



Introduzione al contesto normativo di riferimento nazionale e internazionale di Erica Brandolino

**Workshop sulla gestione della
Proprietà Intellettuale – 18.11.2016**
Valorizziamo i risultati della ricerca a Ca' Foscari



La proprietà intellettuale

Le creazioni intellettuali (opere dell'ingegno e invenzioni) sono tutelate dal nostro ordinamento come veri e propri beni.

Proprietà intellettuale:

- Brevetti
- Marchi
- Diritto d'autore – copyright
- Disegni (registrati non registrati)
- Segreti industriali



La proprietà intellettuale



Some IP found in a mobile phone

Trade marks:

- Made by "Nokia"
- Product "N95"
- Software "Symbian", "Java"

Patents:

- Data-processing methods
- Semiconductor circuits
- Chemical compounds
- ...

Copyrights:

- Software code
- Instruction manual
- Ringtone
- ...



Trade secrets:

?

Designs (some of them registered):

- Form of overall phone enclosure
- Arrangement of buttons in this oval shape
- Three-dimensional wave form of buttons
- ...



Il brevetto: nozione

- **Strumento giuridico** con il quale viene conferito a chi ha realizzato un'invenzione il **monopolio temporaneo** di sfruttamento dell'**invenzione**
- Facoltà **esclusiva** di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello **Stato concedente** entro i limiti e le condizioni previste dalla legge.
- “contratto” tra lo Stato e l'inventore che premia chi mette a conoscenza del pubblico e poi alla libera disponibilità della collettività una **nuova soluzione originale** di un **problema tecnico**.



Il brevetto: dati normativi

- Cenni storici: prima legge sui brevetti è della Repubblica di Venezia, 1474
 - Seconda metà dell'800: sviluppo delle legislazioni nazionali
 - **Principio della territorialità** → esigenza protezione internazionale
- 
- Tendenza ad unificare la disciplina sul diritto delle invenzioni a livello internazionale, già dalla seconda metà dell'800



Il brevetto: *Fonti giuridiche*

Diritto internazionale/UE

- *Convenzione dell'Unione per la protezione della proprietà industriale*, Parigi 1883
- *Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti* (P.C.T.), Washington 1970
- *Convenzione di Monaco sulla concessione di brevetti europei* (E.P.C.), Monaco 1977
- *Accordo TRIPS*, Marrakech 1994
- *Cooperazione rafforzata* in ambito UE (non entrata in vigore Convenzione di Lussemburgo sul "brevetto europeo" e arenarsi della proposta regolamento CE su brevetto comunitario)
- Tribunale unificato dei brevetti sarà operativo seconda metà 2017



Normativa nazionale

- Codice civile (artt. 2584 – 2591)
- Codice della proprietà industriale (d.lgs. 30/2005) (C.P.I.)
- Regolamento di attuazione C.P.I.
- Italia parte di tutti gli accordi citati, anche cooperazione rafforzata per brevetto unitario (da luglio 2015)



Il brevetto: contesto internazionale



- Non esiste un “brevetto internazionale”: la procedura PCT semplifica la fase di presentazione della domanda negli Stati esterie consente di valutare il valore brevettuale dell’invenzione e quindi selezionare i paesi in cui proseguire per ottenimento brevetto – tramite procedura nazionale
- Non è ancora in vigore il “brevetto unitario”: ad oggi la procedura EPC prevede la concessione di un brevetto europeo che deve essere validato negli Stati per assumere valore di brevetto nazionale – soggetto alle norme nazionali per mantenimento tramite pagamento tasse e per tutela giurisdizionale



Il brevetto: sistema italiano brevetti

Fonti giuridiche

- Convenzione di Unione di Parigi e Accordo TRIPS fissano principi per agevolare depositi plurimi:
 - Principio del *trattamento nazionale* (ogni Stato membro accorda ai cittadini degli altri Paesi membri la stessa tutela che garantisce ai propri)
 - Principio dell'*assimilazione* (assimilazione dei cittadini dei paesi membri a quelli estranei, ma domiciliati o titolari di azienda in uno degli stati membri)
 - Principio della *priorità unionista* (Convenzione Parigi: diritto di rivendicare per i depositi corrispondenti in altri Paesi la data di deposito prima domanda in uno Stato membro)
 - *Trattamento della nazione più favorita* (TRIPS: tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità accordati da un Membro ai cittadini di qualsiasi altro paese sono immediatamente e senza condizioni estesi ai cittadini di tutti gli altri Membri)
 - *Minimum standard of protection* (l'accordo TRIPS fissa degli standard minimi di protezione della proprietà intellettuale a cui tutti i membri devono conformarsi – mancavano nella Convenzione di Parigi)



Il brevetto: *Istituzioni di riferimento*

Contesto internazionale/UE



World Intellectual Property Organization

(Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale [OMPI]): agenzia specializzata delle Nazioni Unite, creata nel 1967 con la finalità di incoraggiare l'attività creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo.



European Patent Office (EPO)

(Ufficio Brevetti Europeo): organismo esecutivo dell'Organizzazione Europea dei Brevetti. Fornisce procedure di applicazione uniformi in materia di protezione dei brevetti in 39 Paesi europei.

Contesto nazionale



- M.I.S.E : Direzione Generale lotta alla contraffazione - **U.I.B.M. (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi)**



Il brevetto: oggetto

Segretezza solo strumentale
all'accesso al brevetto

Oggetto del brevetto: INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

In particolare le innovazioni qualificabili come **"INVENZIONI INDUSTRIALI"**

Esclusi dal brevetto:

- innovazioni di tipo commerciale
- innovazioni di tipo organizzativo
- risultati della ricerca non suscettibili di immediata applicazione pratica

Unica tutela giuridica:
tutela del segreto – artt.
98-99 c.p.i. (effettiva
destinazione dell'autore a
tenere segreti i suoi
risultati)



Il brevetto: oggetto

Art. 45 C.P.I.

Oggetto del brevetto

1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le **invenzioni**, di ogni settore della tecnica, che sono **nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale**.
2. **Non** sono considerate come **invenzioni** ai sensi del comma 1 in particolare:
 - a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
 - b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
 - c) le presentazioni di informazioni.
3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato 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**.
4. **Non** possono costituire **oggetto di brevetto**:
 - a) i **metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico** del corpo umano o animale e i **metodi di diagnosi applicati** al corpo umano o animale;
 - b) le **varietà vegetali e le razze animali** ed i **procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali**, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica.
5. La disposizione del comma 4 non si applica ai **procedimenti microbiologici** ed ai **prodotti ottenuti mediante questi procedimenti**, nonché ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati.
- 5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all'art. 81-quinquies.



Il brevetto: requisiti di brevettabilità

➤ NOVITÀ ASSOLUTA (Artt. 46 e 47 C.P.I.):

Un'invenzione è considerata nuova, quando "**non è compresa nello stato della tecnica**". Con l'espressione "stato della tecnica" si intende "tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, nel territorio dello Stato o all'estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo

Il brevetto: requisiti di brevettabilità

Sono considerate distruttive di novità:

- a) *Anteriorità***: domande di brevetto messe a disposizione del pubblico, brevetti precedentemente rilasciati, documenti scritti (es. pubblicazione scientifica) accessibili al pubblico prima del deposito della domanda di brevetto, comunicazioni orali da parte di soggetti diversi dall'inventore (es. intervento al convegno) che abbiamo reso già conoscibile al pubblico l'invenzione
- b) *Predivulgazioni***: rendere accessibile al pubblico da parte dello stesso inventore l'invenzione in data anteriore alla domanda di brevetto (comunicazione scritta, orale, «messa in rete», discussione tesi di laurea e accessibilità per consultazione, ect)



Il brevetto: requisiti di brevettabilità

➤ ORIGINALITÀ (ART. 48 C.P.I.)

L'originalità nel testo dell'art. 48 viene definita
“Attività inventiva” **=** a non evidenza
dell'invenzione per il tecnico medio del settore.

Il giudizio di originalità è complesso e si snoda in diverse fasi (come l'individuazione del settore e la costruzione del modello di tecnico medio) al termine delle quali si procede al giudizio di non evidenza, un giudizio di valore basato sostanzialmente su indizi di non evidenza. Tra i più accreditati nella giurisprudenza italiana: *difficoltà vinta* e *risultato inatteso*.



Il brevetto: requisiti di brevettabilità

➤ INDUSTRIALITÀ (ART. 49 C.P.I.)

L'oggetto dell'invenzione può "essere fabbricato utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola" – invenzione con scopo tecnicamente possibile (anche se prodotto artigianale)

➤ LICEITÀ (ART. 50 C.P.I.)

"non possono costituire oggetto di brevetto, le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume" – invenzioni per cui non è pensabile un uso lecito



Il brevetto: diritti nascenti dall'invenzione

Diritto di natura
morale
(art. 63 e 160.3
C.P.I.)

- Diritto ad essere riconosciuto autore dell'invenzione
- Diritto ad essere indicato come tale nella (eventuale) domanda di brevetto

Diritto a
brevettare
l'invenzione

- L'inventore ha diritto a brevettare a meno che prestatore di lavoro subordinato o ricercatore universitario (disciplina ad hoc)
- Nel caso di invenzione di gruppo: il diritto a richiedere il brevetto e a compiere nell'interesse dei coinventori gli atti necessari per concessione e mantenimento spetta a ciascun titolare (art. 6 C.P.I.)

Diritti di natura
patrimoniale

- Facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato (Art. 66.1. C.P.I.)
- Potere di impedire a terzi che attuino e sfruttino invenzione – effetti della protezione decorrono dalla data di pubblicazione della domanda (possibilità di agire in giudizio sia in sede cautelare sia di merito)
- Brevetto dura 20 anni dalla data di deposito, indipendentemente da quando decorrono i suoi effetti.



Il brevetto: diritti nascenti dall'invenzione

ESCLUSIVITÀ del brevetto:

- Realizzazione del prodotto o del procedimento
- Utilizzazione
- Commercializzazione

Se brevetto riguarda **prodotto**: divieto per soggetti non autorizzati, la produzione, l'utilizzo, la commercializzazione del prodotto

Se il brevetto riguarda **procedimento**: divieto per soggetti non autorizzati l'applicazione del procedimento, e l'uso, la commercializzazione del prodotto ottenuto con quel procedimento.

Limite nel **principio dell'esaurimento** (art. 5 C.P.I.) – esclusività non si applica a rivendita



Il Brevetto: titolarità dei diritti

- Inventore solitario/invenzione di gruppo
- Invenzione del prestatore di lavoro subordinato (art. 64 C.P.I.):

il **diritto morale** ad essere riconosciuto autore dell'invenzione spetta al singolo **prestatore di lavoro inventore** o a tutti i prestatori di lavoro coinventori, nel caso di invenzione di gruppo dei dipendenti, i **diritti patrimoniali** vengono dalla legge tutti attribuiti tendenzialmente al **datore di lavoro**.

(la logica è di attribuire i diritti patrimoniali a chi ha predisposto l'ambiente per realizzare il risultato inventivo, assumendo rischio finanziario e organizzativo)



Il Brevetto: titolarità dei diritti

- Invenzioni dei ricercatori dell'università e degli enti pubblici di ricerca (Art. 65 C.P.I.), legati da rapporto di lavoro:
 - ❖ In deroga all'art. 64 il **ricercatore inventore è titolare esclusivo dei diritti** derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore, anche patrimoniali.
 - ❖ Prerogative dell'Ateneo:
 - In caso di mancata attuazione dell'invenzione, trascorsi 5 anni dal rilascio della privativa, l'Ateneo acquisisce a titolo gratuito una licenza non esclusiva di sfruttamento del trovato;
 - art. 65.2 riconosce all'Ateneo la facoltà di stabilire, per la parte di propria spettanza, gli importi massimi dei canoni di licenza relativi alla concessione in uso dell'invenzione a terzi, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci



Il Brevetto: titolarità dei diritti

- Invenzioni dei ricercatori dell'università e degli enti pubblici di ricerca (Art. 65 C.P.I.):
L'attribuzione dei diritti patrimoniali al ricercatore riguarda solo i casi di invenzione nella ricerca "libera", mentre nella **ricerca "vincolata"** sulla base di finanziamenti di terzi, l'attribuzione dei **diritti patrimoniali** sui risultati della ricerca, viene disciplinata **nell'atto di finanziamento**.



Il Brevetto: trasferibilità dei diritti

- I diritti patrimoniali riguardanti l'invenzione (diritto a sfruttare in segreto l'invenzione, diritto a presentare domanda di brevetto e poi il diritto di brevetto) possono essere, ciascuno di essi, oggetto di trasferimento (artt. 2589 c.c. e 63 c.p.i)
- Il brevetto può essere oggetto di *cessione* o di *licenza*

Il Brevetto: trasferibilità dei diritti

- Specifico accordo/contratto più complesso
 - Monetizzazione del brevetto
 - Totale/parziale
 - Cedente deve garantire la validità del brevetto (nullità sancita dopo contratto-causa risoluzione contratto)
 - Trascrizione nel registro UIBM
- Concessione del diritto di usare l'invenzione a termini e condizioni concordate
 - Delimitazioni possibili: attività, territori, applicazioni/campi d'uso
 - Esclusiva/non esclusiva
 - Contratto che soddisfa onere di attuazione del brevetto se invenzione effettivamente commercializzata

CESSIONE

LICENZA



Il brevetto: tutela dei diritti contesto nazionale

- Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale affidata a competenza esclusiva Sezioni specializzate per le imprese (una per regione)
- Strumento principale di tutela: azione di contraffazione: per accertamento violazione del diritto e concessione sanzioni idonee a farla cessare (legittimato titolare del diritto e licenziatario esclusivo) – tutela anche cautelare
- Azioni di rivendica (ad es prestatore di lavoro richiede brevetto) – l'avente diritto è in grado di eliminare l'abusiva brevettazione
- Azione di nullità/decadenza (chiunque vi abbia interesse, in considerazione dell'interesse collettivo all'eliminazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e libertà iniziativa economica)



Il brevetto: tutela dei diritti contesto internazionale

Art. 41 ACCORDO TRIPS

1. I Membri fanno in modo che le loro legislazioni prevedano le procedure di tutela di cui alla presente parte in modo da **consentire un'azione efficace contro qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale contemplati dal presente Accordo**, ivi compresi rapidi **mezzi per impedire violazioni** e mezzi che costituiscano un **deterrente contro ulteriori violazioni**. Le procedure in questione si applicano in modo da evitare la creazione di ostacoli ai legittimi scambi e fornire salvaguardie contro il loro abuso.
2. Le **procedure** atte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale sono **leali ed eque**. Esse non sono indebitamente complicate o costose né comportano termini irragionevoli o ritardi ingiustificati.
3. Le **decisioni** sul merito di una controversia sono preferibilmente formulate per iscritto e motivate. Esse sono rese **accessibili** almeno alle parti del procedimento senza indebito indugio. Le decisioni sul merito di una controversia sono basate soltanto sugli **elementi di prova in relazione ai quali è stata concessa alle parti la possibilità di essere sentite**.
4. Le parti di un procedimento hanno la possibilità di promuovere un **riesame** da parte di **un'autorità giudiziaria** delle decisioni amministrative definitive e, fatte salve le disposizioni giurisdizionali della legislazione di un Membro relative all'importanza di un procedimento, almeno degli aspetti giuridici delle decisioni giudiziarie iniziali sul merito della controversia. Tuttavia non vi è alcun obbligo di prevedere un'opportunità di riesame delle assoluzioni nelle cause penali.
5. È inteso che la presente parte non crea alcun obbligo di predisporre un sistema giudiziario per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale distinto da quello per l'applicazione della legge in generale, né influisce sulla capacità dei Membri di applicare le rispettive leggi in generale. Nessuna disposizione della presente parte crea alcun obbligo riguardo alla distribuzione delle risorse tra i mezzi per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e i mezzi per l'applicazione della legge in generale.



Il brevetto: tutela dei diritti contesto internazionale

- Art. 42 TRIPS Procedure leali ed eque

I Membri **assicurano ai titolari di diritti la possibilità di ricorrere a procedimenti giudiziari civili per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale** contemplati dal presente Accordo. I convenuti hanno diritto ad un avviso scritto tempestivo e contenente sufficienti dati, ivi compreso il fondamento delle affermazioni. Le parti possono essere rappresentate da **avvocati indipendenti** e le procedure non impongono condizioni eccessivamente gravose riguardo a comparizioni personali obbligatorie. Tutte le parti dei procedimenti in questione sono debitamente **autorizzate a provare la validità delle loro affermazioni e a presentare tutti gli elementi di prova pertinenti**. La procedura prevede un modo per identificare e proteggere le informazioni riservate, a meno che ciò non sia contrario ai vigenti obblighi costituzionali.



Il brevetto: tutela dei diritti contesto internazionale

- Art. 51 TRIPS Sospensione dello svincolo da parte delle autorità doganali

I Membri adottano, conformemente alle disposizioni che seguono, **procedure intese a consentire al titolare di un diritto, che abbia valide ragioni per sospettare che possa verificarsi l'importazione di merci contraffatte o di merci usurpative, di presentare alle autorità competenti, amministrative o giudiziarie, una richiesta scritta di sospensione da parte delle autorità doganali dell'immissione in libera pratica delle merci interessate.** I Membri possono consentire che una tale richiesta sia avanzata per merci nelle quali si ravvisino altre violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, fatta salva l'osservanza dei requisiti enunciati nella presente sezione. I Membri possono altresì prevedere corrispondenti procedure per la sospensione da parte delle autorità doganali dell'immissione di merci costituenti violazione destinate all'esportazione dai loro territori.