

PROPRIETÀ INDUSTRIALE

# Con il Codice più tutela alle invenzioni

## Pronto al varo il Testo unico che riordina la normativa

Un Codice unico della proprietà industriale, per sfondare la foresta di leggi e norme che si sono stratificate nel tempo. Un colpo d'acceleratore all'informaticizzazione dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, che riceve le domande per la tutela nazionale delle invenzioni. E la piena operatività delle sezioni specializzate in 12 sedi di tribunale, come previsto dalla legge delega 273 del dicembre 2002 per tagliare i tempi delle cause giudiziarie.

Sono queste le tre carte che il Governo si accinge a giocare nell'anno in corso per ridare slancio ed efficienza ai meccanismi di registrazione e tutela della proprietà industriale. Un'area di importanza strategica, ma che vede il nostro Paese cronicamente in sofferenza sia per il basso numero di brevetti rilasciati (si vedano il grafico e la tabella qui in pagina), sia per i tempi lunghi delle cause giudiziarie.

Non solo: nella sfida dell'innovazione, che si gioca ormai da tempo su una sca-

Una commissione di esperti ha dato forma in tempi record a una bozza di Testo unico che, arricchita dai contributi di tutte le parti interessate, è ora pronta per il varo definitivo. Il termine per l'esercizio della delega scade a giugno, ma il ministro per le Attività produttive, Antonio Marzano, è intenzionato a giocare d'anticipo e a presentare il documento già a una delle prossime riunioni del Consiglio dei ministri. «Per la prima volta - fanno notare dal ministero - è stato affrontato in maniera organica il tema della proprietà industriale. Alla semplificazione delle fonti normative si aggiungono infatti i vantaggi di un linguaggio unificato, così che l'Italia conquista un posto tra i più avanzati nella disciplina giuridica del settore».

**Le osservazioni delle imprese.** Il nuovo Codice (242 articoli, suddivisi in sette libri) è stato accolto dagli operatori con soddisfazione, ma su alcuni punti sono state avanzate proposte migliorative. «È sicuramente positivo l'accorpamento di più leggi in un unico testo, perché offre una visione sistematica ed agevola l'applicazione delle norme», commenta Fabrizio Carotti, direttore dell'area Fisco e diritto d'impresa di Confindustria. «Manca, tuttavia, un adeguato coordinamento con settori contigui, come la tutela del diritto d'autore sulle creazioni di contenuto tecnologico. L'impostazione tradizionale, che vedeva l'innovazione tecnologica protetta attraverso i titoli di proprietà industriale e le opere d'arte tutelate dal diritto d'autore, è stata in parte superata con l'avvenuta estensione del copyright ai software, alle banche dati, ai disegni industriali e via dicendo. Su molte di queste opere possono coesistere la tutela brevettuale e quella d'autore, per cui sarebbe necessario un migliore raccordo fra i differenti corpi normativi».

Altre materie escluse dal lavoro di unificazione sono le biotecnologie e la disciplina di ditta e insegna, che resta regolata dal Codice civile. Viene invece riordinato l'assetto organizzativo dell'Ufficio italiano brevetti, ma - obietta Carotti - «rispetto alla delega, che lasciava presagire un intervento più strutturale, si rischia di perdere l'occasione per una riforma sostanziale e incisiva».

E.LIO SILVA

### In corsa per il marchio

Le principali voci a bilancio dell'attività dell'Ufficio brevetti



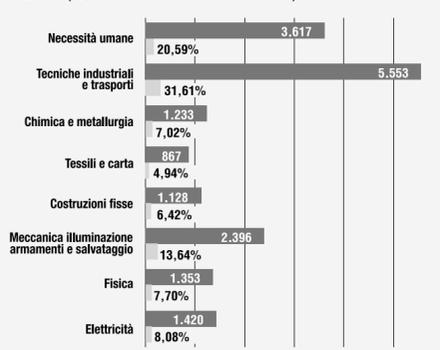
Poco meno della metà dei brevetti rilasciati negli ultimi tre anni riguarda le tecniche industriali e il settore dei trasporti. Seguono in graduatoria le invenzioni legate alle necessità umane, dall'agricoltura all'arredamento fino allo sport (Contrasto)

#### UN ANNO IN CRESCITA

| Attività dell'Ufficio italiano brevetti e marchi nel 2002 e 2003 (voci principali) |         |        |         |        |
|--|---------|--------|---------|--------|
| Operazioni   | 2003    | 2002   | Diff.   | Var. % |
| <b>Domande di brevetto o registrazioni pervenute</b>                               | 100.790 | 78.571 | 22.219  | 28,28  |
| <b>Titoli rilasciati</b>   |         |        |         |        |
| ■ <b>brevetti nazionali</b>  | 8.421   | 6.210  | 2.211   | 35,60  |
| ■ <b>brevetti europei nazionalizzati</b>   | 32.650  | 27.012 | 5.638   | 20,87  |
| ■ <b>modelli di utilità</b>  | 3.520   | 7.097  | -3.577  | -50,40 |
| ■ <b>disegni e modelli</b>   | 3.355   | 22.648 | -19.293 | -85,19 |
| ■ <b>marchi nazionali</b>  | 44.200  | 22.392 | 21.808  | 97,39  |
| ■ <b>marchi internazionali</b>   | 1.870   | 748    | 1.122   | 150,00 |
| ■ <b>rinnovo marchi internazionali</b>   | 881     | 748    | 133     | 17,78  |
| <b>Pratiche definite in attesa di rilascio</b>                                     | 3.175   | 1.599  | 1.576   | 98,56  |

#### L'HIT PARADE DELLE INVENZIONI

Brevetti rilasciati negli anni 2001-2002-2003 nelle otto sezioni della Cib (Classificazione internazionale brevetti)



Fonte: Ufficio italiano brevetti e marchi

### Le iniziative di rilancio puntano anche sulla semplificazione

chiera globale, il livello di protezione garantito dal brevetto italiano ha un valore molto limitato. La nostra procedura, infatti, prevede solo un esame formale delle pratiche, mentre il brevetto europeo comprende un'indagine tecnica sull'effettiva novità dell'invenzione (si vedano in proposito gli articoli qui sotto). Cambia, di conseguenza, il «peso» della tutela, anche se a favore del brevetto nazionale gioca il fattore dei costi modesti (per il deposito di una domanda si spendono in media 250 euro).

**Le novità in arrivo.** Per far recuperare al Paese il ritardo accumulato il Parlamento ha approvato la legge delega 273/02, che ha tra l'altro disposto il riassetto della disciplina giuridica. Obiettivo, riunire in un unico corpus legislativo tutte le norme in materia (l'impianto originario risale agli anni '40) e adeguarle alle regole comunitarie. Il nuovo Codice dovrebbe, inoltre, diventare lo strumento di lavoro quotidiano delle sezioni civili specializzate di fresca istituzione (si vedano al riguardo i servizi a pagina 2).

Il brevetto nazionale / Così la procedura

## In tre anni arriva la concessione

Come si ottiene un brevetto nazionale, e in che cosa differisce da quello europeo? In Italia l'iter brevettuale ha inizio con il deposito della domanda, che si effettua presso l'Ufficio brevetti e marchi a Roma e presso gli uffici periferici presenti in tutte le Camere di Commercio provinciali.

Il testo della domanda di brevetto sostanzialmente si compone dei seguenti elementi:

### Gli elementi della domanda

Contenuto dell'istanza per il rilascio di un brevetto nazionale

■ Riassunto dell'oggetto dell'invenzione

■ Descrizione del contenuto tecnico

■ Rivendicazione dell'ambito di tutela

a) il riassunto, che serve come elemento di informazione tecnica circa l'oggetto dell'invenzione;

b) la descrizione, che costituisce il testo tecnico necessario per consentire a terzi, sufficientemente esperti nel particolare campo tecnico, di comprendere l'invenzione. La descrizione normalmente contiene esempi, eventualmente disegni, nonché una breve panoramica sullo stato della tecnica nota;

c) le rivendicazioni, che delimitano l'ambito della tutela brevettuale.

L'Italia è un Paese di cosiddetta registrazione, dove cioè il contenuto della domanda di brevetto non subisce un esame di merito tecnico volto a valutare se la domanda soddisfa o meno i requisiti di industrialità, novità e originalità. In assenza di rilievi formali la domanda procede sino alla concessio-

ne, che avviene normalmente nel giro di 3-4 anni; va comunque sottolineato che è possibile agire legalmente nei confronti di eventuali contraffattori anche sulla base della sola domanda di brevetto, che viene resa disponibile al pubblico dopo 18 mesi dal deposito (salvo richiesta di pubblicazione anticipata da parte del titolare). Il brevetto per invenzione ha una durata di venti anni a

partire dalla data di deposito della domanda.

Mancando un esame preliminare, la concessione del brevetto italiano non costituisce una garanzia di validità; il valore tecnico dell'invenzione viene cioè dato per scontato fino a prova contraria, ovvero sino a quando il brevetto venga impugnato nell'ambito di un'eventuale causa di nullità.

Entro 12 mesi dal deposito il richiedente può valutare l'opportunità di estendere la protezione all'estero, depositando corrispondenti domande in altri stati e sfruttando il "diritto di priorità" acquisito con il deposito della domanda italiana; così facendo, le ulteriori domande non potranno essere invalidate da eventuali pubblicazioni avvenute nell'intervallo di tempo trascorso dal primo deposito, e aventi in qualche modo attinenza con l'invenzione rivendicata. Questo periodo può quindi essere utilizzato per

condurre ulteriori sperimentazioni e/o verificare se il mercato giustifichi il deposito di domande di brevetto al di fuori del territorio nazionale.

Per quanto riguarda i costi, una domanda di brevetto per invenzione è soggetta in Italia al pagamento di una tassa di deposito che attualmente è di circa 250 euro (questo valore può variare in funzione della lunghezza del testo); a questa tassa devono aggiungersi i costi relativi alla stesura e al deposito della domanda di brevetto, nel caso in cui l'inventore ne affidi l'incarico a un mandatario abilitato.

Inoltre, a partire dal terzo anno dal deposito, il brevetto italiano è soggetto al pagamento di una tassa annuale di mantenimento, fino alla scadenza del brevetto; la tassa ha un importo crescente e varia da 31,99 euro per la terza annualità fino a 569,10 euro per la ventesima annualità.

ROBERTO PISTOLESI

Il brevetto europeo / Una Convenzione fra più Stati

## Sulla domanda un esame di merito

L'Italia aderisce alla Convenzione del brevetto europeo, che unisce buona parte degli Stati europei sotto la bandiera di un unico brevetto ad esame tecnico preventivo. Gli Stati aderenti alla Convenzione sono attualmente Austria, Belgio, Bulgaria, Svizzera, Liechtenstein, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Estonia, Spagna, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Monaco, Olanda, Portogallo, Romania, Svezia, Slovenia, Slovacchia e Turchia; gli effetti derivanti dal brevetto europeo possono inoltre essere estesi su richiesta ad Albania, Lituania, Lettonia ed ex-repubblica di Macedonia.

Il testo della domanda di brevetto europeo è sostanzialmente conforme a quello di una domanda di brevetto italiano. La differenza principale riguarda la lingua: la domanda di brevetto europeo deve essere infatti redatta in una delle tre lingue della Convenzione, ovvero inglese, francese e tedesco; il richiedente italiano può comunque effettuare il deposito in lingua italiana e far eseguire la traduzione in una delle lingue ufficiali.

Nel caso in cui la domanda di brevetto europeo rivendichi la "priorità" di una precedente domanda di brevetto italiano, il deposito può essere effettuato sia presso l'Ufficio brevetti italiano che direttamente presso l'Ufficio brevetti europeo (Epo), il quale ha sedi a Monaco di Baviera, a Berlino e all'Aja; in caso di primo deposito, la domanda di brevetto europeo deve essere tuttavia depositata presso l'Ufficio brevetti italiano.

Le tasse di deposito di una domanda di brevetto europeo sono di circa 835 euro, comprensivi della cosiddetta tassa di ricerca. Contrariamente a quanto avviene per una domanda di brevetto italiano, l'Epo esegue infatti una ricerca preliminare, il cui esito viene trasmesso al richiedente dopo 3-6 mesi dal deposito, allo scopo di segnalare eventuali pubblicazioni antecedenti che potrebbero in qualche modo privare di novità o di originalità il contenuto della domanda, mettendo quindi a rischio la concessione del brevetto.

Nel caso in cui l'esito sia positivo, e vi siano ragionevoli possibilità di

ottenere la concessione del brevetto, si procede con la richiesta dell'esame di merito e con la designazione degli Stati di interesse; questo passaggio può essere posticipato fino a 6 mesi dalla pubblicazione del rapporto di ricerca, che avviene normalmente in concomitanza con la pubblicazione della domanda di brevetto europeo (che avviene a sua volta a 18 mesi dal deposito della domanda di brevetto

### Tasse di deposito e istruttoria fanno aumentare i costi

europeo o della domanda di brevetto italiano di cui sia eventualmente rivendicata la priorità).

La richiesta di esame comporta il pagamento delle relative tasse, che sono attualmente di 1.956 euro, comprensive della tassa di designazione per tutti gli Stati aderenti alla Convenzione.

Durante la fase di esame, la domanda di brevetto europeo verrà valutata

sia nella forma che nella sostanza; in tale occasione l'Epo potrà emettere una o più notifiche contenenti obiezioni in merito alla brevettabilità dell'invenzione rivendicata, alle quali il richiedente dovrà rispondere mediante il deposito di corrispondenti memorie tecniche e/o modificando le rivendicazioni.

Una volta superata positivamente la fase di esame, si deve pagare la tassa di concessione il cui importo è attualmente di 715 euro. Successivamente, entro tre mesi dalla concessione, il brevetto dovrà essere regolarizzato negli Stati di effettivo interesse (che possono essere comunque inferiori a quelli originariamente designati), depositando presso i singoli uffici brevetti nazionali la traduzione del brevetto nella lingua dello Stato.

Le tasse di mantenimento annuali sono dovute a partire dal terzo anno dal deposito e vengono versate direttamente all'Epo fino alla concessione del brevetto, dopo di che verranno versate direttamente ai singoli uffici brevetti nazionali nei quali il brevetto sarà stato regolarizzato.

R.P.I.

Registrazione / Un 2004 di svolta

## E l'Ufficio brevetti sposa l'informatica

Ottomila brevetti nazionali rilasciati nel 2003, contro i 16mila della Francia e gli oltre 110mila della Germania: sul piano dei numeri il bilancio dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, l'organismo che riceve le domande e rilascia i relativi titoli di tutela, sembrerebbe fallimentare. Nè mancano, da parte dell'utenza, critiche sul funzionamento degli sportelli e sui ritardi nelle procedure. Tuttavia, mettendo a confronto il consuntivo degli ultimi due anni (si veda la tabella a fianco), si colgono i primi segnali di un'inversione di tendenza.

«I nostri problemi — spiega Maria Ludovica Agrò, direttore dell'Ufficio — derivano principalmente dal cronico sottodimensionamento degli organici. Possiamo contare solo su 120 dipendenti contro, ad esempio, gli 800 della Francia, che ha un volume di domande paragonabile al nostro. Se il ministero non fosse intervenuto nel corso del 2003 con un'assegnazione di 30 unità, saremmo addirittura in 90, un numero inconcepibile per il lavoro che dobbiamo sostenere».

«In questo momento - aggiunge - l'allarme più forte riguarda gli ingegneri che effettuano gli esami tecnici: ne abbiamo in servizio solo nove e, prossimamente, ne perderemo alcuni per raggiunti limiti d'età. Come rimpiazzarli, se non si sbloccano i concorsi pubblici?».

Ma nell'analisi della responsabile dell'Ufficio c'è spazio anche per l'ottimismo: «L'informaticizzazione procede a passo spe-

dito — conferma la Agrò — e nella tarda primavera, almeno in via sperimentale, contiamo di far decollare il deposito elettronico dei brevetti, cioè la trasmissione delle domande online, che eviterà il passaggio dagli sportelli presso le Camere di commercio». Questo significa che, in futuro, saranno ridimensionati gli uffici locali? Pronta la replica: «La funzione di questi punti radicati nel territorio è fondamentale non solo nella logica del servizio che offrono, ma anche per il contatto con le imprese e la conseguente capacità di diffondere la cultura brevettuale».

Riguardo alla modultistica, un sostanziale passo avanti è stato fatto con l'introduzione di modelli informatizzati al posto delle ormai anacronistiche copie

cartacee, che, comunque, sono ancora disponibili per chi ne voglia fare uso. Fedeli alle vecchie modalità di inoltrare le domande sono soprattutto i singoli "inventori", che però, chiarisce la Agrò, «sono una minoranza, perché gran parte del lavoro arriva dalle imprese».

Novità in vista anche sul fronte dei controlli tecnici: «Stiamo cercando di attuare la stessa procedura che ha adottato la Francia, negoziando con l'Ufficio europeo la possibilità di ottenere sui brevetti italiani la ricerca fatta da loro». Si tratterebbe di un vantaggio sostanziale, visto che l'esame in sede europea non è solo formale, ma scandaglia le caratteristiche di novità del brevetto richiesto.

E.S.I.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Assofond - Federazione Nazionale Fonderie, denuncia la mancanza di materie prime per fonderia determinata dalla forte domanda dei Paesi in via di sviluppo

### Informa che

l'approvvigionamento di materie prime ferrose è oggi possibile con termini di pagamento brevissimi e sovrapprezzi di 92 Euro la tonnellata rispetto ai prezzi medi del 2003;

ancora più difficile si presenta l'approvvigionamento di coke, dopo le restrizioni alle esportazioni introdotte dalla Cina, maggior produttore mondiale;

la disponibilità di materie prime è in continua diminuzione: è prevedibile che negli acquisti possano essere avvantaggiate le imprese che potranno sostenere prezzi e condizioni di pagamento richiesti;

l'insufficiente flusso di materie prime potrà tuttavia determinare fermate di produzione non programmate.

### Invita il Governo Italiano e le Autorità Comunitarie

a salvaguardare i produttori europei di materie prime per fonderia;

ad introdurre il divieto all'esportazione di materie prime, così come attuato da alcuni Paesi extra europei.

La mancanza dell'attività di fonderia avrebbe ripercussioni gravissime sulle numerosissime industrie italiane che basano la loro attività sulla lavorazione meccanica dei manufatti di fonderia.

Assofond - Federazione Nazionale Fonderie