



Diritto Mercato Tecnologia



Numero 2
Anno I
Luglio/Settembre 2011

CON CONTRIBUTI DI:

Eleonora Ciccone, Michele Contartese, Annalisa De Luca, Stefania Ercolani, Francesco Graziadei, Gianluigi Magri, Davide Mula, Augusto Preta, Eugenio Prosperetti, Eleonora Sbarbaro, Francesco Soro, Andrea Stazi.

Diritto Mercato Tecnologia
www.dimt.it
ISSN (Online edition): 2239-7442

Brevi considerazioni sulla registrazione dei brevetti

di
Michele Contartese

SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. Costituzione del diritto di esclusiva; 3. L'invenzione; 3.1. Altre forme di brevetto; 4. I requisiti per il deposito del brevetto; 4.1. La novità; 4.2. Originalità o attività inventiva; 4.3. Industrialità; 4.4. Liceità; 5. La procedura di deposito; 5.1. La differenza tra chi idea l'invenzione e chi la deposita; 6. Il trasferimento del brevetto attuato mediante cessione o licenza; 7. Il brevetto europeo; 8. Il Patent Cooperation Treaty (PCT).

1. Introduzione.

Il brevetto è un diritto esclusivo, garantito dallo Stato, attraverso il quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento in relazione ad un'invenzione nuova suscettibile di applicazione industriale, nella quale si palesa una attività inventiva.

Infatti, l'art. 45 del Codice della Proprietà Industriale, da qui in avanti anche C.P.I., indica che "possono costituire oggetto del brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale".

Il brevetto attribuisce al titolare il diritto esclusivo di prevenire o di vietare l'utilizzo, la produzione, la commercializzazione e l'importazione di un prodotto ovvero l'implementazione di un processo oggetto dell'invenzione brevettata, senza il proprio preventivo consenso.

Alle imprese il brevetto permette, anche, di ottenere l'esclusività di un prodotto o di un processo innovativo, permettendo allo stesso tempo di sviluppare una posizione dominante sul mercato ed acquisire risorse economiche supplementari attraverso la concessione di licenze d'uso (la c.d.royalty) [1].

L'organismo italiano competente in materia è l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), istituito presso la Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività del Ministero dell'Industria, del Commercio e Artigianato: esso provvede alla ricezione delle domande, all'istruttoria ed al rilascio delle concessioni governative finali [2].

Il brevetto garantisce una tutela per un periodo pari a 20 anni, che decorrono dalla data di deposito (purché siano regolarmente pagate le tasse relative al deposito ed al mantenimento in vita del brevetto) [3]. La validità del brevetto è limitata territorialmente ai confini geografici di un determinato Stato o di più Stati (aree regionali).

Quale corrispettivo derivante dal diritto esclusivo sul brevetto, il titolare dello stesso è tenuto a diffondere l'invenzione al pubblico attraverso una dettagliata, accurata e completa descrizione scritta dell'invenzione

contenuta nella domanda di brevetto. Fatto questo il brevetto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

2. Costituzione del diritto di esclusiva.

Per quanto attiene alla titolarità dei diritti sulle invenzioni va distinta l'attività inventiva realizzata in modo collegiale (come accade sempre più spesso oggi, in quanto vi sono gruppi di ricerca organizzati e finanziati da soggetti comunque interessati ai risultati ed al loro sfruttamento: datori di lavoro, committenti, finanziatori), da quella effettuata dai singoli soggetti [4].

All'inventore spetta sempre il cd. "diritto di paternità", cioè il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione. Secondo la dottrina [5] prevalente si tratta di un diritto della personalità e, in quanto tale, perpetuo, inalienabile e imprescrittibile.

In genere fanno capo all'inventore anche i cd. diritti patrimoniali e, con essi, il diritto di sfruttamento economico esclusivo delle invenzioni industriali[6].

Tuttavia, in base al sistema normativo vigente (codice civile, Codice della Proprietà Industriale, T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) se l'idea è stata sviluppata nel corso di un rapporto di lavoro la titolarità del diritto al rilascio del brevetto spetta al datore di lavoro, mentre all'inventore spetta solo il riconoscimento della paternità intellettuale (c.d. "invenzione di servizio").

Se, invece, l'invenzione è stata realizzata nell'esecuzione di un rapporto di lavoro in cui non è prevista una retribuzione per l'attività inventiva, che si configura, peraltro, come casuale rispetto all'attività retribuita, la titolarità del diritto al brevetto spetta al datore di lavoro, mentre all'inventore oltre che il riconoscimento della paternità intellettuale spetta anche il riconoscimento di un "equo premio" (cd. "invenzione d'azienda").

Se, infine, l'invenzione del dipendente riguarda un settore di attività dell'"azienda", ma si è sviluppata al di fuori delle due ipotesi precedenti il diritto al rilascio del brevetto spetta all'inventore, ma la legge attribuisce al datore di lavoro un "diritto di prelazione" per l'acquisto del brevetto stesso nei termini e nei modi previsti dalla legge (cd. "invenzione occasionale").

3. L'invenzione.

Il brevetto è la forma di protezione più forte che viene concessa a quei trovati che hanno un alto grado di innovazione, ma che, soprattutto, rappresentano una soluzione nuova ed originale [7] ad un problema tecnico. Ha, come già anticipato, una durata di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto e, come tutti i brevetti, non può essere rinnovato alla scadenza. Possono costituire oggetto di brevetto i prodotti, i procedimenti produttivi, le varietà vegetali, mentre

non sono brevettabili (art. 45 C.P.I.) "le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali, i programmi di elaboratori, le presentazioni di informazioni" in quanto tali.

Benché l'invenzione sia legalmente tutelata dai brevetti, nessuna legge fornisce una definizione di invenzione. Si può, comunque, definire l'invenzione come la soluzione di un problema tecnico, e quindi come la realizzazione, da parte dell'uomo, di qualcosa che prima non esisteva [8].

Contrapposta all'invenzione vi è la scoperta. Questa non è brevettabile, e consiste nella descrizione o nell'interpretazione, basata sull'osservazione e sull'acquisizione di dati, di un fenomeno o di un oggetto già esistente in natura, ma precedentemente non spiegabile.

Dal punto di vista giuridico la distinzione fra scoperta ed invenzione è di massimo rilievo, poiché la disciplina che le prevede è assai diversa. La legge italiana precisa, infatti, che le scoperte non possono essere considerate alla stregua di invenzioni, e dunque non sono brevettabili.

Nel linguaggio tecnico dei brevetti, un'invenzione è generalmente definita come una soluzione nuova ed innovativa in risposta ad un problema tecnico. Tale invenzione può fare riferimento alla creazione di un congegno, prodotto, metodo o procedimento completamente nuovo o può semplicemente rappresentare un miglioramento di un dato prodotto o procedimento già esistente. Quindi, generalmente, la mera scoperta di qualcosa che già esiste in natura non può essere qualificata come un'invenzione; perché si possa parlare di invenzione devono sussistere ingegno, creatività ed inventiva.

Pertanto, possono essere oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva, che sono atte ad avere un'applicazione industriale. Oggi, va ricordato che la maggior parte delle invenzioni sono il risultato di consistenti sforzi ed investimenti a lungo termine in ricerca e sviluppo.

Occorre, però, prima chiarire che il brevetto costituisce un diritto di esclusiva atto a garantire l'attuazione dell'invenzione in regime di monopolio (anche detto di privativa, in quanto costituisce titolo di forza nei confronti di terzi così privati del godimento del bene brevettato).

L'attuazione dell'invenzione comprende la fabbricazione e la messa in commercio del prodotto nel territorio in cui vige il brevetto, nonché il divieto di importazione dall'estero del bene brevettato.

Tale prerogativa "si esaurisce una volta che il prodotto stesso sia stato messo in commercio dal titolare del brevetto o con il suo consenso nel territorio dello Stato": è questo il cosiddetto principio di "esaurimento del brevetto", in base al quale, una volta realizzatosi il primo atto di commercializzazione del bene, il titolare non può più vantare alcun monopolio su di esso.

Nelle comunità scientifiche non industriali (tipico: il settore universitario) attuare un'invenzione e, al contempo individuare le aree territoriali in cui

estendere la tutela brevettuale significa modificare il modus operandi da parte del ricercatore-inventore.

In ogni caso, è sempre bene ricordare che il brevetto serve a trasformare un'idea in un importante fattore economico e, in quanto tale, è soggetto alla regola principale dell'economia: la circolazione.

3.1. Altre forme di brevetto.

Costituiscono, altresì, forme di brevetto:

- i modelli di utilità, di cui si dirà a breve;
- segreti industriali o trade secrets, ossia le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore ove tali informazioni siano segrete, abbiano valore commerciale in quanto segrete e siano oggetto di misure atte a mantenere segreti alcuni accordi o procedimenti industriali
- disegni industriali, ossia la tutela dell'esclusività di caratteristiche ornamentali o estetiche di un nuovo prodotto avente carattere individuale;
- marchi di fabbrica che ha durata illimitata e assicura l'esclusività sui segni distintivi utilizzati per distinguere i prodotti e/o servizi di un'azienda da quelli delle altre aziende;
- nuove varietà vegetali.
- topografie di prodotto a semiconduttori. Si può ottenere protezione per una topografia di un circuito integrato usato in microprocessori e processori. Il prodotto a semiconduttori viene definito come prodotto capace di svolgere una funzione elettronica, costituito da un insieme di strati, di cui almeno uno è un semiconduttore. La protezione riguarda solo la topografia del prodotto e non il software in esso incorporato. L'art. 93 C.P.I. indica che la protezione del semiconduttore della topografia dura dieci anni.

4. I requisiti per il deposito del brevetto.

Per depositare un brevetto, di invenzione o di modello di utilità, non occorre disporre di un prototipo, ma solo sapere come l'oggetto o il sistema deve essere realizzato, fornendo una descrizione in tale senso. Tuttavia devono essere presenti i seguenti requisiti: novità, originalità, industrialità, liceità [9].

Il brevetto è nullo se:

- è privo dei predetti requisiti;
- rientra nelle fattispecie espressamente vietate e/o escluse dalla brevettabilità;
- la descrizione non è sufficientemente chiara e/o completa;
- l'oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;
- il titolare non aveva diritto di ottenerlo.

E' brevettabile tutto ciò che trova una realizzazione concreta in un risultato tangibile (la cosiddetta "materialità delle invenzioni") e che "atto ad avere un'applicazione industriale".

Le invenzioni si possono suddividere in tre categorie fondamentali: invenzione di prodotto, di procedimento (o processo), di impiego o nuovo uso.

Nell'invenzione di prodotto il problema da risolvere è "cosa produrre e perché": in questo caso, l'invenzione ha per oggetto un nuovo prodotto (un dispositivo, una molecola) realizzato con procedimenti tecnologici noti oppure nuovi.

Nell'invenzione di procedimento il problema tecnico è "come produrre qualcosa": in questo caso l'invenzione ha per oggetto il processo per la fabbricazione di un prodotto nuovo oppure già noto.

Per quanto riguarda le invenzioni di nuovo uso la legge brevettuale ammette esplicitamente "la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione

Il modello di utilità [10] , invece, è un tipo di brevetto che esiste in Italia ed in pochi altri Stati. Esso viene normalmente concesso, anche in quegli Stati che prevedono un esame sostanziale per le invenzioni, senza alcun tipo di esame, e, pertanto, è più facile da ottenere, ma anche più difficile da proteggere, dura 10 anni, e non è rinnovabile. Al modello di utilità si ricorre per proteggere quegli oggetti (non i procedimenti) che rappresentano una modifica di oggetti esistenti, che comporta una maggiore utilità o facilità d'uso dell'oggetto stesso. Normalmente, si dice che con il modello di utilità si protegge la forma di un prodotto, che abbia una sua specifica funzionalità. L'Art. 82 C.P.I. prevede che "possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti". Spesso scegliere tra invenzione e modello di utilità non è cosa facile, e per questo la legge prevede la possibilità di effettuare quello che si chiama un "doppio deposito" (art. 84 C.P.I.), ovvero un deposito contemporaneo della stessa domanda di brevetto sia come invenzione che come modello di utilità, lasciando che sia l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a scegliere tra l'una e l'altra soluzione.

4.1. La novità.

L'invenzione viene considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica, cioè se non è mai stata divulgata né resa accessibile al pubblico prima della data di deposito della domanda di brevetto, laddove per "divulgazione" si intende la manifestazione dell'invenzione in maniera tale da consentirne l'attuazione da parte di un esperto del ramo.

Non si ha, quindi, divulgazione se l'invenzione è fatta conoscere a chi non è in grado di metterla in atto, o se la diffusione è incompleta o tale da non poter rendere attuabile l'invenzione.

Non si ha, altresì, divulgazione se la conoscenza è data a terzi vincolati al segreto come nel caso di un contratto di lavoro. Molti credono che per depositare validamente un brevetto in uno Stato sia sufficiente che quell'oggetto non sia brevettato in quello Stato. In realtà non è così, altrimenti sarebbe sufficiente trovare le soluzioni più originali in altri paesi del mondo, brevettarle in Italia e godere dell'esclusiva sul nostro territorio sfruttando il lavoro di altri. Anche in queste situazioni la persona che ha avuto l'intuizione di proporre in Italia un prodotto esistente all'estero può riservarsi una sua nicchia di mercato, magari apponendo un proprio marchio al prodotto o stipulando contratti di fornitura in esclusiva con l'eventuale ditta estera.

Dal 1 Luglio 2008, le domande di brevetto italiano sono sottoposte ad una ricerca di novità che viene effettuata direttamente dall'EPO (European Patent Office) ed inviata all'UIBM che a sua volta la comunica all'inventore. La ricerca dovrebbe pervenire entro 9 mesi dal deposito.

4.2. Originalità o attività inventiva.

L'invenzione viene considerata originale se non deriva dalla semplice combinazione di elementi presenti nello stato della tecnica.

Più precisamente, secondo la definizione data dall'art. 48 C.P.I.: "Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica".

In altri termini, l'invenzione non deve limitarsi a proporre una soluzione che sia solo diversa da quanto è già noto, né deve essere una semplice evoluzione di tecniche o conoscenze note, ma deve risolvere problemi fino ad allora insoluti, oppure problemi già risolti in modo diverso.

4.3. Industrialità.

L'articolo 49 C.P.I. definisce il concetto di industrialità nel modo seguente: "Una invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato ed utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola".

La norma lega, dunque, tale parametro alla fabbricabilità o utilizzabilità industriale, riferendosi rispettivamente all'invenzione di prodotto e all'invenzione di procedimento.

4.4. Liceità.

La legge esclude per prima cosa, ovviamente, quelle invenzioni "la cui pubblicazione o la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico e al buon costume" [11].

5. La procedura di deposito.

Per depositare un brevetto occorre prima di tutto preparare una descrizione tecnica che metta in risalto lo scopo dell'invenzione, ovvero il problema tecnico che l'invenzione vuole risolvere. La descrizione avviene attraverso un'esplicazione del contenuto delle tavole da disegno su cui è rappresentato l'oggetto del brevetto, con un approfondimento sulle caratteristiche costruttive dell'invenzione. In questa fase le tavole di disegno sono molto importanti in quanto devono raffigurare in assonometria, ed in alcuni casi anche in sezione, l'oggetto da brevettare in modo che ad ogni componente corrisponda un numero che viene scritto al suo fianco sulla tavola. Superata la descrizione delle tavole, occorre entrare nei particolari costruttivi e di funzionamento dell'oggetto spiegando come è fatto, per quale ragione è stato fatto in tal modo, i vantaggi che offre costruirlo in un certo modo piuttosto che in un altro. Per prassi, viene consigliato di presentare dapprima gli aspetti più innovativi in modo ampio, per poi dopo descriverli meglio uno ad uno nei loro dettagli.

Per quanto attiene alla tutela dell'oggetto che si vuole brevettare, occorre tenere in considerazione che si è protetti fin dal momento del deposito della domanda di brevetto e che gli effetti verso i terzi si hanno a decorrere dal momento in cui la domanda viene resa accessibile al pubblico. Ciò significa che fino a quel momento non si potrà agire in causa di contraffazione verso terzi perché questi, in teoria, non sanno dell'esistenza del brevetto che è segreto. Normalmente una domanda di brevetto resta segreta per 18 mesi, ma può essere chiesta l'anticipata accessibilità al pubblico, nel qual caso diventa pubblica dopo 90 giorni. Tuttavia, mantenere la domanda segreta più a lungo presenta notevoli vantaggi, perché più tardi la concorrenza potrà leggere il testo della domanda e più tardi potrà organizzarsi di conseguenza: per questo motivo la maggior parte delle domande vengono mantenute segrete il più a lungo possibile. In questo secondo caso, se ci si trova di fronte ad una contraffazione si può agire notificando una copia della domanda di brevetto al contraffattore o proponendo un'istanza al Ministero perché venga resa immediatamente pubblica, rendendo illecito da quel momento il comportamento del contraffattore [12].

5.1. La differenza tra chi idea l'invenzione e chi la deposita.

Si deve sempre più spesso distinguere tra il soggetto ideatore dell'invenzione ed il soggetto che la deposita.

Infatti, oltre al caso del lavoratore dipendente, già visto, vanno quantomeno menzionate le seguenti situazioni:

- le invenzioni delle Università, disciplinate dall'art. 65 C.P.I., secondo cui quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o una Pubblica Amministrazione che ha tra i propri scopi istituzionali una finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo di ogni diritto derivante dall'invenzione brevettabile da lui ideata. Qualora gli ideatori

fossero più soggetti, invece, i titolari sarebbero tutti gli autori in parti eguali;

- i consulenti: ossia l'affidamento dell'attività inventiva a lavoratori autonomi, figure riconducibile allo schema del contratto di appalto o del contratto d'opera;

- gli inventori congiunti, ossia quel gruppo di soggetti che ha contribuito in maniera rilevante all'ideazione ed alla realizzazione dell'opera e, come tali, devono essere tutti menzionati nella domanda di brevetto, se poi sono gli stessi a presentare la domanda il brevetto verrà concesso loro congiuntamente;

- proprietari congiunti, ossia la situazione in cui l'applicazione e lo sfruttamento di brevetti, appartenenti a più persone o entità, spetta a tutti i contitolari, come se ci fosse un regime di comunione.

6. Il trasferimento del brevetto attuato mediante cessione o licenza.

Il brevetto può essere trasferito o dato in licenza a titolo oneroso o gratuito, in tutto o in parte [13]. La normativa vigente prevede la libera cedibilità tanto del brevetto quanto della domanda di brevetto. Sotto il profilo strettamente giuridico, la circolazione dei diritti patrimoniali può avvenire mortis causa, secondo le regole ordinarie di diritto successorio, oppure inter vivos, secondo due modelli diversi che sono la cessione e la licenza.

Si ha cessione [14] quando il titolare si spoglia della titolarità del brevetto a favore di un altro soggetto; si ha licenza quando il titolare, pur mantenendo per sé la titolarità, autorizza un terzo a utilizzare l'invenzione brevettata.

Si ha licenza quando si sacrifica la pienezza del diritto di esclusiva, adeguatamente ricompensato con corrispettivi definibili a forfait o in canoni periodici (royalties), a vantaggio della diffusione del prodotto e/o procedimento brevettato in quei settori di mercato che il titolare del brevetto non potrebbe raggiungere altrimenti.

Essa può essere:

- esclusiva;
- quasi esclusiva, se il licenziante si riserva la possibilità di sfruttare l'invenzione al pari del licenziatario;
- non esclusiva, con o senza possibilità di sub-licenziare;
- incrociata, basata cioè sulla logica dello scambi.

7. Il brevetto europeo.

Il brevetto europeo consente di poter richiedere ed ottenere con un'unica procedura il brevetto in più stati d'Europa.

La domanda di brevetto può essere presentata immediatamente o entro 1 anno dal deposito in Italia di un brevetto nazionale e consente di poter ottenere un brevetto valido non solo in tutti gli stati dell'Unione

Europea, ma anche in altri paesi limitrofi che hanno aderito all'accordo [15].

La procedura prevede una prima fase che comprende il deposito della domanda (116), l'esame delle condizioni formali, la ricerca di novità e la pubblicazione, dopo 18 mesi dal deposito, della domanda e del rapporto di ricerca. Ad essa fa seguito la fase di esame vera e propria, che inizia su richiesta dell'inventore, il quale deve pagare anche la relativa tassa di esame, senza la quale la domanda di brevetto viene considerata abbandonata. Il brevetto europeo può rappresentare un'autonoma domanda di brevetto o essere inserito come brevetto regionale all'interno di una domanda di brevetto internazionale, in questo secondo caso si parla di Euro-PCT.

Il costo per la presentazione di una domanda di brevetto europeo varia in base al numero degli stati scelti e comprende le tasse di deposito e di ricerca, la traduzione e le spese per la preparazione della domanda. Se il brevetto viene concesso, bisogna passare alla convalida stato per stato, effettuando la traduzione nella lingua di ogni nazione e pagando la relativa tassa.

8. Il Patent Cooperation Treaty (PCT).

Il brevetto internazionale è un brevetto per invenzione industriale che si ottiene a seguito della procedura prevista dalla Convenzione Internazionale PCT o Patent Cooperation Treaty. In virtù di tale convenzione, occorre depositare la domanda di riconoscimento del brevetto-invenzione presso qualsiasi ufficio ricevente dei vari paesi aderenti (ivi compreso l'Ufficio Europeo dei Brevetti di Monaco) dando così corso alla protezione all'estero di un'invenzione. Tale domanda è denominata "domanda internazionale di brevetto", designante i Paesi di estensione individuati tra quelli aderenti al trattato.

È possibile anche effettuare una designazione di "brevetti regionali", così definiti in quanto validi in gruppi preindividuati di Stati (più precisamente: europeo, africano e auroasiatico). Attualmente gli Stati aderenti al PCT sono 105.

La procedura PCT prevede una prima valutazione della portata dell'invenzione attraverso una ricerca di documenti anteriori pertinenti allo stesso campo di applicazione, e, a richiesta, attraverso un esame internazionale preliminare di brevettabilità il cui esito ha carattere di parere autorevole, ma non vincolante ai fini della brevettabilità stessa.

Le successive procedure relative all'esame di merito dei singoli Paesi designati seguono le disposizioni interne proprie dei vari Stati aderenti al trattato.

Il vantaggio di effettuare un deposito in PCT, è costituito dal fatto che, in situazioni di urgenza e di tempi ristretti, è possibile presentare un unico testo per il deposito, procedendo alla nazionalizzazione/regionalizzazione nei vari stati/gruppi designati

solamente in una fase successiva, dilazionata in un arco di tempo che varia da 21 a 31 mesi a partire dal deposito della domanda. Occorre ricordare che il PCT non elimina la necessità di procedere singolarmente nei singoli Stati/Regioni, ma ne facilita il proseguimento.

 Note:

[1] A. Vanzetti, S. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2009, pag. 359: “La presenza del brevetto in un sistema di libero mercato costituisce un apparente paradosso, perché il brevetto crea una situazione di monopolio, che è il contrario della concorrenza. Alla base del brevetto esiste, tuttavia una giustificazione forte, la quale spiega adeguatamente la frattura che esso introduce nel sistema di mercato”.

[2] <http://www.uibm.gov.it/>.

[3] Il brevetto d’invenzione dura 20 anni a partire dalla data di deposito. Vi sono però delle eccezioni, come, ad esempio, in campo farmaceutico, dove la protezione può essere prolungata su esplicita richiesta del titolare in funzione della data nella quale è stata ottenuta l’autorizzazione da parte dell’Autorità sanitaria all’immissione sul mercato del farmaco relativo. Il brevetto, inoltre, decade se: non vengono corrisposte le tasse entro i termini; l’invenzione non viene attuata o se viene attuata in misura insufficiente rispetto al fabbisogno del Paese, entro due anni dalla concessione.

[4] M. Cartella, Il brevetto perfezionabile: modifica della domanda e del brevetto, priorità interna, altri rimedi, in *Rivista di diritto industriale*, 2010, 02, p. 73.

[5] B. Lorenzo, Esaurimento dei diritti di proprietà industriale, ed i motivi legittimi di esclusione anche alla luce della modifica dell’art. comma 2 C.P.I., in *Rivista di diritto industriale*, 2011, 1, p. 7; A. Vanzetti, Diritti reali e proprietà industriale (e mediazione), in *Rivista di diritto industriale*, 03, p. 173.

[6] Per approfondire: V. Falce, Sulle fondazioni filosofiche delle moderne dottrine economiche dell’innovazione, in *Rivista di diritto industriale*, 2004, 4-5, p. 125; F. Spaccasassi, Domanda di brevetto europeo e capacità giuridica del richiedente, in *Giurisprudenza di merito* 2008, 5, p. 1278.

[7] S. Dalla Verità, Nota a Cassazione del 2 aprile 2008, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2009, p. 5.

[8] F. Sebastio, Originalità di un brevetto e concorrenza, in *Giustizia civile*, 2002, n.3.

[9] Tra le altre Corte d’Appello di Torino, 27 ottobre 2007,” in *Giurisprudenza di Merito* 2008, n. 6, pag 1605. “quattro requisiti dell’invenzione industriale suscettibile di valida brevettazione vanno individuati nella novità(non ricomprensione del trovato nello stato attuale della tecnica), nella originalità (carattere non evidente della soluzione adottata per un esperto del ramo), nella

industrialità (suscettibilità di applicazione in un processo industriale) e nella liceità (non contrarietà all'ordine pubblico ovvero al buon costume); tuttavia la definizione del concetto di invenzione industriale, proprio perché presuppone (attraverso il requisito della novità) la soluzione di un problema tecnico ancora irrisolto, al contempo escludendo con il requisito dell'originalità (o salto inventivo) che l'idea nuova possa essere ravvisata nella semplice applicazione di idee già conosciute e applicate dai tecnici del ramo, implicitamente ma chiaramente richiede che il trovato apporti un vero e proprio vantaggio rispetto alla tecnica esistente, il che costituisce l'altra faccia della medaglia della risoluzione di un problema tecnico, concetto questo che involge necessariamente l'acquisizione di specifici vantaggi”.

[10] G. Sena, Ancora sui modelli di utilità, in *Rivista di diritto industriale*, 2009, 4-5, p. 205.

[11] Il secondo comma del citato art. 13 esclude, altresì, la brevettabilità delle nuove razze animali e dei procedimenti essenzialmente biologici utili all'ottenimento delle stesse. Con apposita direttiva, l'Unione Europea ha specificatamente e tassativamente vietato la brevettabilità di embrioni umani e in tal senso si è espressa la comunità scientifica attraverso la Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo nella biomedicina.

[12] Normalmente si cedono, danno in licenza e si producono oggetti per i quali è pendente una domanda di brevetto, ma che non sono ancora tecnicamente brevettati. In queste situazioni è bene tener conto che si può, comunque, agire contro un contraffattore sulla base della sola domanda di brevetto pubblica e che, nel caso in cui lo si dia in licenza, occorre inserire un'apposita clausola che eviti ogni responsabilità del licenziante nel caso in cui il brevetto non venga poi concesso.

[13] S. Di Cataldo, Contratti di licenza, obblighi d'uso dell'invenzione e clausole restrittive della concorrenza, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2010, 3, p. 377.

[14] Cassazione Civile 9 giugno 2010, n. 13892, che statuisce: “Il regime di monopolio dell'inventore sul suo prodotto che gli consente di trarre un profitto economico dalla propria invenzione cessa nel momento in cui, per effetto della prima vendita, il predetto profitto viene realizzato. A quel punto, il prodotto (ed anche singole sue parti), entrato nella disponibilità di terzi, può essere ulteriormente commercializzato o utilizzato senza che alcun diritto possa essere riconosciuto all'inventore”.

[15] Gli stati che possono essere indicati nella domanda di brevetto europeo sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Svizzera, Liechtenstein, Cipro, Rep. Ceca, Germania, Danimarca, Estonia, Francia, Finlandia, Spagna, Regno Unito, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lituania, Lettonia, Ungheria, Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Turchia.

Questi stati si considerano tutti designati pagando 7 volte la tassa di designazione. Il brevetto può essere esteso ad; Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Lettonia, Macedonia, Montenegro, Serbia pagando per ogni stato la relativa tassa di designazione.

[16] La domanda va presentata tradotta in tre lingue: inglese, francese e tedesco.