di rivolgersi alla Sezione Specializzata del Tribunale del luogo ove è avvenuto il fatto lesivo del diritto di esclusiva: ciò significa che, se la lesione del diritto è localizzabile in più punti del territorio nazionale, l'attore ha la possibilità di scegliere tra una pluralità di giudici astrattamente competenti a conoscere della controversia (è il fenomeno del cosiddetto "*forum shopping*"), (Art. 120 CPI).

Quali sanzioni possono applicarsi al contraffattore?

Le sanzioni civili cui può essere soggetto il contraffattore sono essenzialmente le seguenti:

- *l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso*, con cui il giudice ordina al contraffattore di cessare ed astenersi dalla lesione del diritto di esclusiva brevettuale (Art. 124, comma 1, CPI);
- *il pagamento di una penale* in caso di violazioni future, con cui il giudice fissa una somma di denaro che il contraffattore dovrà pagare in caso di ripresa dell'attività illecita (Art. 124, comma 2, CPI);
- *la rimozione o la distruzione o l'assegnazione in proprietà al titolare* del diritto leso degli oggetti prodotti, importati o venduti in violazione dell'esclusiva nonché dei mezzi specifici che sono serviti a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato (Art. 124, commi 3-4, CPI);
- *il risarcimento del danno* (Art. 125 CPI), in caso di colpa o dolo del contraffattore; la colpa è presunta in considerazione del fatto che il brevetto è pubblicato ed è accessibile a tutti;
- *l'ordine di pubblicazione della sentenza a spese del contraffattore* su uno o più giornali (Art. 126 CPI).

Quali sono le misure cautelari d'urgenza?

Il *Codice della Proprietà Industriale* prevede tre specifiche misure cautelari, anche previste dal *Codice di Procedura Civile* (Artt. 669 bis- 669 quaterdecies C.p.c.), da utilizzare per tutelare gli interessi del titolare del brevetto o della domanda di brevetto in via d'urgenza:

- *la descrizione*, con cui l'ufficiale giudiziario può accedere nel luogo dove vengono fabbricati o si trovano i prodotti e dove vengono attuati i procedimenti che si presumono

100 + TEMI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE SELEZIONATI E SPIEGATI

contraffatti e darne un dettagliato resoconto (Artt. 129 e 132 CPI);

- il sequestro dei prodotti che si presumono violare il brevetto, nonché dei mezzi funzionali alla commissione dell'illecito (Artt. 129 e 132 CPI);
- l'inibitoria, e cioè l'ordine del giudice al preteso contraffattore di cessare e non riprendere la fabbricazione, il commercio o l'uso che costituisce contraffazione del brevetto in attesa della decisione sul merito della controversia; l'inibitoria, può essere accompagnata dalla fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione dell'ordine (Artt. 131 e 132 CPI).

Tali provvedimenti possono essere concessi anche solo a seguito di un *accertamento sommario* della fondatezza del diritto dell'attore (e dunque della validità del brevetto) e nel caso vi sia il pericolo che, nell'attesa della sentenza di accertamento della contraffazione, le ragioni del titolare del diritto restino definitivamente pregiudicate. La *descrizione*, rispetto agli altri due mezzi di tutela, più che a reprimere la violazione, serve a *preconstituire una prova della contraffazione* da utilizzarsi nel corso del successivo giudizio e, in ogni caso, come deterrente psicologico nei confronti dei contraffattori.

Quali sono le sanzioni penali previste per la protezione dei brevetti per invenzione?

Il Codice Penale (C.p.) prevede l'applicazione degli Articoli 473, 474 e 517 alla materia della contraffazione dei titoli di proprietà industriale. In particolare, il citato articolo 473 C.p., punisce con la reclusione fino a 4 anni e una multa fino a 35.000,00 Euro chiunque "contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati". Nella prassi, le sanzioni penali, prima scarsamente utilizzate, stanno trovando una sempre maggiore applicazione.

ACQUISIZIONE DELL'ESCLUSIVA REVETTUALE IN MOLTEPLICI STATI

Quali gli strumenti a disposizione per acquisire l'esclusiva brevettuale in molteplici Stati?

Chi intende acquisire un'esclusiva bre-

vettuale sull'invenzione in una pluralità di Stati, può certamente depositare una *domanda di brevetto nazionale* in ciascuno dei Paesi desiderati. Molti Stati hanno perciò provveduto a stipulare apposite *Convenzioni Internazionali* allo scopo di semplificare e addirittura per certi versi unificare le procedure di brevettazione, con notevole risparmio di costi e tempo. Prima tra tutte è la "*Convenzione di Unione di Parigi*" (C.U.P.), stipulata nel 1883 e successivamente rivista ed aggiornata. La Convenzione di Parigi pone alcuni principi fondamentali, tra cui la regola della parità dei diritti in materia di brevetti in ogni Stato fra i cittadini appartenenti ai Paesi dell'Unione (Art. 2 C.U.P.) e, importantissima, quella del *diritto di priorità* (Art. 4 A-I C.U.P.). Il diritto di priorità riguarda chi, dopo aver effettuato un primo deposito di una domanda di brevetto in un determinato Stato, decide di depositare un'altra domanda di brevetto per la medesima invenzione in un altro Stato e permette al titolare delle due domande di brevetto di ottenere che per la seconda domanda sia riconosciuta, ai fini della valutazione dei requisiti di validità, la medesima data (chiamata "*data di priorità*") del primo deposito. Per garantire il riconoscimento del diritto di priorità, il secondo deposito dovrà avvenire non oltre i **12 mesi** dal primo deposito. Come precedentemente accennato, è possibile, in molti casi, godere del diritto di priorità anche per depositi di domande di brevetto avvenuti nel medesimo Stato.

Le altre due Convenzioni più importanti e che interessano più da vicino le imprese italiane sono la "*Convenzione sul Brevetto Europeo*" e il "*Patent Cooperation Treaty*", meglio noto come *domanda di brevetto internazionale*. Attenzione però: nessuna di queste procedure conferisce un brevetto sovranazionale, unico. Il titolare si troverà quindi ad ottenere tanti brevetti nazionali, ognuno autonomo e dotato di vita propria: queste Convenzioni consentono soltanto di giungere più facilmente, più rapidamente e con costi spesso più contenuti alla concessione dei singoli brevetti nazionali. Il *Brevetto Unitario* che, come il *Marchio Comunitario*, conferisce un *unico diritto di privativa* valido in più Stati dell'Unione Europea è ormai alle porte ma non è ancora entrato in vigore (*si veda in proposito più avanti l'apposito approfondimento*).

Cosa stabilisce la Convenzione di Unione di Parigi sul diritto di priorità?

Il "diritto di priorità" è un istituto giuridico che trova la propria ragion d'essere nella coesistenza di una pluralità di sistemi brevettuali: a) i vari sistemi brevettuali nazionali, a fianco dei quali si trovano; b) il brevetto europeo; c) il brevetto internazionale. Il problema pratico cui ovvia il diritto di priorità è quello della salvaguardia della novità dell'invenzione. Uno dei requisiti richiesti da tutti gli ordinamenti per la concessione di un brevetto è infatti quello della novità dell'invenzione. Nel caso in cui si desideri ottenere il brevetto in più Stati, il richiedente sarebbe costretto a depositare le varie domande nazionali nello stesso giorno: infatti, per le domande depositate dal giorno successivo al primo deposito, l'invenzione non sarebbe più nuova, in quanto già appartenente allo stato della tecnica a causa del deposito effettuato precedente negli altri Stati. Per ovviare a questo inconveniente pratico, che di fatto renderebbe estremamente difficoltoso l'acquisto di una privativa su un'invenzione in Stati diversi, la Convenzione di Parigi ha previsto il diritto di priorità (Art. 4 A-I C.U.P.). In base ad esso, colui che deposita una prima domanda per l'ottenimento del brevetto in uno Stato ha tempo dodici mesi dalla data di deposito per depositare domande di brevetto che riguardano la medesima invenzione negli altri Stati unionisti: l'esame della novità per le domande di brevetto depositate successivamente sarà infatti effettuato facendo riferimento alla situazione di *arte nota* esistente alla data del deposito della prima domanda di brevetto (Art. 47, comma 3 CPI).

Cos'è il Brevetto Europeo?

Il sistema brevettuale europeo consente con un unico procedimento di ottenere brevetti efficaci in più Paesi europei scelti dal richiedente tra quelli aderenti alla *Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo*, in vigore in Italia dal 1978. Si noti che il sistema del brevetto europeo consente di utilizzare una sola procedura per l'ottenimento dei vari brevetti nazionali, ma non dà luogo ad alcun diritto di privativa internazionale o sovranazionale: il richiedente sarà titolare di un fascio di brevetti nazionali, soggetti alle leggi ed alla giurisdizione dei singoli stati designati dal richiedente. Un esempio potrà

chiarire il discorso: chi ottenga un brevetto europeo da valere negli Stati X, Y e Z, ottiene, con un unico procedimento avanti l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), un documento unitario che gli conferisce un diritto di esclusiva in detti Stati, come se avesse proceduto separatamente alla brevettazione in ciascuno di essi; dopo l'ottenimento del brevetto, però, questo deve considerarsi, per ciascuno di detti Stati, alla stregua di un brevetto nazionale e pertanto sottoposto alla disciplina ed alla giurisdizione dei giudici locali. Occorre precisare che la ratifica della *Convenzione di Monaco* istitutiva del sistema brevettuale europeo ha comportato, per gli Stati aderenti, l'armonizzazione delle proprie normative nazionali a talune fondamentali regole uniformi, cosicché le discipline cui il brevetto europeo risulterà sottoposto nei diversi stati designati dal richiedente saranno sostanzialmente simili tra loro.

Qual è la procedura per ottenere il Brevetto Europeo?

Il procedimento per il rilascio di un brevetto europeo è accentrato presso l'*Organizzazione Europea dei Brevetti*, che si compone di un Consiglio di amministrazione e di un Ufficio Europeo dei Brevetti, competente per il rilascio del brevetto, aventi una sede in Germania, a Monaco di Baviera. All'Ufficio Europeo dei Brevetti è stato annesso, quale dipartimento staccato competente per talune fasi della procedura, l'*Istituto internazionale dei brevetti dell'Aja*. La procedura, specificata nella *Convenzione sul Brevetto Europeo* (la cosiddetta EPC 2000), si caratterizza per la presenza di un esame approfondito circa i requisiti sostanziali di brevettabilità: dunque il brevetto europeo sarà assistito da una forte presunzione di validità, essendo stato rilasciato solo dopo un attento esame relativo alla sussistenza di tutte le condizioni per la concessione del diritto. Le domande di brevetto europeo devono essere depositate in una delle tre lingue ufficiali dell'Ufficio Europeo dei Brevetti, ossia l'inglese, il francese o il tedesco. È tuttavia consentito, al richiedente domiciliato in uno Stato membro la cui lingua ufficiale sia diversa dalle tre lingue ufficiali dell'EPO, di depositare la domanda nella lingua di detto Stato, accompagnandola, immediatamente o entro un determinato termine, con la traduzione scelta fra inglese, francese o tedesco (Art. 14 EPC 2000). La domanda può essere presentata, prendendo data da quel momento,

100 + TEMI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE SELEZIONATI E SPIEGATI

direttamente, a mezzo posta, o mediante mezzi telematici all'Ufficio Europeo dei Brevetti di Monaco o al suo distaccamento dell'Aja, oppure anche presso gli Uffici brevettuali nazionali degli Stati membri della Convenzione, che provvederanno a trasmetterla all'Ufficio Europeo dei Brevetti (Art. 75 EPC 2000). La procedura di concessione si articola attraverso le seguenti fasi:

- *esame del deposito;*
- *rapporto di ricerca europea;*
- *pubblicazione della domanda;*
- *esame della domanda;*
- *decisione sull'accoglimento o sul rigetto della domanda.*

L'esame del deposito (*fase 1*) è diretto a verificare se la domanda presentata soddisfi determinate condizioni affinché possa ricevere una data di deposito, fondamentale per prevalere su altri richiedenti (Art. 90 EPC 2000). Al fine di ricevere una data di deposito non è necessario che la domanda risulti completa di tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio del brevetto, essendo sufficienti taluni requisiti essenziali per individuare il richiedente, la sua volontà di richiedere un brevetto europeo, almeno uno stato designato e per individuare, seppur a grandi linee, l'invenzione per la quale si richiede il brevetto. L'esame del deposito comporta anche la verifica dell'avvenuto pagamento delle tasse di deposito e di ricerca, dell'eventuale deposito della traduzione della domanda in una delle tre lingue ufficiali, se richiesta, nonché l'adempimento di altri oneri di natura formale. Verificate le condizioni per attribuire una data di deposito alla domanda, ha inizio la *fase 2*, che culmina con la redazione di un rapporto di ricerca europeo diretto a vagliare la novità e l'originalità dell'invenzione di cui si chiede la brevettazione (Art. 92 EPC 2000). Il rapporto è trasmesso al richiedente con tutte le informazioni ed i documenti necessari a valutare l'opportunità di proseguire nel procedimento onde pervenire al rilascio del brevetto. Al più presto, trascorsi almeno 18 mesi dalla data di deposito della domanda, o dal deposito rivendicato come priorità, la domanda di brevetto europeo viene pubblicata (*fase 3*; Art. 93 EPC 2000) sul *Bollettino europeo dei brevetti*, dandone notizia al richiedente e avvertendolo che la procedura potrà proseguire solo su suo impulso. Spetta infatti al richiedente il Brevetto Europeo, anche alla luce del rapporto europeo di ricerca, valutare l'opportunità di continuare nel procedimento

chiedendo l'esame della domanda. Tale richiesta di esame, da effettuarsi entro 6 mesi dalla pubblicazione del rapporto di ricerca (Art. 94 EPC 2000), comporta il pagamento di una tassa ulteriore a quelle già pagate per il deposito e la ricerca e apre la *fase 4*, diretta ad un'attenta verifica del fatto che la domanda di brevetto e l'invenzione che ne forma l'oggetto soddisfino tutte le condizioni per il rilascio del brevetto europeo. Se il richiedente ha effettuato la richiesta di esame prima che gli fosse trasmesso il rapporto di ricerca, l'Ufficio europeo lo invita a confermare la sua richiesta dopo tale trasmissione. Al termine dell'esame, svolto in contraddittorio con il richiedente, la Divisione d'esame dell'Ufficio Europeo dei Brevetti decide sull'accoglimento o il rigetto della domanda (*fase 5*; Art. 97 EPC 2000). Nel caso di una decisione di accoglimento, l'Ufficio europeo notifica al richiedente il testo in cui intende concedere il brevetto, potendo esso comportare delle modifiche rispetto alla domanda iniziale, e, se vi è l'accordo di quest'ultimo ed altre condizioni (relative a ulteriori tasse e traduzioni), la decisione di rilasciare il brevetto europeo viene pubblicata sul Bollettino Europeo dei brevetti, prendendo effetto da tale data. Contemporaneamente alla pubblicazione della decisione, viene pubblicato anche il fascicolo del Brevetto Europeo, contenente la *descrizione dell'invenzione*, le *rivendicazioni* e, se del caso, i *disegni* (Art. 98 EPC 2000). Successivamente viene rilasciato al richiedente il *certificato ufficiale* attestante l'ottenimento del diritto di brevetto.

Cos'è la procedura di opposizione ad un Brevetto Europeo?

Dopo la concessione del Brevetto Europeo, chiunque, entro 9 mesi dalla data di pubblicazione della decisione di concessione del brevetto, può presentare opposizione avanti l'Ufficio europeo onde ottenerne la revoca o la modifica (Art. 99 EPC 2000). Le cause per le quali può presentarsi opposizione sono tassative e precisamente: a) l'invenzione oggetto del brevetto ottenuto non era brevettabile; b) invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché un esperto del ramo possa attuarla; c) il brevetto concede l'esclusiva su un oggetto più ampio rispetto a quello delineato nella domanda iniziale di brevetto (Art. 100 EPC 2000). La "Divisione di opposizione" dell'Ufficio europeo può

decidere: a) di rigettare l'opposizione; b) di accogliere l'opposizione e revocare il brevetto concesso; c) di mantenere il brevetto concesso se, modificato alla luce dei rilievi emersi, esso soddisfa le condizioni richieste dalla normativa, vi sia l'accordo del titolare sulle modifiche e questo adempia alle incombenze (tasse ed eventuali traduzioni) conseguenti alle modifiche. Esistono infine le "Commissioni di Ricorso" e la "Commissione Ampliata di Ricorso", cui compete un'altra ed eventuale fase del procedimento, che si apre allorché un soggetto, che sia intervenuto nelle precedenti fasi, presenti ricorso contro una decisione assunta in sede di esame del deposito, di esame della domanda o di procedura di opposizione, entro 2 mesi dalla decisione emessa. L'organo che ha emesso la decisione impugnata può rettificare tale decisione entro un mese dal ricevimento della memoria motivata che deve essere depositata dal ricorrente entro 4 mesi dalla notifica della decisione impugnata (Art. 108 EPC 2000): in tal caso cessa la materia del contendere. Se la decisione impugnata non viene rettificata, il ricorso viene deciso da una *Commissione dei ricorsi* o, se su una questione di diritto esistono precedenti e discordanti decisioni delle singole Commissioni, dalla "*Commissione ampliata di ricorso*". Esaminato il ricorso, la Commissione decide sullo stesso, rigettandolo o accogliendolo (Art. 111 EPC 2000). Nel caso decida di accogliere il ricorso, la Commissione può sostituirsi all'organo la cui decisione è stata impugnata e decidere diversamente, oppure può rinviare la decisione a tale organo che dovrà attenersi alle direttive della Commissione.

Quanto dura la procedura di rilascio di un Brevetto Europeo e quando lo si può azionare?

Il tempo generalmente necessario per completare la procedura diretta al *rilascio del brevetto europeo* è di circa 4 anni. Tuttavia il *diritto di esclusiva* da esso nascente può essere esercitato già in un momento precedente, potendo ottenere tutela giudiziaria a partire dalla *pubblicazione della domanda* di brevetto. Il richiedente il brevetto può ulteriormente anticipare il termine dal quale è possibile agire giudizialmente per la tutela dell'esclusiva, chiedendo la *pubblicazione anticipata della domanda* o notificando la stessa alla persona a cui si vuole impedire

lo sfruttamento dell'invenzione. Il Brevetto Europeo, su richiesta del titolare, può essere anche limitato e cioè è possibile modificare le rivendicazioni limitandone la portata, ad esempio, allo scopo di rendere il brevetto valido nei confronti di arte nota di cui non si era a conoscenza in precedenza (art. 105 bis EPC 2000).

Cos'è una domanda di Brevetto Internazionale?

Istituita con il "*Patent Cooperation Treaty*" (PCT), la domanda di *Brevetto Internazionale*, analogamente al *Brevetto Europeo*, non dà luogo ad un diritto di privativa sovranazionale, ma consente ed agevola la possibilità di estendere la copertura brevettuale di un'invenzione presso la quasi totalità dei Paesi del mondo, ottenendo singoli brevetti nazionali. Una prima differenza rispetto al Brevetto europeo è quella che la procedura del PCT non porta né al rifiuto né alla concessione di una domanda di brevetto, ma si conclude con un *parere non vincolante sulla sua brevettabilità*. Inoltre, rispetto al Brevetto europeo, il sistema PCT non unifica la procedura di brevettazione, ma semplifica ed accentra la fase iniziale del deposito di una domanda di brevetto, che potrà poi essere estesa ai Paesi che più interessano. La procedura consente infatti di allungare i tempi per vagliare l'opportunità di affrontare i costi connessi all'estensione in molti Paesi della domanda brevetto per invenzione. Il *diritto di priorità* trova applicazione quando il richiedente un brevetto abbia depositato una domanda di brevetto in un sistema brevettuale (nazionale, europeo o internazionale) e desideri depositare ulteriori domande per la stessa invenzione (o per un'invenzione che la ricomprenda) in altri Stati: in tal caso l'esame della novità dell'invenzione, in relazione alla seconda domanda depositata, verrà effettuato con riferimento alla situazione esistente alla *data del primo deposito*. Il diritto di priorità sussiste solo ove il deposito della seconda, o di ulteriori domande, avvenga entro 12 mesi dal primo deposito. Il PCT allunga tale periodo attraverso un complesso meccanismo trattato successivamente.

Qual è la procedura di brevettazione internazionale?

La domanda di Brevetto Internazionale può essere depositata presso un Ufficio brevetti nazionale (per l'Italia l'UIBM e le Ca-

100 + TEMI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE SELEZIONATI E SPIEGATI

mere di Commercio) o regionale (es. l'Ufficio Europeo dei Brevetti) (Art. 3 e Art. 10 PCT). Nel caso in cui si tratti della prima domanda di brevetto per una determinata invenzione che riguarda un oggetto utile per la difesa del Paese, la legge italiana vieta, ai residenti nel territorio dello Stato, il suo deposito esclusivamente all'estero, salvo autorizzazione del *Ministero dell'Industria e del Commercio* (l'attuale *Ministero dello Sviluppo Economico*) e, comunque, il deposito all'estero della domanda prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data di deposito in Italia, o dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione al Ministero (Art. 198 CPI). Nella domanda sono designati, quali Stati nei quali potenzialmente si può ottenere la copertura brevettuale, tutti gli Stati aderenti al PCT, riservandosi di ridurne il numero in seguito (Art. 4, comma ii, PCT). L'Ufficio ricevente verifica la sussistenza dei *requisiti formali* per ricevere la domanda e riconoscerle una data di deposito internazionale, indispensabile per prevalere su eventuali successivi richiedenti e per cristallizzare lo *stato della tecnica* in relazione al quale dovrà essere valutata la *novità e l'originalità dell'invenzione* (Art. 11 PCT). Attribuita una data alla domanda, la procedura prosegue con l'espletamento - da parte dell'amministrazione incaricata tra quelle espressamente previste dal PCT - di una *ricerca internazionale circa la novità e l'originalità dell'invenzione*, che costituisce una sorta di parere non vincolante sulla brevettabilità, molto utile per consentire al richiedente di decidere se proseguire o meno con la brevettazione (Art. 15 PCT). Poco dopo diciotto mesi dalla data di deposito (o dalla data del primo deposito di una domanda di brevetto che sia rivendicato come priorità nella domanda di brevetto internazionale), la domanda internazionale viene pubblicata insieme al rapporto di ricerca (Art. 21 PCT). A meno di casi particolari, il richiedente dovrà scegliere se accedere alla fase seguente della procedura PCT, che consiste in un *esame preventivo della novità, originalità e industrialità dell'invenzione* (Art. 31 PCT), oppure attendere la scadenza della fase internazionale. Il giudizio risultante dall'esame internazionale della domanda, esame che comporta il pagamento di un'apposita tassa, non impegna gli uffici nazionali che saranno poi chiamati a rilasciare il brevetto, tuttavia costituisce un autorevolissimo parere circa la brevettabilità dell'invenzione. Sulla base

delle risultanze dell'esame (Art. 35 PCT), e di altre valutazioni compiute nei mesi trascorsi per l'espletamento della procedura, il richiedente potrà infine decidere a ragion veduta se affrontare le singole procedure di brevettazione negli Stati eletti per la copertura brevettuale dell'invenzione. In ogni caso, sia che venga affrontato sia che non venga affrontato l'esame preventivo PCT, entro trenta o trentuno mesi (a seconda del Paese) dal deposito o dalla data di priorità il richiedente dovrà sciogliere la riserva circa la sua volontà di proseguire con la domanda di brevetto, affrontando i costi legati alla brevettazione, presso i singoli uffici nazionali o presso uffici regionali (ad esempio, l'*Ufficio Europeo dei Brevetti*), (Art. 22, comma 1, PCT; Art. 39, comma 1(a), PCT). In genere la via seguita è quella di un primo deposito della domanda di brevetto nazionale presso la Stato del richiedente, cosicché, nei successivi dodici mesi in cui sussiste il diritto di priorità, si potrà vagliare l'ipotesi di presentare una domanda PCT, eventualmente perfezionata ed integrata con gli ultimi sviluppi dell'invenzione.

Quali sono i vantaggi conferiti dal Brevetto Internazionale?

Il principale vantaggio della procedura PCT consiste nel fatto che, allorché si stia valutando l'ipotesi di brevettare l'invenzione in una pluralità di Stati o di aree geografiche differenti, il deposito della sola domanda PCT, in una sola lingua e con il pagamento delle tasse richieste da un unico Ufficio brevetti, consente di congelare la situazione e mantenere il diritto di richiedere i singoli brevetti per molti mesi dopo il *primo deposito*. Infatti, si hanno a disposizione trenta o trentuno mesi dal primo deposito o dalla priorità per decidere se ed in quali Paesi, tra quelli aderenti al PCT, proseguire con la procedura di brevettazione (Art. 22, comma 1, PCT; Art. 39, comma 1 (a), PCT). Questo periodo, nel quale non vi sono costi rilevanti da sostenere, permette al richiedente di effettuare sia valutazioni sulla reale possibilità di ottenere un brevetto, basandosi sul rapporto di ricerca e sull'esito dell'esame preventivo internazionale, sia di approfondire considerazioni economiche e commerciali sull'invenzione.

Cos'è il Brevetto Unitario ?

Innanzitutto, si consideri che, all'Aprile 2013, il *Brevetto Unitario* non è ancora di-

sponibile come strumento di protezione ma la sua implementazione è ormai prossima. Il Brevetto Unitario è un singolo brevetto che avrà validità in tutta l'Unione Europea e sarà risultante da una procedura di esame centralizzata. In particolare, l'Ufficio Europeo dei Brevetti si occuperà dell'intera procedura del Brevetto Unitario e cioè gestirà il deposito, la ricerca di anteriorità, l'esame dei requisiti di validità, la concessione o il rifiuto, le eventuali procedure di opposizione e ricorso e la riscossione delle tasse di mantenimento annuali. Questa procedura sarà gestita applicando la Convenzione sul Brevetto Europeo: si adotterà cioè la medesima procedura impiegata per il Brevetto Europeo di tipo tradizionale. L'attuale sistema del Brevetto Europeo e quello del futuro Brevetto Unitario costituiranno due diversi strumenti di tutela che coesisteranno e potranno essere scelti dal titolare, prevalentemente in modo alternativo, a seconda della strategia di protezione dell'innovazione da questi preferita.

Una differenza di carattere pratico-economico fra il Brevetto Unitario e il Brevetto Europeo è che il primo, una volta concesso, non richiederà alcuna operazione di validazione

(cioè, il deposito di traduzioni o di altra documentazione) nei singoli Stati dell'Unione, ma risulterà automaticamente valido in tutta l'Unione Europea come singolo brevetto, in modo analogo a quanto già oggi avviene per il Marchio Comunitario.

Un'altra importante differenza rispetto al Brevetto Europeo consiste nel fatto che, per il Brevetto Unitario, le cause relative alla sua validità e alla sua contraffazione si terranno presso tribunali, (Unified Patent Court, UPC) ancora da costituire, situati in alcuni specifici Stati dell'Unione Europea i quali dovranno adottare identiche norme procedurali e sostanziali, assicurando una completa uniformità di giudizio. Una conseguenza del fatto che il Brevetto Unitario è un singolo brevetto e non un fascio di brevetti nazionali (come è invece, in sostanza, il Brevetto Europeo) è che una singola sentenza di nullità, emessa da uno dei tribunali autorizzati, nei confronti di un particolare Brevetto Unitario, causerà la perdita di validità di quel brevetto su tutto il territorio dell'Unione Europea e non solo sul territorio in cui è situato quel determinato tribunale.

(Endnotes)

Consultabile all'indirizzo:

1. www.altalex.com/index.php?idnot=36506
2. www.altalex.com/index.php?idnot=36774
3. www.altalex.com/index.php?idnot=36498
4. www.altalex.com/index.php?idnot=36450
5. www.admin.ch/ch/i/rs/i9/0.945.11.it.pdf
6. www.wipo.int/treaties/en/lip/paris/trtdocs_wo020.html
7. www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/sviluppoecoazione/LEGGE-17-febbraio-1982.pdf
8. www.edizionieuropee.it/data/html/47/zn85_01_036.html
9. www.altalex.com/index.php?idnot=36447
10. <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;383>