

Andrea Sirotti Gaudenzi
Laura Turini

Il brevetto d'invenzione Nazionale ed Europeo

Premessa

Il tema delle invenzioni industriali è attualmente al centro di un serrato dibattito, alla luce dei recenti interventi normativi che hanno offerto una nuova sistemazione alla materia.

Il nuovo “Codice” è intervenuto per fornire una disciplina più organica della materia, pur non apportando talune innovazioni invocate dagli operatori. Sintomatica, in tal senso, è la bocciatura subita del principio della “priorità interna”, che avrebbe consentito una formazione progressiva della domanda di brevetto, allineando l’Italia alla maggior parte degli altri Paesi europei.

La disciplina, tuttavia, è in continua evoluzione. Si pensi che il “Codice dei diritti della proprietà industriale” ha già subito modifiche ad opera della l. 14 maggio 2005, n. 80, con cui è stato convertito il “decreto-competitività”. Inoltre, altre novelle sono attese nei prossimi mesi.

Questo sintetico lavoro, che non ha alcuna pretesa di esaustività, intende affrontare i temi legati al brevetto nazionale ed al brevetto europeo, nella speranza di poter consentire ai soggetti impegnati nella ricerca e nell’innovazione di sfruttare appieno le possibilità offerte dalle norme in tema di protezione delle invenzioni industriali.

PARTE PRIMA

**Il brevetto per invenzione
nel codice della proprietà industriale**

1. I diritti di proprietà industriale

1.1 I diritti di proprietà industriale

Con l'adozione del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, il legislatore ha inteso riordinare la materia della proprietà industriale, imponendosi una rilettura sistematica della materia. L'art. 1 del decreto stabilisce che “ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali”. Ciò significa che tutta la materia “classica” della proprietà industriale viene disciplinata dal Codice, con l'aggiunta, peraltro, di elementi estranei alla disciplina industrialistica, quali i nomi a dominio. Il settore del diritto d'autore, nonostante alcune voci levatesi in senso opposto, è stato escluso dal Codice.

L'art. 2 del Codice chiarisce che “i diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale”. Tale attività amministrativa ha natura di *accertamento costitutivo*¹.

La distinzione tra brevettazione e registrazione riguarda le diverse tipologie di diritti, così come si evidenzia nella tabella che segue:

Brevettazione (art. 2, comma 2)	Registrazione (art. 2, comma 3)
a) invenzioni b) modelli di utilità, c) nuove varietà vegetali	a) marchi b) disegni e modelli c) topografie dei prodotti a semiconduttori

Il comma 4 dell'art. 2, peraltro, chiarisce che “sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine”.

¹ Art. 2, comma 5 del Codice.

1.2 Il trattamento dello straniero

La disciplina del diritto industriale è legata ad una concezione protezionistica, che in passato tendeva ad ostacolare il principio di reciprocità nel trattamento degli stranieri.

Cittadini ai quali viene accordato, per le materie trattate dal Codice, lo stesso trattamento riconosciuto ai cittadini italiani:
a) cittadini di uno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con l. 28 aprile 1976, n. 424;
b) cittadini di uno Stato che aderisca alla Organizzazione mondiale del commercio;
c) cittadini di Stati non facenti parte delle suddette Convenzioni, ma che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno Stato facente parte della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

L'art. 3, comma 1, stabilisce le condizioni perché al cittadino straniero² sia accordato lo stesso trattamento riconosciuto ai cittadini italiani nelle materie disciplinate dal Codice.

Diritti	Trattamento accordato
Nuove varietà vegetali	Si richiede un particolare <i>status</i> al cittadino straniero. Affinché l'estensione operi, si deve trattare di un cittadino di uno Stato facente parte della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali UPOV, testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificato con l. 23 marzo 1998, n. 110.
Topografie dei prodotti a semiconduttori	Al cittadino straniero si estende la tutela prevista dal codice solo se la protezione accordata da quello Stato ai cittadini italiani è analoga a quella prevista dal Codice.

Il comma 1 dell'art. 3 prevede anche discipline specifiche in tema di varietà vegetali e topografie di prodotti a semiconduttori affinché il trattamento accordato ai cittadini italiani sia riconosciuto anche ai cittadini stranieri

² Peraltro, ai cittadini sono equiparate le persone giuridiche di corrispondente nazionalità (art. 3, comma 5).

I cittadini di Stati che non siano parte della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, né della Organizzazione mondiale del commercio, né, per quanto attiene alle nuove varietà vegetali, della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, si vedono accordato il trattamento riconosciuto ai cittadini italiani, se lo Stato al quale il cittadino appartiene accorda ai cittadini italiani reciprocità di trattamento. Peraltro, “tutti i benefici che le convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dall’Italia riconoscono allo straniero nel territorio dello Stato, per le materie di cui al presente codice, si intendono automaticamente estese ai cittadini italiani”³. Inoltre, il diritto di ottenere ai sensi delle convenzioni internazionali la registrazione in Italia di un marchio registrato precedentemente all’estero, al quale si fa riferimento nella domanda di registrazione, spetta al titolare del marchio all’estero, o al suo avente causa⁴.

1.3 Il principio di priorità

L’art. 4 del Codice si occupa del *principio di priorità*. La formulazione della norma tende a riprodurre *in toto* la disciplina della Convenzione di Parigi del 1883⁵. L’art. 4 della Convenzione dispone che chiunque abbia regolarmente depositato in uno dei Paesi dell’Unione una domanda di brevetto di invenzione, di modello di utilità, di disegno o modello industriale, di marchio di fabbrica o di commercio, o il suo avente causa, godrà, per eseguire il deposito negli altri paesi, di un diritto di priorità entro i termini indicati dal documento⁶.

Il comma 1 dell’art. 4 dispone: “chiunque abbia regolarmente depositato, o per uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall’Ita-

³ Art. 3, comma 3 del Codice.

⁴ Art. 3, comma 4 del Codice.

⁵ La Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà intellettuale del 20 marzo 1883 (successivamente riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all’Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Lisbona il 31 ottobre 1958 e a Stoccolma il 14 luglio 1967) è il primo importante documento internazionale che consente di superare l’ostacolo della territorialità del marchio. Il documento dispone che i Paesi ai quali si applica la Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione della proprietà industriale, che ha per oggetto i brevetti d’invenzione, i modelli d’utilità, i disegni o modelli industriali, i marchi di fabbrica o di commercio, i marchi di servizio, il nome commerciale e le indicazioni di provenienza o denominazioni d’origine, nonché la repressione della concorrenza sleale. L’art. 4 della Convenzione dispone che chi abbia regolarmente depositato in uno dei Paesi dell’Unione una domanda di brevetto di invenzione, di modello di utilità, di disegno o modello industriale, di marchio di fabbrica o di commercio, o il suo avente causa, godrà, per eseguire il deposito negli altri paesi, di un diritto di priorità. Ciò significa che costui può presentare entro sei mesi una domanda di registrazione per lo stesso segno distintivo negli altri Paesi unionisti e gli effetti di tale registrazione retroagiscono alla data della prima domanda.

⁶ I termini di priorità sopra menzionati saranno di dodici mesi per i brevetti di invenzione e i modelli di utilità, di sei mesi per i disegni o modelli industriali e per i marchi di fabbrica o di commercio. Tali termini cominciano a decorrere dalla data del deposito della prima domanda; il giorno del deposito non è compreso nel termine.

lia 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'art. 4 della Convenzione di Unione di Parigi⁷.

Il comma 2 dell'art. 4 stabilisce il *termine di priorità*:

Termine di priorità	Diritti
dodici mesi	a) brevetti d'invenzione b) modelli di utilità c) varietà vegetali
sei mesi	a) disegni o modelli b) marchi

Viene riconosciuto 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”.

Nessuno spazio è stato, invece, concesso alla cd. *priorità interna*, che avrebbe consentito unicamente di esplicitare meglio elementi inventivi già sufficientemente descritti nella domanda di cui si rivendica la priorità. L'ultima bozza del codice prima dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri (avvenuta il 23 dicembre 2004) presentava ancora un comma 4 dell'art. 4 così formulato: “per i brevetti di invenzione il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto ad una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione ad elementi già sufficientemente descritti nella domanda di cui si rivendica la priorità”. Tuttavia, ancora oggi si legge nella Relazione al Codice quanto sia innovativa la norma che avrebbe introdotto nell'ordinamento nazionale la “priorità interna”⁸, allineando l'Italia alla maggior parte degli altri Paesi comunitari⁹.

⁷ Si consenta il rinvio a: A. SIROTTI GAUDENZI, *Il Codice della proprietà industriale*, Maggioli, Rimini, 2005.

⁸ Si legge che “l'introduzione di questo istituto è stata raccomandata da tutti gli ambienti professionali interessati i quali hanno fatto presente che attualmente lo stesso risultato si ottiene rivendicando in una domanda di brevetto europeo la priorità di una domanda di brevetto italiano”. Inoltre, si rileva che l'introduzione nell'ordinamento dell'istituto non avrebbe dovuto far sorgere alcun timore circa il fatto di rendere possibile la retrodatazione della domanda di brevetto rispetto al momento in cui è stata realizzata l'invenzione. Peraltro, “data la natura della priorità interna, la norma si giustifica soltanto per i brevetti per invenzione industriale e non per gli altri diritti di proprietà industriale”.

⁹ Tuttavia, si deve osservare che nessuna disposizione comunitaria prevede l'introduzione di tale principio negli ordinamenti nazionali.

1.4 L'esaurimento

Come noto, registrazione e brevettazione fanno sorgere in capo al titolare dei diritti una privativa, nonché il diritto di poter attuare l'invenzione in regime di assoluto monopolio. Pertanto, qualora siano stati posti in essere atti di commercializzazione, il titolare non potrà vantare alcun genere di monopolio.

L'art. 5 del Codice stabilisce che le facoltà esclusive attribuite dal codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo. Ai sensi del comma 2 dell'art. 5, "questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica, con riferimento al marchio, quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio"¹⁰.

10 Il comma 3 stabilisce: "le facoltà esclusive attribuite al costituente di una varietà protetta e delle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta quando questa non sia, a sua volta, una varietà essenzialmente derivata, al costituente delle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta e al costituente delle varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta, non si estendono:

- al materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, quale che ne sia la forma;
- al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di esse;
- a qualsiasi prodotto fabbricato direttamente a partire dal prodotto della raccolta e,
- ad ogni altro materiale derivato da quelli indicati che siano stati venduti o commercializzati dallo stesso costituente o con il suo consenso nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo, a meno che si tratti di atti che implicano una nuova riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta oppure un'esportazione del materiale della varietà stessa che consenta di riprodurla in uno Stato che non protegge la varietà del genere o della specie vegetale a cui appartiene, salvo che il materiale esportato sia destinato al consumo".

Indice generale

Premessa Pag. 3

PARTE PRIMA IL BREVETTO PER INVENZIONE NEL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

1.

I diritti di proprietà industriale

1.1	I diritti di proprietà industriale	»	7
1.2	Il trattamento dello straniero	»	8
1.3	Il principio di priorità	»	9
1.4	L'esaurimento	»	11

2.

L'invenzione e il brevetto

2.1	L'oggetto del brevetto	»	13
2.2	Classificazione delle invenzioni	»	15
2.3	I requisiti	»	16
2.4	La domanda di brevetto	»	19
2.5	Effetti della brevettazione	»	20
2.6	La domanda di brevetto europeo	»	20
2.7	La durata del brevetto	»	22
2.8	I diritti	»	23
2.9	La domanda di brevetto	»	23

3.

Le invenzioni del lavoratore dipendente e i contratti di ricerca

3.1	Le invenzioni del lavoratore dipendente nella disciplina del Codice	»	29
3.2	Le invenzioni di servizio	»	30
3.3	Le invenzioni d'azienda	»	30
3.4	Le invenzioni occasionali	»	31
3.5	I confini tra invenzioni di servizio e invenzioni d'azienda	»	32
3.6	L'equo premio	»	35

3.7	Il momento in cui sorge il diritto da parte del lavoratore dipendente	Pag.	38
3.8	Il giudice competente e il collegio di arbitri	»	39
3.9	Le invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca	»	40
4.	I diritti di brevetto		
4.1	Diritto di brevetto	»	41
4.2	Invenzioni di prodotto e di procedimento	»	41
4.3	Limitazioni	»	42
4.4	Onere di attuazione	»	43
4.5	Le licenze obbligatorie	»	43
5.	Decadenza e nullità		
5.1	Decadenza	»	47
5.2	Nullità	»	48
5.3	Conversione del brevetto nullo	»	48
5.4	Effetti della nullità	»	50
5.5	Rinuncia	»	51
5.6	Limitazione	»	51
6.	Cessioni e licenze		
6.1	La cessione	»	53
6.2	Il contratto di licenza	»	53
6.3	La licenza di diritto	»	55
6.4	La licenza volontaria sui principi attivi mediata dal Ministro .	»	55
6.5	Le licenze obbligatorie	»	56
7.	Le azioni giudiziarie e il brevetto		
7.1	Premesse	»	57
7.2	Legittimazione all'azione di nullità e di decadenza	»	60
7.3	Sanzioni civili	»	62
7.4	Risarcimento del danno	»	63
7.5	I procedimenti cautelari nel diritto industriale. Introduzione	»	63

7.6	Descrizione e sequestro.....	Pag.	64
7.7	L'inibitoria.....	»	65
7.8	Accertamento negativo della violazione del brevetto in sede di inibitoria	»	66
7.9	<i>Fumus boni iuris e periculum in mora</i>	»	68
7.10	Anticipazione della tutela cautelare	»	69
7.11	Temerarietà della domanda cautelare	»	69
7.12	Competenza delle Sezioni specializzate	»	70

**PARTE SECONDA
IL BREVETTO EUROPEO**

8.

La domanda di brevetto

8.1	Le fasi del brevetto europeo	»	73
8.2	La priorità	»	75
8.3	Il periodo di riserva militare	»	78
8.4	La lingua della domanda	»	79
8.5	Il deposito della domanda di brevetto	»	80
8.6	La descrizione del brevetto	»	84
8.7	Le rivendicazioni	»	88
8.8	Le tasse	»	89
8.9	Le annualità	»	90

9.

L'esame della domanda

9.1	Il controllo formale della domanda	»	93
9.2	La ricerca di novità	»	95
9.3	La pubblicazione	»	98
9.4	L'esame sostanziale della domanda	»	99
9.5	L'appello	»	102
9.6	La concessione e le nazionalizzazioni	»	103

10.

L'opposizione

10.1	Il termine di opposizione	»	107
10.2	Le cause dell'opposizione	»	108

10.3	La <i>Notice of opposition</i>	Pag. 110
10.4	<i>Grounds for opposition</i>	» 111
10.5	L'esame sostanziale dell'opposizione	» 111
11.		
La procedura EURO-PCT		
11.1	La domanda di EURO-PCT	» 115
11.2	La fase internazionale del PCT	» 116
11.3	La fase regionale del PCT di fronte all'EPO	» 118
12.		
La tutela del brevetto europeo		
12.1	Effetti della domanda di brevetto europeo	» 123
12.2	Effetti del brevetto europeo concesso	» 125
12.3	La difesa del brevetto europeo	» 126
12.4	La giurisdizione	» 128
12.5	Le <i>cross-border injunctions</i> e la <i>Torpedo action</i>	» 129
12.6	L'esaurimento comunitario	» 131
12.7	La contraffazione	» 135
12.8	Le azioni a tutela del brevetto	» 137
	Appendice	» 141