



Identificativo: SS920907017BAA
Data: 07-09-1992
Testata: IL SOLE 24 ORE
Riferimenti: DOSSIER / I BREVETTI

L'esame dell'invenzione e' di merito tecnico, mentre in Italia e' solo amministrativo

L'iter va sul banco di prova

A cura di Gianfranco Dragotti

A oltre dieci anni dall'inizio dell'attivita' dell'Ufficio brevetti europeo sono possibili consuntivi e bilanci significativi. Un primo punto e' quello del numero delle domande di brevetto depositate per via europea, che dalle poche migliaia iniziali ha raggiunto la cifra di circa 60mila domande all'anno nel 1990.

Naturalmente questo successo e' andato a scapito delle domande di brevetto depositate per via nazionale, ma al tempo stesso ha portato a un incremento complessivo dei titoli brevettuali per alcuni Paesi come a esempio l'Italia. Infatti, in sede di deposito della domanda di brevetto europeo il costo modesto della tassa di designazione invita i richiedenti a designare anche Paesi nei quali non avrebbero effettuato un deposito nazionale.

Nel tempo che trascorre tra deposito della domanda europea e concessione del corrispondente brevetto spesso avviene che un Paese come appunto l'Italia si riveli promettente per lo sfruttamento dell'invenzione e del brevetto, per cui viene anche perfezionata la fase nazionale di registrazione del brevetto europeo concesso. Cio' significa che le aziende italiane, e in generale il loro management, deve prestare attenzione non soltanto ai brevetti italiani concessi su domanda depositata in Italia, ma anche a quelli che diventano validi in Italia dopo aver seguito l'iter europeo.

In mancanza di un bollettino italiano nel quale vengano pubblicati i brevetti europei concessi per l'Italia e per i quali e' stata appunto perfezionata la fase nazionale nel nostro Paese, diviene anche in questo caso importante la sorveglianza a livello di domande di brevetto europee nei termini sopra menzionati in relazione alle possibilita' di opposizione.

Un secondo punto e' quello della serietà dell'esame di merito effettuato a livello di Ufficio brevetti europeo. L'esperienza dell'ultimo decennio dimostra che l'esame europeo, pur senza essere di severita' eccessiva, offre una garanzia sufficiente di validita' del brevetto europeo concesso, specialmente sotto il profilo della novita' dell'invenzione. Se poi si tiene presente che il brevetto italiano viene concesso senza esame di merito tecnico e' evidente l'interesse collettivo verso un titolo brevettuale che abbia superato un primo vaglio sufficientemente serio di merito tecnico dell'invenzione rivendicata.

Cio' inoltre dovrebbe avere conseguenze importanti anche sotto il profilo della difesa da possibili contraffattori. Infatti un giudice italiano attualmente e' giustamente esitante nell'adottare provvedimenti cautelari seri sulla base di un brevetto italiano amministrativamente concesso, ma senza esame tecnico, anche se secondo la legge italiana e la giurisprudenza che sulla stessa si e' formata un brevetto italiano e' assistito dalla presunzione di validita' salvo prova contraria. Il magistrato dovrebbe invece trovare conforto nel caso del brevetto italiano derivante da un brevetto europeo, proprio perche' e' stato concesso dopo un esame di merito tecnico basato su norme sostanzialmente identiche a quelle contenute nella nostra legge in materia di invenzioni brevettabili e di requisiti di validita' del brevetto.

Deve tuttavia essere ben chiaro che l'istituzione del brevetto europeo non ha soppiantato la via di brevettazione nazionale nei

Paesi contraenti, per cui in Italia e' attualmente possibile sia depositare una domanda di brevetto italiano che seguira' il suo iter amministrativo normale, arrivando alla concessione dopo l'esame formale al quale viene sottoposta dall'Ufficio centrale brevetti di Roma, il quale per legge non puo' entrare nel merito tecnico dell'invenzione rivendicata ma puo' e deve verificare che l'invenzione riguardi materia brevettabile (ovvero non vietata dalla nostra legge) e che il tipo di protezione richiesta sia consono alla normativa vigente. A esempio, un procedimento o un composto chimico non possono formare oggetto di una domanda di brevetto per modello di utilita'.

In alternativa e' possibile depositare una domanda di brevetto europeo nella quale sia designata inizialmente l'Italia e, quando il brevetto europeo sia concesso, procedere alla fase di registrazione nazionale nel modo gia' illustrato. In entrambi i casi si otterra' un brevetto italiano che esplica i suoi effetti sul territorio italiano.

In relazione al brevetto europeo merita di essere commentato un altro servizio che l'organizzazione europea mette a disposizione di chiunque ne voglia approfittare. L'Ufficio brevetti europeo dopo il deposito della domanda di brevetto europeo effettua una ricerca di anteriorita', con la quale viene segnalata la documentazione anteriore alla data di deposito (o di priorita' se rivendicata) pertinente nei confronti delle rivendicazioni. A tale scopo a suo tempo l'organizzazione europea ha inglobato un istituto olandese di documentazione e ricerca. Una ricerca di questo tipo puo' anche essere richiesta indipendentemente dal deposito di una domanda di brevetto europeo, sotto il nome di <Ricerca standard>, e fornisce lo stesso tipo di rapporto e di documentazione.

Pertanto e' consigliabile, quando si procede al deposito della prima domanda di brevetto a esempio in Italia, richiedere tale ricerca, pagando la relativa tassa di ricerca e sottoponendo all'Ufficio brevetti europeo una traduzione delle rivendicazioni che corredano la domanda italiana in una delle tre lingue ufficiali, unitamente a una copia del testo e dei disegni della domanda italiana.

Nel giro di qualche mese si ottiene il rapporto in questione che consente di valutare con una buona approssimazione la tenuta e la forza dell'invenzione formante oggetto della domanda italiana e, quindi, le probabilita' di ottenere un brevetto europeo (ovvero nei singoli Paesi a esame) quando successivamente venga depositata la corrispondente domanda di brevetto europeo. Al tempo stesso se tale domanda verra' depositata si potra' ottenere un rimborso almeno parziale della tassa di ricerca da pagare all'atto del deposito della domanda europea. Infine si avra' anche un'idea piu' precisa della forza o debolezza del brevetto italiano che verra' concesso sulla prima domanda depositata.

Se invece la documentazione segnalata nel rapporto di ricerca standard dovesse portare a concludere che l'invenzione oggetto della prima domanda italiana tale non e' sotto il profilo della novita' e' o dell'originalita', si eviteranno spese non trascurabili di deposito di domande corrispondenti all'estero. Una ricerca di questo genere, puo' risultare utile in caso di vertenza giudiziaria in Italia, per reperire documentazione tecnica anteriore che sia pertinente nei confronti del titolo brevettuale sul quale si impernia la lite giudiziaria.

Grafici: GRAFICO-01 LA SELEZIONE DELLE RICHIESTE (Evoluzione negli ultimi sei anni delle domande di brevetto europeo ed euro-Pct depositate e rilasciate)

TABELLA-01

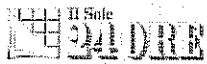
LA SELEZIONE DELLE RICHIESTE

(Evoluzione negli ultimi sei anni delle domande di brevetto europeo ed euro-Pct depositate e rilasciate)

(In istogramma sono riportati i seguenti dati)

	Depositare	Rilasciate
1986	41.343	18.471
1987	45.072	17.143
1988	49.791	19.750
1989	55.771	22.587
1990	60.746	24.757
1991	55.982	26.644

Fonte: Rapporto 1991 dell'Ufficio brevetti europeo



Il Sole 24 ORE S.p.a. - © Tutti i diritti riservati



Identificativo: SS920907017AAA
Data: 07-09-1992
Testata: IL SOLE 24 ORE
Riferimenti: DOSSIER / I BREVETTI

Depositando un'unica domanda e' possibile ottenere un attestato che garantisce una protezione su scala continentale

All'innovazione un passaporto europeo

A cura di Gianfranco Dragotti

La <Convenzione sul rilascio del brevetto europeo> e' stata sottoscritta a Monaco il 5 ottobre 1973, dopo un iter propositivo molto sofferto, come e' comprensibile data l'eterogeneita' (definibile talvolta anche come conflittualita') delle legislazioni nazionali da mettere in accordo e, soprattutto, vista la gelosia con la quale molti Stati trattano la materia brevettuale, la quale partecipa in misura non trascurabile al progresso tecnico nazionale. Secondo un'immagine adottata sin dall'inizio per illustrare il brevetto europeo, puo' essere considerato come un fascio di brevetti che derivano dal deposito di un'unica domanda di brevetto iniziale, che e' appunto la domanda di brevetto europea. Quando tale brevetto viene concesso da' origine a un certo numero di brevetti nazionali, ovvero di brevetti equiparati sotto tutti gli effetti a brevetti ottenuti per via nazionale nei singoli Paesi aderenti. Questi dagli iniziali nove sono via via aumentati sino agli attuali 13 e sono in ordine alfabetico: Austria, Belgio, Francia, Grecia, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Olanda, Regno Unito, Germania, Spagna, Svezia e Svizzera. Recentemente si sono aggiunti Danimarca, Principato di Monaco e Portogallo.

La procedura europea a grandi linee puo' essere ricondotta a tre fasi principali: deposito della domanda con esecuzione della ricerca relativa allo stato della tecnica anteriore pertinente e opponibile all'invenzione rivendicata e pubblicazione della domanda unitamente al rapporto di ricerca; esame di merito tecnico; concessione definitiva, salvo un'eventuale opposizione.

Deposito della domanda - L'inventore o il suo avente causa deposita la domanda di brevetto, che consiste nel modulo di domanda completato con tutte le indicazioni richieste accompagnato dal testo descrittivo (redatto in una delle tre lingue ufficiali ossia inglese, francese o tedesco), dai disegni se necessari e da una serie di rivendicazioni, le quali hanno lo scopo di individuare e precisare le caratteristiche sulle quali si richiede un monopolio esclusivo. Di regola le rivendicazioni, che sono importanti per valutare l'ambito di protezione richiesto ed eventualmente concesso con il brevetto, consistono in un preambolo nel quale si definiscono le caratteristiche dell'invenzione che erano gia' note nella tecnica anteriore e in una parte caratterizzante (solitamente preceduta dall'espressione <caratterizzato dal fatto che>) nella quale sono invece riportati gli aspetti che contraddistinguono l'invenzione. E' quindi chiaro che quando si legge un brevetto europeo (e lo stesso vale per molti altri Paesi) e in particolare le rivendicazioni, l'attenzione deve essere rivolta appunto a questa parte caratterizzante.

Nel modulo di domanda vengono anche indicati i Paesi tra quelli sopra indicati e comunque tra i Paesi contraenti, per i quali desidera ottenere il brevetto. Infine nel depositare la domanda si procede anche al pagamento delle relative tasse che comprendono la tassa di domanda, quella di designazione dei Paesi e quella di ricerca.

Quest'ultima si riferisce per l'appunto alla prima attivita' che viene fatta dall'Ufficio brevetti europeo ogni qual volta viene depositata una domanda di brevetto europeo, vale a dire una ricerca

di archivio tra i brevetti precedenti e ogni altro tipo di documentazione tecnica pubblicata, allo scopo di individuare tutto ciò che, pubblicato precedentemente alla data di deposito della domanda di brevetto europeo (ovvero alla data di priorità se questa viene rivendicata), concorre a definire il panorama tecnico rispetto al quale valutare novità e originalità dell'invenzione che si vuole brevettare.

Una volta ultimata la ricerca, i cui risultati vengono anzitutto comunicati all'inventore, l'Ufficio brevetti europeo provvede a pubblicare integralmente la domanda come depositata unitamente al rapporto di ricerca, pubblicazione che avviene in forma stampata e disponibile per il pubblico.

Allo stesso tempo l'Ufficio brevetti europeo definisce anche, d'accordo con l'inventore, il testo del riassunto e di un eventuale disegno che lo accompagni, in modo da dare corpo a un altro strumento di informazione che consiste in un bollettino nel quale sono pubblicati gli estremi di tutte le domande di brevetto europee accompagnate per l'appunto dal suddetto riassunto.

Esame di merito tecnico - La seconda fase ha inizio su espressa istanza del richiedente, quando questi ha potuto valutare i risultati del rapporto di ricerca e quindi le possibilità di ottenere un valido brevetto europeo, istanza che deve essere accompagnata dal pagamento della relativa tassa.

L'esame di merito consiste in un contraddittorio tecnico tra il richiedente, eventualmente assistito da un consulente o mandatario, e una terna di esaminatori tecnici cui viene affidata la domanda di brevetto. L'esame di merito si conclude ovviamente con la concessione della domanda oppure con un rifiuto, che deve essere ovviamente motivato tecnicamente. In quest'ultimo caso è possibile interporre appello, per cui l'esame di merito tecnico passa a una commissione di appello ancora di natura tecnica.

Concessione definitiva ed eventuale opposizione - In caso di accettazione della domanda ha inizio la terza fase nella quale l'accettazione della domanda viene menzionata nel Bollettino europeo dei brevetti e si dà l'avvio alle procedure di registrazione o convalida del brevetto europeo, come concesso, nei Paesi (tutti o parte a scelta del richiedente) inizialmente designati all'atto del deposito della domanda.

La registrazione avviene presso le amministrazioni dei singoli Paesi e prevede la presentazione di una traduzione integrale nella lingua ufficiale del Paese del testo della domanda come accettato e l'elezione di un domicilio di servizio nel Paese stesso.

Con la pubblicazione della menzione di concessione sul Bollettino europeo dei brevetti ha anche inizio un periodo della durata di 9 mesi in cui terzi interessati possono sollevare opposizione alla concessione del brevetto, producendo nuova documentazione non presa in considerazione nel corso dell'esame, oppure dimostrando che le decisioni della divisione di esame erano errate.

A questo riguardo va tenuto presente che l'opposizione costituisce l'ultima possibilità di instaurare un'azione diretta a far annullare il brevetto europeo davanti a un'unica autorità amministrativa. Infatti quando il brevetto europeo è definitivamente concesso e sono trascorsi i nove mesi anzidetti senza che venga sollevata opposizione, le azioni di nullità totale o parziale del brevetto possono essere effettuate soltanto davanti alle autorità competenti Paese per Paese e pertanto senza effetto sul brevetto europeo considerato globalmente ma soltanto sulla parte nazionale corrispondente del brevetto europeo e quindi solo per il Paese interessato.

È evidente quindi l'interesse che le aziende e gli uffici tecnici e di progettazione hanno di istituire e mantenere una sorveglianza costante, che può essere attuata attraverso i già citati bollettini europei (quelli cioè nei quali sono pubblicati i titoli e i riassunti delle domande di brevetto europee via via presentate): una volta individuata una domanda che può in futuro interferire con l'attività attuale o i progetti futuri di sviluppo tecnologico è opportuno seguire periodicamente l'andamento dell'esame di merito, raccogliendo tutto il materiale documentale, oltre a quello già citato nel rapporto di ricerca europeo per poter sollevare

opposizione in modo motivato.

Quando viene sollevata opposizione questa puo' concludersi con:

* il rigetto dell'opposizione e quindi la conferma del brevetto europeo nei termini e con l'ambito con il quale e' stato accettato dalla Divisione di esame;

* la revoca totale;

* la revoca parziale nel senso che le rivendicazioni precedentemente accettate dalla Divisione di esame vengono modificate (il che normalmente significa che le stesse vengono ulteriormente delimitate).

Contro le decisioni della Divisione di opposizione e' possibile presentare appello. Inoltre tutte le decisioni delle varie istanze e divisioni dell'Ufficio brevetti europeo, vale a dire delle divisioni di esame, di opposizione e di appello, possono essere impugnate davanti a un organo denominato Camera dei ricorsi e, nel caso di questioni giuridiche fondamentali, davanti alla cosiddetta Camera dei ricorsi allargata (ossia a sezioni unite).

GARANZIE DAL DIRITTO INTERNAZIONALE

L'importanza che in tutti i Paesi viene attribuita alla proprieta' industriale, per cui tutte le nazioni anche se relativamente poco industrializzate si preoccupano di regolamentare questa materia a livello nazionale, trova conferme anche recentissime. All'atto del distacco delle repubbliche baltiche dall'ex Urss in ciascuna di esse hanno preso il via i lavori di preparazione della legge brevettuale nazionale che entrera' in vigore entro il 1992 sia pure rispettando i diritti pregressi ossia i brevetti ottenuti in precedenza per l'intero territorio dell'Urss. In tutti i casi e' gia' reale la possibilita' di procedere al deposito di domande di brevetto nazionali in attesa dell'entrata in vigore della legge nazionale. Anche la riunificazione tedesca ha avuto conseguenze sostanziali nel campo della proprieta' industriale. Dopo un periodo transitorio dallo scorso mese di maggio 1992 e' entrato in vigore pienamente il cosiddetto <Erstreckungsgesetz> ovvero atto di estensione, in base al quale i diritti di proprieta' industriale validi per il territorio della ex Repubblica federale tedesca si estendono ora al territorio della ex Repubblica democratica tedesca e viceversa. Il termine diritti di proprieta' industriale intende coprire tutti i titoli che rientrano in questa dizione, ossia brevetti (ivi compresi quelli concessi per via europea), modelli di utilita', modelli ornamentali e marchi.

Naturalmente si tratta di un provvedimento legislativo molto complesso e dettagliato, fermo restando che molte sono le aziende italiane titolari di diritti brevettuali in uno o entrambi gli ex Stati tedeschi per le quali questo mutamento potra' avere conseguenze molto importanti. Venendo ora ai principali Paesi stranieri e' opportuno in primo luogo dedicare alcuni cenni alle principali convenzioni internazionali cui ha aderito anche il nostro Paese e che costituiscono le pietre miliari della legislazione internazionale sulla proprieta' industriale.

Innanzitutto, la Convenzione di Unione di Parigi. Si tratta della piu' antica e forse ancor oggi piu' importante, per l'incidenza che ha esercitato e ancor oggi esercita sulle legislazioni nazionali. Sottoscritta nel 1883 da 11 Paesi, tra i quali l'Italia, vanta attualmente oltre cento Paesi aderenti. Lo scopo di questa convenzione era ed e' quello di facilitare ai cittadini dei Paesi aderenti l'ottenimento di un'adeguata protezione per invenzioni, modelli, marchi eccetera.

Due possono essere considerate le disposizioni principali contenute in questa convenzione. La prima e' quella che riguarda il principio del trattamento nazionale o di assimilazione, per cui ogni Paese membro e' impegnato ad accordare ai cittadini e ai residenti degli altri Paesi membri la stessa protezione che la sua legislazione nazionale prevede per i suoi cittadini. E' evidente la portata antidiscriminatoria di questa norma.

La seconda disposizione e' quella che riguarda il cosiddetto diritto di priorita'. Esso significa che colui che deposita una prima domanda in uno dei Paesi membri dispone di un certo termine (che per le invenzioni e' di dodici mesi) per richiedere la protezione per la stessa invenzione in quelli tra gli altri Paesi membri che sono di

suo interesse.

Ne derivano due importanti conseguenze. La prima e' che le domande depositate rivendicando tale diritto di priorit  godranno in effetti della data di deposito della prima domanda rispetto a domande che negli stessi Paesi dovessero essere depositate successivamente alla data di deposito della prima domanda o anche rispetto ad atti (come atti di divulgazione) diversi dal deposito di una domanda di brevetto.

In secondo luogo l'inventore o il richiedente che voglia tutelare la sua invenzione in pi  Paesi non e' obbligato a effettuare pi  depositi contemporaneamente, ma dispone di un periodo di tempo non trascurabile a partire dal primo deposito per decidere, a esempio, in quali Paesi richiedere il brevetto.

Grafici: GRAFICO-01 LE INVENZIONI AL DEBUTTO (Domanda di brevetto europeo ed euro-Pct presentate nel '91) La graduatoria in Europa / La sfida di Usa e Giappone

TABELLA-01

LE INVENZIONI AL DEBUTTO

(Domanda di brevetto europeo ed euro-Pct presentate nel '91)

(In istogramma sono riportati i seguenti dati)

La graduatoria in Europa	
Germania	10.467
Francia	4.537
Gb	2.902
Svizzera	2.090
Olanda	2.038
Italia	2.036
Svezia	830
Austria	566
Belgio	468
Danimarca	316
Spagna	234
Liechtenstein	105
Lussemburgo	56
Grecia	23
La sfida di Usa e Giappone	
Giappone	12.272
Usa	14.991
Paesi europei	26.668
Altri Paesi	2.051
Totale	55.982

Fonte: Rapporto 1991 dell'Ufficio brevetti europeo



Il Sole 24 ORE S.p.a. -   Tutti i diritti riservati



Identificativo: SS920907007BAA
Data: 07-09-1992
Testata: IL SOLE 24 ORE
Riferimenti: DOSSIER / I BREVETTI

Nella normativa sono previste due differenti tipologie di protezione
Invenzioni sotto esame

A cura di Gianfranco Dragotti

Attualmente la legge italiana prevede due tipi di privativa industriale: brevetti per invenzione industriale e i brevetti per modello industriale di utilita'.

Sulla loro differenza si e' discusso sin dalla promulgazione delle relative leggi istitutive (1939 e 1940) ed esiste una giurisprudenza pluridecennale. Stando all'attuale definizione di legge e' brevettabile ogni nuova invenzione, implicante un'attivita' inventiva e atta ad avere un'applicazione industriale. E' suscettibile invece di protezione come modello di utilita' ogni nuovo modello atto a conferire particolare efficacia o comodita' di applicazione o di impiego a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti d'uso in genere.

Secondo gli indirizzi piu' consolidati un'invenzione si ha ogni qualvolta un problema tecnico viene affrontato e risolto con un approccio del tutto nuovo rispetto alla tecnica precedente. Un modello di utilita' si ha invece quando, innestandosi su di una soluzione tecnica preesistente, si apportano miglioramenti capaci di conseguire quei risultati.

Dalle definizioni appare evidente come il requisito essenziale perche' sussista un valido brevetto per invenzione industriale o un modello di utilita' e' quello della novita', valutata rispetto alla tecnica precedentemente nota. Un altro requisito comune ai due tipi di privativa e' quello dell'applicabilita' industriale. Il terzo e forse piu' importante requisito del brevetto per invenzione, ossia l'attivita' inventiva, non viene menzionato nella definizione del modello di utilita', anche se per alcuni autori non puo' mancare anche in questo tipo di innovazione.

Che cosa significa, allora, invenzione brevettabile? Significa che, rispetto a quanto si conosceva precedentemente e che si definisce come <stato della tecnica>, la soluzione proposta al problema tecnico non sarebbe stata agevolmente conseguita da un tecnico medio esperto del ramo.

Il diritto al brevetto spetta per legge all'inventore o al suo avente causa e in questo contesto, si inseriscono alcune disposizioni particolari che regolano le invenzioni dei dipendenti e che spesso vengono ignorate: di qui trae origine un contenzioso non trascurabile, spesso instaurato quando cessa il rapporto di lavoro. Il brevetto italiano e' anche legato a una tassa annuale, il cui mancato pagamento e' causa irrimediabile di decadenza (salvo casi veramente speciali).

Inoltre e' attribuita all'inventore (e al suo avente causa) la facolta' esclusiva di attuare l'invenzione e trarne profitto nel territorio dello Stato italiano, sempre per 20 anni.

Tuttavia, per temperare questo monopolio, la legge prevede che, nel caso in cui il titolare del brevetto non sfrutti l'invenzione nel territorio dello Stato in misura adeguata alle esigenze del Paese, entro tre anni dal deposito della domanda o quattro dalla concessione del brevetto un terzo interessato puo' richiedere e ottenere per via amministrativa una licenza non esclusiva, pagando una royalty fissata dall'autorita' che la rilascia.

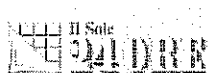
Spesso i titolari stranieri di brevetti ignorano questa norma, per cui commercializzano sul territorio italiano ma realizzano all'estero l'invenzione: pochi sono tuttavia coloro che, operando in Italia,

hanno <approfittato> di questa legittima e lecita possibilita' di inserirsi nel contesto di un monopolio brevettuale altrui. A questo proposito, una recente sentenza alla Corte di giustizia europea ha ritenuto che le norme italiane - in particolare quella che statuisce la licenza obbligatoria collegata all'attuazione dell'invenzione e quella che stabilisce che l'importazione in Italia del prodotto brevettato fabbricato all'estero non costituisce attuazione - violino i principi comunitari, in primo luogo l'articolo 85 del Trattato di Roma in materia di libera circolazione delle merci. Pertanto, in futuro, chi vorra' trarre vantaggio da questa norma della legge italiana dovra' assicurarsi che l'invenzione non venga attuata in nessuno dei Paesi Cee.

Per quanto riguarda il brevetto per modello industriale di utilita', a esso si applicano molte delle disposizioni valide per i brevetti di invenzione, specialmente per quanto riguarda il diritto al brevetto, l'obbligo di attuazione, la completezza e la chiarezza di descrizione.

La durata di questo brevetto e' invece di dieci anni calcolati dal deposito della domanda, e il periodo si suddivide in due quinquenni ai fini del pagamento delle tasse di concessione e, quindi, di mantenimento in vigore. Pertanto, all'atto del deposito e' possibile pagare la tassa di concessione in un'unica soluzione oppure limitatamente al primo quinquennio, riservandosi la facolta' di mantenere il brevetto in vigore pagando la relativa tassa allo scadere dei cinque anni dalla data di deposito della domanda.

Grafici: GRAFICO-01 L' "ANAGRAFE" DELLE NOVITA' (Domande depositate e brevetti rilasciati per inv. industriale)



Il Sole 24 ORE S.p.a. - © Tutti i diritti riservati



Identificativo: SS920907008CAA
Data: 07-09-1992
Testata: IL SOLE 24 ORE
Riferimenti: DOSSIER / I BREVETTI

MODELLI ORNAMENTALI - C'e' una tutela specifica anche per l'estetica dei prodotti

Una difesa sul design

A cura di Gianfranco Dragotti

La legge italiana parla in generale di modelli industriali al cui interno individua i modelli di utilita', dei quali si e' gia' parlato, e i modelli ornamentali. Secondo la definizione che ne da' la nostra legge <possono costituire oggetto di brevetto per modelli e disegni ornamentali i nuovi modelli atti a dare a determinati prodotti industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee, di colori o di altri elementi>.

Ancora una volta appare determinante, perche' possa sussistere una protezione brevettuale, che il modello o disegno soddisfi il requisito della novita' e che riguardi esclusivamente un prodotto industriale. A questo riguardo la legge esclude esplicitamente e senza possibilita' di equivoci qualsiasi interconnessione o interferenza con il diritto d'autore e quindi con una qualsiasi espressione artistica.

Tuttavia questo tipo di protezione e' stato ed e' tuttora male interpretato o peggio misconosciuto dai principali utenti: fatta eccezione per la protezione di specifici prodotti industriali come le piastrelle e i tessuti, campi nei quali questa protezione e' usuale, le aziende che si avvalgono di designer e progettisti interni o esterni raramente fanno ricorso a questo tipo di protezione senza riflettere su un aspetto peculiare e molto importante di questo tipo di tutela brevettuale.

Un prodotto specie se di largo consumo che venga realizzato con una veste estetica (si badi bene non funzionale) particolarmente originale se ha successo commerciale viene normalmente imitato in modo pedissequo, anche perche' modifiche di design possono turbare l'armonia formale che contraddistingue il prodotto stesso.

Poiche' la validita' del brevetto per modello ornamentale e' quasi esclusivamente legata alla novita' oggettiva del design, appare molto agevole far valere la tutela brevettuale nei confronti di chi copia, in quanto i giudici italiani sono per tradizione piu' sensibili a una istanza basata su di un titolo brevettuale che a un'azione nella quale venga lamentata la concorrenza sleale per imitazione servile. Chiaramente anche questo aspetto non va trascurato, ma la tutela brevettuale appare nella maggior parte dei casi piu' facilmente utilizzabile concretamente, specialmente quando si vogliono richiedere misure cautelari speciali come il sequestro.

In questo contesto si deve anche tener conto del fatto che la durata del brevetto per modello ornamentale in Italia e' di 15 anni dalla data di deposito (durata che si puo' suddividere sotto il profilo del pagamento delle tasse in tre quinquenni, per cui qualora venga meno l'interesse al mantenimento in vita del brevetto basta omettere il pagamento del quinquennio immediatamente successivo), per cui la protezione viene assicurata per un periodo di tempo relativamente lungo.

Esistono poi dei casi, come quello della presentazione di una collezione o della partecipazione a una fiera di settore con un certo numero di modelli nuovi, in cui si puo' ricorrere a un altro strumento che rientra nella categoria dei brevetti per modelli ornamentali ma si dimostra utile in queste occasioni, vale a dire il cosiddetto deposito multiplo. Si tratta di uno strumento brevettuale

introdotto in Italia in tempi relativamente recenti, vale a dire in occasione della ratifica da parte del nostro Paese (avvenuta nel 1987) dell'Accordo dell'Aja relativo al deposito internazionale di modelli e disegni industriali.

La legge italiana e' stata di conseguenza modificata e in particolare e' stata introdotta la possibilita' di depositare fino a 100 modelli o disegni purché appartenenti alla stessa classe della classificazione internazionale relativa ai disegni e modelli.



Il Sole 24 ORE S.p.a. - © Tutti i diritti riservati



Identificativo: SS920907018AAA
Data: 07-09-1992
Testata: IL SOLE 24 ORE
Riferimenti: DOSSIER / I BREVETTI

Il <Patent cooperation treaty>, al quale aderiscono piu' di quaranta Paesi, consente di semplificare le procedure locali

Un giro del mondo a prova di imitazioni

A cura di Gianfranco Dragotti

Il 28 dicembre 1984 l'Italia ha depositato lo strumento di ratifica del trattato per la cooperazione internazionale in materia dei brevetti (Pct), sottoscritto a Washington nel 1970 ed entrato in vigore nel nostro Paese il 28 marzo 1985. In sintesi il Pct consente di effettuare il deposito iniziale di una sola domanda di brevetto internazionale, per la quale vengono inizialmente designati i Paesi, ovviamente tra quelli aderenti al trattato, per i quali il richiedente intende chiedere la protezione.

Gli ultimi decenni hanno portato importanti novita' nel campo della proprieta' industriale ed e' in questo clima di rinnovamento e di individuazione di nuovi mezzi di tutela dei risultati della ricerca tecnologica che e' nato e si e' andato lentamente affermando il Pct, al quale aderiscono attualmente piu' di 40 Paesi veramente eterogenei: da quelli fortemente industrializzati a quelli in via di sviluppo come alcune nazioni centro-africane; da stati a economia prettamente capitalistica a Paesi a economia pianificata, da nazioni fisicamente immense (come Usa e l'ex Urss) a nazioni piccolissime (Lussemburgo, Lichtenstein, Monaco). Si puo', quindi, dire che l'unione che prende origine da questo trattato puo' instaurare, cosi' come si propone, un sistema di cooperazione internazionale tra Paesi delle piu' diverse tradizioni e situazioni, senza alcuna distinzione tra Ovest ed Est, tra Nord e Sud.

Scopo principale del Pct e' proprio quello di fornire uno strumento di cooperazione internazionale in materia di brevetti avente la funzione di semplificare e razionalizzare in misura non trascurabile le procedure attualmente imposte dal sistema di brevettazione nazione per nazione.

Infatti, prima del Pct (e ora in alternativa a esso), l'inventore o l'impresa desiderosa di tutelare un'invenzione in un numero non trascurabile di Paesi erano costretti a depositare singole domande di brevetto in ciascun Paese, e pertanto nella lingua ufficiale <locale>, soddisfacendo i requisiti, formali e non, delle singole procedure nazionali e pagando le relative tasse.

Dal momento che la concessione del brevetto e' legata, nella maggioranza dei casi, al superamento di un esame di merito, avente lo scopo di verificare che l'invenzione soddisfi i requisiti sostanziali di brevettabilita' (in sintesi, novita', altezza inventiva e applicabilita' industriale) e' chiaro che i costi incontrati per il solo deposito sono non soltanto rilevanti, ma anche sopportati nella maggior parte dei casi quando l'inventore o l'impresa ancora ignora se sussistono le condizioni per il superamento dell'esame di merito. A questi costi iniziali se ne aggiungono altri, quelli dell'esame che si svolge parallelamente e con una procedura abbastanza complessa nei diversi Paesi.

In sostanza, quindi, per la protezione di una singola invenzione l'inventore (o l'impresa) non soltanto e' costretto a sopportare <al buio> costi rilevanti, ma deve anche affrontare procedure di esame sostanzialmente simili nei vari Paesi con grande dispendio di tempo, di uomini e di mezzi. Del resto che questo problema fosse particolarmente sentito e' dimostrato dalla relativa rapidita' di ratifica ed entrata in vigore della convenzione sul brevetto europeo. La procedura - Anche con il <Patent cooperation treaty> si effettua

in sostanza il deposito di una sola domanda di brevetto internazionale presso un unico ufficio (che nella maggior parte dei casi e' l'ufficio brevetti nazionale) e in un'unica lingua.

L'ufficio presso il quale avviene il deposito esegue un controllo formale della domanda trasmettendola poi all'Ompi di Ginevra (Organization Mondiale de la Proprie'te' Industrielle), quale ente incaricato della pubblicazione, e parimenti a un organo o istituto tecnico incaricato dalla <ricerca internazionale>. Questa consiste nell'individuare tutta la letteratura brevettuale e non, antecedente alla data di deposito della domanda e pertinente rispetto all'invenzione che si vuole proteggere: e' infatti rispetto a questo quadro o stato della tecnica che nel corso dell'esame di merito si valuta la sussistenza o meno dei requisiti di novita' e originalita'. L'organo tecnico redige un rapporto di ricerca nel quale sono elencati i documenti che costituiscono lo stato della tecnica, comunicandolo: al richiedente; agli Uffici brevetti nazionali dei Paesi designati inizialmente all'atto del deposito della domanda; all'Ompi per la pubblicazione, se possibile unitamente al testo della domanda se questa non e' gia' intervenuta.

Con questa pubblicazione, che avviene solitamente a circa 18 mesi dalla data di deposito della domanda (o della priorita' se la domanda internazionale rivendica la priorita' di una precedente domanda nazionale), termina la prima fase, e inizia la seconda, ossia quella dell'esame di merito che e' facoltativa.

Infatti a scelta del richiedente l'esame di merito:

- * puo' non aver luogo, a esempio in quanto dallo stato della tecnica emerso dalla ricerca la novita' e ' o l'originalita' dell'invenzione rivendicata appaiono carenti, oppure perche' l'invenzione non e' piu' d'interesse;

- * puo' aver luogo come esame preliminare internazionale, condotto da un organo tecnico all'uopo designato;

- * puo' avvenire presso gli uffici nazionali dei Paesi (non necessariamente tutti) inizialmente designati rientrando nell'alveo delle domande di brevetto nazionali.

I vantaggi - Ovviamente le considerazioni precedenti hanno lo scopo di illustrare a grandi linee la procedura connessa al Pct: tuttavia risulta gia' evidente il vantaggio principale per inventori e imprese, ossia la possibilita' di effettuare inizialmente un unico deposito in un'unica lingua designando i Paesi desiderati (purche' ovviamente aderenti al trattato) e intraprendere la fase di esame di merito a livello nazionale solamente dopo aver valutato la sostenibilita' e brevettabilita' dell'invenzione alla luce del quadro tecnico che emerge dal rapporto di ricerca.

Un altro vantaggio altrettanto importante, anche se meno appariscente, e' quello della unificazione dei requisiti formali che si compie con la domanda internazionale: infatti nel caso del deposito di singole domande nazionali vanno rispettate le norme e disposizioni regolamentari vigenti in ciascun Paese.

Il terzo aspetto vantaggioso e' di ordine economico. Infatti nel deposito di domande di brevetto nazionali il costo maggiore e' dato dalle spese di traduzione, dagli onorari dell'agente o mandatario o domiciliatario incaricato del deposito in ciascun Paese e dalle tasse governative. Questi costi vengono, con la domanda internazionale, posposti al momento della prosecuzione della procedura di esame di merito quando cioe' la situazione e' brevettualmente piu' chiara.

Tornando ora al deposito di domande internazionali le persone fisiche e giuridiche italiane e aventi domicilio o sede in Italia possono avvalersi della facolta' di depositare domande internazionali secondo le norme dettate nella legge 21 dicembre 1984 n. 890 (pubblicata sulla <Gazzetta Ufficiale> del 29 dicembre 1984). Tra l'altro vi si stabilisce che le domande internazionali possono essere depositate presso l'Ufficio centrale brevetti di Roma, agente in qualita' di ufficio ricevente, che provvede sia all'esame formale che alla trasmissione della domanda all'Ompi e all'amministrazione incaricata della ricerca (che, per l'Italia, sara' l'Ufficio brevetti europeo).

Foto: FOTO-01 Con il trattato <Pct> si puo' presentare una sola domanda di brevetto designando tutti i Paesi nei quali si vuole estendere la protezione

Grafici: GRAFICO-01 UNA MINIERA DI NOTIZIE (Ricerche effettuate presso l'Ufficio brevetti europeo)

TABELLA-01

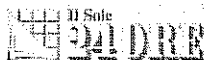
UNA MINIERA DI NOTIZIE

(Ricerche effettuate presso l'Ufficio brevetti europeo)

(In istogramma sono riportati i seguenti dati)

1984	55.514
1985	56.364
1986	58.929
1987	67.922
1988	75.326
1989	80.077
1990	88.277
1991	95.338

Fonte: Rapporto 1991 dell'Ufficio brevetto europeo



Il Sole 24 ORE S.p.a. - © Tutti i diritti riservati



Identificativo: SS920907007AAA
Data: 07-09-1992
Testata: IL SOLE 24 ORE
Riferimenti: DOSSIER / I BREVETTI

La tutela dei risultati dell'attività di ricerca e sperimentazione è parte integrante della strategia aziendale

Una cassaforte per la creatività

Il quadro delle procedure italiane e internazionali - Aumentati gli importi delle tasse di concessione

A cura di Gianfranco Dragotti

Una forte spinta verso l'innovazione tecnologica e gli investimenti nella ricerca sono fattori-chiave nella competizione tra le imprese. E tendono ad assumere un ruolo ancora più decisivo in un contesto economico che appare caratterizzato da una crescente integrazione tra i mercati e dalla sempre più accentuata proiezione su scala internazionale degli scambi economici. Essendo una risorsa preziosa e irrinunciabile, la creatività dell'impresa deve essere adeguatamente tutelata, tanto sul fronte interno quanto a livello europeo e mondiale. La protezione della proprietà intellettuale diventa così una componente essenziale nella strategia delle aziende. Quali sono le caratteristiche della legislazione italiana sui brevetti? Che tipo di copertura offre? Con quali costi? Come è possibile estendere la protezione anche oltre frontiera? A queste domande risponde il Dossier con un'analisi esauriente: le differenti tipologie di brevetti, la disciplina italiana e quella europea, le procedure, le regole per lo sfruttamento commerciale delle invenzioni e, infine, i costi per il mantenimento della tutela brevettuale, recentemente ritoccati dal Governo.

Ricerca e innovazione tecnologica sono, con tutta probabilità, i termini che con più frequenza ricorrevano e ricorrono ogniqualvolta si parla di sviluppo in termini industriali o politici: negli ultimi decenni tutti i provvedimenti legislativi o le iniziative di origine industriale hanno incluso tra gli scopi primari, appunto, quello della ricerca e dello sviluppo di soluzioni tecnologiche nuove e avanzate.

Se però si approfondisce il discorso, gran parte degli interlocutori, anche quelli di estrazione industriale, citano astrattamente lo strumento brevettuale inteso come necessario corollario della ricerca e come giusta remunerazione degli sforzi in termini di investimenti economici, di uomini e di tempo impiegati nella ricerca, senza tuttavia avere una conoscenza anche solo superficiale delle implicazioni, positive e negative, che questo strumento di politica industriale ha e deve avere.

In altri termini pochi sono i responsabili industriali (la categoria maggiormente interessata) che hanno piena cognizione di ciò che significa, in termini non solo di potenzialità economica, ma anche di limiti, la proprietà industriale in generale e la brevettazione in particolare.

Accanto a questa insufficiente conoscenza degli ambienti industriali sussiste, parimenti dannosa e pericolosa, la scarsa considerazione che a livello politico e legislativo riscuote la proprietà industriale. Per cui il nostro Paese spesso segue a livello internazionale le iniziative altrui senza una precisa volontà politica di difesa degli interessi più propriamente nazionali.

I brevetti farmaceutici - Un esempio recente è quello della legge che ha introdotto in Italia il cosiddetto <Certificato di protezione complementare> per i brevetti riguardanti i farmaci. Dal 1979 i brevetti italiani hanno una durata di 20 anni a partire dalla data di

deposito della domanda di brevetto nel nostro Paese. I brevetti per i farmaci sono invece stati introdotti dal 1978 (in seguito a una sentenza della Corte costituzionale che dichiarò incostituzionale il divieto di brevettazione in Italia dei farmaci e dei procedimenti per la loro fabbricazione e quindi ne decretò l'abrogazione e dopo che in molti altri Paesi tale possibilità era già stata recepita dalla legislazione nazionale.

La commercializzazione di un farmaco è d'altro canto, subordinata nel nostro come in quasi tutte le altre nazioni, a un <visto> delle autorità sanitarie che richiedono, prima di concederlo, l'esecuzione di un congruo numero di prove sperimentali a livello farmacologico e clinico, con lo scopo di verificare che il farmaco proposto sia veramente efficace e non abbia effetti collaterali o secondari dannosi (si ricordi il famoso caso della Talidomide).

In questa situazione la protezione brevettuale esplica i suoi effetti per un numero di anni inferiori all'effettiva durata di protezione assicurata dal brevetto, in quanto l'autorizzazione sanitaria viene concessa in genere dopo diversi anni dalla presentazione della relativa domanda che, spesso, coincide con l'inizio della brevettazione o la segue a breve distanza.

L'industria farmaceutica, conscia di questa penalizzazione, ha richiesto da molti anni, sia a livello nazionale che comunitario, che venissero prese misure legislative aventi lo scopo precipuo di sanare tale condizione di discriminazione o inferiorità rispetto alle invenzioni sviluppate in tutti gli altri campi tecnologici.

Direttiva Cee in arrivo - I primi successi in questo senso sono stati conseguiti negli Usa e in Giappone, mentre a livello europeo è stata studiata ed è prossima al varo una direttiva che ha proprio lo scopo, nel caso delle invenzioni dei farmaci, di introdurre un correttivo alla situazione di discriminazione.

La direttiva europea, in pratica, si propone di introdurre un prolungamento di protezione, limitato al farmaco brevettato che sia stato effettivamente sviluppato e commercializzato, con una durata massima di cinque anni (oltre naturalmente ai venti di durata normale del brevetto).

L'Italia, con un provvedimento varato a sorpresa fin dal novembre 1991, ha approvato una legge nazionale che riconosce sic et simpliciter un prolungamento della protezione pari al tempo, per così dire, perso nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria all'immissione in commercio, con un tetto massimo di diciotto anni di prolungamento di protezione, soddisfacendo in questo modo le speranze dei titolari di brevetti.

Tuttavia, non solo la prossima entrata in vigore della direttiva europea ci obbligherà a modificare la legislazione da poco introdotta - con evidenti perdite di tempo -, ma soprattutto il varo di questo provvedimento legislativo ha spiazzato, a favore dei titolari di brevetti prossimi alla scadenza (che sono per la maggiore parte, specialmente nel campo farmaceutico, aziende straniere), tutti coloro (in prevalenza industriali italiani) i quali, pur rispettando i diritti brevettuali altrui, si preparavano a trarre lecitamente profitto da invenzioni brevettate la cui protezione nel nostro Paese era in via di esaurimento.

Il confronto internazionale - Se si fa il confronto con altri Paesi (come a esempio gli Usa), che in anni recenti hanno introdotto provvedimenti legislativi in tema di protezione brevettuale di natura chiaramente protezionistica o comunque tendente principalmente a salvaguardare in primo luogo l'industria nazionale, il contrasto non potrebbe essere più stridente. Anche perché l'Italia vanta una lunga tradizione legislativa nel campo della protezione della proprietà industriale: una delle prime leggi che regolamentava in poche righe, con una formulazione giuridica completa, la ricompensa attribuita dalla collettività all'inventore, è infatti la legge promulgata nel lontano 1474 dalla Repubblica di Venezia: grazie alla quale, per citare un esempio illustre, Galileo ottenne nel 1594 un privilegio (così si chiamava) per un'invenzione.

Quando poi l'Unità nazionale sancì la nascita dello Stato italiano, puntualmente prese corpo un complesso di leggi e regolamenti che prese spunto dalla legge sabauda; ma nel giro di un secolo si arrivò a formulazioni compiute che hanno retto fino agli

ultimi decenni.

Infatti e' solo negli ultimi due decenni che le leggi italiane del 1939-40 hanno subito revisioni radicali per armonizzarle e metterle in sintonia con le diverse convenzioni internazionali - come quelle sul cosiddetto Brevetto europeo, sul Trattato di cooperazione internazionale sui brevetti, sul Deposito internazionale di modelli - cui il nostro Paese aveva aderito.



Il Sole 24 ORE S.p.a. - © Tutti i diritti riservati



Identificativo: SS920907008BAA
Data: 07-09-1992
Testata: IL SOLE 24 ORE
Riferimenti: DOSSIER / I BREVETTI

LICENZE E CESSIONI - Gli accorgimenti per evitare controversie con i partner

L'idea traina il business

A cura di Gianfranco Dragotti

Il brevetto, sia per invenzione industriale che per modello di utilità, costituisce un bene di cui il titolare dispone pienamente, subordinatamente a certe condizioni. Ovviamente, oltre allo sfruttamento diretto, il brevetto può essere oggetto di una cessione o vendita oppure di una licenza: in questi casi è consigliabile trascrivere gli atti presso l'Ufficio centrale brevetti e ciò viene normalmente effettuato dall'acquirente o dal licenziatario. Infatti in caso di mancata trascrizione dell'atto di cessione, l'acquirente, qualora debba far valere i diritti connessi al brevetto, ad esempio in una causa per contraffazione, non è legittimato ad agire.

In secondo luogo, ed è questo un aspetto ancor più importante, la trascrizione impedisce qualsiasi altra transazione che abbia per oggetto lo stesso brevetto, in quanto l'ordine delle trascrizioni è determinato dall'ordine di presentazione delle relative domande. In altri termini se il titolare cede il brevetto al soggetto A e poi al soggetto B, e se il soggetto B provvede alla presentazione della relativa domanda di trascrizione prima di A, la trascrizione rimane in capo al soggetto B mentre ad A rimane solo la possibilità di citare in tribunale il titolare del brevetto per truffa.

Per quanto riguarda le licenze, invece, conviene inoltre trascrivere questo contratto quando si tratti di una licenza esclusiva mentre, come è ovvio, in caso di licenza non esclusiva la trascrizione può servire come pubblicizzazione della condizione di licenziatario. Mentre il contratto di cessione del brevetto può essere molto semplice e non richiedere particolari accorgimenti, ben diverso è il caso del contratto di licenza che presuppone un rapporto continuato nel tempo tra titolare del brevetto e chi vuole sfruttarlo, in parte o totalmente.

Un contratto nel quale non siano chiaramente stabiliti alcuni aspetti-chiave (durata, termini di pagamento, condizioni e termini di disdetta per entrambi i contraenti, legge e foro competenti a meno che sia previsto un arbitrato), è spesso causa di controversie per divergenze di interpretazione. Appare quindi consigliabile ricorrere a un legale specializzato che traduca in linguaggio corretto i termini commerciali preliminarmente concordati tra le parti.

Un altro aspetto, molto spesso trascurato, è quello delle normative europee che regolano i contratti e che vanno debitamente rispettate specialmente quando uno dei contraenti, è una persona fisica o giuridica straniera.

Appare inoltre di importanza fondamentale un aspetto il più delle volte trascurato o addirittura ignorato: quando si è fatta e perfezionata l'invenzione e quando questa è stata coperta brevettualmente, si è percorsa solo una piccola parte del cammino verso il suo sfruttamento pieno e soddisfacente. Se la situazione è oggettivamente sfavorevole oppure mancano i mezzi finanziari necessari e sufficienti per la diretta industrializzazione e commercializzazione dell'invenzione è molto meglio cercare un partner industriale e accontentarsi di una royalty anche modesta. In questo modo l'invenzione non «muore» e gli sforzi di ricerca vengono almeno in parte ricompensati.

Molto spesso, invece, l'inventore, specie se si tratta di un ricercatore isolato, pretende una ricompensa eccessiva soprattutto

nei primi contatti che sono spesso i piu' promettenti, per poi trovarsi dopo pochi anni con un titolo tecnologico e brevettuale notevolmente squalificato.



Il Sole 24 ORE S.p.a. - © Tutti i diritti riservati



Identificativo: SS920907007CAA
Data: 07-09-1992
Testata: IL SOLE 24 ORE
Riferimenti: DOSSIER / I BREVETTI

Dalle Camere di commercio all'Ufficio centrale brevetti le fasi dell'iter fino all'accettazione o al rifiuto della domanda

La novita' tecnica insegue un attestato

A cura di Gianfranco Dragotti

Il punto di partenza per ottenere il brevetto e' il deposito di una domanda indirizzata all'Ufficio centrale brevetti e corredata dai seguenti documenti:

- * un testo descrittivo eventualmente accompagnato da disegni o rappresentazioni grafiche quando sia necessario (come nel caso del modello di utilita') od opportuno per la comprensione dell'invenzione;
- * il documento (ricevuta di conto corrente postale) che comprova il pagamento delle tasse prescritte (tassa di domanda, tassa relativa al primo triennio di mantenimento in vigore del brevetto, tassa di pubblicazione e stampa della descrizione e dei disegni), pagamento da effettuare prima del deposito della domanda;
- * l'atto di designazione dell'inventore (il cui diritto morale e' irrinunciabile).

Le regole per il deposito - Esistono alcune formalita' e disposizioni da rispettare circa il formato delle pagine della descrizione e dei disegni, il numero di copie da depositare, le bollature: su tutto cio' gli uffici distaccati presso ciascuna Camera di commercio possono fornire esaurienti informazioni, oltre alla modulistica necessaria. In Italia, a differenza della totalita' o quasi dei Paesi stranieri, e' possibile depositare le domande presso gli appositi uffici distaccati (Upica) di ciascuna Camera di commercio provinciale.

L'ufficio ricevente rilascia una ricevuta della domanda sotto forma di verbale che riporta tutte le informazioni necessarie all'individuazione della domanda, alla quale viene contestualmente attribuito un numero progressivo. I funzionari dell'Upica devono anche verificare, al momento del deposito, che la domanda sia ricevibile e quindi completa per tutti quei documenti indispensabili e indilazionabili, principalmente come testo descrittivo e ricevuta del pagamento delle tasse prescritte.

Il regolamento prescrive anche che il testo descrittivo sia corredato di un riassunto utile ai soli fini della classificazione tecnica dell'invenzione e si concluda con una serie di cosiddette <rivendicazioni> aventi lo scopo di individuare specificamente su che cosa l'inventore o il richiedente pretende un monopolio.

Degno di nota e' il fatto che nei Paesi esteri le rivendicazioni individuano tassativamente l'ambito della privativa brevettuale, mentre nel nostro ordinamento cio' non e' stabilito con certezza, per cui e' ancora oggetto di discussione e non esiste un consolidato indirizzo giurisprudenziale. A questo riguardo si deve tuttavia osservare che l'Italia ha ratificato una convenzione internazionale (Strasburgo 1963) la quale prevede tra l'altro che l'ambito di protezione di cui gode il brevettante e' determinato dalle rivendicazioni e solo da esse. Pertanto e' presumibile che anche per un brevetto italiano valga la stessa norma.

La descrizione - Di importanza essenziale e' la descrizione: dal suo tenore e dall'ampiezza dipendera' l'ambito di protezione. Se, come spesso avviene, l'inventore o il richiedente si fa' rappresentare da un mandatario davanti all'Ufficio centrale brevetti, la domanda deve essere corredata anche di una procura o lettera d'incarico formale. Attenzione pero': se l'inventore, come spesso accade, <diffonde>

l'invenzione senza aver prima provveduto al deposito di una regolare domanda di brevetto, questa divulgazione si ritorcerà a suo danno: dopo di essa, il brevetto sarebbe infatti nullo perché, considerando la data della domanda, non è più soddisfatto il requisito della novità. Altre volte - e non si tratta di un caso infrequente - l'inventore o il richiedente redige una descrizione sibillina o incompleta, desiderando tenere segreto quanto più gli è possibile: anche questo può essere un motivo di nullità.

Proprio per scongiurare situazioni e conseguenze di questo genere, i cui risvolti economici e pratici possono essere molto seri, è consigliabile affidarsi a un mandatario o consulente regolarmente autorizzato ad agire davanti all'Ufficio centrale brevetti: dal 1983 è stato istituito un Albo di questi consulenti che ha dato vita a un Ordine professionale, con evidente garanzia di serietà e competenza.

L'iter - A questo punto la domanda inizia il suo iter presso l'Ufficio centrale brevetti, al quale viene trasmessa dall'Upica presso il quale è stata depositata. Sulle funzioni e sui compiti dell'Ufficio per quanto riguarda l'esame della domanda di brevetto molto si è discusso e si discute. Infatti, l'articolo 31 della legge italiana prevede che l'esame della domanda, dopo che ne è stata riscontrata la regolarità formale e la rispondenza tra titolo e oggetto dell'invenzione, «è rivolto ad accertare se l'invenzione è conforme alle disposizioni dell'articolo 12 e non contrasti con quelle dell'articolo 13». Il comma successivo dello stesso articolo prevede che l'esame non riguardi il valore tecnico o economico dell'invenzione.

Di conseguenza, secondo un'interpretazione più aderente allo spirito della legge, l'Ufficio deve preoccuparsi di verificare che l'invenzione non rientri tra quelle dichiarate non brevettabili dall'articolo 12 (vale a dire scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici; piani, principi e metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali, programmi di calcolatori; presentazione di informazioni; metodi per trattamento terapeutico o chirurgico del corpo umano o animale e metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale). L'Ufficio deve inoltre verificare che l'invenzione oggetto della domanda non sia tale che la sua pubblicazione o attuazione sia contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

Infine sempre in relazione all'articolo 13, l'esame deve controllare che l'invenzione non abbia per oggetto una razza animale o un procedimento essenzialmente biologico per il suo ottenimento. Ciò significa che l'esame, in sostanza, non può riguardare il merito tecnico dell'invenzione: ciò del resto trova un'oggettiva giustificazione nel fatto che tale esame, per essere serio e completo, deve essere basato sullo «stato della tecnica» (ossia le informazioni e conoscenze tecniche disponibili alla data di deposito della domanda), che ovviamente l'esaminatore italiano non può stabilire in mancanza di un'apposita struttura documentale.

In Italia, invece, l'esame tecnico della domanda di brevetto o del brevetto concesso su di essa ha luogo in sede di giudizio davanti alla magistratura quando venga chiesta la nullità del brevetto. È evidente che in quella sede chi impiega la validità del brevetto ha l'onere, oltre che la convenienza e l'opportunità, di produrre tutta la documentazione necessaria (che costituisce quindi lo «stato della tecnica») a dimostrarne la mancanza di novità e l'attività inventiva.

Ritornando alla procedura amministrativa relativa alla domanda di brevetto, se l'Ufficio centrale brevetti emette una decisione di rifiuto, ritenendo che la domanda contrasti con le disposizioni di legge, il richiedente può appellarsi alla Commissione dei ricorsi la quale decide, udite le parti e tenute presenti le osservazioni presentate per iscritto.

Gli altri compiti dell'Ufficio - Con la concessione del brevetto si conclude l'iter amministrativo della domanda. Da questo momento l'Ufficio centrale brevetti interviene solamente nei seguenti casi:

- * registrazione delle tasse annuali pagate per il mantenimento in vigore del brevetto;
- * trascrizione di atti (cessioni, licenze, testamenti eccetera) riguardanti la titolarità del brevetto;

* trascrizione di domande giudiziali, sentenze, decreti di espropriazione, pignoramento eccetera.

Un'altra procedura nella quale l'Ufficio centrale brevetti interviene attivamente e' quella della cosiddetta licenza obbligatoria. Come si e' visto, uno degli obblighi del titolare del brevetto e' quello dell'attuazione dell'invenzione. Questa attuazione deve avvenire entro tre anni dalla concessione del brevetto (o quattro anni dal deposito della domanda se questo termine e' piu' lungo) e deve avvenire, stando alla legge italiana, nel territorio dello Stato. Cio' ha finora significato che l'importazione di un prodotto brevettato (o realizzato con un procedimento brevettato) non costituisce attuazione, a meno che la decisione della Corte di giustizia Cee non costringa, come dovrebbe, il legislatore italiano a emendare la legge nazionale.

Inoltre l'attuazione non deve essere in grave sproporzione rispetto ai bisogni del paese. Se essa non ha luogo, terzi interessati possono chiedere licenza al titolare e, se questi non la concede o le condizioni non sono eque, puo' presentare istanza al ministro dell'Industria tramite l'Ufficio centrale brevetti che si fa carico delle relative procedure amministrative e delle comunicazioni da inviare entro i termini stabiliti dalla legge alle parti coinvolte (titolare, richiedente della licenza e loro legali e / o mandatari).



Il Sole 24 ORE S.p.a. - © Tutti i diritti riservati



Identificativo: SS920907008DAA
Data: 07-09-1992
Testata: IL SOLE 24 ORE
Riferimenti: DOSSIER / I BREVETTI

I SERVIZI PER GLI UTENTI - I disagi per accedere alla documentazione, verificare le posizioni amministrative e acquisire informazioni sui nuovi depositi

L'Italia a lezione d'efficienza

A cura di Gianfranco Dragotti

La proprietà industriale in Italia è sempre stata argomento riservato a pochi addetti ai lavori e non ha mai trovato effettivamente eco a livello politico e in parte anche industriale. È vero che il Parlamento in anni recenti ha dato prova di un'intensa attività legislativa nel campo della proprietà industriale, attività che si è concretata in provvedimenti corposi e suscettibili di mutare in misura anche radicale l'incidenza della proprietà industriale nel contesto della vita produttiva e dell'attività delle aziende. Tuttavia, malgrado i lodevoli sforzi dell'organo amministrativo direttamente interessato, vale a dire l'Ufficio centrale brevetti inquadrato nell'ambito del ministero dell'Industria, molte sono ancora le carenze e disfunzioni. L'accesso alla documentazione - Un primo esempio è quello della documentazione brevettuale e dell'accesso alla stessa. Secondo la legge italiana la domanda di brevetto viene posta a disposizione del pubblico a partire dal compimento del diciottesimo mese dalla data di domanda o di priorità (qualora venga rivendicata la domanda di una precedente domanda di brevetto straniera). Quando il brevetto viene concesso, esso dovrebbe essere stampato, dal momento che all'atto del deposito della domanda di brevetto viene pagata una tassa di entità non trascurabile proprio per la <pubblicazione e stampa delle descrizioni>.

Se ancora oggi un utente desidera ottenere copia di una domanda messa a disposizione del pubblico ovvero di un brevetto italiano concesso, la trafila burocratica prevede che venga fatta un'apposita domanda (naturalmente su carta da bollo) da presentare alla cosiddetta <sala del pubblico> dell'Ufficio centrale brevetti negli orari previsti (ossia soltanto di mattina tra le 10 e le 13).

Una volta ricevuta la domanda il personale addetto provvede, entro un tempo che normalmente è di alcuni giorni, a reperire il fascicolo del brevetto, dopo di che viene comunicato a colui che presenta la richiesta l'importo da pagare per la fotocopiatura, importo che deve essere pagato su un conto corrente postale (e pertanto al di fuori dell'Ufficio) presentando poi il relativo cedolino di ricevuta.

Una volta concluse queste operazioni preliminari il personale provvede, compatibilmente con il carico di lavoro e la disponibilità di tempo, a eseguire materialmente le copie che pertanto vengono consegnate a chi ha fatto la richiesta dopo che sono trascorsi ancora altri giorni. È evidente il danno che queste lungaggini burocratiche causano a chi in Italia (e si tratta normalmente di aziende) abbia necessità di conoscere con la massima tempestività il contenuto di un documento brevettuale. A ciò inoltre si deve aggiungere il fatto che negli altri Paesi - come Germania, Francia e Gran Bretagna per citare quelli a noi più vicini - non soltanto il testo del brevetto e delle domande viene pubblicato a stampa, ma è sufficiente recarsi presso il competente ufficio per ottenere immediatamente o dopo brevissimo tempo una copia a stampa a un costo molto basso. Infine, dettaglio questo non trascurabile, questo servizio funziona grazie al personale avventizio.

La verifica sul pagamento della tassa - Un altro punto dolente ai fini dell'utilizzazione dello strumento brevettuale è quello della

situazione amministrativa dei brevetti: secondo la nostra legge, infatti, ogni anno deve essere pagata una tassa annuale per il mantenimento in vigore del brevetto, pena la decadenza in caso di mancato pagamento. E' evidente l'interesse che i terzi possono avere a una verifica della situazione amministrativa di un brevetto.

Di regola le registrazioni presso l'Ufficio centrale brevetti sono in arretrato di almeno un paio d'anni e la richiesta di un certificato di stato amministrativo innesca da parte dell'Ufficio stesso una procedura lenta e laboriosa: infatti prima di rilasciare il certificato, specialmente quando non risultino effettuati pagamenti per alcuni anni, scrive al titolare del brevetto o al suo mandatario chiedendo di esibire gli attestati giustificativi dei pagamenti fatti. Se per avventura tali documenti sono andati smarriti l'Ufficio emette un certificato nel quale da' atto della situazione e quindi dichiara che il brevetto e' decaduto per mancato pagamento delle annualita'. L'aspetto gravissimo, anzi intollerabile nel quadro di una realta' industriale quale quella italiana, e' che per ottenere il certificato sono necessari parecchi mesi.

Il Bollettino dei brevetti - Infine, per toccare un terzo punto importante ai fini di un corretto impiego dello strumento brevettuale e della relativa documentazione, la legge italiana prescrive che determinati documenti riguardanti un brevetto vengano resi pubblici attraverso la pubblicazione di un apposito Bollettino, che deve dare notizia stando alla legge dell'avvenuta concessione di un brevetto, dell'offerta al pubblico in licenza, della decadenza per mancato pagamento delle tasse eccetera. L'importanza di queste informazioni per gli utenti non ha bisogno di commenti: tuttavia la pubblicazione di questo bollettino e' ormai sospesa da molti anni, per cui le relative ricerche vengono effettuate su liste ufficiose oppure avvalendosi dell'opera di subagenti operanti presso l'Ufficio centrale brevetti.

Ovviamente la responsabilita' di questo stato di cose e' principalmente politica e non deve essere attribuita ai funzionari dell'Ufficio centrale brevetti. L'Ufficio opera nell'ambito del ministero dell'Industria risentendo ovviamente dei contraccolpi conseguenti al cambiamento del titolare di questo dicastero e soprattutto vedendo i suoi peculiari problemi inclusi, e non certamente al primo posto, tra quelli che affliggono la gestione di questo ministero chiave per l'Industria e l'economia nazionale. Piu' volte in passato sono state avanzate proposte volte a scorporare tale Ufficio conferendogli la forma di un'istituto o agenzia autonoma e autosufficiente: esistono molti esempi stranieri che confortano tali proposte, tra i quali bastera' citare quello dell'Inpi francese che, oltre a offrire un servizio puntuale ed efficiente agli utenti, e' stato anche in grado di provvedere autonomamente alla creazione di una banca dati a base internazionale le cui prestazioni sono accessibili non soltanto agli utenti francesi ma anche a tutto il resto del mondo.

Aspetti giudiziari - Si puo' affermare che il brevetto e' un'<arma da tribunale> e cio' significa che in vertenze di questo genere i giudici sono chiamati a pronunciarsi sulla validita' dei titoli brevettuali e su situazioni di contraffazione. Anche se i giudici si avvalgono normalmente dell'ausilio di specialisti tecnici e anche se all'interno del giudizio che si svolge in tribunale ha luogo un contraddittorio squisitamente tecnico nel corso di una consulenza tecnica, e' evidente che ai giudici che devono emettere la sentenza si richiede un alto grado di specializzazione e la capacita' di afferrare problematiche tecniche spesso estremamente complesse. Quando questi processi per esigenze procedurali ricadono su tribunali di provincia che per loro natura devono trattare ogni tipo di problematica e certamente non possono avere la necessaria esperienza e specializzazione non soltanto i tempi diventano estremamente lunghi (come del resto accade per la stragrande maggioranza delle cause civili) ma l'impegno per i giudici diventa oltremodo gravoso. Se guardiamo ad altri Paesi industrializzati vediamo che spesso le cause brevettuali e in particolare quelle nelle quali deve essere valutata la validita' di un brevetto sono demandate a tribunali particolari, i cui giudici hanno acquisito una particolare specializzazione. Ad esempio nella Repubblica tedesca questo tipo di

giudizio viene automaticamente sdoppiato: un apposito tribunale avente sede presso l'Ufficio brevetti tedesco (avvalendosi quindi anche delle relative strutture organizzative) decide in materia di validita' o nullita' del brevetto, mentre un altro tribunale, con sede a Francoforte giudica in merito alla contraffazione una volta che il tribunale di Monaco ha emesso la sua decisione a riguardo della validita' del titolo brevettuale.

Foto: FOTO-01 I brevetti <salvano> l'innovazione tecnologica



Il Sole 24 ORE S.p.a. - © Tutti i diritti riservati



Identificativo: SS920907017CAA
Data: 07-09-1992
Testata: IL SOLE 24 ORE
Riferimenti: DOSSIER / I BREVETTI

LA CONVENZIONE DELLA CEE - Un titolo con validita' estesa automaticamente ai Dodici, coerente con le finalita' del Mercato unico

La <patente> comunitaria

A cura di Gianfranco Dragotti

La <Convenzione sul brevetto comunitario>, peraltro non entrata ancora in vigore, e' stata sottoscritta a Lussemburgo nel 1975 e si propone il rilascio di un unico titolo brevettuale valevole ed eventuale effetto senza distinzioni in tutti i Paesi Cee.

A differenza della <Convenzione sul brevetto europeo>, che consente al richiedente la libera scelta dei Paesi per i quali intende chiedere la protezione e che si risolve dopo la concessione del brevetto europeo, in una pluralita' di brevetti e diritti nazionali (seguendone in tutto e per tutto le leggi nazionali), con il brevetto comunitario si determinera' una situazione unitaria, giuridica ed economica, in materia di diritto di protezione, coerente con gli obiettivi principali del Mercato comune (libera circolazione delle merci e uniformita' delle condizioni di concorrenza nell'intero territorio comunitario).

Scopo fondamentale di questa Convenzione e' quindi quello di istituire un ordinamento comune che regoli gli effetti dei brevetti europei concessi per gli Stati comunitari completando cosi' la disciplina stabilita dalla normativa sul brevetto europeo.

L'articolo 2 di questa Convenzione stabilisce, infatti, che il brevetto europeo rilasciato per gli Stati della Cee e' denominato <brevetto comunitario>, che ha carattere unitario, cioe' i suoi effetti devono essere uniformi su tutto il territorio comunitario; infine che, contrariamente a quanto previsto per i brevetti europei, ha un carattere autonomo rispetto alle legislazioni nazionali in quanto e' sottoposto soltanto alle disposizioni di questa Convenzione e a quelle della Convenzione sul brevetto europeo che si applicano obbligatoriamente a tutti i brevetti europei.

L'articolo 3 fissa il principio della designazione congiunta degli Stati Cee, che e' presunta anche nel caso in cui non siano tutti esplicitamente designati nelle domande di brevetto. Se pensiamo alla <gelosia> con la quale finora tutti i Paesi del mondo hanno riservato all'autorita' nazionale la concessione e la gestione dei brevetti e in generale la delicata materia della proprieta' industriale (essendo ben consci dell'enorme importanza e incidenza che possono avere e hanno sulla vita industriale), se il brevetto europeo costituisce un'importante deroga a questa prassi limitatamente alla procedura di esame e concessione, il brevetto comunitario avra' invece portata e riflessi ancora non ben calcolabili sulle attivita' industriali nazionali.

Anche se il brevetto comunitario comportava e comporta molti problemi non trascurabili come a esempio quello dei tribunali che saranno chiamati a occuparsi delle controversie giudiziarie e dell'armonizzazione del metro di giudizio da adottare in Paesi molto diversi non solo per lingua, ma anche e soprattutto per leggi e giurisprudenza, il motivo di fondo per il quale il brevetto comunitario non e' ancora decollato e' quello della preoccupazione - non del tutto ingiustificata - con la quale i Paesi membri della Cee guardano a questo strumento. I tempi sembrano, tuttavia, maturi perche' anche questo tipo di difesa brevettuale entri in vigore.



Identificativo: SS920907008AAA
Data: 07-09-1992
Testata: IL SOLE 24 ORE
Riferimenti: DOSSIER / I BREVETTI

Attraverso lo strumento della <descrizione giudiziaria> o con la <prova d'acquisto> deve essere documentata l'imitazione

La contraffazione finisce in tribunale

A cura di Gianfranco Dragotti

Un'invenzione di successo, che nel migliore dei casi stimola l'iniziativa dei diretti concorrenti, molto spesso innesca coperture e imitazioni servili. Tra questi due casi estremi esiste una notevole gamma di situazioni tra loro diverse, che riflettono non solo il contenuto economico della tecnologia cui l'invenzione si riferisce ma anche il livello di cultura industriale delle aziende competitrici. Lo scambio di licenze - Nel primo caso, ossia quando sulla base dell'invenzione si innesca una ricerca autonoma dei concorrenti, una copertura brevettuale ben congegnata e completa puo' far si' che il concorrente, pur arrivando a un'ulteriore invenzione, debba utilizzare come punto di partenza aspetti o caratteristiche formali oggetto del primo brevetto (che per definizione diventa il brevetto principale). In questo caso il concorrente avra' anch'esso diritto a un'autonoma protezione brevettuale, se sono soddisfatti i requisiti di legge di novita' e inventiva, ma si trattera' di un <brevetto dipendente>.

Questa situazione e' tenuta in debita considerazione dalla legge italiana che, in tal caso e purché nell'invenzione dipendente si configuri un notevole progresso tecnico, prevede che il titolare del brevetto dipendente abbia diritto a una licenza sul brevetto principale, ovviamente nei limiti necessari all'attuazione dell'invenzione dipendente; allo stesso tempo il titolare del brevetto principale ha diritto a un'analoga licenza sull'invenzione formante oggetto del brevetto dipendente.

La legge prevede inoltre che questo scambio di licenze possa essere decretato e regolato d'autorita', anche se il titolare del brevetto principale (come e' spesso naturale) si oppone, purché naturalmente siano soddisfatte l'esistenza di un'invenzione dipendente e di notevole progresso tecnico.

L'imitazione servile - L'altra situazione estrema e' quella della contraffazione accompagnata da un'imitazione servile. In questo caso il titolare del brevetto per far valere i suoi diritti deve ricorrere al tribunale e ovviamente deve dimostrare che viene perpetrata la contraffazione.

Questa prova puo' essere data attraverso l'acquisto sul mercato di un esemplare del prodotto contraffatto oppure ricorrendo allo strumento della <descrizione giudiziaria>. Quest'ultima, utilizzata soprattutto quando l'invenzione e quindi il relativo brevetto riguardano un procedimento (chimico o di lavorazione meccanica) o un macchinario specializzato (che difficilmente si trova in libera vendita in un negozio), consiste nel richiedere al presidente del tribunale, portando prove sommarie e sulla base del brevetto, l'autorizzazione a far descrivere il procedimento o il macchinario da un ufficiale giudiziario, il piu' delle volte coadiuvato da un perito descrittore tecnico.

Il provvedimento di autorizzazione viene richiesto e normalmente concesso senza convocazione dall'altra parte interessata, per evitare ovvi tentativi di occultamento delle prove. Sulla descrizione giudiziaria cosi' effettuata o sulla prova d'acquisto si instaura poi il giudizio mediante una normale citazione che tuttavia, nel caso della descrizione giudiziaria, deve essere notificata entro 8 giorni dalla data in cui ha avuto luogo la stessa.

Nei casi piu' gravi, quelli cioe' nei quali la contraffazione e' piu' smaccata e plateale - e le prove del diritto del titolare del brevetto sono convincenti - invece della descrizione giudiziaria puo' essere richiesto il sequestro del prodotto nel quale si configura la contraffazione. Il sequestro puo' essere eseguito in piu' luoghi e in successione, purché entro 30 giorni dalla data di concessione del relativo provvedimento. Spesso il magistrato chiede per prudenza anche il deposito di una cauzione.

Le altre responsabilita' - Un aspetto spesso ignorato e' che contraffattore non e' soltanto il fabbricante del prodotto o della macchina costituente contraffazione ma anche chi lo rivende o chi lo utilizza per la propria attivita' commerciale o industriale. Se l'invenzione validamente brevettata riguarda a esempio, una macchina utensile sono considerati contraffattori non solo il fabbricante della macchina, ma anche il rivenditore della macchina, come pure l'industria presso la quale la macchina stessa viene utilizzata per le normali lavorazioni meccaniche.

La condizione di acquirente in buona fede non costituisce quindi motivo valido per esimersi dal rispettare diritti brevettuali altrui. Cio' significa, in ultima analisi, che chi acquista macchinari o tecnologie deve preoccuparsi preliminarmente che non sussistano diritti brevettuali di terzi.

Di grande importanza e' il foro o il tribunale dove si svolge la causa per motivi oggettivi e indipendenti dalla volonta' dei giudici.

A questo aspetto si deve prestare molta attenzione: in Italia esistono alcuni tribunali, normalmente le sedi giudiziarie delle grandi citta' dove un numero piu' o meno ristretto di giudici si dedica prevalentemente o esclusivamente a cause inerenti la proprieta' intellettuale e industriale.

E' evidente che in queste sedi il giudice e' maggiormente abituato a trattare una materia che mescola aspetti squisitamente tecnici ed eterogenei ad aspetti raffinatamente giuridici. Di conseguenza l'esperienza, oltre che la preparazione e l'acume assumono un peso rilevante nel giudizio reso dal tribunale.

In ogni caso il giudizio prevede normalmente due fasi: una prettamente giuridica e l'altra di consulenza tecnica. In questa seconda fase il giudice istruttore nomina un perito tecnico (consulente tecnico d'ufficio) il quale, con l'aiuto e la partecipazione di consulenti tecnici nominati dalle parti e' di regola chiamato a valutare sia la validita' del brevetto in base ai requisiti di legge sia la sussistenza o meno della contraffazione. E' consigliabile insistere con il giudice istruttore perche' la nomina del consulente venga fatta all'Ordine dei consulenti di proprieta' industriale (costituito nel 1983), tenendo naturalmente presente anche la loro specializzazione tecnica. Viceversa, non di rado il giudice istruttore si affida a consulenti tecnici scelti tra professori universitari (di preferenza titolari di cattedre tecniche specifiche) oppure ingegneri o laureati tecnici. In casi di particolare complessita' tecnica o di discipline tecnologiche molto avanzate, appare inoltre consigliabile abbinare un esperto tecnico particolarmente versato nella specifica tecnologia a un esperto brevettuale.

Il tribunale decide sulla base della relazione che viene presentata dal consulente tecnico d'ufficio e la relativa sentenza, ovviamente appellabile, se favorevole al titolare del brevetto, potra' disporre misure anche drastiche nei confronti del contraffattore: a esempio un'inibitoria di fabbricazione vale a dire la condanna a cessare la produzione e ' o commercializzazione del prodotto in cui si configura la violazione brevettuale, con provvisoria esecuzione della sentenza stessa.

SULLA BILANCIA COSTI E RIMBORSO

Una questione parallela alla condanna per contraffazione e' quella relativa ai danni. Fino a qualche tempo addietro, la liquidazione avveniva in separata sede, il che significava un giudizio a parte: la lunghezza dei tempi della giustizia, in pratica, scoraggiava anche il litigante piu' tenace.

Da alcuni anni, pero', non e' infrequente il caso in cui nella sentenza di condanna per contraffazione viene ordinato anche il

pagamento di una somma da intendersi come una sorta di primo acconto sui danni patiti dal titolare del brevetto.

Anche le spese di giudizio possono avere un peso non trascurabile; nella sentenza il tribunale liquida una certa somma per spese e onorari di avvocato, a carico della parte soccombente. In realta' questa somma e' ben lontana dal reale costo della causa per ciascuna parte: oltre al compenso del consulente tecnico d'ufficio, liquidato con provvedimento del giudice istruttore, comprende spese e onorari del consulente tecnico di parte, nonche' la parcella dell'avvocato. In conclusione, quindi, prima di prendere iniziative giudiziarie e' quanto meno opportuno valutare in termini di rapporto costo ' beneficio la convenienza delle stesse.

In questo contesto si inserisce un diverso tipo di azione giudiziaria: l'annullamento di un brevetto. Non di rado un'azienda scopre che esiste un brevetto che ostacola le sue iniziative in un determinato settore. Se, sulla base di ricerche e di documentazione certa e oggettivamente inoppugnabile, si arriva alla conclusione che il brevetto e' nullo in quanto non sono soddisfatti uno o piu' requisiti di legge, e' possibile iniziare una causa di annullamento il cui svolgimento e' sostanzialmente analogo a quello di una causa per contraffazione.

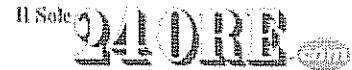
In questo caso, tuttavia, il tribunale presso il quale si svolge il giudizio e' obbligatoriamente quello competente in relazione al domicilio indicato al momento del deposito della corrispondente domanda di brevetto, oppure quello che risulta annotato per il brevetto presso l'Ufficio centrale brevetti.

Una variante di questa strategia e' il cosiddetto giudizio di accertamento negativo: si chiede al tribunale di verificare, e quindi dichiarare, se un prodotto o un macchinario (normalmente quello che l'autore ha sviluppato e messo a punto prima di venire a conoscenza dell'esistenza di un brevetto oppure a seguito di tale notizia) ricade o meno nell'ambito di un certo brevetto. Questa via sarebbe ovviamente piu' agibile e molto piu' utile se i tempi intercorrenti tra l'inizio della causa e la sentenza definitiva non fossero cosi' lunghi da scoraggiarne l'attuazione.

Grafici: GRAFICO-01 I MODELLI D'UTILITA' (Domande depositate e brevetti rilasciati)



Il Sole 24 ORE S.p.A. - © Tutti i diritti riservati



Identificativo: SS920907018BAA
Data: 07-09-1992
Testata: IL SOLE 24 ORE
Riferimenti: DOSSIER / I BREVETTI

LE NORMATIVE NAZIONALI - Ai sistemi con verifiche formali si contrappongono quelli con controlli di merito
Paese che vai, tutela che trovi
A cura di Gianfranco Dragotti

In quasi tutti i Paesi e' prevista una legislazione nazionale quanto meno in tema di marchi di fabbrica, anche se nella maggior parte dei casi non sono trascurati i brevetti per invenzione e quindi gli aspetti piu' propriamente tecnici legati alla ricerca e all'innovazione tecnologica. Una sintesi anche sommaria delle leggi e normative nazionali non e' certamente possibile, per cui appare piu' opportuno richiamare gli aspetti comuni a molte legislazioni. In generale i Paesi si possono dividere come legislazione brevettuale in due grandi categorie:

1 i Paesi di cosiddetta registrazione, nei quali l'autorita' amministrativa prende atto del deposito della domanda di brevetto, esegue una verifica formale del suo contenuto e rilascia un titolo brevettuale senza entrare nel merito tecnico, quindi senza dare alcuna garanzia circa la validita' reale del titolo stesso;

2 i Paesi a esame di merito tecnico (tra i quali rientrano quelli piu' industrializzati e avanzati come Germania, Olanda, Usa, Giappone, Gran Bretagna, Francia e altri) che prevedono un organo tecnico di esame. Cio' comporta la necessita' di dotare gli uffici nazionali di archivi bibliografici continuamente aggiornati, nei quali effettuare le ricerche per la determinazione dello stato della tecnica di riferimento, e uno staff di esaminatori tecnici specializzati nei singoli campi tecnologici oltre che naturalmente capaci di interpretare e applicare le norme di legge. Esiste anche una situazione intermedia nella quale le amministrazioni nazionali si rivolgono ad archivi bibliografici internazionali (come a esempio quello dell'Ufficio brevetti europeo) per la fase di ricerca mantenendo invece agli esaminatori nazionali il giudizio tecnico di brevettabilita'.

In quasi tutti i Paesi il brevetto ha ormai una durata ventennale a partire dalla data di deposito, prevede il pagamento di una tassa annuale (crescente negli anni) per il mantenimento in vita del brevetto e la pubblicazione della domanda in una qualche forma trascorso un periodo ragionevole (di solito 18 mesi) dalla data di deposito o di priorita'.

Un caso a parte e' quello degli Usa dove la domanda non e' pubblicata se non dopo la concessione (per cui non e' possibile effettuare ricerche per accertare se esiste una domanda di brevetto a esempio corrispondente a quelle depositate in altri Paesi), la durata che e' di 17 anni si conta dalla data di concessione e le annualita' sono soltanto tre, pagate a intervalli regolari di tre anni e mezzo sempre a partire dalla data di concessione.

Un gruppo di Paesi abbastanza numeroso (che include Germania e Giappone) prevede che la richiesta di esame di merito, una volta ultimata la fase di ricerca, venga fatta a discrezione del richiedente entro un tempo massimo di alcuni anni dalla data di deposito: se tale richiesta non viene fatta la domanda decade. Occorre tenerne conto in quanto in tutti i Paesi (tranne l'Italia) l'azione contro un contraffattore puo' essere iniziata soltanto quando il brevetto sia stato concesso; cio' del resto e' logico, in quanto solo in base alle rivendicazioni riconosciute valide e'

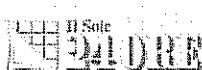
possibile giudicare se la contraffazione esiste o meno. Un altro punto importante e' che quasi tutti i Paesi (a eccezione degli Usa e del Canada) prevedono per legge l'obbligo di attuazione dell'invenzione, pena una riduzione parziale o totale del monopolio concesso al richiedente.

L'estrema varieta' delle norme vigenti nei singoli Paesi e i costi conseguenti che non sono certamente trascurabili rendono ancor piu' importanti quelle ricerche preliminari cui si e' fatto prima riferimento in tema di brevetto europeo. In questo contesto un aspetto importante della politica brevettuale e' quello dei consulenti, della cui opera e' quasi necessario avvalersi quanto meno per motivi pratici. Tutte le leggi nazionali prevedono ovviamente la possibilita' per il richiedente, sia esso persona fisica o giuridica, di agire direttamente davanti all'autorita' amministrativa. Poiche' in Paesi lontani diventa ovviamente impraticabile, risulta necessario affidarsi all'opera di un consulente o mandatario locale.

Tutti i Paesi industrializzati prevedono albi professionali i cui iscritti possono rappresentare i richiedenti presso gli uffici brevetti statali e la cui ammissione all'albo e' subordinata non solo al possesso di determinati requisiti (come a esempio il titolo tecnico, la conoscenza approfondita delle leggi), ma anche al superamento di un esame di ammissione che e' normalmente legato a un periodo di praticantato specializzato ed e' piuttosto impegnativo. Basti pensare che a livello di Ufficio brevetti europeo l'esame di qualificazione viene indetto ogni due anni circa e soltanto il 50% dei candidati riesce mediamente a superarlo.

Anche in Italia dal 1983 e' stato istituito l'albo dei consulenti in proprieta' industriale cui possono essere iscritti i cittadini italiani in possesso di una laurea in determinate discipline, i quali abbiano perfezionato un periodo di praticantato di almeno due anni sotto la responsabilita' di un mandatario accreditato e superino l'esame di qualificazione.

E' evidente che i servizi professionali di un consulente di questo tipo hanno un costo non trascurabile (le tariffe sono fissate da apposite tabelle definite mediante decreto ministeriale), ma e' da tener presente che un consulente, il quale normalmente e' collegato a consulenti in tutti gli altri Paesi, puo' reggere le fila di una brevettazione internazionale consigliando opportunamente in base a un'esperienza di regola pluriennale gli approcci piu' opportuni Stato per Stato.





Identificativo: SS920907018CAA
Data: 07-09-1992
Testata: IL SOLE 24 ORE
Riferimenti: DOSSIER / I BREVETTI

LA GRIGLIA DEI COSTI - I nuovi importi dopo l'aumento delle concessioni governative

Le spese prendono quota

A cura di Gianfranco Dragotti

Gli importi delle tasse da pagare all'atto del deposito di una domanda di brevetto in Italia sono stati aumentati con il decreto 20 agosto 1992 del ministero delle Finanze che ha modificato tutte le concessioni governative.

Gli importi (si veda la tabella) sono anche legati alla lunghezza del testo brevettuale e al numero di tavole di disegno, e cio' perche' all'atto del deposito della domanda di brevetto e' richiesta anche la tassa di pubblicazione e stampa.

In realta', questa pubblicazione poi non ha luogo, per cui tali tasse sono in realta' un balzello cui non corrisponde il servizio promesso dallo Stato italiano in cambio del loro pagamento.

Per quanto riguarda invece l'onorario del professionista, dipende ovviamente dal tempo dedicato allo studio del problema tecnico e alla redazione del testo descrittivo e delle rivendicazioni. In linea di massima si puo' far conto che la parcella non sia mai inferiore a una cifra di lire 1.500.000 - 2.000.000.

Nel caso del deposito di domande di brevetto all'estero, devono essere messe in conto non soltanto le tasse da pagare all'atto del deposito alle singole amministrazioni nazionali, ma anche le spese di traduzione in lingua e gli onorari dei consulenti locali, presso i quali viene eletto domicilio di servizio e che si occupano delle pratiche da espletare a livello nazionale.

TABELLA-01

LE TARIFFE VOCE PER VOCE

Le nuove tasse di concessione sulla proprieta' industriale e intellettuale (titolo V del decreto 20 agosto 1992 del ministero delle Finanze)

Atti soggetti a tassa	Lire
BREVETTI INVENZIONI INDUSTRIALI	
a) per domanda di brevetto e lettera di incarico	80.000
b) per pubblicazione e stampa delle descrizioni, riassunto e tavole di disegno:	
- se descrizione, riassunto e tavole di disegno non superano le 10 pagine	100.000
- se descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 10 ma non le 20 pagine	150.000
- se descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 20 pagine ma non 50 pagine	350.000

- se descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 50 pagine ma non 100 pagine	700.000
- se descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 100 pagine	1.200.000
c) per mantenere in vita il brevetto:	
primo anno	25.000
secondo anno	50.000
terzo anno	60.000
quarto anno	70.000
quinto anno	90.000
sesto anno	130.000
settimo anno	180.000
ottavo anno	250.000
nono anno	300.000
decimo anno	350.000
undicesimo anno	500.000
dodicesimo anno	700.000
tredicesimo anno	800.000
quattordicesimo anno	900.000
quindicesimo anno e seguenti	1.100.000

* Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali e licenza speciale su brevetti per nuove varietà vegetali:	
a) per la domanda	800.000
b) per la concessione	2.700.000

* Trascrizione di atti relativi ai brevetti, per ogni brevetto	120.000
BREVETTI PER MODELLI DI UTILITA'	
a) per domanda di brevetto	50.000
b) per rilascio di brevetto, se la tassa e' pagata in unica soluzione	1.000.000
c) per rilascio di brevetto se la tassa e' pagata in due rate:	
- rata per il 1o quinquennio	500.000
- rata per il 2o quinquennio	1.000.000
d) per la domanda di licenza obbligatoria	500.000
e) per la concessione della licenza	2.000.000
f) altri costi:	
- per lettera d'incarico	50.000
- per ritardo nel pagamento delle rate quinquennali della tassa di concessione (entro il semestre)	120.000
- per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	120.000
MODELLI E DISEGNI ORNAMENT.	
a) per domanda di brevetto	50.000
b) per il rilascio del brevetto se la tassa e' pagata in unica soluzione	1.000.000
c) per rilascio del brevetto se la tassa e' pagata in tre rate:	
- rata per il 1o quinquennio	500.000
- rata per il 2o quinquennio	600.000
- rata per il 3o quinquennio	1.000.000
d) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni:	
- se la tassa e' pagata in unica soluzione	2.000.000

- se la tassa e' pagata in tre rate:	
- per il 1o quinquennio	600.000
- per il 2o quinquennio	1.000.000
- per il 3o quinquennio	1.500.000
e) altri costi per:	
- lettera d'incarico	50.000
- ritardo nel pagamento rate quinquennali della tassa di concessione (entro il semestre)	120.000
- per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	120.000
BREVETTI PER MARCHI D'IMPRESA	
a) per domanda del brevetto di primo deposito	50.000
b) per rilascio del brevetto di primo deposito o rinnovazione:	
- riguardante generi di una sola classe	200.000
- per ogni classe in piu'	100.000
BREVETTI PER MARCHI COLLETTIVI	
a) per domanda del brevetto di primo deposito	200.000
b) per rilascio di brevetto di primo deposito o di rinnovazione riguardante generi di una o piu' classi	300.000
REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE	
Domanda di registrazione internazionale del marchio	200.000
ALTRI COSTI PER I MARCHI	
Brevetti per marchi di impresa o per marchi collettivi, nazionali o internazionali:	
a) per la lettera d'incarico	50.000
b) per ritardo nella rinnovazione del brevetto e per il ritardo nel pagamento della tassa di rilascio nel suo ammontare integrale o nell'ammontare delle sue rate, del brevetto di primo deposito o di rinnovazione (entro il semestre)	50.000
c) per la trascrizione di atto di trasferimento	120.000
MEDICINALI	
Certificati complementari di protezione di medicinali (legge 19 ottobre 1991, n. 349):	
a) per la domanda	600.000
b) per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato	1.500.000
c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	100.000

