

Lezione del 22 marzo 2018

*Il brevetto per invenzione
industriale. L'oggetto della brevetto,
nozione di invenzione brevettabile e
lineamenti del diritto esclusivo.*

Prof.ssa Emanuela Arezzo
Corso di Diritto Commerciale

Il brevetto per invenzione industriale

Ratio del paradigma brevettuale:

- Il diritto esclusivo di sfruttamento economico come incentivo all'innovazione;
- Recupero degli investimenti in R&D attraverso prezzi sovra-competitivi;
- Limite temporale: poi scaduta l'esclusiva la conoscenza torna nel *public domain*.

Il brevetto ed il segreto

- Il brevetto e gli incentivi a divulgare;
- Il costo del brevetto (accesso alla tutela ed enforcement)
 - La non obbligatorietà del brevetto;
- La tutela del segreto industriale;

Oggetto della tutela

- Cosa si intende per invenzione?
- Distinzione tra invenzione brevettabile e innovazione.
- Assenza di una definizione normativa:
 - Definizione sposata dalla giurisprudenza:
Invenzione = idea di soluzione per un determinato problema *tecnico*.

Oggetto del brevetto

Art. 2585 c.c.

- Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali 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. 45 c.p.i. *Oggetto del brevetto*

1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, *di ogni settore della tecnica*, che sono **nuove** e che implicano **un'attività inventiva** e sono atte ad avere **un'applicazione industriale**.
- ◆ principio di neutralità tecnologica.

Le eccezioni al brevettabile

Art. 45 cpi

2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:

- a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
- c) le presentazioni di informazioni.

3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, [etc.] *considerati in quanto tali*.

Le eccezioni al brevettabile

Art. 2585 c.c.

- Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali [...] **l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia *immediati risultati industriali***.
- In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai ***sol*** ***risultati indicati dall'inventore***.

Le esclusioni dall' area del brevettabile

4. 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.

Contenuto del diritto

- **Il diritto esclusivo:** *ius excludendi alios*
 - ➡ Attuazione esclusiva (dell'invenzione di prodotto);
 - ➡ Utilizzo esclusivo (dell'invenzione di procedimento);
- Diritto di sfruttamento limitato nel tempo.
- Diritto di sfruttamento limitato territorialmente.

Titolarità dell' invenzione

- Autore dell' invenzione e suoi aventi causa;
- Diritto patrimoniale (art. 63 cpi):
differenza tra diritto al brevetto e diritti scaturenti dal brevetto.
- Diritto morale (art. 62 cpi)

Durata del brevetto

- Principio del *first to file*;
- Elemento temporale:
 - Decorrenza → data deposito.
 - Diritti esclusivi → rilascio del brevetto.



Gli effetti del brevetto

Art. 53, 2° comma, c.p.i.:

“gli **effetti del brevetto** decorrono dalla **data** in cui la **domanda** con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è resa **accessibile al pubblico.**”



Art. 120,1° comma, c.p.i.

“[...] Se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte **quando il titolo non è stato ancora concesso**, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo,[...] fissando [...] l'udienza in cui il processo deve proseguire.”

Cenni sul sistema europeo

- Cenni sulla CBE;
- Territorialità (quali e quanti Stati?)
- Valore del brevetto europeo;
- Procedura di rilascio;
- Procedura di opposizione.

Cenni sul brevetto europeo con effetto unitario

Il pacchetto legislativo sul b.u.:

- **Regolamenti europei** in cooperazione rafforzata adottati il 17 dicembre 2012:
 - Il Reg. UE n. 1257/2012 sulla creazione di una tutela brevettuale unitaria;
 - Il Reg. UE n. 1260/2012 sul regime linguistico. 2 Regolamenti;
- **ACCORDO su un tribunale unificato dei brevetti**, (2013/C 175/01).

Lezione del
4 aprile 2018

i requisiti formali di registrazione

Prof.ssa Emanuela Arezzo

I requisiti della domanda di brevetto

- Domanda;
- Titolo;
- Descrizione (piu' riassunto);
- Disegni;
- Rivendicazioni.

Il riassunto

Scopo del riassunto: dare delle brevi informazioni tecniche riguardo la divulgazione dell'invenzione.

Contenuto:

1. Titolo dell'invenzione;
2. Settore della tecnica;
3. Breve abstract per consentire:
 - Una chiara comprensione del problema tecnico;
 - La soluzione proposta (in sintesi);
 - L'utilizzo principale dell'invenzione.

Descrizione (art. 51 cpi)

Contenuto:

- Settore/i tecnico/i;
- Anteriorità disponibili (c.d. *background art*);
- Problema tecnico e soluzione tecnica.

Descrizione (art. 51 cpi)

- Sufficienza della descrizione:
- Il tecnico medio del ramo e l'attuazione dell'invenzione.
- L'insufficienza della descrizione come **causa di nullità** del brevetto ed il patto Stato-inventore.

Rivendicazioni (art. 52 cpi)

- Funzione: definire l'ambito di tutela
- Natura: chiare e concise; stilate in maniera tale da evidenziare le caratteristiche *tecniche* dell'invenzione.
- Rapporto con il riassunto, descrizione e disegni;

Diversa funzione di descrizione e rivendicazioni

- Descrizione: c.d. patto stato – inventore;
- Rivendicazioni: delineare esattamente lo spazio di tutela ...
- A quale scopo?
 - Vedi: art. 52, 3° comma, cpi.
“garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi”.

I requisiti sostanziali di brevettazione

5 aprile 2018

Prof.ssa Emanuela Arezzo

I requisiti (sostanziali) di brevettabilità

- Novità (art. 46 cpi)
- Originalità (art. 48 cpi)
- Industrialità (art. 49 cpi)
- Liceità (art. 50 cpi)

materialità? Utilità?

La novità

- Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello **stato della tecnica** (art. 46, comma 1, cpi)

Dove come *stato della tecnica* si intende

- “tutto ciò che è stato reso *accessibile* al pubblico nel territorio dello stato o all'estero *prima della data di deposito* della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, un'utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo” (art.46, comma 2, cpi).

Le anteriorità distruttive della novità

- Le domande di brevetto;
- Pubblicazioni di vario genere;
- Usi anteriori da parte di terzi;

Unica eccezione: **preuso** dell'inventore che ha realizzato e impiegato l'invenzione in segreto.

Il preutente potrà continuare nell'uso dell'invenzione se ricorrono i seguenti elementi:

- Buona fede;
 - 12 mesi anteriori al deposito della domanda di brevetto;
 - Onere della prova a carico del preutente.
-
- Principio della non cumulabilità

L'originalità

“ Un' invenzione è considerata come implicante un' attività inventiva – indi originale – se per una **persona esperta del ramo** essa **non risulta** in modo *evidente* dallo *stato della tecnica*” (art. 48 cpi)

il c.d. giudizio di non evidenza

- Determinare i contorni dell' invenzione;
- Determinare il settore(i) di riferimento:
- La figura dell' esperto del ramo;
- Ratio del requisito e differenze rispetto alla logica sottesa al giudizio di novità;
- Diversa delineazione dello stato della tecnica.

L' industrialità

“un' invenzione può essere considerata
atta ad avere un' applicazione industriale
se il suo oggetto può essere **fabbricato** o
utilizzato in **qualsunque genere di**
industria, compresa quella agricola” (art.
49 cpi).

L' industrialità

Secondo la giurisprudenza:

“ *concreta applicazione in relazione al ...
Soddisfacimento di **bisogni** umani* ” (Cass. n.
3714/1980)

“ *riproducibile con caratteri costanti e
tecnicamente realizzabile* ” (App. Milano, 16
novembre 1993).

La liceità

- “non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui **attuazione** sarebbe contraria all’ordine pubblico o al buon costume” (art.50 cpi).
- La rinnovata importanza dell’istituto con riferimento al campo delle biotecnologie.

esclusioni per contrarietà all' ordine pubblico e al buon costume

Art. 4, 1° comma, lett. c) del D.L. 11 gennaio 2006, n. 3 esclude dalla brevettabilità:

- 1) i procedimenti di **clonazione** di esseri umani;
- 2) i procedimenti di **modificazione dell' identità genetica germinale** dell' essere umano;
- 3) le utilizzazioni di **embrioni umani** a fini industriali o commerciali, ivi comprese le **linee di cellule staminali embrionali umane**;
- 4) i procedimenti di modificazione dell' identità genetica degli animali atti provocare su di loro sofferenze senza utilità medica sostanziale per l' uomo o l' animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti;
- 5) le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche e non diagnostiche