

Entrerà in vigore il 2 settembre la riforma che modifica il Codice della proprietà industriale

Il brevetto trova la priorità italiana

Via libera anche alla tutela legale delle biotecnologie

Pagina a cura
DI GIANCARLO REPOSO

Raffica di novità in materia di marchi e brevetti. Gli effetti prodotti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, sul Codice della proprietà industriale (che entrerà in vigore il prossimo 2 settembre) sono molto vasti e permettono di combinare in un unico testo leggi e provvedimenti relativi a materie differenti, emessi negli anni successivi all'entrata in vigore del Codice stesso.

In particolare, il dlgs ha apportato alcune modifiche di rilievo alla materia brevettuale, ad esempio introducendo una nuova sezione relativa alla brevettabilità delle biotecnologie.

Infatti, il comma quater dell'art. 81-bis definisce come brevettabili, se dotati di novità e di attività inventiva:

a) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale;

b) un procedimento tecnico con materiale biologico;

c) qualsiasi nuova utilizzazione di un materiale biologico;

d) un'invenzione relativa a un elemento isolato del corpo umano;

e) un'invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale.

Una ulteriore modifica di rilievo è determinata dall'introduzione dell'istituto della c.d. «priorità interna» nell'ordinamento brevettuale italiano.

Infatti, prima della riforma era possibile rivendicare la cosiddetta «priorità unionista» (disciplinata dall'art. 4 della Convenzione di Parigi), secondo la quale chi abbia regolarmente depositato una domanda di brevetto in uno dei paesi aderenti alla Convenzione stessa gode del diritto di depositare corrispondenti nuove domande in altri paesi dell'Unione entro 12 mesi, dal momento che gli effetti di tali nuove domande hanno decorrenza dalla data di deposito della prima domanda (priorità).

A seguito della riforma appor-

LA TUTELA DEI BREVETTI	
Invenzioni biotecnologiche	Brevettabile: a) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale; b) un procedimento tecnico con materiale biologico; c) qualsiasi nuova utilizzazione di un materiale biologico; d) un'invenzione relativa ad un elemento isolato del corpo umano; e) un'invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale
Priorità interna	Il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia
Rivendicazioni e ambito di protezione	Per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni Possibilità di riformulare le rivendicazioni anche durante un giudizio di nullità
Limitazione Brevetto europeo	Se viene effettuata una limitazione del brevetto a livello di Brevetto europeo, anche la corrispondente porzione Italiana risulta limitata
Equo premio	All'inventore spetta un equo premio sia in caso di ottenimento del brevetto, sia nel caso in cui il datore di lavoro o suoi aventi causa utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale
Consulenza tecnica preventiva	Possibile chiedere una consulenza tecnica in via preventiva ai fini dell'accertamento della validità e della violazione di un diritto di proprietà industriale
Procedure di segretezza militare e deposito c/o Uibm di domande europee e Pct	Il deposito diretto all'estero di domande di brevetto non è possibile senza autorizzazione e prima di 90 giorni dal deposito in Italia solo se tali domande riguardano invenzioni, modelli o topografie che potrebbero essere utili per la difesa del Paese Ai fini di ottenere l'autorizzazione per il deposito all'estero, è sufficiente il deposito di un riassunto della descrizione in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione ed una copia degli eventuali disegni
Modifiche procedurali	Possibilità di depositare una domanda di brevetto o modello di utilità anche senza rivendicazioni Possibilità di depositare domande di brevetto divisionali su istanza del richiedente, prima della concessione del brevetto Possibilità di presentare la rivendicazione di priorità anche dopo il deposito Continuazione della procedura (c.d. «Further processing») non limitata a situazioni che comportano la perdita del diritto di proprietà industriale Mandatari non esclusi da rappresentanza di fronte a Commissione dei ricorsi

tata dal dlgs, depositando una domanda di brevetto italiana diventa ora possibile rivendicare anche la priorità di una precedente domanda di brevetto anch'essa italiana.

Per quanto riguarda l'ambito della protezione conferita dal brevetto, ora l'art. 52 stabilisce la necessità di tenere nel dovuto conto ogni elemento equivalente a un elemento indicato nelle rivendicazioni, uniformando così la legge italiana alla Convenzione sul brevetto europeo e assicurando una maggiore protezione al titolare di una domanda di brevetto, al quale viene riconosciuta dal nuovo art. 79 la possibilità di riformulare le rivendicazioni anche durante un giudizio di nullità.

Sempre al fine di adeguare la normativa italiana a quella comunitaria, l'art. 56 del Codice della Proprietà Industriale ora stabilisce che, nel caso in cui venga effettuata una limitazione del brevetto a livello di Brevetto Eu-

ropeo, anche la corrispondente porzione italiana risulta limitata; di conseguenza, a seguito della limitazione del Brevetto Europeo è necessario procedere con il deposito in Italia della relativa traduzione modificata.

Il dlgs introduce poi delle modifiche alla disciplina dell'equo premio, stabilendo che esso spetta all'inventore non solo in caso di ottenimento del brevetto, ma anche nel caso in cui il datore di lavoro o suoi aventi causa utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale, vale a dire nel caso in cui l'azienda del datore di lavoro ottenga un vantaggio dallo sfruttamento dell'invenzione, a prescindere dalla sua brevettabilità. Secondo una modifica apportata dal dlgs, all'art. 128, è possibile chiedere una consulenza tecnica in via preventiva ai fini dell'accertamento della validità e della violazione di un diritto di proprietà industriale;

in particolare, ciò è possibile facendo istanza al presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito.

Una ulteriore modifica di rilievo è quella relativa alle procedure di segretezza militare; infatti, secondo la modifica apportata all'art. 198, il deposito diretto all'estero di domande di brevetto non è possibile senza autorizzazione e prima di 90 giorni dal deposito in Italia solo se tali domande riguardano invenzioni, modelli o topografie che potrebbero essere utili per la difesa del paese.

Secondo il dettato dell'art. 149, ai fini di ottenere l'autorizzazione per il deposito all'estero è sufficiente il deposito di un riassunto della descrizione in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione ed una copia degli eventuali disegni.

Ulteriori modifiche di carattere sostanzialmente procedurale riguardano la possibilità di:

- depositare una domanda di brevetto o modello di utilità anche senza rivendicazioni, che vanno però poi depositate entro i successivi due mesi (art. 160, comma 4);
- depositare domande di brevetto divisionali su istanza del richiedente, prima della concessione del brevetto (art. 161);
- presentare la rivendicazione di priorità anche dopo il deposito (art. 169);
- effettuare la continuazione della procedura (c.d. «Further processing») non solamente nelle situazioni che comportano la perdita del diritto di proprietà industriale (art. 192).

Tuttavia, a fronte delle suddette integrazioni del Codice della proprietà industriale effettuate dal dlgs n. 131, è necessario evidenziare il mancato recepimento di una modifica al testo dell'art. 65, mantenendo la titolarità delle invenzioni dei ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca in capo ai ricercatori stessi.

Tale scelta potrebbe porre alcune problematiche, tra cui quelle relative:

- alla correttezza circa il mancato esercizio della delega da parte del governo;
- ad eventuali problemi di costituzionalità, dovuti ad un differente trattamento tra lavoratori in ambito privato e pubblico;
- ad una possibile privazione di risorse finanziarie alle università, che hanno solamente il diritto di ottenere una percentuale (dal 30 al 50%) dei proventi o canoni derivanti dalla brevettabilità.

Probabilmente, su tali problematiche occorrerà procedere ad una nuova revisione del Codice della proprietà industriale.

— Riproduzione riservata —

