

L'area del brevettabile

Università Luiss Guido Carli a.a. 2014/2015
Prof. Philipp Fabbio

Indice-sommario

- 1) Presentazione del tema
- 2) Cenni storici
- 3) Fonti legislative
- 4) La nozione di invenzione
- 5) Le realtà non brevettabili

Presentazione

Problema dell'individuazione delle realtà astrattamente brevettabili, in contrapposizione al cd. pubblico dominio

Perché è importante?

- Importante per la *prassi* brevettuale
- Ancora più importante dal p.d.v. della *politica dell'innovazione*, di cui il brevetto è uno strumento tradizionale

Cenni storici

Storicamente, progressiva espansione del brevettabile

Diverse le cause:

- emersione di nuovi campi della tecnica
- riconoscimento utilità brevetto in quello specifico campo
- superamento di convincimenti di carattere etico, religioso e ideologico

Brevettazione farmaci

In Italia, I. Parlamento Subalpino del 1855 > divieto di brevettazione dei farmaci

Motivazione: “*il brevetto avrebbe consentito fonti di speculazione, rallentato la ricerca, favorito i ciarlatani*”

Corte Cost. 1978 dichiara l'incostituzionalità del divieto per violazione degli artt. 3, 41 e 9 Cost.

Importanza del brevetto per il settore farmaceutico

Fonti e tecnica legislativa

ITA: artt. 2585 CC e 45 CPI

Europa: artt. 52 e 53 CBE

OMC: art. 27 TRIPs

Art. 2585 CC

“Oggetto del brevetto”

“Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriali, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali.

In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.”

Art. 45 CPI

“Oggetto del brevetto”

“1. Possono costituire oggetto di brevetto per *invenzione* le invenzioni per ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.”

La nozione di invenzione

- i) assenza di una definizione legislativa
- ii) carattere volutamente aperto della nozione
- iii) l'invenzione come soluzione (tecnica) di un problema tecnico
- iv) tecnica: impiego pianificato di forze della natura controllabili per produrre un effetto di modifica-
zione della realtà materiale
- v) riproducibilità
- vi) l'invenzione “speculativa”

Le invenzioni tutelabili

Realtà non considerate invenzioni

scoperte “pure”

teorie scientifiche

metodi matematici

piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi
e per attività commerciali

Perché?

Ragioni etico-filosofiche? Condivisione della conoscenza?
Assenza di ricadute pratiche immediate? Eccessiva
ampiezza? Sostegno pubblico?

Invenzione v. scoperta

scoperta = acquisizione alla conoscenza umane di leggi, nessi causali, caratteristiche e simili, prima ignorati, ma comunque già esistenti in natura

Diverse spiegazioni:

- a) mancanza di apporto creativo
- b) conoscenza come bene comune
- c) rischio di un monopolio eccessivo

Invenzione v. scoperta

“3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.”

Es. selenio / resistenza elettrica / fotocellula

Teorie scientifiche Metodi matematici

modelli di spiegazione della realtà

assenza di un immediato fine pratico

brevetto > rischio di un ostacolo eccessivo
all'innovazione, in ragione dell'astrattezza di questo
tipo di conoscenza

metodi matematici: *idem*

Creazioni estetiche

esulano dall'ambito della tecnica

formano oggetto di privative dedicate (disegni & modelli e dir. autore)

Tuttavia, se l'insegnamento tecnico è rivolto a realizzare un risultato in ambito estetico, non per questo la brevettabilità viene meno (es. maggiore luminosità colore, migliore suono strumento ecc.)

Piani, principi e metodi

“2. Non sono considerate come *invenzioni* ai sensi del comma 1 in particolare:

b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ...”

- metodi di studio e di insegnamento, sistemi di spiegazione, metodi di analisi, codici di catalogazione
- giochi di società, quiz, enigmi, giochi sportivi;
- Metodi pubblicitari, tecniche contabili, sistemi di vendita, sistemi organizzativi, tecniche contrattuali, sistemi di remunerazione.

Presentazioni di informazioni

Realizzazione di linguaggi artificiali, allestimenti di tavelle, formulari, scale e sistemi di segnalazione

* * *

Ratio della non brevettabilità:

non si tratta di insegnamenti tecnici che sfruttano le forze della natura, bensì di istruzioni che si rivolgono all'intelletto umano; il risultato non è automatico, ma dipende dalla corretta applicazione delle istruzioni

Software (I)

Esclusione storicamente motivata:

- novità del fenomeno; supposta alterità rispetto alle invenzioni tradizionali;
- Ufficio Brevetti Europeo non sufficientemente attrezzato;
- mancanza di interesse dell'industria, in ragione del ruolo allora secondario del software rispetto all'hardware

Software (II)

dagli anni '70 in poi, crescita investimenti nel software + facilità di copiatura > esigenza tutela

WIPO Model Law 1977 > tutela di tipo autoriale

Direttiva CE 1991: tutela di tipo autoriale, senza formalità costitutive o altri oneri, durata molto lunga

prassi largheggianti Ufficio Brevetti Europeo

due tipi di computer implemented inventions

- 1) il programma produce un effetto tecnico interno al computer**
- 2) il programma gestisce, attraverso il computer, un apparato o procedimento esterni al computer medesimo**

Invenzioni tutelabili

Eccezioni alla brevettabilità

- metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale
 - programmi per elaboratori
 - varietà vegetali, razze animali e procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali

Eccezioni alla brevettabilità

Art. 45, co. 4, CPI

“Non possono costituire oggetto di brevetto:

- a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
- b) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica”

Requisito di protezione / eccezione brevettabilità

Art. 50 CPI

Liceità

è assente quando l'attuazione dell'invenzione è contraria
all'ordine pubblico o al buon costume

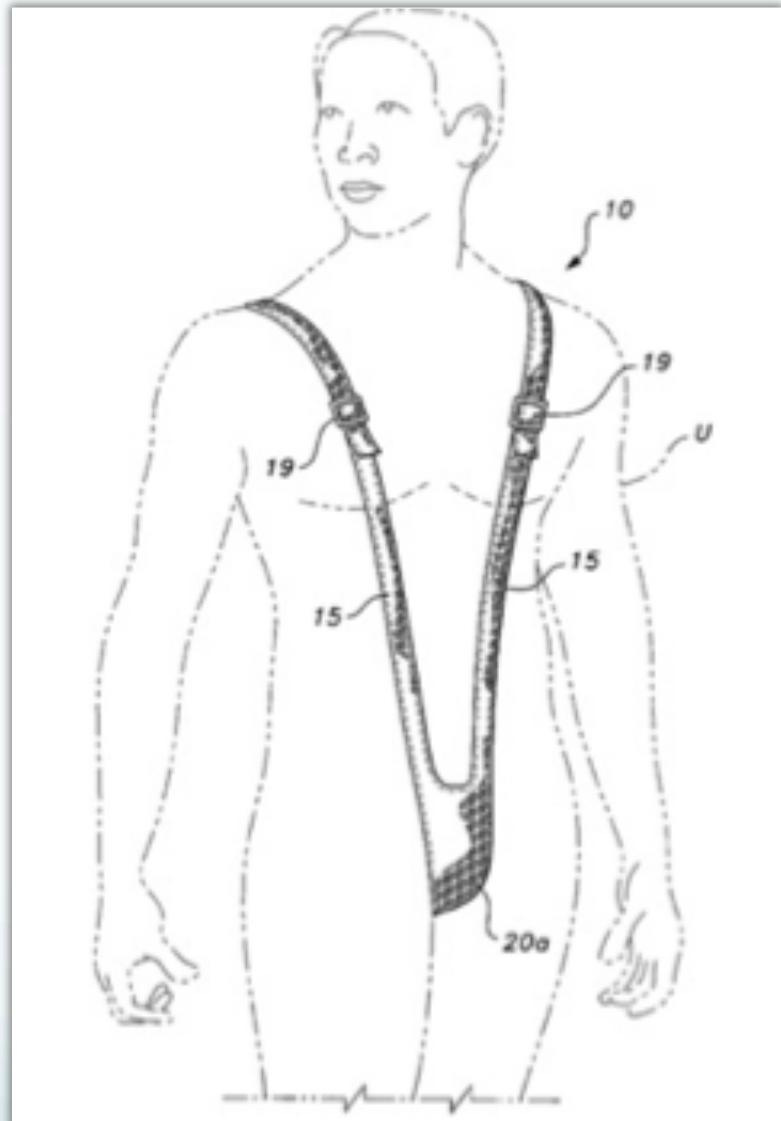
Caso particolare: invenzioni biotecnologiche

(81-quinquies CPI)

- i) Procedimenti di clonazione umana; ii) procedimenti di modifica-
zione dell'identità genetica germinale dell'uomo;
iii) l'utilizzazione di embrioni umani e di cellule staminali
embrionali umane

“Scrotal support garment”

first filed in February 2008 by
Donald Quinn of Bristol, TN



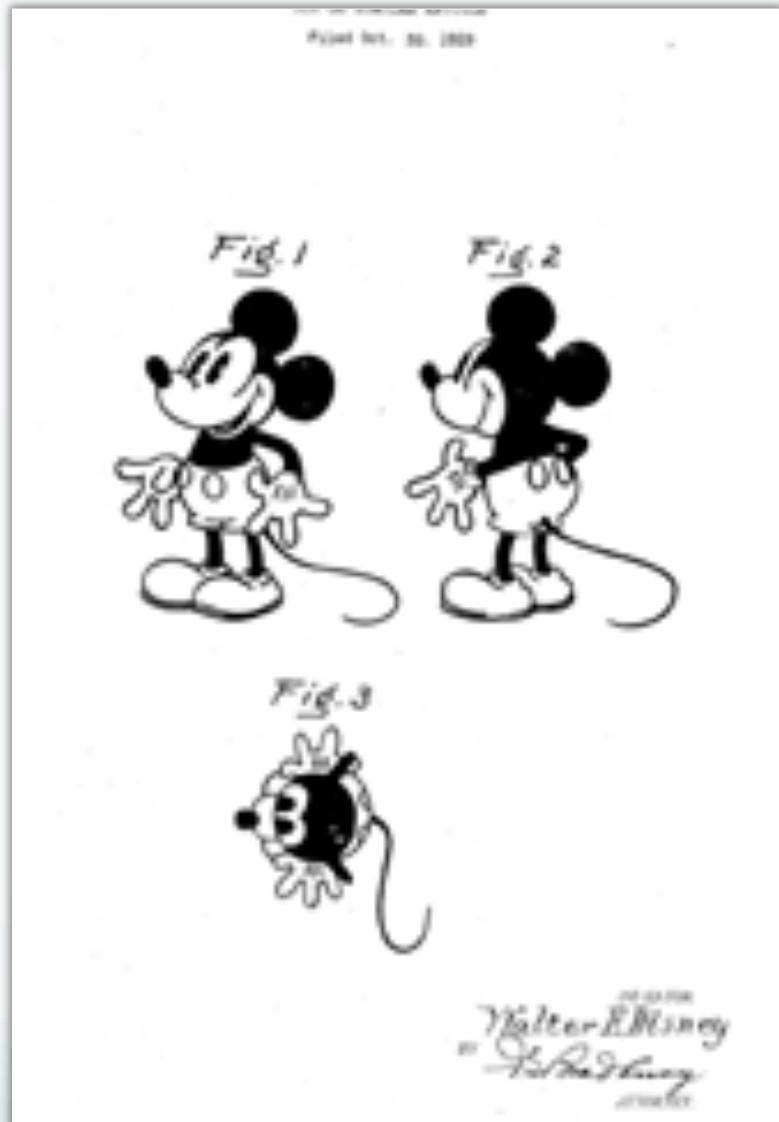
Anteriorità distruttiva

Borat, 2006



OncoMouse ® (Harvard mouse)

Domanda di brevetto europeo
85304490.7 presentata nel giugno
1985 da "The President and Fellows
of Harvard College".



Industrialità

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

Art. 49 CPI

Industrialità

- Origine storica: ip. 1 > endiadi; ip. 2 industr. /agric.
- Art. 49: invenzione di prodotto o di procedimento in qualsiasi settore produttivo (industria, agricoltura, servizi ...)
- Non necessariamente fabbricabilità in serie; ma in ogni caso **ripetibilità** (requisito importante per settori della chimica e della biologia)
- **Realizzabilità**, i.e. scopo tecnicamente raggiungibile (es. moto perpetuo); + effettivo raggiungimento del risultato

Industrialità / utilità

- 1) Utilità comparativa (valutazione non richiesta)
- 2) Indicazione (implicita o esplicita) dell'uso (parte della nozione di invenzione brevettabile)
- 3) Futilità

A device for carrying a four-legged animal

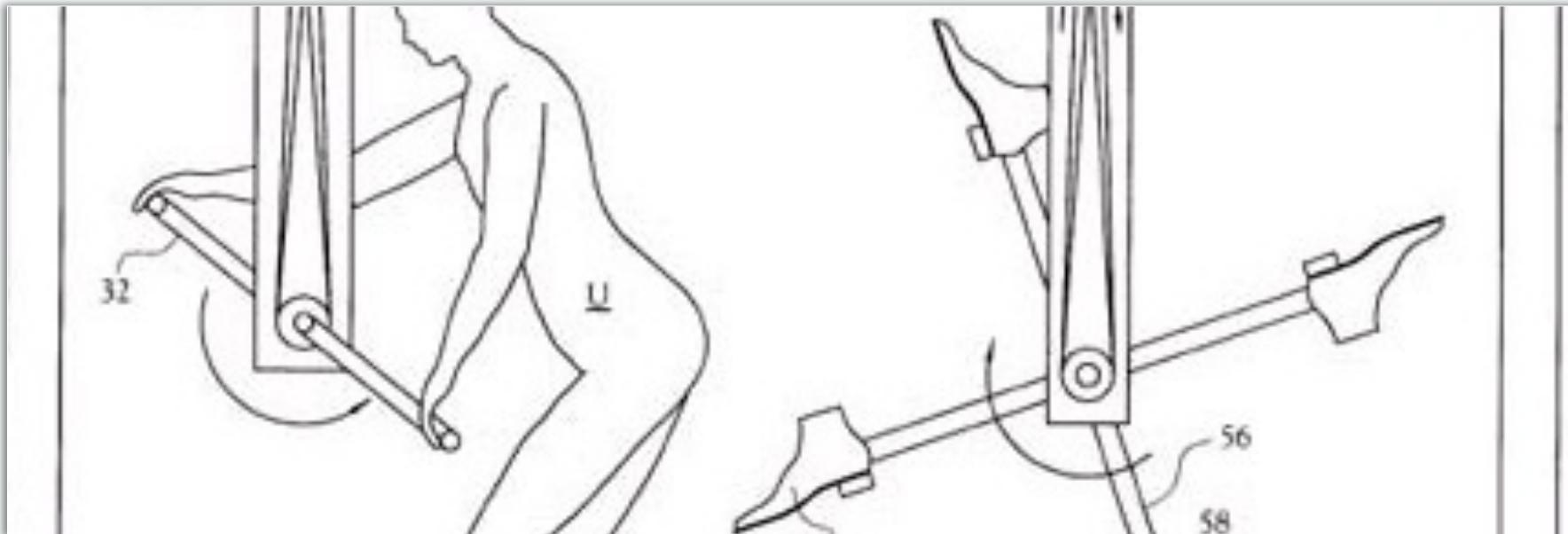
EP 1473988 B1

Inventore: Franca Leo

Titolare: Ciuffo Gatto S.r.l.

Fig. 2





The Butt Kicking Machine

US Patent No. 6,293,874

YES, I am the inventor of the Butt-Kicking machine. Yes this could be franchised all over the United States, or imprinted and taken to sporting events for mascots use. Fund raising events. amusement parks, more,&more & more. If fun and money interest you? Lets go, **Call Joe (865) 986-5881**

L'innovazione tecnica oggi

- Idea tradizionale ('800): mercati a tecnologia costante; invenzione e brevetto evento traumatico occasionale (shock) (spesso frutto del “lampo di genio” individuale)
- Oggi (XX sec.): innovazione tecnica funzione essenziale dell'impresa contemporanea (medio-grande); investimenti in R&D flusso permanente

L'innovazione tecnica oggi

(Di conseguenza,)

- flusso di innovazioni continuo ed incrementale;
- innovazione occasionale (anche di piccole imprese o “garage inventors”) eccezionale e, dopo il suo verificarsi, assorbita nel flusso;
- processo innovativo agevolato dalla collaborazione, nella fruizione di innovazioni, fra imprese indipendenti;
- (decentramento processi innovazione negli ultimi 20/25 anni).

Attualità del brevetto?

Secondo i più, i brevetti continuano ad essere giustificati: come premio/incentivo agli investimenti in ricerca industriale, spesso davvero ingenti.

(Tesi abolizionista: vantaggio del *first mover*. Non realistico.)

Attualità del brevetto?

Premio/incentivo *una tantum* al primo innovatore > coerente con l'antica idea dell'invenzione come shock occasionale nel mercato

È ancora coerente con una realtà in cui numerosi centri e le linee di ricerca che competono, spesso su linee parallele e con ingenti investimenti?

Quale punto di equilibrio?

Complessità delle attuali scelte di politica legislativa:

da un lato,

per non scoraggiare gli investimenti, occorre un **premio elevato e appetibile**;

dall'altro lato,

evitare un eccesso di investimenti ripetitivi in ricerca industriale.

Da qui anche razionalità di una risposta politico-economica, volta a favorire la **cooperazione nell'attività inventiva** e nello **sviluppo di standard produttivi** che mettano insieme serie di invenzioni tra loro complementari.

Linee di politica legislativa

Favorire cooperazione e condivisione:

- 1) Interpretazione restrittiva o, al contrario, estensiva di istituti del diritto dei brevetti (onere divulgazione; altezza inventiva; ampiezza dell'esclusiva; licenze obbligatorie per innovazione derivata; ecc.);
- 2) Antitrust (uso allargato della dottrina dell'*essential facility*; esenzione degli accordi di R&D);
- 3) Patent misuse doctrine (USA e altrove).

In conclusione: **tutela “debole” del brevetto**

La ricerca “pubblica”

Filoni di ricerca da incentivare con spesa pubblica,

- perché non idonei a tradursi in **trovati commerciabili e fonti di profitto**, ma non per questo meno importanti (es. farmaci “orfani”)
- perché, per ragioni etiche, si ritiene di far prevalere un giudizio di valore favorevole al **dominio pubblico** delle conoscenze trovate (scoperta “pura”)
- perché la spinta degli investimenti privati, che è forte nella direzione della ricerca incrementale, difficilmente si spinge verso **zone di frontiera, ad alto rischio immediato, ma di rilevanza strategica per il futuro** dell'economia e della società (es. energie rinnovabili)

La ricerca pubblica

In Italia e in Europa,

- I) tradizionalmente, ricerca “di base” pubblica;
- II) “mercatismo” anni ’90 (le università devono competere, sul terreno della ricerca industriale, sullo stesso piano delle imprese, mirando a brevettare);
- III) (il legislatore italiano “primeggia”: disciplina *ad hoc* invenzioni dei ricercatori universitari);
- IV) di recente, Commissione Europea: politiche di *Public procurement for Innovation* e *Pre-commercial Public Procurement*

Segreto aziendale

- Tutela *ad hoc* (CPI; direttiva UE);
- può nuocere alla circolazione delle informazioni scientifiche (quando riguarda le fasi pre-brevettuali della ricerca)
- quanto ai segreti suscettibili di diretta valorizzazione commerciale e industriale:
 - i) segreto industriale “classico” (es. amaro Averna)
 - ii) informazione relativa a progetti e programmi in corso
 - iii) informazioni “storiche” organizzate (es. liste clienti)
 - iv) know-how, i.e. insieme di esperienze e tecniche operative, soprattutto commerciali, in larga parte non brevettabili.

Tutela giustificata in una prospettiva di concorrenza dinamica, fondata sulla differenziazione delle offerte di mercato delle varie imprese.