

Utilizzazione e valorizzazione della ricerca

10 maggio 2016

**Motivazioni della tutela brevettuale e
confronto con le tutele del know-how e
del diritto di autore.**

Relatore: Dott.ssa Fabiola Massa

Università degli Studi di Roma «Tor Vergata» © 2016

La nozione di invenzione brevettabile

Non esiste una definizione ufficiale di invenzione brevettabile, né nell'ordinamento giuridico italiano, né nei trattati o nelle convenzioni internazionali concernenti questa materia.

Questa scelta deriva dalla consapevolezza che qualsiasi definizione risulterebbe riduttiva e votata ad essere superata in tempi rapidi, considerato che la materia delle invenzioni è un qualcosa in continuo divenire ed ontologicamente evolutiva.

La nozione convenzionale di invenzione brevettabile

La dottrina, con l'aiuto anche della giurisprudenza, hanno da anni elaborato una definizione convenzionale di **INVENZIONE BREVETTABILE**.

Questa è da intendersi come **LA SOLUZIONE NUOVA ED ORIGINALE DI UN PROBLEMA TECNICO MAI RISOLTO IN PASSATO, OD ALTRIMENTI RISOLTO, MA IN ALTRO MODO.**

In che cosa può consistere un'invenzione?

1. Prodotto;
2. Procedimento;
3. Nuovo uso di un prodotto o di un procedimento noto.

Utilizzazione e valorizzazione della ricerca

La scelta del legislatore è stata quella di concentrarsi piuttosto sui requisiti che un'invenzione deve soddisfare per poter accedere alla tutela brevettuale, ovvero:

- a) La novità;
- b) L'originalità;
- c) L'applicabilità industriale;
- d) La liceità.

Utilizzazione e valorizzazione della ricerca

Ed in un secondo *step* ci si è concentrati su tutto un elenco di entità non brevettabili per legge o non considerate invenzioni in sensi giuridico.

Ragion per cui di fronte ad un nuovo trovato occorre prima vedere che non rientri tra le soluzioni non brevettabili, poi riscontrare se questo soddisfa i 4 requisiti imposti dalla legge, e solo alla fine di questo processo si può affermare se questa soluzione è brevettabile oppure no.

Utilizzazione e valorizzazione della ricerca

Non sono considerate invenzioni, là dove prese singolarmente, ovvero in quanto tali:

- 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.d. *software*);
- c) le presentazioni di informazioni.

Utilizzazione e valorizzazione della ricerca

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.

Utilizzazione e valorizzazione della ricerca

Per le invenzioni biotecnologiche sono esclusi dalla brevettabilità:

a) il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l'integrità dell'uomo e dell'ambiente;

Utilizzazione e valorizzazione della ricerca

b) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale é contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell'ambiente e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali,

Utilizzazione e valorizzazione della ricerca

Tale esclusione riguarda, in particolare:

- 1) ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell'organismo donato e la finalità della clonazione;
- 2) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;

Utilizzazione e valorizzazione della ricerca

3) ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane;

4) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti;

Utilizzazione e valorizzazione della ricerca

5) le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche e non diagnostiche;

Utilizzazione e valorizzazione della ricerca

6) una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata.

Utilizzazione e valorizzazione della ricerca

Il requisito della NOVITÀ (art. 46 d. lgs. n. 30/2005 anche detto c.p.i.)

Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

Utilizzazione e valorizzazione della ricerca

Il requisito della ORIGINALITÀ (art. 48 c.p.i.)

Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva (e quindi originale, o come dicono gli statunitensi NON OVVIA) se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. La persona esperta del ramo non è altro che un soggetto ipotetico che detiene le conoscenze tecniche medie del settore di appartenenza dell'invenzione.

Utilizzazione e valorizzazione della ricerca

Il requisito della APPLICABILITÀ INDUSTRIALE (art. 49 c.p.i.)

Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

In altri termini, l'invenzione deve essere potenzialmente reiterabile un numero indefinito di volte.

Utilizzazione e valorizzazione della ricerca

Il requisito della 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.

L'attuazione di un'invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.

I diritti derivanti dal brevetto

I diritti morali: ad essere riconosciuto autore dell'invenzione;

I diritti patrimoniali: ovvero le diverse facoltà di sfruttamento in esclusiva dell'invenzione per un arco di tempo massimo di 20 anni a partire dalla data di deposito della domanda di brevetto, e limitatamente al territorio in cui si è chiesta la tutela.

Utilizzazione e valorizzazione della ricerca

I diritti morali sono diritti inalienabili, indisponibili ed a tempo indeterminato.

I diritti patrimoniali sono diritti alienabili, disponibili e temporanei.

Utilizzazione e valorizzazione della ricerca

Normalmente i diritti morali e patrimoniali sorgono entrambi in testa all'inventore, salvo casi eccezionali previsti dal legislatore come nel caso delle invenzioni realizzate dal lavoratore dipendente, oppure in occasione di disposizione contrattuale specifica, quale ad es. quella inserita nei contratti di ricerca su commissione per fare in modo che i diritti patrimoniali sui risultati della ricerca siano attribuiti al committente ed i morali trattenuti dal ricercatore.

Le invenzioni di *equipe*

Esiste una regola per comprendere chi può essere qualificato coinventore?

Solo chi non si sia limitato a svolgere un'attività routinaria e di mera esecuzione di istruzioni impartite da altri può definirsi coinventore di un risultato che soddisfi i requisiti di brevettazione.

Il *know-how*

Anche detto in francese *savoir faire*, consiste in quelle informazioni di natura tecnica o commerciale detenute da un solo soggetto o da pochi, e che in qualche misura consentono al suo legittimo detentore di godere di un vantaggio competitivo rispetto ai terzi.

Utilizzazione e valorizzazione della ricerca

L'art. 98 c.p.i. contiene i 3 requisiti per qualificare le informazioni segrete o *know-how* di conoscenze.

- a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
- b) abbiano valore economico in quanto segrete;

Utilizzazione e valorizzazione della ricerca

(*segue*) i 3 requisiti per qualificare le informazioni segrete o *know-how* di conoscenze.

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Utilizzazione e valorizzazione della ricerca

I diritti riconosciuti al detentore del *know-how*

Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.

Differenze tra la tutela brevettuale e quella del diritto di autore

La tutela brevettuale conferisce al suo titolare il diritto di sfruttare in esclusiva l'invenzione, ovvero l'idea. Esso può persino impedire ai terzi non solo di utilizzare l'invenzione stessa ma anche sue piccole varianti (c.d. contraffazione per equivalenti), il tutto per un arco di tempo di 20 anni al massimo.

Utilizzazione e valorizzazione della ricerca

(segue) differenze tra la tutela brevettuale e quella del diritto di autore

Il diritto di autore riguarda non soluzioni utilitarie, ma opere intellettuali, dotate del carattere della creatività. Esso conferisce all'autore il diritto di sfruttamento in esclusiva della forma esteriore dell'idea in cui per l'appunto è stata estrinsecata l'idea.

Utilizzazione e valorizzazione della ricerca

(segue) differenze tra la tutela brevettuale e quella del diritto di autore

Il diritto di autore è riconosciuto tradizionalmente ad un numero chiuso di opere, elencate all'art. 2 delle l. n. 633/1941 e succ. modif. ed integr.

Esso si acquista automaticamente sin dal momento della prima esternazione dell'opera, e pertanto non richiede ai fini costitutivi della tutela l'adempimento di alcuna incombenza amministrativa.

Utilizzazione e valorizzazione della ricerca

I punti deboli della tutela del diritto di autore

- a) Non mi conferisce il monopolio sull'idea;
- b) Bastano alcune modifiche dell'opera per aggirare la tutela da copyright;
- c) E' difficile dare la prova della sua nascita, venendo riconosciuto automaticamente e gratuitamente dall'ordinamento con la prima creazione dell'opera.

Utilizzazione e valorizzazione della ricerca

Ulteriori precisazioni sulle differenze tra i due regimi giuridici

Malgrado anche il diritto di autore si caratterizzi per la presenza sia dei diritti morali che di quelli patrimoniali, diversamente dai brevetti, il primo gode di una tutela patrimoniale che si protrae per tutta la vita dell'autore e sino ai 70 anni successivi alla sua morte (a contare dal 1° gennaio dell'anno successivo al decesso).

Il ruolo della SIAE

La SIAE è un ente di gestione collettiva dei diritti di autore, previsto dalla l. n. 633/1941.

Essa fornisce diversi servizi, tra cui quello dei registri delle opere creative, ed in particolare il registro della sezione OLAF, riservata alle opere inedite. Se dunque un autore vuole precostituirsi una presunzione relativa di paternità di un'opera inedita a far data dal deposito, può depositare un campione o una descrizione di questa presso la sezione OLAF.

Utilizzazione e valorizzazione della ricerca

(segue) il ruolo della SIAE

Al momento del deposito si può allegare ogni genere di supporto: carta, floppy disk, cassetta o CD audio, CD-ROM, DVD, videocassetta, nastro magnetico, ecc... e la SIAE si limita a custodirlo senza renderlo accessibile al pubblico, nonché a fornire al depositante un attestato con il numero di repertorio assegnato.

Utilizzazione e valorizzazione della ricerca

(segue) il ruolo della SIAE

La presunzione giuridica vale però solo per 5 anni, e se la si vuole prorogare di altri 5, alla scadenza occorre rinnovare il deposito.

Grazie a tale presunzione l'autore può beneficiare dell'inversione dell'onere della prova in tutti i processi giudiziari di plagio della sua opera.

Utilizzazione e valorizzazione della ricerca

(segue) il ruolo della SIAE

La competenza esclusiva per quanto concerne le questioni giudiziali del diritto di autore è dei c.d. Tribunali delle imprese, ex sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, istituiti presso i Tribunali e le Corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

Utilizzazione e valorizzazione della ricerca

(segue) il ruolo della SIAE

Le opere consegnate alla SIAE come inedite vengono chiuse in un plico sigillato sul quale viene indicata la data di decorrenza del deposito. Il plico può essere aperto solo su decisione di un giudice (quando c'è una controversia sulla titolarità dei diritti sull'opera) oppure su richiesta del depositante (o dei suoi rappresentanti, se questi decide di rinunciare al deposito per riprendere possesso dell'opera).

Utilizzazione e valorizzazione della ricerca

(segue) il ruolo della SIAE

Si deve però tener presente che, una volta aperto il plico sigillato, si perde il valore probatorio del deposito SIAE.

Dopo la scadenza del deposito, l'opera, se non ne è richiesta la restituzione, viene distrutta.

Motivazioni della tutela brevettuale e confronto con le tutele del know-how e del diritto di autore.

Relatore: Dott.ssa Fabiola Massa

Grazie per l'attenzione