

# I BREVETTI PER INVENZIONE: TRA DISCIPLINA ITALIANA E DISCIPLINA EUROPEA

Come dimostrano i tanti esempi di brevetti che caratterizzano il settore enologico, (uno degli ultimi sulla decontaminazione delle chiusure in sughero per il comparto vinicolo), si tratta di una disciplina molto importante per l'intero comparto.



È sempre utile partire dalle definizioni e quindi vale la pena ricordare come, nel linguaggio tecnico dei brevetti, un'invenzione è definita come una "soluzione nuova e innovativa in risposta a un problema tecnico". L'invenzione può fare riferimento alla creazione di

un congegno, prodotto, metodo o procedimento completamente nuovo o può semplicemente rappresentare un miglioramento di un dato prodotto o procedimento già esistente. La mera scoperta di qualcosa che già esiste in natura non può essere qualificata come

un'invenzione. Pertanto possono essere oggetto di brevetto le invenzioni nuove, che implicano un'attività inventiva, in grado di avere un'applicazione industriale (oltre, ovviamente, a essere lecite, ovvero non contrarie all'ordine pubblico e al buon costume).

## DEFINIZIONE DI INVENZIONE

■ Va ricordato che, in base all'art. 46 del Codice di Proprietà Industriale, l'invenzione non deve essere già compresa nello stato della tecnica; ove per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale.

■ Ad esempio, se un'invenzione identica a quella oggetto della domanda di brevetto è già stata realizzata da un terzo, ma mai divulgata, sarà possibile procedere ugualmente al deposito della domanda. Se, invece, quest'ultimo l'ha già esposta in una fiera, l'altrui invenzione non potrà più essere considerata nuova.

■ Allo stesso modo, la pubblicazione



**Avv. Mario Fusani**  
Responsabile Ufficio legale Assoenologi

dell'invenzione in un giornale scientifico, la relativa presentazione in una conferenza, l'utilizzo in ambito commerciale, l'esposizione in un catalogo costituiscono atti in grado di annullare la novità dell'invenzione e, quindi, di renderla non brevettabile (e ciò anche nel caso in cui la predivulgazione sia opera dello stesso autore dell'innovazione).

■ L'art. 48 del CPI precisa che un'invenzione implica un'attività inventiva quando, per una persona esperta in quel particolare campo tecnologico, non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica.

■ È del pari interessante osservare come, in ambito Comunitario, nel dare seguito al "Libro Verde sul Brevetto Comunitario", la Commissione Europea ha sottolineato che proprio il sistema dei brevetti per invenzione non deve essere più concepito in maniera isolata rispetto alla realtà economica e industriale nella quale si inquadra.

## LA CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO

■ Tuttavia, il sistema attuale di protezione dei brevetti europei è disciplinato dalla convenzione sul brevetto europeo (CBE), un accordo internazionale che non fa parte del diritto dell'Unione.

■ Tale convenzione prevede che i brevetti europei, producano gli stessi effetti in ciascuno degli Stati contraenti per i quali sono concessi e siano soggetti allo stesso regime dei brevetti nazionali concessi in tale Stato.

■ Mediante il "pacchetto brevetto unitario", il legislatore dell'Unione europea ha voluto conferire al brevetto europeo una tutela unitaria e istituire un tribunale unificato in tale settore.

■ Nel sistema della CBE, i brevetti europei garantiscono, in ciascuno degli Stati parti della convenzione, una tutela la cui portata è definita dal diritto nazionale di ciascuno Stato.

■ Nel sistema del brevetto europeo con effetto unitario (BEEU), invece, il diritto nazionale designato ai sensi del regolamento n. 1257/2012 sarà applicato nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti, in cui il brevetto dispiega un effetto unitario, il che garantirà l'uniformità della tutela conferita dal brevetto.

■ Il regime di traduzione per il BEEU, che si basa sulla procedura in vigore presso l'Ufficio europeo dei brevetti, mira a conseguire il necessario equilibrio tra gli interessi degli operatori economici e il pubblico interesse, in termini di costo del procedimento e di disponibilità delle informazioni tecniche.

■ Le lingue ufficiali dell'Ufficio sono il tedesco, l'inglese e il francese.

■ Il legislatore dell'Unione ha inoltre ritenuto essenziale istituire un tribunale competente a giudicare le cause concernenti i BEEU, al fine di garantire il loro corretto funzionamento, la coerenza della giurisprudenza, la certezza del diritto nonché l'efficienza dei costi per i titolari dei brevetti.

■ È interessante come recentemente, la Spagna abbia chiesto l'annullamento dei due regolamenti che fanno parte di tale

pacchetto, vale a dire quello sull'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (causa C-146/13) e quello sul regime di traduzione (causa C-147/13).

■ La Corte di Giustizia Ue, nel primo caso, respingendo le argomentazioni della Spagna, considera che la tutela brevettuale unitaria, è atta a prevenire divergenze in termini di tutela brevettuale negli Stati membri partecipanti e, pertanto, mira a una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nel territorio di tali Stati.

■ La Corte rileva inoltre che, secondo il TFUE, spetta agli Stati membri adottare tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione.

■ Per di più, sono necessariamente gli Stati membri partecipanti, e non la Commissione o il Consiglio, a dover adottare tutte le misure necessarie ai fini dell'esecuzione di tali compiti, dato che l'Unione, diversamente dagli Stati membri, non è parte della CBE.

■ La Corte aggiunge che il legislatore dell'Unione non ha delegato agli Stati membri partecipanti né all'Ufficio europeo dei brevetti competenze di esecuzione che spetterebbero propriamente ad esso ai sensi del diritto dell'Unione.

■ Nondimeno nella seconda causa la Corte sottolinea che il regolamento ha un obiettivo legittimo, segnatamente quello di creare un regime di traduzione semplice e uniforme per il BEEU e di agevolare in tal modo l'accesso alla tutela offerta dal brevetto, in particolare per le piccole e medie imprese. ■