

DI ANTONIO DI BERNARDO
E ANDREA GRIMALDO

L'Italia ora parla la lingua della Ue

L'Italia è sempre più allineata alla normativa ed alla prassi europea in materia di brevetti e marchi.

È questo uno degli effetti del regolamento di attuazione del Codice di Proprietà Industriale (dlgs n.30 del 10/02/2005) che va a colmare il vuoto legislativo creatosi con l'abrogazione, contestuale alla pubblicazione del CPI, dei precedenti regolamenti di attuazione delle leggi marchi e brevetti in vigore sino a quella data.

Infatti in attuazione dell'Art. 147 CPI, con il regolamento sono "determinate le modalità di deposito" delle domande, delle istanze, degli atti e dei ricorsi previsti dal CPI stesso.

Con specifico riferimento ai brevetti, l'allineamento alla prassi europea non si limita ad aspetti formali (Art.2 Reg.) quali le modalità di deposito telematico delle domande, bensì si estende (Art. 21) a requisiti sostanziali quali il contenuto delle domande di brevetto.

L'Art. 21, terzo comma del Regolamento, che definisce il contenuto della descrizione di una domanda di brevetto, è una traduzione pressoché letterale della regola 42 comma 1 della Convenzione sul brevetto europeo. Ciò non può che essere visto positivamente, dato che la struttura della descrizione di una domanda di brevetto europeo deriva da una forte giurisprudenza europea in termini di "natura tecnica" dell'invenzione e requisiti di brevettabilità. Prevedere da regolamento che una domanda di brevetto italiana debba essere strutturata come una domanda di brevetto europeo, significa confermare di fatto la linea di avvicinamento dell'Italia all'Europa e, quindi, la conferma (seppur indiretta) che anche i brevetti italiani

debbano essere giudicati secondo una legge ed una giurisprudenza sempre più vicina a quella europea. In pratica, l'Art. 21 comma 3 del regolamento prevede che nella descrizione si debba: "b) indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell'inventore, che sia utile alla comprensione dell'invenzione [omissis]; c) esporre l'invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi".

Questi elementi derivano dall'ormai consolidata giurisprudenza europea in termini di valutazione del livello inventivo di una domanda di brevetto. Questa giurisprudenza, che ha definito una tecnica di valutazione che va sotto il nome di "problem solution approach", prevede, infatti, di determinare l'arte nota "più vicina" all'invenzione, successivamente di stabilire un problema tecnico oggettivo che deve essere risolto dall'invenzione, e quindi di valutare se la soluzione a questo problema sia ovvia. Per quanto il "problem-

solution approach" sia già utilizzato ed accettato dalla maggior parte della giurisprudenza italiana, la formulazione dell'Art. 21 del regolamento, non potrà che confermare e rafforzare tale giurisprudenza, di fatto discreditando quelle perizie e decisioni (ormai fortunatamente limitate) in cui il giudizio di brevettabilità veniva dato sulla base di valutazioni talvolta troppo soggettive.

Un altro esempio di avvicinamento dell'Italia alla prassi europea, è dato dall'Art. 30 del regolamento, che definisce le modalità di presentazione delle istanze di continuazione della procedura, previste dall'Art. 192 CPI. Queste istanze, introdotte col CPI per la prima volta nella normativa italiana, offrono la possibilità di richiedere (entro due mesi dall'atto omesso e pagando una tassa di 300 Euro) una "ripresa" della procedura, nel caso in cui il richiedente o titolare di un diritto di proprietà industriale non abbia rispettato un termine fissato dall'UIBM (Ufficio Italiano brevetti e

marchi), con la conseguenza di un rigetto della domanda o istanza o, più in generale, della perdita di un diritto. Queste procedure offrono quindi al titolare un'opportunità amministrativa affidabile, per porre rimedio ad eventuali errori determinati dalla mancata osservanza di un termine fissato dall'Ufficio. L'Art. 192 del CPI e l'Art.30 del regolamento vanno quindi ad allineare l'Italia alla prassi europea del c.d. "further processing", fissata nell'Art. 121 e nella R. 135 della Convenzione sul Brevetto Europeo. Da rilevare, anche se purtroppo il legislatore non poteva intervenire in questa fase di promulgazione del regolamento, che l'attuale normativa italiana si rifà alla vecchia Convenzione europea, mentre con la nuova Convenzione sul brevetto europeo, denominata EPC2000 ed entrata in vigore il 13 Dicembre 2007, le possibilità di utilizzare il "further processing" a livello europeo sono state ampliate, essendo estese anche a termini non fissati dall'Ufficio. Concludendo, quindi, si

possono riscontrare nel regolamento le conferme del trend già avviato dall'Italia nel suo affiancamento ed allineamento alla prassi brevettuale dei paesi più industrializzati, e specialmente in direzione della normativa europea, che ormai sembra essere un riferimento per l'attuale realtà italiana. Questo trend, che trova ulteriore conferma nell'Art. 24 del Regolamento, era per altro già stato sancito dai decreti del 3 ottobre 2007 e del 30 giugno 2008 che identificavano l'Ufficio europeo dei brevetti come l'autorità competente ad effettuare la ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto italiane. Proprio questa ricerca assume un'assoluta importanza nell'aiutare, sia il titolare che il pubblico, a capire la validità di un brevetto italiano ed il suo ambito di monopolio, e avvicina l'Italia all'Europa garantendo quelle "certezze" che prima gli italiani potevano avere con il deposito di una domanda di brevetto Europeo. Oggi le statistiche mostrano che l'Italia è dietro alla Svizzera in termini di depositi, ma le recenti disposizioni in materia di brevetti contribuiscono a migliorarne la qualità portandola a coincidere sostanzialmente con quella dei brevetti europei, e lasciando così sperare in un aumento dei depositi ed in un riscatto dell'Italia in campo brevettuale.

Domande di brevetto europeo depositate nell'anno 2008, per nazionalità del richiedente

