

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 24/11/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37572-breve-excursus-sulla-normativa-italiana-del-brevetto>

Autore: Romano Carla

Breve excursus sulla normativa italiana del brevetto

Breve excursus sulla normativa italiana del brevetto:

CARLA ROMANO*

KEYWORDS: patent – society progress – industrial law

Non tutto si può esigere da principio e l'idea che ci siamo fatti di diritti e doveri è alquanto fuorviante oltre a non essere soddisfatto dall'idea tradizionale: l'idea per cui il mio dovere è fondato sulla “contro-reciprocità di un obbligo” che si configura come l'inverso di diritto altrui non basta a giustificare certi fondamenti di diritto né tanto meno a promuoverli. Per quello che ci attende questo schema non funziona. Il concetto di “auctore” ha viaggiato nel tempo e nelle varie forme attraverso cui poteva essere modellato ha raggiunto anche la forma di titolo. Un inventore ha diritto di essere considerato tale: il brevetto nasce come titolo giuridico per dare all'inventore un monopolio esclusivo di sfruttamento della propria invenzione limitato nel tempo e territorialmente. Una tutela in omaggio al “mondo delle idee”, ma ogni idea è tutelabile? E soprattutto, tutte le invenzioni sono realmente brevettabili? Ovviamente no. Si devono rispettare innanzitutto determinati requisiti: NOVITÀ, LICEITÀ, ORIGINALITÀ, INDUSTRIALITÀ, SUFFICIENZA DI DESCRIZIONE. L'invenzione si considera nuova se non è compresa nello stato della tecnica (art. 46 cod. pr. ind.): “2. 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. 3. E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto delle domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o ancora internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione” (1). La liceità è il requisito che non permette la brevettazione di tutto ciò che sia contrario all'ordine pubblico e al buon costume (art. 50 cod. pr. ind.): “1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume. 2. 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” (2).

(1) Art. 46 cod. pr. ind.

(2) Art. 50 cod. pr. ind.

L'attività inventiva è il requisito attinente all'originalità dell'invenzione (art. 48 cod. pr. ind.): “1. Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell'articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva”(3). L'industrialità è, infine, definita nell'art. 49 cod. pr. ind., secondo cui “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” (4). La mancanza di uno solo di questi requisiti comporta la nullità del brevetto, ma non ci sono solamente queste ipotesi. L'art. 76 cod. pr. ind. ne menziona altre tre: “1. Il brevetto è nullo:

a) se l'invenzione non è brevettabile ai sensi degli articoli 45, 46, 48, 49, e 50;

b) se, ai sensi dell'articolo 51, l'invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla;

c) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;

d) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l'avente diritto non si sia valso delle facoltà accordategli dall'articolo 118.

2. Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso.

3. Il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. La domanda di conversione può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti per la validità del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo. Il titolare del brevetto convertito, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione, presenta domanda di correzione del testo del brevetto. L'Ufficio, verificata la corrispondenza del testo alla sentenza, lo rende accessibile al pubblico.

4. Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l'oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria e gratuita non esclusiva per il periodo di maggior durata. 5. Il brevetto europeo può essere dichiarato nullo per l'Italia ai sensi del presente articolo ed, altresì, quando la protezione conferita dal brevetto è stata estesa” (5). Dunque, sono cause di nullità anche l'insufficiente descrizione e l'estensione brevettuale oltre il contenuto originario della domanda, il che può accadere quando il

richiedente si avvalga dell'art. 172 cod. pr. ind. e l'Ufficio ne conceda erroneamente il brevetto, (art 172 cod. pr. ind.).

Il diritto cerca di dare disciplina a un campo, come quello dell'invenzione, in costante ascesa, del resto viviamo ancora nel secolo in cui “Il Prometeo irresistibilmente scatenato, al quale la scienza conferisce forze dinamiche, senza precedenti e l'economia imprime un impulso incessante, esige un'etica che mediante auto-restrizioni impedisca alla sua potenza di diventare una sventura per l'uomo” (6), dunque il binomio scienza-diritto deve imbrigliare questo “Προμηθεύς δεσμώτης”, per dare la possibilità alla tecnica di andare avanti e migliorare se stessa, portando con sé benefici che abbiano anche carattere di socialità.

(3) Art. 48 cod. pr. ind.

(4) Art. 49 cod. pr. ind.

(5) Art. 76 cod. pr. ind.

(6) H. JONAS, Il principio responsabilità, 1979 pp. 1-2

Antonio Guarino era solito dire “Ogni società muta nel tempo e così il ius che ne è la sovrastruttura”; un ius che cambia a seconda della società, un ius che rispecchia le esigenze di “questa o quella” società e dunque muove da pretesa. Ma chi può pretendere? Per pretendere bisogna essere: io sono, dunque esisto “ergo” pretendo. Ogni vita pretende e questa forma di pretesa se comune o necessaria può trovare un'applicazione “de facto”, costringendo lo schema-logico di diritto a recepire. La pretesa nasce nell'essere e in esso si sviluppa pur non essendo ancora ovvero pur non essendo esistente; e allora come divenire? Fermo restando che nel diritto il divenire è un contesto che si sviluppa nella misura in cui è possibile la trasformazione di una società non è possibile surrogare una soluzione alla mera pretesa, è il ragionamento ad essere garante della possibilità di quella pretesa di venire ad esistenza. L'imperativo bioetico ci fa capire che tutti gli esseri viventi hanno diritto al rispetto e devono essere trattati non come mezzi che giustificano lo scopo, vecchia massima di origine machiavellica, ma come fine in se stessi, ed è lo stesso Fritz Jahr che deve averne tenuto conto nella coniazione del termine (7). Pretesa e fine sono concetti fondamentali nel binomio diritto-bioetica; il diritto come pretesa e gli esseri viventi come fine rendono qualunque forma di ragionamento tanto tortuoso quanto instabile, oltre che potenzialmente insoddisfacente. L'intenzione umana o l'intenzione in senso stretto non bastano a fare diritto, dunque non basta una mera pretesa e non basta un mero fine (in bioetica avremmo detto “non si può parlare di vita nel semplice vivere”). Abbiamo bisogno di qualcosa in più. L'essenza dell'essere uomo in quanto tale porta all'ascesa verso il progresso e inevitabilmente ci conduce nel mondo delle possibilità dove tecnica e scienza si uniscono per dare voce a una progressione a cui la scienza fornisce forze senza precedenti e l'economia imprime un impulso incessante; questa progressione raggiunge il suo massimo culmine nell'invenzione e cioè un'ideazione tecnica esterna che contempla la modellazione della realtà materiale con il compito di determinare il soddisfacimento di bisogni umani. In forma stereotipata potremmo dire che è una soluzione di un problema tecnico non ancora risolto, ma risolvibile e si badi non è una soluzione “alternativa” ma una soluzione che determina una progressione, un “andare avanti” rispetto alle altre soluzioni prospettate in precedenza. Deve dirsi come innovazione tecnico-funzionale. Dunque, tutto si può pretendere in ragione della tecnica? Ci sembra che la risposta debba essere negativa. Del resto molti filosofi, pur non preoccupandosi del diritto, hanno avanzato le peggiori ipotesi nell'eventualità in cui non si riuscisse ad imbrigliare nelle maglie della ragione il “Prométhéus desmótes”: “La sottomissione della natura finalizzata alla felicità umana ha lanciato col suo smisurato successo, che coinvolge ora anche la natura stessa dell'uomo, la

più grande sfida che sia mai venuta all'essere umano dal suo stesso agire” (8). L'art. 2585 dispone che “Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o 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. In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore” (9).

(7) Articolo Bio-ethik of Fritz Jahr, definizione della parola “Bioetica”

(8) H. JONAS, Il principio responsabilità, 1979 pp. 1-2

(9) Art. 2585 c.c.

Secondo i commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 45 D.Lgs. 30/2005 non sono brevettabili: 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 concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.

4. Non sono considerati come invenzioni ai sensi del comma 1 i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.

5. Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse. Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti (10). La prima volta che si parlò di brevetti fu il 19 marzo 1474 a Venezia, « L'andarà parte che per auctorità de questo Conseio, cha da un che farà in questa Cità algun nuovo et ingegnoso artificio, non facto per avanti nel dominio nostro, reducto chel sarà a perfection, siche el se possi usar, et exercitar, sia tegnudo darlo in nota al officio di nostri provveditori de Comun. Siando prohibito a chadaun altro in alguna terra e luogo nostro, far algun altro artificio, ad immagine et similitudine di quello, senza consentimento et licentia del auctor, fino ad anni 9. » (11). E' nell'Inghilterra di Giacomo I che i brevetti cominciarono ad essere concessi per volontà regia, in un periodo compreso nei quattordici anni, attraverso "litterae patentes", da qui la denominazione anglosassone di "Patent". L' "European Patent Organisation", *EPO* o *EPOrg* è un'organizzazione pubblica internazionale creata con la Convenzione europea dei brevetti (in inglese *Convention on the Grant of European Patents*, abbreviato *EPC*) che ha lo scopo di rilasciare un unico brevetto valido per tutti i Paesi sottoscrittenti. *Quid est bios? Quid est iuris?* Cosa riguardo al diritto e cosa riguardo la vita... un corpo, ad esempio, è brevettabile? Fin dove può spingersi la scienza? L'Europa ha dato per prima la risposta: per i Verdi europei è "direttiva Frankenstein". Per il premio Nobel Dario Fo si potrebbe essere "una schiacciante vittoria delle multinazionali", per molti parlamentari europei "la grande speranza" o quanto meno questa si propone di essere la chiave del desiderio moderno. La direttiva europea sui brevetti delle invenzioni biotecnologiche ha cercato di armonizzare le varie posizioni

naturali, ma il tutto è stato trasposto in una chiave totalmente nuova che mai ci si sarebbe aspettati. L'articolo più controverso della direttiva è quello relativo alla brevettabilità di materiale biologico di origine umana, ma nonostante questo l'Europa rimane fermamente legata al principio di rispetto “dell'essere in quanto tale” e lo dimostra il fatto che non sono brevettabili: varietà vegetali, razze animali o processi biologici (Direttiva 44/98/CE*). Si è aperto di seguito un vivace dibattito sulla possibilità di brevettare il “corpo umano”.

(10) Commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 45 D.Lgs. 30/2005

(11) Archivio di Stato di Venezia, Senato terra, registro 7, carta 3

Dal contesto in cui ci siamo mossi è ovvio che l'indirizzo europeo e più in generale quello del diritto si muove in una situazione di diniego, ma si potrebbe anche essere più precisi, precludendo qualunque spiraglio, dicendo che l'art. 5 della direttiva 44/98/CE* prevede espressamente che “il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno dei suoi elementi, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, non possono costituire invenzioni brevettabili ”. Se si guarda a Stati più permissivi viene quasi da chiedersi se sia possibile e in che misura una fuga di cervelli in tali Paesi come Giappone, Cina, America del sud per poter procedere a esperimenti altrimenti qui vietati.