La tutela delle invenzioni

07 dicembre 2012

Il brevetto è uno strumento giuridico che conferisce un monopolio temporaneo di sfruttamento sull'invenzione oggetto del brevetto, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di commercializzarlo, nonché di impedire a terzi di produrlo, utilizzarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo.

Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale, in particolare sono oggetto di brevetto:

- le invenzioni industriali;
- i modelli di utilità;
- le nuove varietà vegetali;
- le topografie di prodotto a semiconduttori (registrazione).

Possono, inoltre, essere registrati i disegni o modelli.

Il monopolio ha efficacia limitatamente al territorio dello Stato in cui è stato richiesto, decorre dalla data di presentazione della domanda edura un periodo limitato di tempo non prorogabile o rinnovabile alla scadenza (20 anni per le invenzioni industriali, 5 anni rinnovabili fino ad un massimo di 25 anni per modelli o disegni, 10 anni per i modelli di utilità).

Per le nuove varietà vegetali i diritti esclusivi inerenti al brevetto durano 15 anni dalla concessione del brevetto stesso (30 anni nel caso di piante a fusto legnoso).

Per le topografie di prodotti a semiconduttori i diritti esclusivi ottenuti con la registrazione durano 10 anni dalla prima delle seguenti date:

- la fine dell'anno civile in cui è avvenuto il primo sfruttamento commerciale;
- la fine dell'anno civile in cui è stata presentata la domanda.

Il diritto al brevetto spetta all'autore dell'invenzione/modello o ai suoi aventi causa.

Se la realizzazione dell'idea è avvenuta nel corso di un rapporto di lavoro dipendente in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto e a tale scopo retribuita, titolare del diritto di brevetto è il datore di lavoro, mentre all'autore dell'invenzione è riservato il diritto di esserne riconosciuto autore; se invece, pur essendoci rapporto di lavoro, l'attività inventiva non è l'oggetto di tale rapporto, il lavoratore-inventore ha diritto ad un equo premio; se l'invenzione è stata realizzata da un lavoratore dipendente nel settore di attività dell'azienda, ma al di fuori delle due ipotesi precedenti, il datore di lavoro ha solo un diritto di prelazione sul brevetto.

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 383/2001, (art. 7 - "Nuove regole sulla titolarità dei diritti brevettuali per invenzioni industriali"), il docente o ricercatore che realizzi un'invenzione nell'ambito del rapporto d'impiego con un ente pubblico di ricerca o con un'università è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore.

Per ottenere un brevetto per invenzione o per modello di utilità è necessario che sussistano i requisiti di:

novità: l'invenzione non deve essere già compresa nello stato della tecnica (inteso come tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della presentazione della domanda)

attività inventiva: l'invenzione non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo; tale requisito è sostituito, nel caso di modello di utilità, dalla "particolare efficacia o comodità di applicazione" e, nel caso di modello ornamentale, dallo "speciale ornamento"

applicazione industriale: l'invenzione deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale (ad esempio, un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale, oppure un'applicazione tecnica di un principio scientifico purché essa dia immediati risultati industriali).

liceità: l'invenzione non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume

Non sono considerate invenzioni brevettabili:

i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori (e quindi, il software);

le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici o per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati;

le presentazioni di informazioni (ad esempio, il contenuto dei libri);

le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

E' ammessa, invece, la brevettabilità dei prodotti chimici, farmaceutici o alimentari, dei procedimenti per la loro fabbricazione e dei procedimenti microbiologici e dei prodotti ottenuti con tali procedimenti.

Il brevetto è nullo se:

è privo dei requisiti richiesti (ad esempio, costituisce predivulgazione l'esposizione dell'invenzione in fiere o avvenimenti pubblici, salvo che si tratti di esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928 e successive modificazioni);

rientra in una delle fattispecie espressamente escluse dalla brevettabilità;

la descrizione non è sufficientemente chiara e completa da consentire a persona esperta di attuarla;

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

il titolare non aveva diritto ad ottenerlo e l'inventore non si sia valso delle facoltà accordategli dalla legge.

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

Il brevetto decade se:

non vengono corrisposte le tasse entro i termini;

l'invenzione non viene attuata, o viene attuata in misura insufficiente al fabbisogno del Paese, entro tre anni dalla data

di rilascio del brevetto o quattro anni dalla data del suo deposito se questo termine scade successivamente al precedente.

La contraffazione di un brevetto è la riproduzione a fini commerciali di una idea inventiva oggetto di un brevetto valido.

L'onere di provare la nullità o la decadenza di un brevetto incombe a chi impugna il brevetto, mentre l'onere di provare la contraffazione incombe al titolare del brevetto.

La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai Tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (cfr. art. 120 del Nuovo Codice).

A difesa dei diritti conferiti da un brevetto è possibile chiedere:

una decisione giudiziale da parte dell'Autorità giudiziaria dello Stato in cui ha domicilio il contraffattore (l'indicazione di domicilio annotata nel registro dei brevetti vale come elezione di domicilio ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione amministrativa e giudiziaria)

una descrizione (con istanza al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente) o un sequestro di parte o di tutto quanto sia stato prodotto in violazione di tali diritti, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione

un'inibitoria della fabbricazione, del commercio, e dell'uso di quanto costituisce contraffazione, ai sensi delle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

E' possibile altresì chiedere un accertamento negativo per tutelare un proprio prodotto non realizzato in contraffazione di un titolo di brevetto, nei casi in cui sia prevedibile che il titolare del brevetto possa sollevare eccezioni ritenute a tutela della propria invenzione.

Per depositare una domanda di brevetto per invenzione industriale >>>