



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

# Questioni di Economia e Finanza

(Occasional Papers)

La tutela delle invenzioni industriali: adeguatezza della disciplina e possibili linee evolutive

di Daniele Sabbatini

Novembre 2011

Numero

109





BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

# Questioni di Economia e Finanza

(Occasional papers)

La tutela delle invenzioni industriali: adeguatezza della disciplina  
e possibili linee evolutive

di Daniele Sabbatini

Numero 109 – Novembre 2011

*La serie Questioni di economia e finanza ha la finalità di presentare studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali della Banca d'Italia e dell'Eurosistema. Le Questioni di economia e finanza si affiancano ai Temi di discussione volti a fornire contributi originali per la ricerca economica.*

*La serie comprende lavori realizzati all'interno della Banca, talvolta in collaborazione con l'Eurosistema o con altre Istituzioni. I lavori pubblicati riflettono esclusivamente le opinioni degli autori, senza impegnare la responsabilità delle Istituzioni di appartenenza.*

*La serie è disponibile online sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it).*

# LA TUTELA DELLE INVENZIONI INDUSTRIALI: ADEGUATEZZA DELLA DISCIPLINA E POSSIBILI LINEE EVOLUTIVE

di Daniele Sabbatini\*

## Sommario

L'assetto istituzionale italiano e comunitario a protezione delle invenzioni industriali nel quale operano le imprese italiane potrebbe trarre beneficio da alcune possibili innovazioni. A livello domestico, l'allocazione alle Università del diritto di brevettare le invenzioni universitarie, anche se realizzate autonomamente senza partner finanziari o istituzionali, consentirebbe di valorizzare le invenzioni in presenza di strutture specializzate per il trasferimento tecnologico. A livello comunitario, una maggiore integrazione del sistema di protezione delle invenzioni secondo le linee delle proposte in discussione (istituzione del brevetto dell'Unione europea, semplificazione del regime linguistico, regime unitario di tassazione, integrazione dei sistemi di tutela giurisdizionale) costituisce fattore essenziale per abbattere i costi di estensione territoriale della tutela e stimolare la concorrenza dinamica nel mercato europeo. Un miglior equilibrio tra tutela delle invenzioni industriali e tutela della concorrenza sarebbe assicurato da un regime linguistico che prevedesse l'inglese come unica lingua ufficiale (invece che concedere l'opzione tra inglese, francese e tedesco), per agevolare la conoscibilità del brevetto nella versione munita di validità.

**Classificazione JEL:** K11, K41, L51, O31, O32, O34.

**Parole chiave:** brevetti, invenzioni industriali, processo industrialistico, brevetto europeo, invenzioni universitarie.

## Indice

1	Premessa.....	5
2	Brevetto vs. libera concorrenza.....	5
3	Caratteristiche “ottimali” della regolazione in materia di brevetti.....	7
3.1	Estensione della tutela (ambito e durata) .....	7
3.2	Invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori universitari.....	11
3.3	L’“amministrazione” del sistema di protezione.....	13
4	Assetto regolamentare italiano ed europeo .....	14
4.1	Le invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori universitari in Italia .....	15
4.2	Procedimento per la concessione del brevetto e tutela giurisdizionale: il sistema domestico .....	18
4.3	Procedimento per la concessione del brevetto e tutela giurisdizionale: il sistema europeo.....	22
5	Valutazioni conclusive .....	29
	Bibliografia.....	30
	Allegato 1 .....	35

---

\* Banca d'Italia – Area ricerca economica e relazioni internazionali.



## 1 Premessa<sup>1</sup>

La regolamentazione sulla tutela delle invenzioni industriali è chiamata a contemperare in maniera equilibrata una pluralità di obiettivi economici: promuovere ed incentivare la ricerca innovativa; diffondere il più possibile i risultati della ricerca al fine di arricchire il patrimonio della scienza e della tecnica; promuovere l'innovazione incrementale che incorpora i risultati di invenzioni precedenti; non ostacolare lo sviluppo della concorrenza. La promozione della ricerca e dell'innovazione in particolare richiede meccanismi in grado di garantire all'inventore e a chi effettua l'investimento in attività di ricerca una remunerazione sufficiente, assicurando al contempo un'adequata soluzione del *trade-off* con gli altri obiettivi indicati. La letteratura si sofferma prevalentemente su due tipologie di problemi: a) la convenienza del sistema tradizionale di protezione caratterizzato dal riconoscimento di un potere di monopolio sullo sfruttamento dell'invenzione (brevetto) rispetto ad un regime di libera concorrenza; b) le caratteristiche desiderabili del sistema di protezione brevettuale per l'adequata soluzione dei *trade-off* implicati.

Il presente lavoro si propone di ricostruire i principali risultati della letteratura economica sulle condizioni per una regolazione efficiente della protezione delle invenzioni industriali, al fine di evidenziare le principali criticità che caratterizzano il sistema italiano ed europeo e fornire possibili indicazioni di *policy*.

## 2 Brevetto vs. libera concorrenza

Secondo un filone della letteratura ancora minoritario, la scelta di *policy* più efficiente per promuovere l'innovazione è rappresentata dalla libera concorrenza tra gli operatori. Il rischio che l'invenzione si diffonda e venga replicata un numero indefinito di volte non sarebbe in grado di disincentivare l'innovazione. Da un lato, infatti, gli incentivi di imprese imitatrici ad entrare nel mercato sarebbero ridotti se l'imitazione è costosa, per il rischio di non recuperare i costi fissi sostenuti. Dall'altro, l'effetto reputazionale derivante all'inventore dal riconoscimento della paternità dell'invenzione e il potere di mercato di cui gode nell'attesa che gli imitatori replichino il processo di applicazione dell'invenzione (*first mover advantage*) rafforzerebbero gli incentivi ad innovare<sup>2</sup>.

Un sistema privo di tutela brevettuale, tuttavia, presenta anche talune criticità:

- a) non favorisce la diffusione e la circolazione delle invenzioni<sup>3</sup> più complesse: la segretezza delle invenzioni può impedire lo sviluppo delle c.d. invenzioni dipendenti, soprattutto se l'invenzione non divulgata appartiene all'ambito della ricerca di base suscettibile di una pluralità di applicazioni industriali;
- b) innalza i costi di carattere organizzativo, volti a mantenere segreta l'invenzione e contrastare il rischio di spionaggio industriale e di rivelazione del segreto da parte dei dipendenti. La dimensione dei costi dipende anche dall'esistenza di tecniche legali di

---

<sup>1</sup> Si ringraziano per i preziosi commenti Magda Bianco e Luigi Cannari. Le opinioni espresse nel presente lavoro di ricerca rimangono, in ogni caso, di esclusiva responsabilità dell'autore e non impegnano in alcun modo la Banca d'Italia.

<sup>2</sup> Scherer F.M. (1980), 444 ss.; Boldrin M e Levin D.K. (2008), 176 ss.

<sup>3</sup> Landes W.M. e Posner R.A. (2003), p. 294 s.

protezione contro le condotte usurpative contrarie alla lealtà commerciale (ad es. repressione della concorrenza sleale; obblighi di non concorrenza dei dipendenti)<sup>4</sup>;

- c) disincentiva le innovazioni che richiedono investimenti fissi ingenti, a fronte della incertezza circa la remuneratività dell'investimento effettuato, richiedendo il ricorso a finanziamenti pubblici. Un possibile correttivo potrebbe essere rappresentato dalla previsione del brevetto solo in via residuale con l'onere per il richiedente di dimostrare l'efficienza di una deroga al regime di libera concorrenza. L'incertezza circa l'esito dell'istanza, tuttavia, può disincentivare *ex ante* gli investimenti nella ricerca più complessa e il cui esito positivo è difficilmente diagnosticabile *ex ante*.

Secondo la teoria tradizionale lo strumento efficiente per promuovere l'innovazione è rappresentato dalla concessione di un potere esclusivo di sfruttamento economico sull'invenzione (brevetto)<sup>5</sup>, per gli incentivi che determina *ex ante* ed *ex post*. *Ex ante* la tutela brevettuale sarebbe preferibile considerata la necessità di garantire all'inventore un'adeguata remunerazione dell'investimento (*reward theory*). Il basso costo marginale dell'imitazione di un'invenzione, a fronte degli elevatissimi costi fissi sostenuti inizialmente per la sua scoperta<sup>6</sup>, incentiva l'ingresso sul mercato di imitatori concorrenti fino al punto in cui il prezzo equivale al costo marginale, impedendo all'inventore di recuperare i costi fissi sostenuti per lo sviluppo dell'invenzione. In questa prospettiva, la tecnica brevettuale sarebbe la soluzione più efficiente ad un possibile fallimento di mercato<sup>7</sup>. Sul piano empirico l'opportunità della tecnica brevettuale è affermata da alcuni studi da cui risulterebbe che le invenzioni brevettate non sono allo stato sovra-remunerate, con ciò evidenziandosi la bontà della tecnica rispetto ad altri modelli regolatori<sup>8</sup>, e che sussiste una correlazione positiva tra brevetti e innovazione<sup>9</sup>. *Ex post*, la tutela della proprietà industriale sarebbe necessaria per incentivare il titolare ad effettuare gli investimenti necessari per sfruttare ogni possibile applicazione industriale dell'invenzione (*prospect theory*)<sup>10</sup>.

La tecnica brevettuale, tuttavia, presenta anche dei costi associati al monopolio sullo sfruttamento economico dell'invenzione: a) la riduzione del gioco concorrenziale, (sia per l'impossibilità di competere sui prodotti o sui processi brevettati, sia per il probabile incentivo a brevettare quelle innovazioni che potrebbero essere sviluppate pur in assenza di un regime protettivo, sulla base del vantaggio concorrenziale derivante dall'essere il primo inventore<sup>11</sup>); b) il rischio di bloccare le c.d. invenzioni sequenziali che facciano uso di invenzioni preesistenti coperte da brevetto, problema tanto più grande quanto più è estesa la durata e la tipologia di usi industriali coperti dai brevetti<sup>12</sup>; c) il

---

<sup>4</sup> Kieff F.S. (2001), p. 728; Kitch E.W. (1977), p. 275; Menell P. e Scotchmer S. (2005), p. 5; 17.

<sup>5</sup> Libertini M. (2006), p. 49 ss.; Denicolò V. e Franzoni L. A. (2009); Nelson e Winter (1982); von Hippel (1988), p. 53; Dyson (2001).

<sup>6</sup> Weiss P. (2010), p. 25.

<sup>7</sup> Granieri M. (2010) p. 100; Landes W.M. e Posner R.A. (2003), 300 s.

<sup>8</sup> Denicolò V. (2007).

<sup>9</sup> Gambardella et al (2005).

<sup>10</sup> Kieff (2010), p. 710; Lemley (2004), p. 141; Granieri M. (2010), p. 106; Merges R.P. (1996), p. 147.

<sup>11</sup> Menell P. (1987), p. 1340.

<sup>12</sup> Granieri M. (2010), p. 101; Scotchmer S. (1991), p. 31.



rischio di condotte strategiche per bloccare l'entrata di altri concorrenti, attraverso la brevettazione di invenzioni che fanno riferimento a processi o a prodotti simili (*inventing around*), ma non ricompresi in un brevetto antecedente, al fine di rafforzarne il valore commerciale<sup>13</sup>.

### 3 Caratteristiche “ottimali” della regolazione in materia di brevetti

L'esigenza di risolvere i *trade-off* implicati dal sistema dei brevetti tra promozione dell'innovazione e tutela degli altri interessi rilevanti richiede di impostare un sistema di protezione adeguato, sotto i seguenti profili: l'estensione della tutela brevettuale; l'allocazione dei diritti sulle invenzioni effettuate dai dipendenti e dai ricercatori; le procedure di rilascio dei brevetti e i meccanismi di *enforcement*.

#### 3.1 Estensione della tutela (ambito e durata)

Una regolamentazione efficiente dell'estensione della tutela brevettuale deve contemperare gli incentivi all'innovazione con la libertà di concorrenza e altri interessi di natura collettiva intervenendo sulle seguenti variabili:

a) *soglia della brevettabilità*: i costi associati al riconoscimento di un potere esclusivo di sfruttamento dell'invenzione sono giustificati solo in presenza di un'innovazione che realizzi un progresso significativo della scienza e della tecnica e sia suscettibile di sfruttamento commerciale<sup>14</sup>. La previsione dei requisiti della novità (l'invenzione non deve essere ricompresa nello stato della tecnica preesistente), della non ovvietà (l'invenzione presuppone il superamento di un problema tecnico) e della industrialità (l'invenzione deve essere suscettibile di applicazione industriale, con l'esclusione delle scoperte), tradizionalmente utilizzati dal diritto positivo, sono gli strumenti che intendono assicurare che il brevetto sia concesso solo dove i vantaggi superino i costi.

Più problematica è la determinazione della soglia di brevettabilità delle invenzioni ricomprese nella ricerca di base, dove spesso le invenzioni hanno un carattere simile alle scoperte perché fanno riferimento a fenomeni presenti in natura (ad es. l'isolamento del materiale biologico) e sono pertanto suscettibili di una molteplicità di applicazioni industriali da sviluppare attraverso l'ulteriore apporto della ricerca applicata. In tali casi è particolarmente complesso determinare la soglia ottimale di brevettabilità. In presenza di invenzioni di importanza basilare come le scoperte scientifiche la tutela brevettuale può ostacolare lo sviluppo dell'innovazione<sup>15</sup>: può essere preferibile una sua esclusione con il ricorso al finanziamento pubblico<sup>16</sup>. Anche per settori, come quello chimico, in cui la ricerca è rivolta in prevalenza allo sviluppo di tecniche di base, la precoce monopolizzazione può sfociare in un ostacolo alla successiva ricerca<sup>17</sup>. Al contempo, per le invenzioni che richiedono investimenti ingenti è ragionevole abbassare la soglia della

---

<sup>13</sup> Weiss P. (2010), p. 25.

<sup>14</sup> Ko Y. (1992), p. 793.

<sup>15</sup> Menell P. e Scotchmer S. (2005), p. 28; Dragotti G. (2009), p. 229.

<sup>16</sup> Vaughan F.L. (1948), 230; Matutes C., Regibeau P. e Rockett K. (1996), p. 61; Scotchmer S. (1991), p. 40.

<sup>17</sup> Dragotti G. (2009), p. 215.

brevettabilità<sup>18</sup>. In tali casi, infatti, un regime che non assicuri una remunerazione adeguata della ricerca di base può disincentivare gli investimenti in tali settori o può incentivare gli inventori a mantenere segreto il proprio trovato<sup>19</sup>: scarsi incentivi alla ricerca di base precludono la gamma di innovazioni che da essa potrebbero scaturire; gli incentivi a mantenere segrete le invenzioni ritardano la diffusione della conoscenza<sup>20</sup>.

Accanto all'interesse a non restringere la libera iniziativa economica, altri interessi di carattere pubblico devono essere presi in considerazione al fine di orientare la scelta del legislatore. In campo sanitario, in particolare, la tutela del bene salute giustifica la deroga alla brevettabilità di idee che possono astrattamente avere un'applicazione di tipo industriale. E' questa la *ratio* della esclusione della brevettabilità di metodi di trattamento chirurgico, terapeutico e dei relativi metodi diagnostici, e, fino agli anni settanta, dei farmaci. L'esigenza di risolvere il *trade-off* tra tutela della salute e innovazioni sottende attualmente il problema della brevettabilità sui dosaggi dei farmaci<sup>21</sup>, qualora un determinato dosaggio mostri proprietà terapeutiche prima sconosciute.

*b) applicazioni coperte dalla tutela brevettuale*: al fine di non sovra-remunerare il titolare del diritto di brevetto e disincentivare lo sviluppo della concorrenza il diritto di privativa deve coprire esclusivamente le applicazioni industriali come risultano dalla domanda di brevetto. La necessità di una descrizione dettagliata e la limitazione della tutela alle applicazioni oggetto delle rivendicazioni risponde all'obiettivo di non impedire lo sviluppo di prodotti sostituti<sup>22</sup>. Una protezione troppo ampia, aumentando il rischio di violazione del brevetto da parte dei concorrenti, è assimilabile al monopolio e determina un aumento del prezzo del bene<sup>23</sup>.

---

<sup>18</sup> Menell P. e Scotchmer S. (2005), p. 9.

<sup>19</sup> Scotchmer S. (1991), p. 39; Ko Y. (1992), p. 795 s.; Brian A.J. (2003), p. 1 ss. Con riferimento al settore delle biotecnologie e al problema della brevettabilità delle sequenze di geni si è segnalato il rischio di bloccare lo sviluppo della ricerca a causa degli elevati costi di transazione derivanti dalla necessità di ottenere una pluralità di licenze (*tragedy of the anticommons*). Cfr.: Heller M.A. e Eisenberg R.S. (1998).

<sup>20</sup> Scotchmer S. (1991), p. 39; Ko Y. (1992), p. 795 s.; Scotchmer S. (1996), p. 330; Matutes C., Regibeau P. e Rockett K. (1996), p. 61, 78; Menell P. (1987), p. 1348; Scotchmer S. (1996), p. 330; Weiss P. (2010), p. 106. E' questa la *ratio* per cui nel settore delle invenzioni biotecnologiche ad es., vengono qualificate come invenzioni brevettabili anche i materiali biologici preesistenti allo stato naturale, sempre che vengano isolati o prodotti tramite un procedimento tecnico. Allo stesso modo sono brevettabili le sequenze o sequenze parziali di geni, anche se la struttura è identica a quella di un elemento naturale. La distinzione rispetto alle scoperte è sottile, dal momento che tra la scoperta ad. es. di una sequenza di geni che caratterizza un certo virus e la relativa applicazione industriale consistente nella realizzazione del kit diagnostico per rilevarne la presenza nell'organismo non occorre risolvere un ulteriore problema tecnico. Una parte della dottrina con riferimento al caso appena segnalato ha sostenuto in passato la non brevettabilità della individuazione della sequenza di geni in quanto scoperta e dei relativi kit diagnostici; contrario è stato l'orientamento della giurisprudenza. Cfr.: Dragotti G. (2009), p. 230.

<sup>21</sup> Dragotti G. (2009), p. 230.

<sup>22</sup> Menell P. e Scotchmer S. (2005), p. 16.

<sup>23</sup> L'esigenza segnalata è alla base dello sviluppo delle nozioni di contraffazione evolutiva e di contraffazione per equivalenti, che sanzionano rispettivamente le violazioni realizzate attraverso miglioramenti non significativi rispetto alla invenzione brevettata (tali da non integrare gli estremi di un'invenzione dipendente brevettabile) o attraverso varianti ovvie per un tecnico del ramo. Tali nozioni costituiscono un criterio interpretativo del titolo di proprietà industriale volto a contemperare l'esigenza di non bloccare le innovazioni sequenziali e la concorrenza dinamica, con l'obiettivo di impedire facili aggiramenti della privativa. Cfr. Dragotti G. (2009), p. 290.

c) *durata*: la durata del brevetto deve essere limitata al fine, da un lato, di evitare una remunerazione eccessiva rispetto al livello necessario per incentivare lo sforzo inventivo; dall'altro impedire la sussistenza di un potere di monopolio su invenzioni che abbiano perso un valore commerciale derivante dallo sfruttamento dell'invenzione. Il mantenimento di brevetti che non hanno un valore commerciale residuo, soprattutto in settori caratterizzati da una sostenuta dinamica dell'innovazione incrementale, può essere utilizzato al fine esclusivo di mantenere un potere negoziale per bloccare le attività dei concorrenti e non è, pertanto, ottimale.

Nella difficoltà di stabilire una durata ottimale valida per tutte le invenzioni che consenta di realizzare contemporaneamente gli obiettivi indicati<sup>24</sup>, l'unico strumento utilizzabile in concreto è la fissazione di un termine di durata (che non deve essere inferiore a 20 anni dal deposito della domanda sulla base dell'accordo internazionale TRIPs<sup>25</sup>) accompagnato da un sistema di tasse di mantenimento crescenti nel tempo: il limite temporale costituisce il limite massimo di sfruttamento monopolistico dell'invenzione; le tasse crescenti nel tempo orientano gli inventori a conservare la protezione solo se il brevetto conserva effettivamente un valore commerciale residuo. Secondo alcune stime il 50% dei brevetti in Usa e in Europa non vengono rinnovati oltre i 10 anni, mentre solo il 13% dei brevetti sono rinnovati per venti anni in Europa e il 34% in Giappone<sup>26</sup>.

Un ulteriore strumento per evitare che il brevetto sia registrato dall'inventore solo in chiave anticoncorrenziale, senza la reale intenzione di sfruttare industrialmente il trovato, è la previsione di un regime di licenza obbligatoria o di decadenza per non uso. La licenza obbligatoria impone al titolare di concedere in licenza non esclusiva l'uso del brevetto a fronte di un'equa remunerazione ove il brevetto non sia stato attuato entro un termine breve. La decadenza per non uso implica il venir meno della copertura brevettuale in caso di mancata o insufficiente attuazione rispetto al fabbisogno del Paese.

d) *innovazioni sequenziali*: uno dei principali *trade-off* che la regolamentazione sulla tutela delle invenzioni deve realizzare è quello di promuovere l'innovazione cumulativa, che si realizza attraverso invenzioni incrementali che richiedono l'applicazione di un brevetto preesistente. Occorre, in particolare, fornire incentivi adeguati sia all'autore dell'invenzione presupposta, per evitare che lo sviluppo di innovazioni sequenziali possa erodere i benefici che egli può trarre dall'applicazione industriale del trovato<sup>27</sup>, sia agli

---

<sup>24</sup> Per alcune analisi sulla opportunità di differenziare i termini in funzione delle caratteristiche di imprese e settori, cfr. Weiss P. (2010), p. 53 ss.

<sup>25</sup> Il limite temporale di venti anni corrisponde al termine più diffuso a livello europeo e mondiale. Gli Stati Uniti fino al 1995 hanno limitato la durata del brevetto alla soglia di diciassette anni dal momento della sua concessione (e non della domanda di priorità), conformandosi al modello europeo solo per recepire l'Accordo Trips.

<sup>26</sup> Weiss P. (2010), p. 55, 63 ss.

<sup>27</sup> Tale rischio potrebbe materializzarsi ad esempio in un sistema che prevedesse la possibilità di brevettare invenzioni sequenziali solo di poco innovative tali da rendere obsolescente la prima invenzione o ridurre comunque la possibilità di sfruttare tutte le possibili invenzioni derivate da quella originaria. Il rischio di una remunerazione inadeguata può disincentivare lo sforzo innovativo del primo inventore o può incentivarlo a non brevettare la propria invenzione per non diffonderla tra il pubblico. Cfr.: Menell P. e Scotchmer S. (2005), p. 24; Scotchmer S. (1991), p. 30.

inventori successivi, assicurando una remunerazione adeguata dello sforzo compiuto<sup>28</sup>. La soluzione del *trade-off* richiede meccanismi in grado di realizzare una distribuzione calibrata dei benefici derivanti dallo sfruttamento delle invenzioni tra il titolare del brevetto sull'invenzione presupposta e gli innovatori successivi, attraverso ad esempio gli strumenti della licenza obbligatoria e del brevetto dipendente<sup>29</sup>.

e) *gli effetti di regimi divergenti a livello internazionale*: la questione relativa all'estensione del brevetto è stata affrontata dalla letteratura economica anche sotto il profilo degli effetti che una scelta di ampliamento del novero delle invenzioni brevettabili può produrre sugli operatori nazionali ed esteri<sup>30</sup>. L'estensione del regime di brevettabilità in particolare stimola un processo di innovazione dinamica non solo tra le imprese domestiche, ma anche con le imprese straniere che hanno incentivo ad ottenere il diritto di sfruttamento esclusivo dell'invenzione al di là dei propri confini nazionali<sup>31</sup>. Gli effetti di tali scelte di *policy* sulle imprese domestiche dipendono dalla struttura produttiva del Paese. In presenza di un elevato numero di imprese domestiche con bassa capacità innovativa, i benefici di un ampliamento delle invenzioni brevettabili assorbiti dalle imprese domestiche sono ridotti nel breve e medio periodo. Una scelta restrittiva sulla brevettabilità potrebbe pertanto costituire una misura di protezione a favore delle imprese domestiche, le quali possono applicare nel proprio Paese le invenzioni brevettate all'estero senza rispondere di contraffazione, a scapito delle imprese più innovative che vedono ridursi la possibilità di ottenere protezione ai propri trovati nel proprio territorio. Viceversa, l'espansione della brevettabilità delle invenzioni in presenza di imprese a bassa capacità innovativa può contribuire ad aggravare la condizione delle imprese domestiche: in assenza di politiche in grado di aumentarne l'efficienza innovativa, la ridotta probabilità di realizzare invenzioni in anticipo sui propri concorrenti stranieri può ridurre gli incentivi ad investire in ricerca, pregiudicandone ulteriormente la competitività rispetto alle imprese straniere<sup>32</sup>.

---

<sup>28</sup> Il rischio di una remunerazione inadeguata potrebbe materializzarsi in presenza di un regime di tutela dei primi inventori troppo forte (facoltà di negoziare i termini della licenza per utilizzare l'invenzione presupposta), che impedisse agli innovatori successivi di remunerare adeguatamente il proprio sforzo a fronte della quota di benefici da trasferire al primo inventore. Cfr.: Scotchmer S. (1991), p. 39; Weiss P. (2010), p. 100 ss.

<sup>29</sup> Vaughan F.L. (1948), 225 ss.. La licenza obbligatoria consiste nella concessione del diritto non esclusivo di sfruttare l'invenzione presupposta a favore del richiedente che intenda brevettare un'invenzione sequenziale in cambio di un corrispettivo equo al primo inventore. Il brevetto dipendente consiste nella licenza concessa al primo inventore di sfruttare l'invenzione dipendente a condizioni ragionevoli. In alcuni Paesi, si ricorre al diritto antitrust limitando i poteri esclusivi del titolare del brevetto nei confronti degli altri autori di invenzioni sequenziali ricorrendo alla categoria dell'abuso di brevetto, ove ciò possa ostacolare un rilevante progresso tecnico. Cfr.: Dragotti G. (2009), p. 215.

<sup>30</sup> Il problema è significativo prevalentemente per i settori più innovativi come la biotecnologia e per alcuni tipi di invenzioni (soprattutto *computer software* e *business methods*) rispetto alle quali il problema della brevettabilità e delle relative condizioni è assai dibattuto e può condurre pertanto a regimi differenti.

<sup>31</sup> Tale processo non è subordinato alla clausola di reciprocità, vietata dal Trattato Trips, per cui la competizione delle imprese straniere che intendono brevettare in un altro Stato non può essere condizionata alla brevettabilità della medesima invenzione da parte di imprese straniere nello Stato di provenienza.

<sup>32</sup> Weiss P. (2010), p. 161, 175 ss. Tale analisi ove applicata al rapporto tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo mette in evidenza la difficoltà per le imprese *followers* di riequilibrare il proprio svantaggio competitivo rispetto alle imprese leader stabilite nei Paesi industrializzati. Decisiva, al fine di avvantaggiarsi di una regolamentazione più favorevole alla brevettabilità appare la capacità di stimolare la capacità di produrre innovazione intervenendo su tutte le leve politiche disponibili: il miglioramento del livello di

### 3.2 Invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori universitari

Gran parte delle invenzioni sono realizzate all'interno dei laboratori degli istituti di ricerca e delle imprese da propri dipendenti. Una regolamentazione adeguata dei diritti di proprietà industriale deve allocare il diritto al brevetto e regolare i rapporti reciproci tra datore di lavoro e dipendenti in modo da: a) massimizzare il profitto ritraibile dall'invenzione; b) assicurare una remunerazione adeguata dell'investimento da parte del datore di lavoro; c) assicurare una remunerazione adeguata dello sforzo inventivo del dipendente, in modo da mantenere alto l'impegno profuso e disincentivare possibili condotte abusive.

Il modello di regolazione utilizzato nella maggior parte dei Paesi per realizzare gli obiettivi appena indicati fa perno sulla combinazione di tre strumenti:

- a) allocazione del diritto alla concessione del brevetto a favore del datore di lavoro. La soluzione si giustifica con la necessità di remunerare i costi fissi e con la maggiore capacità della struttura organizzativa dell'impresa di applicare industrialmente l'invenzione;
- b) garanzia di un equo compenso a favore del ricercatore;
- c) sanzione di condotte abusive da parte del dipendente che intenda appropriarsi dell'invenzione (ad es. chiedendo un brevetto a proprio nome o cedendola ad un concorrente)<sup>33</sup>.

Una delle questioni di *policy* più dibattute nel panorama europeo nell'ultimo decennio ha riguardato l'opportunità di utilizzare tale schema regolamentare anche per le invenzioni realizzate in ambito universitario, allocando il diritto di brevettare le invenzioni realizzate dai propri ricercatori alle Università (c.d. titolarità istituzionale) piuttosto che ai singoli ricercatori (c.d. titolarità individuale). Secondo una parte della letteratura, l'attribuzione del diritto di brevettare alle Università e la previsione a favore del ricercatore di un compenso adeguato (che costituisce la soluzione più diffusa in concreto) sarebbe la soluzione preferibile, in considerazione di tre variabili:

- a) minori costi transattivi sostenuti dall'Università per lo sviluppo di invenzioni brevettabili: *ex ante* il diritto di brevettare l'invenzione universitaria a favore delle Università facilita l'instaurazione di possibili rapporti di collaborazione con altre istituzioni e con privati finanziatori, interessati alla possibilità di sfruttare il risultato della ricerca finanziata<sup>34</sup>, che invece sarebbe resa più difficoltosa ove il diritto di brevetto fosse concesso ai singoli ricercatori.

---

capitale umano; le abilità tecniche di trasformare industrialmente un'invenzione in un prodotto innovativo; la facilità di raccogliere fondi.

<sup>33</sup> Rispetto a quest'ultima soluzione, peraltro, l'analisi economica ha segnalato l'esistenza di un possibile *trade-off* tra incentivi all'innovazione derivanti da un'adeguata tutela del datore di lavoro contro possibili diffusioni dei risultati delle ricerche effettuate in azienda da parte di dipendenti e gli incentivi derivanti dai benefici derivanti dal trasferimento di tecnologia (*knowledge spillover*). L'analisi fa riferimento in particolare al distretto tecnologico della Silicon Valley il cui successo secondo alcuni sarebbe attribuibile all'assenza di un divieto di concorrenza dei dipendenti che, pur innalzando i costi per le imprese di difendere il proprio *know-how* contro il rischio che altre imprese assumano propri dipendenti ed eventualmente riescano a trasformare il *know-how* in brevetti, non ha comunque eliminato gli incentivi ad investire nell'area per i benefici derivanti dalla prossimità territoriale. Cfr.: Gilson R.J. (1999), p. 593.

<sup>34</sup> Granieri M. (2010), p. 67, 173; Di Cataldo V. (1999), p. 1250; Baldini N. (2006), p. 200.



- b) maggiore sostenibilità da parte delle Università dei costi collegati all'accesso alla tutela brevettuale (tra cui quelli per la verifica della brevettabilità, per la valutazione del possibile valore commerciale del brevetto, per il deposito della domanda, per il mantenimento del brevetto) e alla collocazione sul mercato tecnologico dei risultati dell'invenzione (attività di *marketing* e di negoziazione con le imprese private), grazie alla possibilità di attribuire la gestione dei diritti di proprietà industriale a strutture specializzate, come gli Uffici per il trasferimento tecnologico<sup>35</sup>. La presenza di tali benefici è amplificata rispetto alle invenzioni realizzate in *équipe* dove l'allocazione a favore delle Università consente di risolvere possibili problemi di azione collettiva nella gestione dell'invenzione. L'applicazione alle invenzioni collettive del regime di comunione tra i coautori come regola di *default*, infatti, innalza i costi di transazione associati ad una regola di titolarità individuale<sup>36</sup>.
- c) mantenimento di un livello adeguato di incentivi dei ricercatori grazie alla remunerazione derivante da una migliore capacità di commercializzare le invenzioni<sup>37</sup>.

La presenza di tali benefici, tuttavia, non è accompagnata da conferme empiriche. L'analisi empirica esistente affronta prevalentemente la questione relativa agli effetti determinati dall'introduzione del *Bayh Dole Act* del 1980 negli Stati Uniti<sup>38</sup> sull'attività brevettuale universitaria, al fine di sottolineare le potenzialità del ruolo delle Università nella gestione dei brevetti. Il trasferimento operato dal *Bayh Dole Act* del diritto di brevetto dalle Agenzie governative finanziatrici alle Università ha contribuito in maniera significativa a stimolare la crescita delle domande di brevetto e l'istituzione di uffici di trasferimento tecnologico da parte delle Università<sup>39</sup>. Tale analisi, tuttavia, non

---

<sup>35</sup> Granieri M. (2010), p. 68; Libertini (2002), 2172; Hellmann T. (2007), p. 635 ss.

<sup>36</sup> Granieri M. (2010), p. 182 ss. Entrambi i modelli astrattamente possibili di regolazione di *default* delle invenzioni collettive, la comunione pro quota o la comunione per intero con facoltà individuale di esercitare i diritti patrimoniali provenienti dall'invenzione, conducono a risultati inefficienti: la comunione pro-quota pone il rischio di veto incrociato, la comunione per intero pone il rischio di una diffusione dell'invenzione contraria alla volontà di uno dei comproprietari che potrebbe ad es. finire in mano ai concorrenti. Cfr.: Granieri M. (2010), p. 155.

<sup>37</sup> Granieri M. (2010), p. 178; Thursby J.G. e Thursby M.C. (2000), p. 13; Buratti N. e Cepolina S. (2007), p. 210.

<sup>38</sup> Granieri M (2010), p. 167; Jensen R.A. e Thursby M., (2001), 242.

<sup>39</sup> Il *Bayh-Dole Act*, approvato il 12 dicembre 1980 negli Usa, ha trasferito dalle Agenzie governative federali di finanziamento alle organizzazioni *no-profit* (tra cui le Università) e alle piccole e medie imprese (successivamente esteso anche alla grande impresa) il diritto di brevettare le invenzioni realizzate con i fondi pubblici, al fine di migliorare il trasferimento tecnologico dalle Università alle imprese. Cfr.: Granieri M. (2010), p. 49 ss. Gli studi empirici effettuati sugli effetti del *Bayh-Dole Act* mostrano dall'inizio della metà degli anni 80, un incremento del numero dei brevetti e degli introiti, provenienti in gran parte da una quota ristretta di brevetti di maggior successo. Cfr. Mowery D., Sampat B.N. e Ziedonis A. (2001); Granieri M. (2010), p. 66 ss. Secondo altri studi tra il 1995 ed il 2000 il numero dei brevetti è aumentato del 220% nelle università americane. Dal punto di vista finanziario la maggior parte dei profitti deriva, comunque, non dalla commercializzazione delle licenze, di cui hanno beneficiato solo alcune Università tra cui la Stanford University, con peraltro solo il 2% degli introiti imputabili a questa voce nel 2002. Cfr. Beraldo M. (2007), p. 22. Con riferimento agli Uffici di trasferimento tecnologico, si è passati dal numero di 25 a 200 tra il 1980 ed il 1990: cfr. Granieri M. (2010), p. 67. Sull'efficacia delle strutture interne alle Università per il trasferimento tecnologico, tuttavia, non sussistono evidenze univoche. Il ruolo degli Uffici sarebbe rilevante soprattutto per il processo di *spin-off*, in quanto abbatterebbe le asimmetrie informative tra investitore e società che si intende costituire: cfr. Lerner J. (2005), p. 53. Secondo alcuni dipenderebbe dalla professionalità dell'ufficio: cfr. Siegel D. Waldman D. e Link A.N. (1999), p. 36. Secondo altri, tuttavia, i benefici del trasferimento tecnologico sarebbero solo ipotetici: cfr. Geuna A. e Nesta L.J.J. (2006) 794. Non

contribuisce a confermare empiricamente le assunzioni circa l'efficienza di una regola di titolarità istituzionale, la quale dipende non tanto dagli effetti che una tale regola potrebbe produrre sul numero dei brevetti intestati all'Università (*University owned*) ma in generale dagli effetti prodotti sul numero di brevetti originati dalla ricerca universitaria anche se brevettati da privati (*University invented*) e sul relativo valore. Secondo gli studi empirici esistenti con riferimento al periodo 1993-1997, il numero di brevetti *University invented* in ambito europeo non sarebbe significativamente inferiore a quello statunitense<sup>40</sup>.

L'analisi effettuata consente di ritenere preferibile la regola della titolarità istituzionale solo in presenza di strutture di trasferimento tecnologico efficienti ed in presenza di un contesto idoneo ad incentivare la valorizzazione delle funzioni di trasferimento tecnologico. L'istituzione di strutture specializzate dedicate consentono di massimizzare i profitti derivanti dallo sfruttamento dei brevetti: a) possono orientare gli investimenti nelle ricerche con più elevata probabilità di produrre un'invenzione brevettabile; b) riducono i costi di ricerca di un partner finanziario e di possibili licenziatari a cui concedere l'uso del brevetto. I vantaggi di tale modello sono maggiori nelle ricerche di *équipe* per la presenza di possibili problemi di azione collettiva. Viceversa in mancanza di strutture specializzate o in presenza di un contesto poco favorevole allo sfruttamento commerciale delle invenzioni industriali (ad es. scarsa autonomia delle Università nella scelta delle ricerche su cui investire o politiche universitarie tese allo sviluppo di ricerca di base a prescindere dalla loro idoneità a trasformarsi in invenzioni brevettabili) non è possibile stabilire con certezza la preferibilità tra l'allocazione del diritto all'Università o al ricercatore.

### 3.3 L'“amministrazione” del sistema di protezione

Condizione essenziale di una buona regolamentazione della tutela delle invenzioni industriali è la previsione di un procedimento adeguato per la concessione dei brevetti e meccanismi di tutela giudiziaria, tempestivi, poco costosi ed efficaci.

Con riferimento al procedimento, l'esigenza di assicurare protezione alle invenzioni industriali ed evitare al contempo distorsioni della concorrenza richiede una regolamentazione del procedimento in grado: i) di assicurare che la verifica circa la sussistenza dei requisiti sia coerente con i principi di economicità, rapidità, trasparenza, accuratezza e prevedibilità dei risultati; ii) che l'inventore fornisca tutte le informazioni necessarie per l'attuazione della scoperta ad una persona esperta del ramo; iii) che il brevetto sia il più possibile divulgato; iv) che il brevetto sia concesso esclusivamente nei limiti corrispondenti al contenuto esatto dell'invenzione divulgata.

---

mancano, inoltre, in letteratura tesi circa i possibili effetti negativi della riforma introdotta dal *Bayh Dole Act* sulla produzione scientifica da parte dell'Università, pur mancando conferme empiriche. Cfr. Geuna A. e Nesta L. (2003), p. 15 ss. In senso contrario, cfr. Mowery D.C., Nelson R.R., Sampat B.N. e Ziedonis A.A. (2001), p. 101; Granieri M. (2010), p. 83; Beraldo M. (2007), p. 25.

<sup>40</sup> Crespi G.A. et al. (2007). Il lavoro esclude la necessità di una riforma a livello europeo nel senso di un rafforzamento dei diritti di proprietà industriale delle Università europee. Esso, tuttavia, prende in considerazione i sei principali Paesi europei senza indagare sulle concrete differenze regolamentari esistenti (ad es. l'Italia nel periodo 1993-1997 conosceva una regola di titolarità istituzionale a differenza di altri Paesi come la Germania). Di conseguenza l'analisi se non conferma le assunzioni che sottostanno alla maggiore capacità delle Università di valorizzare le invenzioni universitarie, neppure costituisce una smentita di tale ipotesi.

Con riferimento alla fase di verifica dei requisiti, sono astrattamente utilizzabili due modelli<sup>41</sup>. Secondo un primo modello la verifica è effettuata solo sui requisiti formali, rinviando la verifica dei requisiti sostanziali al successivo ed eventuale giudizio sulla contraffazione o sulla validità del brevetto. Tale modello riduce i costi di amministrazione, ma innalza l'incertezza sulla validità dei brevetti e la litigiosità. Il modello alternativo, basato su una verifica sostanziale anteriore alla concessione del brevetto attraverso una ricerca delle anteriorità, implica una maggiore forza della tutela brevettuale per contrastare eventuali contestazioni.

Sul piano dell'*enforcement*, è essenziale la previsione di meccanismi di protezione in grado di assicurare tempestività sia contro i rischi di contraffazione sia contro eventuali indebite contestazioni provenienti da titolari o presunti titolari di brevetto; garantire uniformità interpretativa nell'ambito territoriale di estensione della tutela in modo da ridurre l'incertezza<sup>42</sup>. La presenza di giudici specializzati, data la complessità della materia, e la previsione di strumenti processuali in grado di ottenere un provvedimento in breve termine anticipando la decisione definitiva sono strumenti particolarmente rilevanti al fine di assicurare una protezione efficace<sup>43</sup>.

#### **4 Assetto regolamentare italiano ed europeo**

Il sistema di protezione delle invenzioni industriali in cui operano le imprese italiane si articola su due livelli: il sistema nazionale che disciplina estensione, allocazione dei diritti, procedure e meccanismi di *enforcement* per la tutela delle invenzioni, con efficacia all'interno del territorio italiano, ed il sistema internazionale, che consente l'estensione territoriale della protezione anche all'estero (alle condizioni dettate dalla disciplina vigente nei singoli Paesi). Tra i due strumenti elaborati a livello internazionale, il brevetto internazionale<sup>44</sup> e il brevetto europeo<sup>45</sup>, quest'ultimo riveste particolare rilevanza per le imprese italiane essendo il principale strumento di stimolo della concorrenza dinamica tra le imprese appartenenti all'Unione europea.

L'esigenza di un coordinamento a livello internazionale e a livello europeo ha reso necessario armonizzare importanti aspetti dalle discipline nazionali<sup>46</sup>, con particolare riguardo all'estensione della brevettabilità e agli standard di tutela<sup>47</sup>.

Un miglioramento della regolamentazione del sistema italiano del brevetto nazionale, peraltro, sotto il profilo della procedura per il rilascio dei brevetti e quello relativo alla loro difesa in giudizio è derivato dagli interventi di riforma realizzati nell'ultimo decennio, da ultimo con il d.lgs. n. 131 del 2010.

---

<sup>41</sup> Dragotti G. (2009), p. 244.

<sup>42</sup> Vaughan F.L. (1948), 225; Commissione delle Comunità Europee (2006), p. 7.

<sup>43</sup> Harhoff D. (2009), p. 12.

<sup>44</sup> Regolato dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato in Italia con l. 26 maggio 1978.

<sup>45</sup> Regolato dalla Convenzione sul brevetto europeo, del 5 ottobre 1973, ratificata in Italia con l. 26 maggio 1978, n. 260.

<sup>46</sup> Ferma rimanendo la possibilità di divergenze nella prassi applicativa degli Uffici nazionali.

<sup>47</sup> Cfr. il box 1 allegato per l'illustrazione della regolamentazione di carattere internazionale.



Nonostante l'elevato grado di armonizzazione e i recenti miglioramenti apportati alla regolazione nazionale dei brevetti, il dibattito recente ha segnalato talune aree di criticità nell'assetto istituzionale italiano e comunitario in cui operano le imprese italiane: la regolazione delle invenzioni universitarie; la durata delle controversie giudiziarie; i costi per l'estensione territoriale dei brevetti delle imprese italiane a livello europeo (associati alla frammentarietà della procedura di concessione e dei meccanismi di tutela giurisdizionale)<sup>48</sup>. Al fine di valutare sotto tali profili l'attuale assetto regolamentare appare necessario per chiarezza espositiva illustrare separatamente il quadro regolatorio in materia di invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori universitari; la regolazione del brevetto nazionale sotto il profilo della procedura e della tutela; la regolazione del brevetto europeo sotto il profilo della procedura per la validazione del titolo nei Paesi membri e del relativo sistema di tutela.

#### 4.1 Le invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori universitari in Italia

Il quadro regolamentare in materia di invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori riceve nel nostro ordinamento una disciplina differenziata.

a) *Le invenzioni dei dipendenti*: sulla soluzione dei *trade-off* implicati dalla tutela delle invenzioni fatte dai dipendenti delle imprese, la regolamentazione italiana divisa nell'art. 64 c.p.i. converge con la prassi internazionale ed appare coerente con le finalità di incentivare la ricerca: consente di remunerare gli investimenti nell'attività di ricerca e assicura un compenso sufficiente al ricercatore. I meccanismi su cui si articola la legislazione italiana sono i seguenti:

- i) il diritto a brevettare le c.d. invenzioni di servizio (realizzate dal dipendente assunto per lo svolgimento di attività di ricerca) è allocato a favore dell'imprenditore. Gli incentivi dell'inventore sono assicurati dalla retribuzione della prestazione;
- ii) il diritto a brevettare la c.d. invenzione aziendale (realizzata in assenza di una retribuzione specifica per lo sviluppo dell'invenzione, ma comunque nell'esercizio delle proprie mansioni) compete al datore di lavoro: al lavoratore è concesso un equo premio basato sulla sua autonomia nell'individuare il problema tecnico, il contributo dell'azienda e le mansioni del dipendente medesimo;
- iii) il diritto a brevettare la c.d. "invenzione occasionale"<sup>49</sup> è attribuito all'inventore. Il datore di lavoro, tuttavia, può esercitare un diritto di opzione per l'uso o per l'acquisto del brevetto dietro pagamento dell'intero valore dell'invenzione, norma giustificata dalla necessità di evitare che il dipendente violi l'obbligo di fedeltà, ad es. conferendo licenza a terzi concorrenti con il datore di lavoro. Il presidio è rafforzato dalla norma secondo cui si presume fatta durante l'esecuzione della prestazione l'invenzione per cui sia richiesto il brevetto entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La riforma della l. n. 131/2010 è intervenuta su tale area al fine di rafforzare la tutela del dipendente assicurando il diritto al premio equo anche qualora il datore di lavoro non intenda chiedere il brevetto. La norma rafforza gli incentivi del dipendente recependo la soluzione prevista in Germania<sup>50</sup>.

---

<sup>48</sup> Scellato G. et al. (2011), p. 14 ss.

<sup>49</sup> Per invenzioni occasionali si intendono le invenzioni non rientranti nelle lettere a) e b) che, tuttavia, rientrano nel campo di attività del datore di lavoro.

<sup>50</sup> Borzaga M. (2005), p. 73.

b) *le invenzioni dei ricercatori*: con la legge n. 383 del 2001 l'ordinamento italiano, derogando alla disciplina sulle invenzioni dei dipendenti in precedenza applicabile, ha modificato i criteri di allocazione dei diritti di proprietà industriale sulle invenzioni realizzate in ambito universitario, riconoscendo ai singoli ricercatori il diritto di brevettare l'invenzione e riservando all'Università un corrispettivo pari al 30% o alla diversa somma prevista dai regolamenti interni, comunque inferiore al 50% (principio della titolarità individuale).

La scelta del legislatore del 2001 di attribuire il diritto di brevetto ai ricercatori è stata criticata dalla letteratura<sup>51</sup>, per gli effetti negativi che ciò avrebbe prodotto: sul livello di investimenti privati (che sarebbero disincentivati dalla necessità di dover trattare con i singoli ricercatori piuttosto che con l'Ufficio di trasferimento tecnologico); sulla realizzazione di ricerche cofinanziate da più istituzioni (per i possibili problemi di azione collettiva derivanti dalla necessità di trovare un accordo tra tutti i ricercatori coinvolti al fine di gestire la proprietà intellettuale sull'invenzione); sulla commercializzazione dell'invenzione (per le assunte minori capacità del ricercatore di valorizzare commercialmente l'invenzione e di sopportare i costi di concessione e di mantenimento del brevetto rispetto ad un ufficio specializzato).

La scelta del legislatore del 2001 si è posta, inoltre, in controtendenza rispetto al panorama europeo dove si registra una preferenza netta per la regola della titolarità istituzionale<sup>52</sup>. In particolare la Germania nel 2002, preceduta dalla Danimarca, nel 2000, e seguita da Austria (2004), Norvegia (2003) e Finlandia (2006), sono passati alla regola della titolarità istituzionale, mentre la Svezia continua a conoscere la regola della titolarità individuale<sup>53</sup>.

I profili critici segnalati con riferimento alla scelta del 2001 sono stati parzialmente superati con le successive modifiche che hanno attribuito all'Università il diritto di brevetto sulle invenzioni risultanti da ricerche finanziate dai privati, al fine di non disincentivare gli investimenti privati nella ricerca universitaria<sup>54</sup>. Con l'approvazione del Codice di proprietà industriale la disciplina è confluita nell'articolo 65 c.p.i., con l'ulteriore attribuzione del diritto di brevetto alle Università sulle invenzioni risultanti da ricerche realizzate con altri enti pubblici diversi dall'Università di appartenenza del ricercatore, e non è stata modificata in occasione della recente riforma del 2010 realizzata dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131. Attualmente pertanto, il diritto di brevetto è allocato ai ricercatori solo per le invenzioni realizzate dalla propria università in via autonoma.

---

<sup>51</sup> Per le critiche specifiche all'intervento normativo del 2001, cfr.: Sciuffi M., Franzosi M., Fittante A. (2005), p. 350; Rinaldi L. (2005), 441; Ubertazzi L.C. (2004), 1734; Di Cataldo V. (2002), 343; Libertini M. (2002), 2175. Le critiche non appaiono, tuttavia, confortate sulla base dell'analisi empirica, cfr.: Crespi G.A., Geuna A., Verspagen B. (2007).

<sup>52</sup> Commissione delle Comunità europee, COM (2003) 58 definitivo, *Il ruolo delle università nell'Europa della conoscenza*. La presenza di un quadro giuridico frammentato rende più complesso il trasferimento di tecnologie al settore privato e le collaborazioni transnazionali e costituisce una delle possibili ragioni della ridotta diffusione di imprese tecnologiche create dalle Università (*spin-off*) presso i campus europei rispetto a quelli americani.

<sup>53</sup> Cfr.: Granieri M. (2010), p. 168; Baldini et al. (2010). La legge tedesca 18 gennaio 2001 ha abolito il c.d. "privilegio dei professori" modificando l'art. 42 dell'*Arbeitnehmererfindungsgesetz* (ArbNErfG).

<sup>54</sup> Dragotti G. (2009), p. 264.

Secondo parte della letteratura<sup>55</sup>, un'ulteriore modifica della regolamentazione nel senso di generalizzare la regola della titolarità istituzionale sarebbe necessaria, in quanto consentirebbe di valorizzare lo sfruttamento commerciale delle invenzioni, senza disincentivare lo sforzo da parte dei ricercatori, e di superare, al contempo, la frammentarietà e le incertezze che caratterizzano l'attuale assetto, che non ripropone la regola della titolarità istituzionale con riferimento a specifici settori tecnologici<sup>56</sup> e lascia spazio per questioni interpretative<sup>57</sup>.

Non sussistono peraltro evidenze empiriche sulla grandezza dei benefici che un'ulteriore modifica potrebbe produrre. Occorre, al riguardo considerare, da un lato, che la presenza di una maggiore capacità di valorizzazione delle invenzioni può essere affermata solo in presenza di Uffici per il trasferimento tecnologico altamente specializzati ed efficienti; dall'altro, che le Università negli ultimi dieci anni hanno mostrato, nonostante il quadro regolamentare, una dinamica crescente nell'attività di registrazione dei brevetti e di concessione di licenze riconducibile alle politiche seguite dai singoli atenei per il potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico e all'emanazione di appositi regolamenti interni sui brevetti e sulle *spin off*<sup>58</sup>.

In particolare, per coordinare la risposta degli Atenei, su iniziativa del Politecnico di Milano, numerose Università hanno aderito ad un Protocollo d'intesa siglato il 21 novembre 2002, successivamente trasformatosi nella rete NETVAL, avviata l'11 settembre 2007 con il compito di promuovere la crescita e la valorizzazione del

---

<sup>55</sup> Cfr.: Ramella F., Triglia C., (2010), p. 37; Granieri M. (2010), p. 18.

<sup>56</sup> Così ad es. per le nuove varietà vegetali stante il rinvio da parte dell'art. 111 al solo art. 64 c.p.i., e per le topografie di prodotti a semiconduttori, per cui si detta una disciplina autonoma che rinvia all'art. 64 senza distinzioni. Con riferimento ai *software*, invece, la regola sulla titolarità individuale si applica solo a quelli brevettabili, mentre gli altri sono soggetti alla legge sul diritto di autore, che prevede la regola generale della titolarità istituzionale (art. 12 bis, della legge sul diritto di autore). Soluzione analoga prevede l'art. 38, c.p.i. con riferimento ai disegni e ai modelli di utilità, per omogeneità con il regime previsto dalla legge sul diritto di autore a cui sono soggette tale tipologia di creazioni. Cfr.: Granieri M. (2010), p. 185 ss.

<sup>57</sup> Sul piano applicativo, all'indomani della riforma del 2001 sono emerse difficoltà interpretative circa l'esatta definizione dei ricercatori assoggettati alla disciplina (ambito soggettivo) e circa la definizione della tipologia di ricerca assoggettata al principio della titolarità individuale. Dal punto di vista soggettivo l'applicabilità della norma ai ricercatori dipendenti ha sollevato la questione circa la riconducibilità a tale categoria di tutti quei ricercatori legati all'Università da un rapporto estraneo all'area del contratto di lavoro subordinato e riconducibile al parasubordinato o ad altre tipologie contrattuali (tesisti, assegnisti, dottorandi, ricercatori a tempo determinato, collaboratori a progetto, borsisti di ricerca). Cfr.: Granieri M. (2010), p. 180 ss., a cui si rinvia per ulteriori riferimenti bibliografici.

<sup>58</sup> Secondo alcune indagini la maggior parte delle Università dotate di un regolamento interno adottato prima della riforma del 2001, con la previsione di una disciplina divergente rispetto al principio della titolarità individuale non ha adeguato la disciplina alle modifiche normative sopravvenute. Tali indicazioni, al di là della questione sull'effetto abrogante della normativa sopravvenuta, segnalano una volontà di svolgere un ruolo attivo nella commercializzazione sulle invenzioni. Altre Università, successivamente alla riforma, hanno modificato o adottato per la prima volta un regolamento interno: solo in quattro casi recependo pienamente le nuove disposizioni ma segnalando la volontà di valorizzare le invenzioni dei propri ricercatori acquisendo i relativi diritti patrimoniali ed oneri procedurali e assicurando al contempo all'inventore una remunerazione elevata. Cfr.: Baldini et al. (2010), p. 20, 26. Anche nel periodo successivo alla riforma del 2005, molti atenei hanno adottato una regolamentazione interna che, tuttavia, salvo alcune eccezioni non contiene statuizioni dettagliate sui diritti patrimoniali scaturenti dalle invenzioni, rinviando alla disciplina contrattuale successiva. Cfr.: Baldini et al. (2010), p. 5, 22. Sulla crescita dei brevetti delle Università e dei proventi ritratti dal loro sfruttamento commerciale cfr. Bugamelli M., Cannari L., Lotti F., Magri S. (2011), p. 27.

portafoglio brevettuale degli atenei<sup>59</sup>. La letteratura empirica mostra una correlazione positiva tra l'attività brevettuale e la concomitante presenza di una regolamentazione interna delle Università e della partecipazione alla rete Netval<sup>60</sup>.

Se si considera la crescita del numero di brevetti e di licenze concesse dalle Università nell'ultimo decennio e le modifiche che hanno parzialmente ripristinato la regola della titolarità istituzionale per le ricerche finanziate da privati o con partner istituzionali, i benefici aggiuntivi di una generalizzazione della regola della titolarità istituzionale sarebbero rappresentati da un ulteriore incentivo a valorizzare la funzione di trasferimento tecnologico anche per le ricerche effettuate al proprio interno e sarebbero maggiori in presenza di invenzioni frutto di ricerche in *équipe*. La disciplina applicabile alle invenzioni collettive, infatti, che rinvia alla disciplina sulla comunione del diritto di proprietà non garantisce un'adeguata soluzione dei conflitti tra coautori. La riforma ha recentemente migliorato l'aspetto relativo alla presentazione della domanda di brevetto, consentita singolarmente ad ogni coautore, ma sugli aspetti relativi allo sfruttamento economico la necessità di decidere all'unanimità può ostacolare la fruttuosa applicazione o commercializzazione dell'invenzione<sup>61</sup>.

#### 4.2 Procedimento per la concessione del brevetto e tutela giurisdizionale: il sistema domestico

##### *4.2.1 Il procedimento per la concessione del brevetto nazionale*

Lo schema di base del procedimento per la concessione del brevetto presenta caratteristiche omogenee a livello internazionale articolandosi in quattro fasi: deposito della domanda per la concessione di un brevetto (contenente la descrizione dettagliata delle invenzioni e le rivendicazioni<sup>62</sup>); ricerca delle anteriorità; esame della sussistenza dei requisiti formali e sostanziali (novità, altezza inventiva, industrialità); concessione del brevetto. Rispetto a tale schema, è possibile la previsione di una fase di riesame su iniziativa di terzi, all'interno della procedura (*re-examination*) o dopo la concessione del brevetto (opposizione). La ricerca delle anteriorità assume particolare rilevanza dal momento che essa, consentendo di verificare che il brevetto sia nuovo, in quanto non ricompreso nello stato della tecnica preesistente, dovrebbe ridurre il rischio di contestazione della validità del brevetto. Esso è previsto oltre che nelle procedure per il rilascio di un brevetto europeo o di un brevetto internazionale, anche nelle procedure domestiche di Germania, Olanda, Gran Bretagna e Stati Uniti<sup>63</sup>.

Il procedimento domestico si è allineato integralmente a tale schema solo di recente, con la riforma del 2008 che ha introdotto la ricerca di anteriorità per la verifica del requisito della novità, che l'Ufficio italiano dei brevetti e marchi delega all'Ufficio

---

<sup>59</sup> Gli aderenti al Protocollo d'intesa originariamente erano 19. Attualmente sono 47 le Università aderiscono alla rete NETVAL, a cui si aggiungono Cnr ed Enea. Cfr.: Granieri M. (2010), p. 28 ss. e 168; Baldini et al. (2010), p. 5, 15 ss.; Baldini et al. (2007), 1, ss.; Baldini et al. (2010), p. 5, 22.

<sup>60</sup> Baldini et al. (2010), p. 5, 20 s.

<sup>61</sup> Per la tesi favorevole ad allocare il diritto alle Università v.: Granieri M. (2010), p. 18; Libertini M. (2006), p. 61 s.

<sup>62</sup> A differenza della descrizione, che specifica sul piano tecnico e in modo dettagliato come deve essere attuata l'invenzione, la rivendicazione consiste nella definizione del ritrovato coperto dalla privativa.

<sup>63</sup> Sciuffi M. (2009), p. 19 e 20.

europeo dei brevetti. Il costo della ricerca è sostenuto completamente dall'Ufficio italiano Brevetti e marchi, mentre il richiedente deve provvedere a presentare una traduzione in inglese o delle rivendicazioni o a pagare in alternativa la tassa di Euro 200<sup>64</sup>.

La riforma introdotta dal d.lgs. n. 131/2010 ha migliorato sotto alcuni profili la procedura allineandola completamente a quella prevista per il rilascio del brevetto europeo. Gli interventi più significativi sono rappresentati dalle seguenti modifiche:

- i) introduzione della c.d. priorità interna, prevista anche dal sistema del brevetto europeo e dalla disciplina di Francia, UK, Germania, Stati Uniti. L'istituto consente di integrare la descrizione di una domanda depositata, al fine di eliminare eventuali carenze, ferma l'impossibilità di inserire elementi inventivi nuovi e non ricompresi nella domanda depositata;
- ii) si attribuisce rilievo centrale alle rivendicazioni<sup>65</sup>, sia al fine di valutare i requisiti di brevettabilità sia al fine di delimitare le applicazioni industriali coperte dal brevetto;
- iii) si consente, infine, all'inventore di limitare la domanda di brevetto ad alcune soltanto delle invenzioni ricomprese nella propria domanda di brevetto, sia mentre il procedimento è in corso, sia successivamente nel corso di un eventuale giudizio.

Non è prevista, peraltro, nel sistema italiano una procedura di opposizione che consenta ai terzi di contestare tempestivamente la validità del brevetto, a differenza di quanto avviene per il brevetto europeo, in cui la procedura di opposizione è successiva alla concessione del brevetto. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di presentare istanza di accesso secondo la legge sul procedimento amministrativo<sup>66</sup>.

#### 4.2.2 La tutela del brevetto nazionale

Il sistema di tutela della proprietà industriale diffuso a livello internazionale si articola su due principali azioni giudiziarie: l'azione di contraffazione per ottenere la cessazione della condotta lesiva e il risarcimento del danno; l'azione di nullità e l'azione di decadenza che può essere esercitata dall'interessato, contro gli intestatari di un brevetto che difetti dei requisiti di validità o la cui efficacia sia venuta meno per decadenza. Per le condotte contraffattive di maggiore gravità la tutela civile è accompagnata da un apparato sanzionatorio di natura pubblica.

La regolazione domestica relativa agli strumenti di *private enforcement* è stata ampiamente influenzata dalla direttiva *enforcement* (direttiva 2004/48/CE), che ha introdotto degli standard minimi a livello europeo, e dai principi stabiliti dall'accordo internazionale Trips<sup>67</sup>. Il sistema di protezione attuale, frutto di diversi interventi di riforma che si sono succeduti negli ultimi anni (da ultimo il d.lgs. n. 131 del 2010), è regolato da una disciplina speciale (ferma l'applicabilità della disciplina generale sul processo civile nei limiti di compatibilità), che mira ad assicurare la massima effettività della tutela sia dei titolari del brevetto sia degli altri operatori economici che intendano

---

<sup>64</sup> Sirotti Gaudenzi A. (2010), p. 22, secondo cui il costo della ricerca ammonta a circa Euro 2000.

<sup>65</sup> Per il concetto di rivendicazione, cfr. nota 62.

<sup>66</sup> Sciuffi M. (2009), p. 28 ss.

<sup>67</sup> Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights firmato a Marrakesh il 15 aprile 1994.



impugnare la validità di un brevetto o respingere contestazioni circa la legittimità della propria attività<sup>68</sup>. Le finalità indicate sono perseguite attraverso i seguenti strumenti:

- i) istituzione delle sezioni specializzate presso 12 Tribunali competenti per le controversie in materia di proprietà industriale<sup>69</sup>;
- ii) potenziamento delle misure cautelari al fine di assicurare una tutela rapida e tempestiva. Rispetto alle esigenze del titolare del brevetto di bloccare tempestivamente i possibili sviluppi dell'attività contraffattiva, è centrale la possibilità di chiedere misure cautelari anticipatorie suscettibili di stabilizzazione qualora nessuna delle parti instauri il giudizio di merito nel termine indicato dal giudice<sup>70</sup>. L'esigenza degli operatori concorrenti di poter operare senza turbativa derivante dall'esercizio dell'azione di contraffazione da parte di terzi è assicurata dalla possibilità di ottenere una pronuncia di accertamento negativo anche in sede cautelare<sup>71</sup>;
- iii) rafforzamento dei mezzi istruttori<sup>72</sup>.

---

<sup>68</sup> Gli strumenti privati di *enforcement* sono affiancati da un apparato sanzionatorio pubblico che fa perno su due strumenti: la previsione del sequestro amministrativo finalizzato alla distruzione per le violazioni condotte in modo sistematico (c.d. atti di pirateria); la previsione di sanzioni penali e amministrative per i soggetti autori di contraffazione o per condotte di rifiuto di collaborare con l'autorità giudiziaria.

<sup>69</sup> D.lgs. 27 giugno 2003, n. 168.

<sup>70</sup> Si possono chiedere le seguenti misure cautelari (qualora sussistano i presupposti dell'urgenza e della apparente fondatezza della domanda, c.d. *fumus boni juris*): l'inibitoria c.d. provvisoria (con cui si intima ai presunti contraffattori il divieto di fabbricare, commerciare o usare le cose costituenti violazione del diritto) assistito da un sistema di *astraites*; l'ordine di ritiro dal commercio; il sequestro; i provvedimenti di urgenza atipici di cui all'art. 700 c.p.c. Le misure indicate, con l'eccezione del sequestro, in virtù della loro natura di provvedimenti anticipatori, sono suscettibili di essere stabilizzati qualora nessuna delle parti instauri il giudizio di merito nel termine indicato dal giudice. Quest'ultima caratteristica, originariamente prevista dal rito speciale, ora abrogato, per le controversie in materia di diritto societario applicabile anche alle privative industriali, e successivamente mutuata dalla riforma del processo civile introdotto dalla legge n. 80 del 2005, di conversione del decreto legge n. 35 del 2005, è particolarmente significativa perché spesso, ottenuto un provvedimento cautelare l'istante non ha più interesse a proseguire il giudizio, salvo il caso in cui occorra determinare l'ammontare dei danni e sia necessaria un'attività istruttoria. Cfr.: Galli M. (2010), p. 149 ss.; Corona S. (2010c), p. 176 ss.. L'esclusione del carattere anticipatorio del sequestro dipende dalla sua strumentalità rispetto alla decisione di merito circa le sanzioni civili della distruzione e della assegnazione in proprietà: cfr. Sciuffi M. (2009), p. 341.

<sup>71</sup> Lo scopo di tale modifica è quello di consentire agli operatori concorrenti, in presenza di situazioni di urgenza e di obiettiva incertezza dipendente da atti di contestazione seri che mettano in dubbio il proprio diritto di produrre un bene o applicare un dato procedimento, come ad esempio una diffida espressa di astenersi dal violare presunti diritti di brevetto, di eliminare l'incertezza, rimuovendo possibili disincentivi agli investimenti. Cfr.: Sirotti Gaudenzi A. (2010), p. 102 ss.; Sciuffi M. (2009), p. 303 ss., 331; Ciccone G. (2010), p. 152 ss.

<sup>72</sup> Ai fini dell'adozione di misure cautelari interdittive, accanto alle sommarie informazioni assunte dal giudice secondo la disciplina generale sulle misure cautelari, le parti possono chiedere la descrizione ex art. 129 c.p.i. e l'interrogatorio di cui all'art. 121 bis c.p.i. (c.d. diritto d'informazione), che consentono al giudice di ordinare su istanza di parte che vengano fornite informazioni sull'origine o sulle reti di distribuzione di merci o servizi che violano il proprio titolo di proprietà industriale da parte dell'autore o da parte di terzi in presenza di violazioni su scala commerciale. Il giudice, inoltre, a seguito della recente riforma attuata dal d.lgs. n. 131/2010, può disporre la consulenza tecnica per assumere sommarie indicazioni tecniche. Al fine di assicurare l'acquisizione di strumenti probatori utilizzabili nel giudizio di merito è possibile, nel rispetto della disciplina generale sui procedimenti cautelari, attivare una serie di procedimenti di istruzione preventiva: la descrizione degli oggetti che costituiscono violazione o dei relativi mezzi di prova; il sequestro industriale. Un terzo strumento, che risponde non solo allo scopo di acquisizione

- iv) ampi strumenti per assicurare una definitiva tutela a conclusione del giudizio. Con riferimento ai rimedi interdettivi, rilevano in particolare: l'inibitoria definitiva accompagnata dalle *astreintes*; l'ordine di ritiro dal commercio definitivo; la distruzione o l'assegnazione in proprietà degli oggetti sequestrati. Con riferimento ai rimedi risarcitori, le regole generali sulla risarcibilità del lucro cessante e del danno emergente sono rafforzate dalla possibilità di chiedere a titolo di risarcimento la retroversione degli utili<sup>73</sup>.

Dal punto di vista della durata, le evidenze aneddotiche mostrano un buon funzionamento della tutela cautelare, che consente di ottenere una misura di protezione in breve tempo. Spesso la concessione di una misura cautelare esaurisce la controversia, non residuando alcun interesse delle parti all'instaurazione del giudizio di merito<sup>74</sup>. Qualora, tuttavia, l'interesse ad instaurare il giudizio di merito sussista, ad es. in presenza di una questione risarcitoria o di una questione di validità del brevetto, le inefficienze della giustizia civile si riverberano anche sul processo industrialistico impedendo di avere una pronuncia definitiva in tempi rapidi<sup>75</sup>.

#### 4.2.3 Valutazioni

Il sistema domestico fornisce una tutela adeguata ai brevetti sulle invenzioni industriali. L'Italia compare tra i Paesi con più elevato grado di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui i brevetti<sup>76</sup>. La procedura italiana appare idonea ad assicurare un'analisi accurata delle domande di brevetto grazie alle modifiche recate nel 2008, con l'introduzione della ricerca delle anteriorità e le modifiche introdotte dalla riforma del 2010. Nella sua attuale configurazione il procedimento è allineato al modello diffuso presso i principali Paesi industriali ed in particolare a quello previsto per il rilascio di un brevetto europeo. L'unico profilo di divergenza consiste nella mancanza di una procedura di riesame attivabile da terzi (durante la procedura o subito dopo, come la procedura di opposizione nei confronti di un brevetto europeo), salva comunque la possibilità di esercitare il diritto di accesso ed il diritto di partecipazione previsto dalla legge sul procedimento amministrativo.

---

anticipata della prova, ma anche a finalità conciliative, è la possibilità, introdotta dalla recente riforma, di disporre una consulenza tecnica preventiva, per l'accertamento e la determinazione di crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. La consulenza tecnica preventiva, che per evitare utilizzi abusivi a scopo meramente esplorativo deve essere ammessa solo dopo lo scrutinio del *fumus boni juris*, consente all'istante di valutare l'opportunità di instaurare un giudizio e può agevolare il raggiungimento di una conciliazione. Cfr.: Corona S. (2010a), p. 158 ss.; Corona S. (2010b), 164 ss. Nel giudizio di merito, infine, gli strumenti probatori dei possessori di un titolo industriale sono particolarmente estesi. Qualora la parte fornisca elementi di prova ragionevoli può richiedere al giudice l'acquisizione di documenti, informazioni o elementi di cui sia in possesso la controparte dai quali derivi la conferma della fondatezza della domanda oltre i limiti previsti dalla norma generale sull'esibizione (artt. 210 ss. c.p.c.). Può ottenere inoltre che fornisca informazioni su soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti contraffatti e in caso di pirateria può ottenere l'esibizione di documentazione bancaria, finanziaria e commerciale. Tale disciplina, introdotta in esecuzione dell'accordo Trips, intende introdurre nel nostro ordinamento un istituto modellato sul procedimento della *discovery*, conosciuto dagli ordinamenti di *common law*. Spetta al giudice, peraltro, contemperare i poteri istruttori con la tutela delle informazioni riservate della controparte.

<sup>73</sup> Sirotti Gaudenzi A. (2010), p. 102 ss.; Sciuffi M. (2009), p. 303 ss., 331.

<sup>74</sup> Galli M. (2010), p. 149 ss.

<sup>75</sup> Sirotti Gaudenzi A. (2010), p. 270 ss.

<sup>76</sup> Parker W. G. (2008).

Con riferimento ai meccanismi di tutela giurisdizionale il disegno regolamentare, considerato nelle sue linee generali, e le riforme realizzate negli ultimi anni, che hanno inciso sui profili organizzativi, con l'introduzione delle sezioni specializzate, e su quelli processuali, con il potenziamento dei mezzi istruttori e delle misure cautelari, forniscono una gamma di strumenti molto ampia a tutela del titolare del brevetto e dei terzi concorrenti che, a fronte di contestazioni, intendano affermare la legittimità della propria attività (azione di accertamento negativo).

Sul piano della durata le evidenze aneddotiche mostrano che le esigenze di tutela sono soddisfatte prevalentemente con la concessione di misure cautelari, che consentono in tempi rapidi di ottenere protezione (pochi mesi, compresa l'eventuale consulenza tecnica)<sup>77</sup>. Nella gran parte dei casi, la concessione di una misura cautelare è sufficiente a tutelare il titolare del diritto di privativa, considerata l'idoneità delle misure anticipatorie della sentenza a divenire stabili<sup>78</sup>. Ove sussista, tuttavia, un interesse all'instaurazione di un giudizio di merito, le evidenze aneddotiche mostrano che le inefficienze che caratterizzano in generale la giustizia civile italiana incidono anche sul processo industrialistico impedendo di arrivare ad una pronuncia definitiva in tempi rapidi<sup>79</sup>.

#### 4.3 Procedimento per la concessione del brevetto e tutela giurisdizionale: il sistema europeo

##### *4.3.1 L'estensione della protezione nel territorio dell'UE (brevetto europeo)*

Per estendere la protezione a livello comunitario gli inventori possono ricorrere alla procedura per la concessione di un brevetto europeo, con cui possono estendere la protezione della propria invenzione<sup>80</sup>. Il procedimento per il rilascio di un brevetto europeo si articola in due fasi. La prima si svolge davanti ad un ufficio centralizzato, che per il brevetto europeo è l'Ufficio europeo per i brevetti nella quale si procede al deposito della domanda, la ricerca di anteriorità e l'esame della brevettabilità dell'invenzione, la concessione del titolo, l'eventuale opposizione proposta da terzi.

La seconda fase si apre negli Stati designati dall'inventore al momento del deposito della domanda. Ai fini della concessione di un brevetto valido nei territori dei Paesi designati, infatti, è necessario rispettare la disciplina domestica sotto il profilo delle tasse di pubblicazione, tasse di mantenimento e delle formalità richieste, tra cui un particolare rilievo assumono eventuali obblighi di traduzione e l'obbligo di assistenza da parte di un professionista specializzato<sup>81</sup>. Il brevetto europeo, pertanto, conduce al riconoscimento di un fascio di brevetti regolati dall'ordinamento dei Paesi designati.

---

<sup>77</sup> Galli C. (2010), p. 149 ss. Per ottenere una misura cautelare sui marchi occorrono pochi giorni.

<sup>78</sup> Galli C. (2010), p. 149 ss.

<sup>79</sup> Sirotti Gaudenzi A. (2010), p. 270.

<sup>80</sup> L'altro meccanismo previsto per l'estensione del brevetto a livello internazionale è rappresentato dal c.d. "brevetto internazionale" disciplinato dal *Patent cooperation treaty* che prevede una fase accentrata di ricerca delle anteriorità (delegata per i cittadini italiani all'Ufficio europeo dei brevetti) che si conclude, su istanza del richiedente, con un parere sulla brevettabilità, e una fase davanti agli Stati designati per lo scrutinio sui requisiti per la concessione del brevetto nazionale. Diversamente dal sistema del brevetto europeo, l'esame non si conclude con il rilascio di un titolo di proprietà industriale (seppur soggetto ad ulteriori condizioni di efficacia) e consente la designazione degli Stati anche in un momento successivo. La domanda internazionale designante l'Italia produce gli effetti di una domanda di brevetto europeo.

<sup>81</sup> Sirotti Gaudenzi A. (2010), p. 32 ss.



La frammentazione del sistema del brevetto europeo innalza notevolmente, nel confronto con gli Stati Uniti e con il Giappone, i costi per ottenere un brevetto valido in tutti i Paesi membri<sup>82</sup> e disincentiva l'estensione territoriale del brevetto. Secondo le stime della Commissione europea, considerando la designazione di 13 Stati membri, un brevetto europeo può costare fino a 20.000 Euro, di cui circa 14.000 per le traduzioni, contro il costo sostenuto negli Usa pari ad Euro 1850. I brevetti sono, di conseguenza, convalidati in media in cinque Stati membri dell'UE, numero in diminuzione negli ultimi 15 anni, nonostante l'estensione delle parti contraenti della Convenzione sul brevetto europeo (passato da 17 a 37 Stati). Il ridotto numero di convalide pregiudica il funzionamento del mercato interno, limitando il valore commerciale delle invenzioni brevettate e ostacolando le attività transfrontaliere<sup>83</sup>.

Al fine di ridurre i costi legati all'estensione territoriale in tutta l'Unione europea, nel 2000 è stata presentata la proposta di istituire un brevetto comunitario (equivalente ad un brevetto designante l'intero territorio come ambito di validità del brevetto), assoggettato ad un sistema di tassazione unitario (anche per le tasse di mantenimento annuali) e ad un regime linguistico semplificato. Sotto quest'ultimo profilo la proposta prevedeva il deposito della domanda e il rilascio del brevetto in una delle tre lingue di lavoro della Convenzione (francese, inglese, tedesco)<sup>84</sup>. In ogni caso il brevetto non poteva essere fatto valere contro un'impresa che avesse dimostrato di non conoscere il brevetto in buona fede, a causa delle differenze tra la lingua utilizzata dal brevetto e quella propria di lavoro<sup>85</sup>.

Dopo il blocco dovuto alle divergenze circa il regime linguistico, nel 2010 la Commissione ha presentato un'ulteriore proposta per la semplificazione del regime linguistico dell'istituendo brevetto EU (che sostituisce la dizione brevetto comunitario) che, mantenendo l'impianto originario del trilinguismo prevede: a) un incremento del rimborso dei costi di traduzione sostenuti dalle imprese che presentano la domanda in una lingua diversa dal francese, inglese o tedesco<sup>86</sup>; b) l'attivazione delle misure organizzative

---

<sup>82</sup> Cfr.: Commissione europea, COM(2010) 350 definitivo, *Proposta di Regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea*; Van Pottelsberghe B., Danguy J., (2009), p. 3 ss. Sotto il profilo dei costi alcuni recenti studi mostrano che il costo pro capite di una domanda di brevetto comunitario, comprensivo dei costi per la procedura, i costi per la traduzione sia della descrizione, ove richiesto, sia della rivendicazione, richiesto in ogni Paese, è notevolmente più elevata rispetto al costo sostenuto nelle principali economie mondiali per la concessione di un brevetto e lo scarto è tanto maggiore quanto più è vasto l'ambito geografico di validità del brevetto europeo. Commissione europea, COM(2010) 350 definitivo, *Proposta di Regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea*.

<sup>83</sup> Commissione europea, COM(2010) 350 definitivo, *Proposta di Regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea*.

<sup>84</sup> Salvo l'obbligo di traduzione delle rivendicazioni in tutte e tre le lingue. In caso di controversia giudiziaria, l'obbligo di fornire la traduzione dell'invenzione nella lingua ufficiale del foro adito era posto a carico dell'intestatario del brevetto. Cfr.: Commissione europea, COM(2000) 412 definitivo, *Regolamento del Consiglio relativo al Brevetto comunitario*.

<sup>85</sup> L'altro pilastro fondamentale della proposta del Regolamento comunitario è la previsione di una regolamentazione unitaria del brevetto e l'istituzione di un sistema unitario di tutela giurisdizionale, su cui vedi *infra*.

<sup>86</sup> Commissione europea, COM(2010) 350 definitivo, *Proposta di Regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea*; Commissione europea, COM(2011) 215 definitivo, *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria*.

necessarie per consentire all'Ufficio europeo dei brevetti, sin dall'entrata in vigore del Regolamento, di provvedere ad un sistema di traduzione automatica in tutte le lingue dell'Unione al momento della pubblicazione della domanda di brevetto, pur non avendo le medesime valore ufficiale<sup>87</sup>.

Attualmente, il regime del trilinguismo è stato attivato, in via volontaria, da alcuni Paesi, che hanno stipulato il c.d. *London Agreement*<sup>88</sup>, che semplifica gli oneri di traduzione a decorrere dal 1 maggio 2008<sup>89</sup>. L'Italia è rimasta estranea a tale accordo.

#### 4.3.2 La tutela giurisdizionale del brevetto europeo

Con riguardo al brevetto europeo, la natura del titolo che consiste nel rilascio di un fascio di brevetti nazionali, si riflette sul piano dei meccanismi di tutela giurisdizionale, radicando la competenza dei giudici nazionali per le controversie relative alle singole frazioni nazionali del medesimo titolo di proprietà industriale. I tentativi della giurisprudenza di introdurre misure cautelari d'urgenza con efficacia *cross-border* (c.d. *cross-border injunction*) sono stati respinti dalla Corte di Giustizia. La frammentazione dei meccanismi di *enforcement* produce le seguenti inefficienze:

- i) innalzamento dei costi di accesso alla tutela a causa della necessità di moltiplicare le azioni legali in più ordinamenti<sup>90</sup>. La tutela giudiziaria di un brevetto richiede, infatti, di agire davanti a più Corti nazionali con sistemi differenziati sotto il profilo del costo, della rapidità delle decisioni, della specializzazione delle Corti, degli iter procedurali (assunzione di mezzi istruttori, procedure esecutive, sequenza delle udienze ecc.)<sup>91</sup>;
- ii) rischio di esiti divergenti dei processi avviati presso una pluralità di Corti, tra loro e rispetto al procedimento di opposizione pendente all'EPO<sup>92</sup>;
- iii) la necessità di avviare differenti azioni legali di annullamento dei brevetti per accedere al mercato, problema evidente soprattutto nel mercato dei farmaci generici;

---

<sup>87</sup> Cfr.: Commissione europea, COM(2010) 350 definitivo, *Proposta di Regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea*.

<sup>88</sup> Siglato il 17 ottobre 2000 da Danimarca, Francia, Germania, Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Regno Unito, a cui si sono aggiunti successivamente altri Paesi. Attualmente io Paesi aderenti sono sedici. Cfr.: Scellato G. et al. (2011), p. 155.

<sup>89</sup> Van Pottelsberghe B. e Danguy J. (2009), p. 4. In particolare, Francia, Lussemburgo, Germania, Regno Unito, Monaco, Liechtenstein, Svizzera, hanno rinunciato integralmente all'obbligo di traduzione nella propria lingua ufficiale. Gli altri Stati richiedono la traduzione nella lingua ufficiale nazionale delle rivendicazioni e alcuni richiedono la traduzione in inglese della descrizione al fine di promuovere la conoscibilità della descrizione. Resta in ogni caso la facoltà degli Stati aderenti di richiedere la traduzione del brevetto a spese del titolare in caso di controversia giudiziaria. L'applicazione del *London agreement* su vasta scala contribuirebbe a ridurre notevolmente i costi dipendenti dalla necessità di tradurre le descrizioni, senza tuttavia eliminare il consistente divario rispetto alle principali economie sviluppate. Secondo alcune simulazioni circa i costi procedurali assumendo diversi livelli di adesione all'accordo (e comprendendo tra gli Stati aderenti quelli che vengono più frequentemente designati dai richiedenti il brevetto comunitario), il risparmio varierebbe da un 25-30% ipotizzando che all'Accordo aderiscano tre o sei Stati, 48% aderendo 13 Stati, fino al 62% ipotizzando un'adesione da parte di tutti gli Stati aderenti all'EPC.

<sup>90</sup> Van Pottelsberghe B. e Danguy J. (2009), p. 7; Harhoff D. (2009), p. 13.

<sup>91</sup> Harhoff D., (2009), p. 13.

<sup>92</sup> Van Pottelsberghe B. e Danguy J. (2009), p. 7; Harhoff D. (2009), p. 13; Dragotti G. (2009), p. 207 ss.

- iv) un uso strategico del *forum shopping*, in cui l'attore esercita un'azione di accertamento negativo (di non contraffazione) con l'intenzione di ottenere la sospensione di eventuali azioni di contraffazione proposte avanti a giudici stranieri da parte del titolare del brevetto<sup>93</sup>.

I costi appena indicati costituiscono una barriera significativa per l'accesso al sistema brevettuale europeo, soprattutto per le piccole imprese e per le Università che non possono sobbarcarsi l'onere di avviare una controversia in più giurisdizioni<sup>94</sup>.

Le ricadute negative sull'innovazione, secondo le stime della Commissione, sarebbero rappresentate dalle minori dimensioni (per milione di abitanti) della registrazione di brevetti in Europa rispetto al Giappone e agli Usa, e soprattutto dal ridotto numero di brevetti (per milione di abitanti) registrati simultaneamente in Europa, Giappone ed Usa (c.d. *triadic patents*) di origine europea, considerati un significativo indicatore di innovazione soprattutto per l'alto valore economico di tale tipologia di brevetti<sup>95</sup>.

E' particolarmente acceso il dibattito in sede comunitaria circa le misure opportune per superare le attuali criticità che minano la competitività e la tendenza ad innovare delle imprese europee nel confronto internazionale<sup>96</sup>. Numerose proposte sono state formulate negli ultimi trent'anni. Il dibattito si è sviluppato intorno a due modelli: quello contenuto nella originaria proposta dell'Accordo di Lussemburgo del 1989 (che costituisce il modello che ha in parte ispirato l'attuale sistema di tutela giurisdizionale dei marchi comunitari); quella prevista dalla proposta di Regolamento per l'istituzione di un brevetto comunitario del 2000.

Il primo modello consiste in un titolo unitario (c.d. brevetto comunitario) e un sistema di cooperazione giudiziaria volto a promuovere uniformità dei giudizi ed efficacia *cross-border* delle pronunce dei singoli giudici nazionali<sup>97</sup>.

Il secondo modello è caratterizzato dalla previsione di un titolo unitario amministrato da organi giudiziari comuni<sup>98</sup>.

---

<sup>93</sup> Harhoff D. (2009), p. 15. La questione circa l'ammissibilità di tali azioni, tuttavia, ha ricevuto nel tempo esiti diversificati per le complessità interpretative connesse all'applicabilità dei principi in materia di litispendenza internazionale. Cfr. Sciuffi M. (2009), p. 232 ss.

<sup>94</sup> Van Pottelsberghe B. e Danguy J. (2009), p. 9.

<sup>95</sup> Commissione europea (2007), p. 1; Guedou (2007), p. 3. I brevetti europei per milione di abitanti sarebbero 137 contro 143 degli Usa e 174 del Giappone, mentre i brevetti triadici sarebbero 33 contro 48 degli Usa e i 102, del Giappone.

<sup>96</sup> Dragotti G. (2009), p. 209. I tentativi della giurisprudenza olandese di introdurre strumenti per estendere gli effetti di una decisione oltre i confini dello Stato (c.d. *cross-border injunction*) si sono scontrati con le resistenze della Corte di Giustizia.

<sup>97</sup> L'accordo prevedeva un sistema complesso che si articolava sul coordinamento tra gli organi giudiziari specializzati di tutti i Paesi membri (c.d. Tribunali dei brevetti comunitari) e una Corte di appello comune. I cardini del sistema erano i seguenti: a) competenza dei singoli giudici nazionali di prima e seconda istanza a conoscere delle azioni di contraffazione, con la possibilità di pronunciare sentenze con efficacia *cross-border*; b) accentramento presso una divisione dell'Ufficio europeo dei brevetti delle questioni attinenti alla validità del brevetto proposte in via principale, con la possibilità di impugnare la decisione alla Corte di appello centralizzata; c) meccanismi di coordinamento che prevedevano la sospensione del giudizio davanti ai Tribunali nazionali in presenza di questioni di competenza della Corte di appello centralizzata; d) previsione di un'armonizzazione minima, tra cui la specializzazione dei Tribunali, l'introduzione dell'inibitoria, ecc., con applicazione residuale del diritto domestico. Cfr.: Sciuffi M. (2009), p. 127 ss.

La realizzazione di organi comuni, tuttavia, secondo le linee indicate nelle varie proposte discusse, presenta problemi di compatibilità con il diritto comunitario, come messo in luce dalla Corte di Giustizia nel parere dell'8 marzo 2011<sup>99</sup>.

Per superare le criticità sollevate dalla Corte, la Commissione è impegnata nella definizione di una proposta di Trattato internazionale volta all'istituzione di una Corte di natura internazionale istituita dai soli Stati membri<sup>100</sup>. Anche tale proposta, tuttavia, non appare del tutto privo di ostacoli alla luce del diritto comunitario<sup>101</sup>.

#### 4.3.3 Valutazioni

La frammentazione che caratterizza il sistema del brevetto europeo innalza notevolmente i costi sostenuti dalle imprese sia per il rilascio dei brevetti, sia per la tutela giudiziaria<sup>102</sup>.

---

<sup>98</sup> La proposta contenuta nel pacchetto del 2000 per l'istituzione di un brevetto comunitario prevedeva l'introduzione di una disciplina sostanziale unitaria amministrata da organi giudiziari accentrati di primo e secondo grado di rango comunitario. La competenza giurisdizionale a conoscere delle controversie in materia di brevetti era attribuita a questi ultimi, con la competenza degli ordinamenti nazionali per l'esecuzione forzata delle sentenze. Restavano di competenza delle giurisdizioni domestiche alcune questioni tra cui i rapporti tra datore di lavoro e lavoratori. Cfr.: COM(2000) 412 def.; COM(2003) definitivo 827, del 23.12.2003, *Proposta di Decisione del Consiglio che attribuisce alla Corte di giustizia la competenza a conoscere delle controversie in materia di brevetto comunitario*; COM (2003) 828, del 23.12.2003, *Proposta di Decisione del Consiglio che istituisce il Tribunale del brevetto comunitario e disciplina i ricorsi in appello dinanzi al Tribunale di primo grado*. La proposta non ha trovato seguito per le resistenze fraposte dagli Stati nazionali con riferimento al regime delle traduzioni a cui assoggettare il brevetto comunitario e la gestione dei problemi legati a traduzioni contrastanti. La proposta di regolamento prevedeva in particolare che la domanda di brevetto fosse tradotta in inglese, francese o tedesco, mentre le rivendicazioni dovevano essere pubblicate in tutte e tre le lingue di lavoro. Il sistema di risoluzione delle controversie previsto dalla proposta è stato successivamente rivisto numerose volte, pur nella medesima impostazione di fondo volta a privilegiare un sistema accentrato: cfr. Council of the European Union, 8 gennaio 2009, (5072/09) Working Document, *Draft Agreement on the European and Community Patents Court and Draft Statute*, reperibile in: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st05/st05072.en09.pdf>; Commissione Europea, 20.03.2009, SEC(2009) 330 definitivo, *Raccomandazione della Commissione al Consiglio perché autorizzi la Commissione ad avviare negoziati in vista dell'adozione di un accordo relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti*; Council of European Union, 7 aprile 2009, (8588/09); Council of European Union, 23 marzo 2009, (7928/2009). La proposta contenuta nel *Draft Agreement* prevede l'istituzione di un sistema processuale unificato, con giurisdizione estesa alle controversie relative ai brevetti europei (brevetto designante alcuni dei Paesi membri secondo l'attuale sistema) e in futuro ai brevetti dell'Unione europea. Il sistema sarebbe incentrato sulla costituzione di una Corte dei brevetti europei e comunitari, comprensiva di Corti di prima istanza, con la possibilità di istituire divisioni locali le quali potrebbero esercitare particolari competenze e applicherebbero la propria lingua, ed una Corte di appello, con competenza esclusiva per le domande di nullità proposte in via principale. Cfr.: Harhoff D. (2009), p. 19.

<sup>99</sup> In considerazione del fatto che il Tribunale dei brevetti istituito da un accordo internazionale dovrebbe applicare il diritto comunitario sostituendosi ai giudici nazionali, snaturando il rapporto che il Trattato UE configura tra Corte di Giustizia e giudici nazionali.

<sup>100</sup> E non anche degli altri Stati aderenti alla Convenzione sul brevetto europeo. Cfr.: <http://www.confindustria.it/Aree/DocumentiPINT.nsf/DOCINI/F7CD117782BF7F19C12578DC002BF2DA?OpenDocument&MenuID=76598F04D2A058BBC1257377003209DC>

<sup>101</sup> Il carattere esclusivo delle competenze della Corte unitaria dei brevetti potrebbe sollevare problemi sotto il profilo della compatibilità con il rapporto tra Corte di giustizia e Tribunali nazionali configurato dai Trattati. Cfr.: Corte di giustizia dell'Unione europea, parere 1/09, 8 marzo 2011; Corte di Giustizia, sentenza 4 novembre 1997, causa C-337/95.

<sup>102</sup> Scellato G. et al. (2011), p. 14.

Una riforma tendente a facilitare l'estensione territoriale della copertura brevettuale avrebbe effetti positivi per le imprese più innovative innalzando la remunerazione ritraibile dall'applicazione industriale dell'invenzione e incentivando gli investimenti in R&D. Con riferimento all'impatto sulla situazione italiana, caratterizzata da una contenuta dinamica brevettuale e da una struttura produttiva di imprese piccole, con contenuta capacità innovativa<sup>103</sup>, gli effetti di una più facile estensione dell'ambito territoriale dei brevetti potrebbero essere: nel breve periodo negativi per le imprese italiane (a fronte della riduzione del numero di invenzioni brevettate all'estero liberamente utilizzabili nel proprio territorio) e vantaggiosi per le imprese straniere innovative (che estenderebbero il proprio titolo di privativa in Italia espandendo il proprio mercato); nel lungo periodo positivi, grazie agli incentivi ad innovare derivanti dalla concorrenza dinamica. Al fine di consentire alle imprese italiane di catturare i vantaggi della riforma appare, tuttavia, necessaria l'attivazione di politiche in grado di innalzarne la capacità innovativa e competitiva, ad es. intervenendo sul capitale umano o sui meccanismi di trasferimento tecnologico<sup>104</sup>.

Considerando più in dettaglio le proposte formulate in sede comunitaria, la linea direttrice volta a ridurre gli oneri di traduzione del brevetto europeo (valido solo negli Stati designati) e del brevetto dell'UE (designante tutto il territorio dell'Unione europea e soggetto ad una disciplina sostanziale uniformata)<sup>105</sup>, ad eliminare le tasse nazionali per il procedimento di validazione, all'unificazione della regolamentazione del brevetto dell'Unione europea, all'integrazione dei sistemi di tutela giurisdizionale che consentano di prevenire divergenti interpretazioni e di ottenere pronunce valide in tutto il territorio della Comunità, sono idonee ad abbattere i costi per l'estensione territoriale dei brevetti.

Esse, peraltro, presentano margini di miglioramento. Il principio del trilinguismo (che consente di presentare la domanda di brevetto in una sola delle tre lingue di lavoro dell'Ufficio europeo dei brevetti: francese, tedesco, inglese) semplificherebbe la procedura e abbatterebbe i costi per la tutela, ma aumenterebbe i costi per le imprese concorrenti che operano in territori la cui lingua ufficiale non coincide con una delle tre lingue di lavoro dell'Ufficio europeo dei brevetti<sup>106</sup>. Il miglior correttivo per superare le

---

<sup>103</sup> Cfr.: Bugamelli M., Cannari L., Lotti F., Magri S. (2011). Il recente "Quadro valutativo dell'Unione dell'innovazione del 2010" pubblicato il 1 febbraio 2011, classifica i Paesi membri in quattro categorie: leader dell'innovazione, Paesi che tengono il passo, Innovatori moderati, Paesi in ritardo. L'Italia è catalogata tra gli innovatori moderati.

<sup>104</sup> Per l'analisi sulle criticità del livello di innovatività delle imprese italiane e possibili indicazioni di *policy*, cfr. Bugamelli M., Cannari L., Lotti F., Magri S. (2011).

<sup>105</sup> Il beneficio della riforma sarebbe significativo considerato che oggi circa l'88,8% dei richiedenti presenta domanda in una delle tre lingue ufficiali e circa il 93% sceglie una delle lingue ufficiali come lingua di procedura per il rilascio di un brevetto europeo. Se si considerano i paesi designati per la convalida del brevetto, circa il 95% dei brevetti europei è convalidato in Germania, l'80% in Francia, il 75% in Gran Bretagna. Cfr.: Commissione europea, COM(2010) 350 definitivo, *Proposta di Regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea*.

<sup>106</sup> I costi sono duplici: da un lato, la necessità di tradurre il brevetto per le imprese che operano in una lingua diversa da una delle lingue di lavoro dell'Epo; dall'altra, le maggiori difficoltà da parte delle imprese concorrenti di conoscere il contenuto di brevetti inerenti all'attività che intendono svolgere, con aumento dei rischi di contraffazione involontaria. Mentre il primo problema è risolvibile attraverso un meccanismo di compensazione delle spese da considerare nella determinazione delle imposte, per il secondo i correttivi presenti sia nella proposta originaria di regolamento sul brevetto comunitario del 2000 sia la recente proposta di unificazione del regime linguistico per il brevetto dell'Unione europea presentata dalla Commissione nel 2010 non appaiono risolutive. La prima proposta tutelava i concorrenti che avevano

criticità segnalate appare la previsione di un regime linguistico basato sulla lingua più diffusa, l'inglese, come unica lingua ufficiale a cui riconnettere efficacia giuridica<sup>107</sup>.

L'impostazione prescelta sul regime linguistico ha motivato le resistenze di Spagna ed Italia e ha indotto gli altri Paesi ad avviare la procedura per una cooperazione rafforzata al fine di istituire un brevetto dell'UE ispirato al principio del trilinguismo. La proposta di istituire una cooperazione rafforzata è stata contestata con ricorso alla Corte di Giustizia europea dall'Italia. In caso di successo dell'iniziativa intrapresa dagli altri Paesi membri, l'esclusione da tale sistema produrrebbe uno svantaggio competitivo elevato per le imprese italiane più innovative che avrebbero interesse alla possibilità di estendere territorialmente il loro brevetto, dal momento che dovrebbero continuare a sostenere i costi di traduzione derivanti dalla frammentazione dell'attuale sistema, a fronte di un abbattimento dei costi per le altre imprese europee. Al contempo, essa impedirebbe di innescare il meccanismo di concorrenza dinamica mantenendo gli incentivi delle imprese meno innovative ad applicare le tecnologie esistenti, eventualmente brevettate all'estero, alimentando l'attuale ritardo in innovazione. L'applicazione di un sistema non ottimale con riferimento al regime linguistico, quale la previsione di un regime ispirato al trilinguismo, ma in grado di abbattere notevolmente i costi per estendere territorialmente un brevetto, è nel lungo periodo preferibile.

Con riferimento alla tutela giurisdizionale, un sistema integrato appare desiderabile al fine di assicurare una tutela rapida, efficace e meno costosa. Considerati i vincoli derivanti dal Trattato e gli ostacoli giuridici alla realizzazione di organi giudiziari centralizzati, una strada alternativa è quella di prevedere meccanismi di cooperazione giudiziaria, sul modello previsto per il marchio comunitario, volti a consentire ad un unico giudice nazionale specializzato di emettere misure di tutela con valenza *cross-border* per le azioni di contraffazione e decisioni valide *erga omnes* sulle controversie in materia di nullità o decadenza proposte in via riconvenzionale. Sussistono, tuttavia, resistenze politiche a

---

inconsapevolmente violato un brevetto, escludendone la responsabilità per la contraffazione. Pertanto, una volta convenuti in giudizio il brevetto non sarebbe stato loro opponibile fino a quel momento, ma solo per il futuro. Tale soluzione appare inefficiente, perchè: crea situazioni di incertezza, in contrasto con la logica del sistema brevettuale, che garantisce un potere di monopolio a fronte della diffusione dell'invenzione, in modo da orientare gli investimenti in R&D verso invenzioni in grado di soddisfare il requisito della novità e dell'altezza inventiva al fine di raggiungere la soglia della brevettabilità; pone un costo a carico dei concorrenti che possono trovarsi ad aver effettuato investimenti in attività produttive che successivamente devono interrompere a causa di una contraffazione involontaria. La seconda proposta supera tale problema istituendo un regime automatico di traduzione, con valenza non ufficiale, e introduce obblighi transitori di traduzione fino all'istituzione di un sistema affidabile, pur essendone attualmente indefinito il contenuto. La principale criticità insita in tale sistema risiede nei rischi di conflitto legati ad eventuali divergenze tra il testo ufficiale e quello tradotto, dovendosi (sulla base della proposta) ammettere la possibilità di un'azione di contraffazione contro un'impresa concorrente che operi nel rispetto di una versione divergente da quella ufficiale.

<sup>107</sup> Quest'ultima porrebbe un costo di traduzione a carico delle imprese francesi e tedesche (circa il 48% delle domande sono oggi redatte in francese o tedesco: v. Commissione europea, SEC(2010) 786, *Analisi d'impatto sulla proposta di Regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea*) ma garantirebbe la massima conoscibilità superando i problemi connessi a possibili divergenze di traduzione tra testi ufficiali e non ufficiali. I maggiori costi, peraltro, potrebbero agevolmente essere superati da un regime di tassazione in grado di compensare i costi sostenuti per tradurre la domanda in inglese.



riconoscere efficacia nel proprio territorio a decisioni adottate da giudici di altri Paesi membri in materia di brevetti<sup>108</sup>.

## 5 Valutazioni conclusive

Un adeguato sistema di protezione delle invenzioni industriali è una condizione necessaria per promuovere l'innovazione e la competitività delle imprese. L'assetto regolamentare domestico appare in linea con le indicazioni provenienti dall'analisi economica e con i modelli più diffusi a livello internazionale. Permangono, tuttavia, alcune aree di miglioramento con riguardo ai meccanismi di allocazione del diritto di brevettare le invenzioni universitarie, ai meccanismi nazionali di tutela giurisdizionale e al sistema europeo di concessione e tutela dei brevetti.

Con riferimento alla tutela delle invenzioni dei ricercatori universitari, l'allocazione generalizzata alle Università del diritto di brevettare le invenzioni realizzate dai propri ricercatori (a cui andrebbe riservata una remunerazione adeguata dello sforzo inventivo), oltre gli attuali limiti che attribuiscono il diritto all'Università solo per le invenzioni finanziate o realizzate con altri partner istituzionali, produrrebbe i seguenti benefici: incentiverebbe le Università a valorizzare ulteriormente le funzioni di trasferimento tecnologico degli enti universitari e massimizzare in tal modo i proventi derivanti dallo sfruttamento delle invenzioni. I benefici sarebbero apprezzabili soprattutto per le invenzioni realizzate in *équipe*, consentendo di prevenire possibili problemi di azione collettiva.

Il sistema di tutela giurisdizionale garantisce una protezione adeguata soprattutto grazie allo strumento delle misure cautelari, spesso in grado di acquisire stabilità ed assicurare una tutela definitiva ove non residui interesse alcuno delle parti ad instaurare il successivo giudizio. In presenza di un giudizio di merito, invece, la durata del processo risente delle inefficienze della giustizia civile, che non consente di ottenere una pronuncia definitiva in tempi rapidi.

Con riferimento al sistema europeo dei brevetti, la procedura per la validazione del titolo in una pluralità di Paesi membri e i meccanismi di tutela giurisdizionale appaiono eccessivamente frammentari e costosi. Le proposte formulate in sede comunitaria per una maggiore integrazione del sistema appaiono condivisibili nelle loro linee generali, per la capacità di stimolare la concorrenza dinamica delle imprese, pur presentando aree di miglioramento sotto il profilo del regime linguistico per il rilascio di un brevetto valido in tutto il territorio.

---

<sup>108</sup> E' questo il motivo che ha impedito la ratifica della Convenzione di Lussemburgo del 1975 che si ispirava a tale principio. Cfr.: Commissione europea, COM(2000) 412 definitivo, *Regolamento del Consiglio relativo al Brevetto comunitario*, p. 4.

## Bibliografia

Arrow K.J. (1962), *Economic welfare and the allocation of resources for innovation*, in *The Rate and Direction of Inventive Activities*, (a cura di) R.R. Nelson, Princeton, Princeton University Press, pp. 609-625;

Baldini N. (2006), *University patenting and licensing activity: a review of the literature*, in *Research evaluation*, pp. 197 – 207;

Baldini N., Fini R., Grimaldi R., Sobrero M., (2010), *The Institutionalization of university patenting activity in Italy: diffusion and evolution of organisational practices*, in [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com);

Baldini N., Grimaldi R., Sobrero M., (2007), *Diffusion of organizational practices in turbulent environments: an empirical analysis of university-level patent regulations*, in [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com);

Bayh B. (2006), *Bayh-Dole: Don't turn back the clock*, in *Les Nouvelles*, pp. 215-218;

Beraldo M. (2007), *Brevetti e innovazioni*, Milano;

Boldrin M., (2010), *Relazione tenuta l'8 ottobre 2010 al Convegno "Diritti di proprietà intellettuale e concorrenza" presso l'AGCM*;

Boldrin M e Levin D.K. (2008), *Against Intellectual monopoly*;

Borzaga M. (2005), *L'ordinamento italiano*, in *Il rapporto di lavoro dei ricercatori pubblici in Europa*, a cura di ID., Bologna, Il Mulino, pp. 237-319;

Borzaga M. (2005), *L'ordinamento tedesco*, in *Il rapporto di lavoro dei ricercatori pubblici in Europa*, a cura di ID., Bologna, Il Mulino, pp. 21-100;

Brian A.J. (2003), *Innovation and Intellectual Property: The Case of Genomic Patenting*, *Journal of Policy Analysis and Management*, Vol. 22, No. 1 (Winter, 2003), pp. 5-25;

Bugamelli M., Cannari L., Lotti F., Magri S. (2011), *Le innovazioni in Italia: caratteristiche, ostacoli, politiche*, mimeo;

Buratti N., Cepolina S. (2007), *La gestione dei rapporti Università – impresa in un'ottica di valorizzazione della ricerca pubblica*, in *Economia e diritto del terziario*, pp. 207-235;

Calderini M., Franzoni C. (2004), *Is Academic Patenting Detrimental to Public Research?*, in CESPRI Working Paper n. 162;

Charles D., Conway C. (2001), *Higher Education-Business Interaction Survey*;

Cicconi G. (2010), *Le azioni di accertamento negativo in sede cautelare e di merito (art. 120 c.p.i.)*, in Galli, M., (a cura di), *Codice della proprietà industriale: la riforma del 2010*, Milanofiori Assago, pp. 152-155;

Ciro T. (2007), *Commoditising university intellectual property*, in *European Intellectual Property Review*, vol. 29, pp. 274-277;

Clarisse B., Heirman A., Degroff J.J., (2001), *An institutional and resource-based explanation of growth patterns of research-based spin-offs in Europe*, *STI Review* 26, 75-96;



Commissione europea, COM(2000) 412 definitivo, *Regolamento del Consiglio relativo al Brevetto comunitario*;

Commissione delle Comunità Europee (2006), *Mettere in pratica la conoscenza: un'ampia strategia dell'innovazione per l'UE*;

Commissione europea (2007), *Migliorare il sistema dei brevetti in Europa*, COM(2007) 165 definitivo;

Commissione europea, 12.12.2010, COM(2010) 790 definitivo, *Proposta di Decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria*;

Commissione europea, COM(2010) 350 definitivo, *Proposta di Regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea*;

Corona S. (2010a), *La consulenza tecnica preventiva*, in Galli M. (a cura di), *Codice della proprietà industriale: la riforma del 2010*, Milanofiori Assago, pp. 158-161;

Corona S. (2010c), *Il rapporto tra giudizio cautelare e giudizio di merito e l'inserimento della consulenza tecnica nella fase cautelare*, in Galli M. (a cura di), *Codice della proprietà industriale: la riforma del 2010*, Milanofiori Assago, pp. 176-180;

Corona S.,(2010b), *Le novità in materia di descrizione e sequestro*, in Galli M. (a cura di), *Codice della proprietà industriale: la riforma del 2010*, Milanofiori Assago, pp. 164-174;

Crespi G.A., Geuna A., Verspagen B., (2007), *University IPRs and Knowledge Transfer. Is the IPR Ownership Model More Efficient?*, SPRU Electronic Working Paper Series 154, University of Sussex;

Denicolò V., (2007), *Do Patents Over-Compensate Innovators?*, in *Economic Policy*, Vol. 22, No. 52, pp. 679-729, October 2007;

Denicolò V. e Franzoni L. A., (2009), *On the Winner-Take-All principle in Innovation Race*, reperibile sul sito [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com);

Di Cataldo V., (1999), *Contratti di ricerca e diritti di brevetto*, in *I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario*, a cura di F. Galgano, tomo II, Torino, UTET, pp. 1243-1262;

Di Cataldo V., (2002), *Le invenzioni delle università. Regole di attribuzione di diritti, regole di distribuzione di proventi, e strumenti per il trasferimento effettivo delle invenzioni al sistema delle imprese*, in *Rivista di diritto industriale*, parte I, pp. 337-353;

Draft Report to the Commission (2007), *Monitoring and Analysis of Technology Transfer and Intellectual Property Regimes and Their Use, Professor's Privilege*, Bruxelles;

Dragotti G. (2009), *Le Invenzioni*, in Rescigno P. (a cura di), *Trattato di diritto privato*, 2009, Vol 18, 200-296;

Dyson J. (2001), *A History of Great Inventions (Carroll & Graf, New York)*;

Eisenberg R.S. (1996), *Patents and technology transfer in government-sponsored research*, in *Virginia Law Review*, vol. 82, pp. 1663-1727;

Foray D. (2006), *L'economia della conoscenza*, Bologna, Il Mulino, p. 102;

Friedman D.D. (1998), *Trade Secret*, in Peter Newman (ed.) *The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law*, Volume 3, London: Macmillan, pp. 604-607;

Galli C. (2010), *Codice della proprietà industriale: la riforma del 2010*, Milanofiori Assago;

Gambardella et al (2005), *What are patents actually worth?-the value of patents for today's economy and society*, p. 30, reperibile presso il sito: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/patent/studies/final\\_report\\_lot2\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/final_report_lot2_en.pdf);

Gaudenzi Sirotti A. (2010), *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, Torino;

Geuna A. e Nesta L.J.J. (2003), *University Patenting and its Effects on Academic Research*, University of Sussex, Paper n. 99, SPRU, 15-17;

Geuna A. e Nesta L.J.J. (2006), *University Patenting and its Effects on Academic Research*, University of Sussex, Paper n. 99, SPRU, 15-17;

Gilson R.J. (1999), *The Legal infrastructure of high technology industrial districts: Silicon Valley, Route 128, and covenants not to compete*, in *New York University Law Review*, vol. 74, pp. 575-629;

Granieri M. (2010), *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, Bologna, Il Mulino;

Guedou (2007), *Le système de brevet en Europe*, *tesor-eco* n. 9, gennaio 2007, p. 3;

Harhoff D. (2009), *Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Integrated European Patent Litigation System*, reperibile sul sito [www.eu.europa.eu](http://www.eu.europa.eu);

Heller M.A., Eisenberg R.S. (1998), *Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research*, *Science* 280:698-701;

Hellmann T. (2007), *The Role of Patents for bridging the science to market gap*, in *Journal of Economic Behaviour & Organization*, Vol. 63 (2007), pp. 624-647;

Hippel E. (von) (1988), *The Sources of Innovation*, (Oxford University Press, Oxford);

Jaffe B. Adam e Trajtenberg M. (2002), *Patents, Citations & Innovations. A window on the Knowledge Economy*, The MIT Press, Cambridge (Massachusetts), 256-257;

Jensen R.A. e Thursby M. (2001), *Proofs and Prototypes for sale: the licensing of University invention*, in *American Economic Review*, vol. 91, pp. 443-468;

Jensen R.A. e Thursby M. (2004), *Patent Licensing and the Research University*, NBER Working Paper n. 10758;

Kieff F.S. (2001), *Property rights and property rules for commercializing inventions*, in *Minnesota Law Review*, vol. 85, pp. 697-754 p. 728;

Kitch E.W. (1977), *The Nature and Function of the Patent System*, in *Journal of Law and Economics*, vol. 20, pp. 265-290;

- Ko Y. 1992, *An Economic Analysis of Biotechnology Patent Protection*, the Yale Law Journal, Vol. 102, No. 3 (Dec., 1992), pp. 777-804;
- Landes W.M. e Posner R.A. (2003), *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, (Harvard University Press, Cambridge);
- Lemley M.A. (2004), *Ex ante versus ex post justifications for intellectual property*, in *University of Chicago Law Review*;
- Lerner J. (2005), p. 53. *The University and the start-up: Lessons from the past two decades*, in *Journal of Technology Transfer*, vol. m 30, pp. 49-56;
- Libertini M. (2002), *Appunti sulla nuova disciplina delle «invenzioni universitarie»*, in *Foro italiano*, parte I, cc. 2170-2178;
- Libertini M. (2006), *I centri di ricerca e le invenzioni dei dipendenti nel codice della proprietà industriale*, in *Rivista di diritto industriale*, 2006, pp. 49 ss.;
- Lissoni F., Llerena P., McKelvey M., Sanditov B. (2006), *Academic Patenting in Europe: New Evidence from the Keins Database*, UNI-KNOW/RIDDE Workshop Paper, Göteborg;
- Lissoni F., Montobbio F. (2006), *Brevetti universitari ed economia della ricerca in Italia, Europa e Stati Uniti. Una Rassegna dell'evidenza recente*, in *Politica Economica*, n. 2, pp. 259-281;
- Massey D., Quintas P., Wield D. (1992), *High Tech Fantasies: Science Parks in Society, Science and Space*, Routledge, London;
- Matutes C., Regibeau P., Rockett K. (1996), *Optimal patent design and the diffusion of innovations*, *Rand Journal of Economics*, Vol. 27, n. 1, Spring, pp. 60-83;
- Maurer S.M., Scotchmer S. (2002), *The Independent invention Defense in Intellectual Property*, *Economica*, 69, p. 535-547;
- Menell P. e Scotchmer S. (2005), *Intellectual Property, Handbook of Law & Economics*, 1-103;
- Menell P.S. (1987), *Tailoring Legal Protection for Computer Software*, *Stanford Law Review*, Vol. 39, n. 6, 1987, pp. 1329-1372;
- Merges R.P. (1996), *Property rights and the commons: The case of scientific research*, in *Scientific Innovation, Philosophy, and Public Policy*, (a cura di) E. Frankel Paul, F.D. Miller Jr. e J. Paul, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 145-167;
- Mowery D., Sampat B.N., Ziedonis A., (2001), *Learning to patent policy debates in the Usa, 1925-1980*, *Industrial and Corporate Change* 10 (3): 781-815;
- Mowery D.C., Nelson R.R., Sampat B.N., Ziedonis A.A. (2001), *The Growth of patenting and licensing by U.S. universities: An assessment of the effects of the Bayh-Dole Act of 1980*, in *Research Policy*, vol. 30, pp. 99-119;
- Nelsen L., (1998), *The rise of intellectual property protection in the American university*, *Science*, 279 (5356): 1460-61;
- Nelson R.R. e Winter S. (1982), *An Evolutionary Theory of Economic Change*, (Harvard University Press, Cambridge);

Nelson R.R., (2001), *Observations on the Post-Bayh-dole rise of patenting at American Universities*, *Journal of Technology Transfer*, 26: 13-19;

Oecd (2003), *Turning Science into Business. Patenting and Licensing at Public Research Institutions*, Paris;

Parker W.G. (2008), *International Patent protection: 1960-2005*, Science Direct, Research Policy, pp. 761-766;

Pottelsberghe B. (van) e Danguy J., (2009), *Economic cost-benefits analysis of the Community Patent*, reperibile in [www.eu.europa.eu](http://www.eu.europa.eu);

Ramella F., Triglia C. (2010), *Invenzioni e inventori in Italia, Rapporto di Artimino sullo sviluppo locale 2009*, Il Mulino, Bologna;

Rinaldi L. (2005), *Le invenzioni industriali e gli altri prodotti dell'ingegno dei dipendenti e dei ricercatori universitari alla luce del nuovo codice della proprietà industriale*, in *Rivista di diritto industriale*, parte I, pp. 432-456;

Sampat B.N., Mowery D.C., Ziedonis A.A., (2003), *Changes in university patent quality after the Bayh-Dole Act: A re-examination*, in «International Journal of Industrial Organization», vol. 21, pp. 1371- 1390;

Scellato G., Calderoni M., Caviggioli F., Franzoni C., Ughetto E., Kica E. Rodriguez V. (2011), *Study on the quality of the patent system in Europe*, p. 14 ss.;

Scherer F.M. (1980), *Industrial Market Structure and Economic Performance*, 2<sup>nd</sup>;

Sciuffi M. (2009), *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, Milano, 2009;

Sciuffi M., Franzosi M., Fittante A. (2005), *Il Codice della proprietà industriale*, Padova, Cedam;

Scotchmer S. (1991), *Standing on the Shoulders of Giants: Cumulative Research and the Patent Law*, *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 5, n. 1, Winter 1991, pp. 29-41;

Scotchmer S. (1996), *Protecting early innovators: should second-generation products be patentable?*, *Rand Journal of Economics*, Vol. 27, n. 2, Summer 1996, pp. 322-331;

Siegel D., Waldman D., Link A.N. (1999), *Assessing the Impact of Organizational Practices on the Productivity of University Technology Transfer Offices: An Exploratory Study*, NBER Working Paper n. 7256;

Sirilli G. *Elogio della ricerca 'inutile'*, *Sapere*, anno 71° numero 5 (1040), ottobre 2005, pp. 6-20;

Thursby J.G. e Thursby M.C. (2000), *Who Is Selling the Ivory Tower? Sources of Growth in University Licensing*, NBER Working Paper n. 7718;

Ubertazzi L.C. (1985), *Le invenzioni dei ricercatori universitari*, in *Studi di diritto industriale in onore di A. Vanzetti*, tomo II, Milano, Giuffrè, pp. 1727-1743;

Weiss P. (2010), *Patent Policy*, Oxon.

## Allegato 1

### La regolamentazione internazionale

L'esigenza di fornire adeguata protezione alle invenzioni su scala sopranazionale in modo da garantire il diritto allo sfruttamento economico in tutti i territori ove si intenda commercializzare i prodotti ottenuti con il brevetto ha reso necessario promuovere una convergenza dei sistemi nazionali sulle tecniche di protezione dei diritti di proprietà industriale. L'esigenza di una protezione armonizzata è forte in particolare nell'ambito dell'Unione europea come strumento di integrazione dei mercati, che risulterebbe ostacolata dalla frammentazione dei regimi giuridici<sup>109</sup>. Gli strumenti per agevolare l'espansione dell'ambito territoriale in cui una medesima invenzione è tutelata sono riconducibili essenzialmente a due diverse tecniche: l'armonizzazione sostanziale della normativa domestica di tutela dei brevetti, l'estensione della protezione fornita dal diritto nazionale ad invenzioni brevettate all'estero attraverso una procedura semplificata.

La prima tecnica è stata utilizzata per armonizzare alcuni principi generali applicabili ai brevetti. La Convenzione sull'Unificazione di alcuni principi della legislazione sui brevetti per invenzioni del 27 novembre 1963<sup>110</sup> disciplina i requisiti di validità delle privative industriali in modo uniforme, lasciando tuttavia spazio per discipline domestiche divergenti su punti anche rilevanti. L'Accordo Trips firmato a Marrakesh il 15 aprile 1994 introduce requisiti minimi di tutela per i diversi diritti di proprietà intellettuale e impone l'adozione di strumenti processuali che effettivamente siano in grado di proteggere i diritti di proprietà industriale. Allo stesso modo la Convenzione di Unione di Parigi come modificata nel 1958 ha introdotto la licenza obbligatoria come sanzione per il non uso, consentendo la previsione di un regime di decadenza solo in seconda battuta. Alcuni settori, invece, sono stati interessati da Convenzioni di diritto uniforme aventi ad oggetto aspetti specifici. In particolare la Convenzione che ha istituito l'Unione Internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali<sup>111</sup>.

A livello comunitario il processo di armonizzazione della disciplina sostanziale è stata perseguita soprattutto con riferimento ad alcuni settori. L'Unione europea è riuscita ad armonizzare la disciplina sulla brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche con direttiva 99/44/CE del 6 luglio 1998, che fissa criteri e requisiti di protezione, direttiva recepita con ritardo dall'Italia con contestuale condanna da parte della Corte di Giustizia. La direttiva, tuttavia, rinvia agli Stati membri alcune scelte significative in merito alle invenzioni biotecnologiche: la scelta di brevettare tutti i possibili usi di una sequenza di geni isolata dal corpo umano, o solo dell'uso indicato nella domanda di brevetto; la brevettabilità delle cellule staminali pluripotenti essendo la questione legata al diverso approccio seguito nella definizione di embrione e dei limiti relativi alla sua tutela<sup>112</sup>. In precedenza con il Regolamento 1768/92/Ce è stato istituito un certificato protettivo complementare per i medicinali che ha sostituito il certificato complementare di protezione introdotto nell'ordinamento domestico dalla legge 19 ottobre 1991, n. 349, la cui funzione è quella di prolungare la durata dei brevetti sui farmaci per compensare in parte l'impossibilità di sfruttare il brevetto nel periodo intercorso tra la domanda (o concessione) del brevetto e l'autorizzazione alla immissione in commercio<sup>113</sup>. Infine con la direttiva 2004/48 del 29 aprile 2004 sull'*enforcement*, si è rafforzata la tutela dei diritti prevedendo standard minimi e regolando taluni strumenti processuali.

L'estensione dell'ambito territoriale di validità della tutela brevettuale si è realizzata a livello internazionale attraverso la semplificazione delle procedure necessarie per ottenere l'accesso alla tutela domestica. Il primo strumento disponibile a livello internazionale è incentrato sul principio di assimilazione introdotto

---

<sup>109</sup> Dragotti G. (2009), p. 205 ss.

<sup>110</sup> Convenzione ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260.

<sup>111</sup> Recepita in Italia con il d.p.r. 12 agosto 1975, n. 974, integrato dal d.lg. 3 novembre 1998, che ha adeguato la normativa interna alla revisione della Convenzione UPOV realizzata nel 1991. L'Unione Europea ha attuato la convenzione con Regolamento n. 2100/94/CE, recependo le indicazioni provenienti dalla Convenzione UPOV.

<sup>112</sup> Commissione europea, Rapporto della Commissione del 14 luglio 2005, *Development and implications of patent law in the field of biotechnology and genetic engineering [COM(2005)312 – Official Journal C 211 of 30.8.2005*.

<sup>113</sup> Dragotti G. (2009), p. 224.

dalla Convenzione di Unione di Parigi (Cup), firmata a Parigi il 20 marzo 1883<sup>114</sup>, che impone ad ogni Stato contraente di applicare ai cittadini degli altri Stati il trattamento riservato ai propri cittadini, e il principio di priorità ex art. 4 CUP, per cui il soggetto che ha depositato domanda di brevetto in un Paese contraente può presentare domanda di brevetto anche in altri Paesi invocando la priorità assicurata dal deposito iniziale: la sussistenza dei requisiti della domanda viene valutata alla data del **diritto di priorità** e non alla data del secondo deposito. Con il Trattato di Cooperazione in materia di brevetti (PCT) firmato a Washington il 19 giugno 1970, come successivamente modificato, viene istituita una procedura di deposito centralizzata per la presentazione della domande di brevetto (**c.d. brevetto internazionale**) e la successiva fase di ricerca delle anteriorità, affidata ad un'amministrazione nazionale che sfocia in un rapporto pubblicato insieme alla domanda. Le fasi successive restano di competenza dei singoli uffici nazionali. A livello comunitario, gli Stati membri possono utilizzare il sistema regolato dalla Convenzione sul brevetto europeo, firmato a Monaco del 5 ottobre 1973, che ha istituito il c.d. brevetto europeo rilasciato dall'Ufficio Brevetti Europeo. Il sistema si basa sull'accentramento della procedura per la verifica dei requisiti per la concessione del brevetto e sul rilascio di un titolo idoneo ad essere efficace presso gli Stati aderenti (tutti gli Stati membri e otto Stati non appartenenti all'Unione europea) previamente designati (c.d. Stati designati). La protezione legale, tuttavia, è soggetta alla disciplina dei Paesi designati con riferimento alle formalità per la convalida del brevetto, tra cui in particolare l'eventuale obbligo di presentare una traduzione del brevetto, alle imposte da versare all'Ufficio nazionale dei brevetti per la validità ed il rinnovo del brevetto, all'estensione e alle modalità di tutela. E' di competenza degli Uffici nazionali anche la ricezione della domanda di priorità, volta a tutelare l'inventore nelle more del procedimento per la concessione del brevetto<sup>115</sup>.

---

<sup>114</sup> Più volte modificata. L'ultima modifica risale al Testo di Stoccolma, ratificato con la l. 28 aprile 1976, n. 424.

<sup>115</sup> Van Pottelsberghe B. e Danguy J. (2009), p. 3.