

Brevetti industriali

Alcune considerazioni introduttive

di

ANTONELLA MASELLA

BREVETTI INDUSTRIALI
ALCUNE CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
di

Antonella Masella

Il brevetto è uno strumento finalizzato a proteggere il patrimonio tecnologico di un'impresa, in quanto consente di proteggere le innovazioni, offrendo al titolare un monopolio per un certo numero di anni: infatti, un'impresa, per essere competitiva sul mercato, deve rinnovarsi continuamente e il brevetto è una protezione che la legge fornisce al fine di compensare le spese della ricerca effettuata e di trarne profitto, consentendo al titolare del brevetto di esercitare un diritto di esclusiva valido per un certo periodo di tempo ed in determinati territori.

Tutte le legislazioni moderne prevedono delle leggi che definiscono la tutela fornita dal brevetto.

In Italia il brevetto è disciplinato sia da alcune norme di carattere generale, come quelle del codice civile, sia dal Codice della Proprietà Industriale; dette norme non danno una definizione del brevetto ma ne indicano l'oggetto; quest'ultimo è costituito dall'invenzione.

L'articolo 2585 del Codice Civile stabilisce che "Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo od un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali."

L'articolo 45 del Codice della Proprietà Industriale, più in sintesi, afferma che "Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni di ogni settore della tecnica, che sono nuove e implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale" e, inoltre, stabilisce che "non sono considerate invenzioni le scoperte, le teorie scientifiche, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciale ed i programmi per elaboratore" ma solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.

Le due norme condividono due caratteristiche dell'invenzione brevettabile ovvero la novità e l'applicazione industriale, le quali, insieme ad altre costituiscono i requisiti di brevettabilità.

1 CENNI STORICI

In base ad un documento del III secolo a.C., redatto dallo storico Filarco e conservato presso la biblioteca Marciana di Venezia, il primo brevetto della storia risale all'antica Grecia e, più precisamente, alla città di Sibari, dove le nuove invenzioni erano incoraggiate e dove, nel VII a.C., fu emanata una legge, la quale riconobbe ad un cuoco il diritto di monopolio per un anno per cucinare una pietanza.

Il primo brevetto italiano fu concesso nel 1421, quando Filippo Brunelleschi ricevette il brevetto per tre anni per l'invenzione di una chiatta, chiamata Badalone, fornita di mezzi di sollevamento, che consentiva di trasportare marmo lungo il fiume Arno per la costruzione del duomo di Firenze.

Il primo brevetto dell'età moderna è considerato quello concesso, nel 1449 in Inghilterra dal re Enrico VI, con una licenza di venti anni, a John von Utynam per l'invenzione di un nuovo metodo di fabbricazione del vetro colorato.

La prima legislazione del mondo sul brevetto fu emanata dalla Repubblica di Venezia, che il 19 marzo 1474 creò lo "Statuto del brevetto" ed è conservata all'archivio di stato di Venezia.

L'istituto legislativo della protezione brevettuale ha assunto l'importanza odierna solo a partire dal XIX secolo.

Nel 1852 fu istituito in Inghilterra il primo Ufficio Brevetti e il 20 marzo 1883 fu firmata a Parigi la Convenzione di unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

In Italia, la legge più vecchia riguardante i brevetti fu istituita nel 1859; quest'ultima fu influenzata dalla legge francese del 1844 e fu successivamente modificata dal R.D. del 1934 e, in particolare, dal R.D. del 1939 "Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzione industriale" e successive modifiche. Il 19 marzo 2005 è entrato in vigore il nuovo Codice della Proprietà Industriale, che è stato successivamente integrato con le modifiche apportate dal D. Lgs. Del 13 agosto 2010, n. 131.

2 IL BREVETTO

Il brevetto è un titolo giuridico che conferisce il diritto esclusivo di produrre, vendere e commercializzare in esclusiva un prodotto e/o un procedimento.

L'istituto del brevetto ha lo scopo di promuovere il progresso della tecnica, fornendo al titolare un "premio", che consiste nel diritto di sfruttare in esclusiva il

ritrovato oggetto del brevetto stesso, chiedendo, in cambio di detta esclusiva, una descrizione che fornisce ad un tecnico del ramo tutte le informazioni necessarie a realizzare il prodotto e/o il procedimento brevettato.

Il diritto di esclusiva fornito dal brevetto ha dei limiti in termini di durata e di estensione territoriale (vale soltanto nei paesi in cui è stato depositato e successivamente rilasciato).

La durata varia in base alla tipologia di brevetto (invenzione industriale, modello di utilità, design, topografia di prodotti a semiconduttori, nuove varietà vegetali).

I brevetti riportati in questa sezione sono brevetti per invenzione industriale, la cui durata è venti anni contati a partire dalla data di deposito della domanda.

Il sistema brevettuale cerca di conciliare tra loro i vari interessi, tra loro spesso contrastanti, dell'inventore, del titolare del brevetto, della concorrenza, dei consumatori e della collettività, ovvero:

- il riconoscimento della paternità dell'invenzione e del vantaggio economico per recuperare i costi della ricerca, nel caso dell'inventore e/o del titolare del brevetto;
- la possibilità di conoscere la posizione e lo stato di avanzamento dei concorrenti, nel caso della concorrenza;
- la possibilità di possedere prodotti nuovi, più validi e più convenienti, nel caso del consumatore;
- il progresso tecnico in generale nel caso della collettività.

3 TIPI DI INVENZIONE

Col termine "invenzione" si intende la soluzione di un problema tecnico.

Come già accennato nel precedente paragrafo 2, le invenzioni possono essere di prodotto o di procedimento.

Le invenzioni di prodotto riguardano la realizzazione di un prodotto nuovo, intendendo con tale termine, non solo un nuovo dispositivo, oggetto o apparecchio, ma anche, più in generale, un prodotto chimico o una composizione.

Le invenzioni di procedimento si riferiscono alle procedure e ai metodi di lavorazione destinati alla realizzazione dei prodotti.

Le invenzioni di prodotto o di procedimento possono essere a loro volta suddivise in invenzioni principali e derivate.

Le invenzioni principali sono quelle per la cui realizzazione non è necessario utilizzare un'invenzione precedente.

Le invenzioni derivate sono convenzionalmente divise in invenzioni di perfezionamento, invenzioni di combinazione e invenzioni di traslazione; in particolare:

- un'invenzione è di perfezionamento, qualora costituisca un miglioramento o un'aggiunta rispetto ad una precedente;
- un'invenzione è di combinazione quando si perviene a una determinata soluzione, mediante la combinazione di invenzioni precedenti;
- un'invenzione è di traslazione quando si concepisce l'uso di un'idea inventiva precedente in una sua applicazione originale, relativamente ad un settore della tecnica industriale e per scopi diversi da quelli dell'invenzione originaria.

4 REQUISITI PER LA BREVETTABILITÀ

I requisiti per la brevettabilità sono i seguenti:

- la novità, ossia l'invenzione non deve essere stata divulgata, neppure dall'inventore, prima della data di deposito della domanda;
- l'attività inventiva (originalità), ovvero l'invenzione non deve essere ovvia per una persona esperta del ramo;
- l'industrialità, ovvero l'invenzione deve poter essere utilizzata nel campo industriale.

5 TITOLARITÀ DEL BREVETTO

La titolarità del brevetto spetta agli inventori od ai loro aventi causa; in particolare, qualora la realizzazione dell'idea sia avvenuta nel corso di un rapporto di lavoro dipendente, si possono distinguere tre casi:

- se l'attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto di lavoro ed a tale scopo retribuita, il titolare del brevetto è il datore di lavoro, mentre, all'inventore, è riservato solo il diritto di esserne riconosciuto autore;
- se vi è un rapporto di lavoro, ma non è prevista una retribuzione per l'attività inventiva, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma, all'inventore, spetta un equo premio;
- se l'invenzione è stata realizzata da un lavoratore dipendente nel settore d'attività dell'azienda, ma non nelle due ipotesi precedenti, il datore di lavoro ha il diritto di prelazione.

Qualora il lavoro intercorra con un'università o pubblica amministrazione, avente tra i suoi scopi istituzionali un'attività di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è l'autore; in caso di più autori, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.

6 STRUTTURA DI UNA DOMANDA DI BREVETTO

La struttura di una domanda di brevetto, di regola, comprende i seguenti elementi:

- titolo;
- descrizione:
 - a) introduzione e definizione del campo tecnico in cui si colloca l'invenzione;
 - b) esposizione dello stato della tecnica;
 - c) esame dei difetti dei ritrovati noti;
 - d) definizione del problema tecnico;
 - e) esposizione dell'idea inventiva;
 - f) descrizione di alcuni esempi di realizzazione;
 - g) commenti;
- rivendicazioni;
- disegni.

Nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto, ovvero l'ambito di tutela brevettuale, mentre la descrizione ed i disegni servono per interpretare le rivendicazioni.

7 IL RUOLO DEL BREVETTO NELLA POLITICA AZIENDALE

In base a quanto affermato in precedenza, l'istituto brevettuale è uno dei mezzi più efficaci di cui l'imprenditore può disporre per contenere entro limiti accettabili il rischio d'impresa, ovvero il rischio di non riuscire a coprire con il ricavo dei beni e dei servizi prodotti il costo dei fattori produttivi impiegati.

I vantaggi che possono derivare ad un'azienda dall'uso dell'istituto brevettuale dipendono dalle conoscenze che vi sono all'interno di quest'ultima relativamente alla possibilità di valorizzare il suo patrimonio brevettuale tramite il brevetto nonché dalla definizione di un certo numero di norme e direttive finalizzate a decidere ciò che è opportuno brevettare, quando e dove brevettare.

7.1 Utilizzazione del brevetto

La valorizzazione del patrimonio intellettuale si ottiene mediante l'uso del brevetto nelle sue diverse modalità, ossia:

- l'utilizzazione in esclusiva;
- la cessione e la licenza;
- l'azione contro i contraffattori.

7.2 Impostazione della politica brevettuale

Per una corretta impostazione della politica brevettuale, occorre tenere presente che è necessario brevettare qualsiasi idea che consista in una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico quando se ne intraveda la possibilità di sfruttamento all'interno della strategia aziendale.

7.3 Scelta dei paesi nei quali brevettare

Mentre la decisione di effettuare in Italia il deposito di una domanda di brevetto può essere presa con maggiore immediatezza, quella connessa all'estensione od al deposito in un certo numero di paesi esteri, data la complessità delle procedure ed i costi elevati, comporta la valutazione di un grande numero di elementi; in particolare, occorrerebbe brevettare:

- nei paesi in cui vi sia una ragionevole aspettativa di guadagno dalla vendita dei prodotti brevettati;
- nei paesi in cui si trovano i principali concorrenti;
- dove si voglia ottenere un certo prestigio per l'azienda.