

ARMONIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL DIRITTO DEI BREVETTI

OPPORTUNITA' DELL' INSERIMENTO DEL CONCETTO DI "PERIOD OF GRACE" NEI SISTEMI BREVETTUALI EUROPEI AL FINE DI EVITARE RITARDI NELLA PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA SCIENTIFICA

2° SAYCS
7 - 8
Ottobre
2002



I sistemi brevettuali europei impongono rigorosamente al fine dell'ottenimento del brevetto, il concetto di "novità" assoluta: l'innovazione deve rimanere SEGRETA fino al momento della pubblicazione della domanda che avviene 18 mesi dopo il deposito.

In particolare nel caso di ricercatori attivi nel settore della ricerca pubblica che sono obbligati a diffondere rapidamente i risultati ottenuti alla comunità scientifica, può insorgere un conflitto tra la strategia della pubblicazione rapida e la strategia della tutela con il ricorso al brevetto.

Maurizio Cini - Patrizia Raminelli - Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - Università di Bologna



PERIOD OF GRACE
FIRST TO INVENT



NOVITA' ASSOLUTA
FIRST TO FILE



PERIOD OF GRACE
FIRST TO FILE

Studi sull'opportunità dell'inserimento del concetto di "period of grace" negli ordinamenti brevettuali europei sono recentemente riemersi anche per ottemperare alla disposizione contenuta nell'art. 16, lettera b) della direttiva 98/44/CE (Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche) che prevede l'obbligo della valutazione delle implicazioni, nel campo della ricerca di base di ingegneria genetica, della mancata pubblicazione o della pubblicazione tardiva di documenti il cui contenuto potrebbe essere brevettabile. L'argomento "period of grace" si ripropone, quindi, nella più evidente attualità, soprattutto per il settore biotecnologico che, applicandosi a più aree (medicina, alimentazione, protezione dell'ambiente) e rappresentando per attività di pubblicazione e rilascio di brevetti il settore più avanzato della ricerca con l'ottenimento dei maggiori traguardi in termini di innovazione tecnica (medicinali, biocombustibili, eccetera), necessita di una rapidissima diffusione di dati.

Negli USA e in numerosi Paesi aderenti all'OMPI, è accordato ai ricercatori un periodo di grazia di 12 mesi:

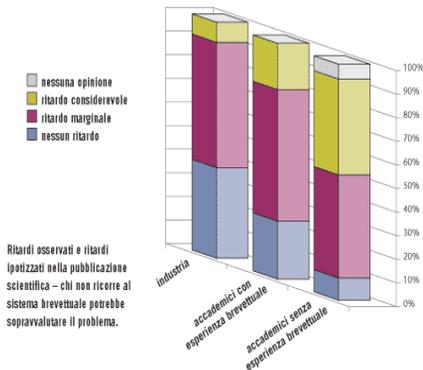
i risultati della ricerca che hanno portato ad una nuova invenzione, suscettibile di brevetto, possono essere pubblicati fino a 12 mesi prima del deposito della domanda.



Nella maggior parte dei sistemi brevettuali nazionali che richiedono una rigorosa NOVITA' e sono basati sul sistema del "primo depositante" (first to file), senza un periodo di grazia, tale conflitto può determinare un ritardo nella pubblicazione scientifica.

I sistemi brevettuali europei sembrerebbero penalizzare la diffusione di risultati scientifici ritardandone il potenziale utilizzo da parte della comunità scientifica.

La percezione dei ritardi nella pubblicazione scientifica causati dalla brevettazione



DOMANDA PROVVISORIA DI BREVETTO

Il Trattato sul Diritto dei Brevetti è stato adottato a Ginevra il 2 giugno 2000 nell'intento di armonizzare i requisiti formali del diritto dei brevetti. Una delle disposizioni più importanti consiste nella possibilità per il richiedente di ottenere una data di deposito pur non ottemperando alle disposizioni formali richieste per l'esame della domanda, in particolare all'obbligo di fornire la descrizione e le rivendicazioni e di depositare la domanda in una delle lingue accettate dall'Ufficio.

Il nuovo art. 5 del Trattato consente a qualunque richiedente di ottenere una data di deposito purché la domanda sia stata trasmessa all'Ufficio su carta o con qualsiasi altro mezzo (incluso l'invio elettronico) completa dei seguenti elementi: l'indicazione implicita od esplicita che gli elementi costituiscono una domanda; indicazioni che consentano di stabilire l'identità del richiedente o che permettano all'Ufficio di contattare il richiedente; una descrizione anche non redatta in una delle lingue ufficiali dell'Ufficio o, in sostituzione un disegno. L'interesse di questa disposizione è quella di potere attribuire al richiedente una data di deposito. In questo modo, a partire da questa data, gli è consentito di divulgare l'invenzione senza pregiudicarne la brevettabilità.

ARGOMENTI A SFAVORE DELL' INSERIMENTO DI UN "PERIODO DI GRAZIA"

La velocità della comunicazione globale, la crescente importanza economica dei brevetti e la concorrenza mondiale richiedono un sistema brevettuale ben definito su cui potere fare affidamento.

L'inserimento di un "periodo di grazia" attraverso una revisione della CBE, potrebbe indebolire i diritti dei singoli inventori in particolare quelli del settore biotecnologico, dove maggiore è la concorrenza.

L'introduzione di un periodo di grazia entro il contesto di un trattato internazionale senza una sostanziale armonizzazione del diritto brevettuale, lascerebbe inalterato il problema considerando, che il concetto di "period of grace" statunitense, si differenzia da quello europeo per la peculiarità del sistema del "first to invent".

ARGOMENTI A FAVORE DELL' INSERIMENTO DI UN "PERIODO DI GRAZIA"

Forme di "periodo di grazia" sono già previste nel diritto brevettuale di 38 Paesi tra cui: Estonia, Romania e Slovenia che potrebbero aderire alla CBE già entro il 2002. - Regno Unito e Germania prevedevano in passato un "periodo di grazia" nel rispettivo diritto brevettuale, senza che per questo si siano rilevate difficoltà. - in Canada e in Giappone, la presenza del "periodo di grazia", utilizzato principalmente come "rete di protezione", non genera problematiche brevettuali. L'ordinamento europeo, peraltro, non riesce a garantire l'assoluta certezza del diritto considerando che le domande di brevetto vengono pubblicate (18 mesi dopo il deposito) mentre il brevetto verrà rilasciato in tempi successivi e, solo allora sarà fissata in maniera definitiva la natura del diritti esclusivi invocati.

CONCLUSIONI

L'"elenco delle pubblicazioni" influisce normalmente sulla notorietà di un ricercatore, sulla qualità del suo lavoro e sullo sviluppo della sua carriera può dunque insorgere un conflitto tra la strategia della pubblicazione rapida dei risultati e la strategia di tutela dei medesimi con ricorso al brevetto. Si propone:

- l'introduzione della domanda provvisoria di brevetto in conformità all'art. 5 del Trattato sul Diritto dei Brevetti;
- assistenza e consulenza a favore dei ricercatori in merito all'uso appropriato del sistema dei brevetti e all'uso strategico dei diritti che ne derivano, compresi l'insegnamento e la formazione in tali materie;
- un sistema brevettuale semplice ed economico come quello incentrato sul proposto ed atteso Brevetto Comunitario.

L'Unione Europea, al fine di una armonizzazione internazionale del diritto dei brevetti, deve però confrontarsi principalmente con gli USA, dove il concetto di "periodo di grazia" accoppiato al concetto di "primo inventore" (first to invent) sembrerebbe determinare la peggiore situazione in termini di "certezza del diritto" e non sarebbe utilizzabile come modello di "prassi ottimale". Tuttavia la "certezza del diritto" è un concetto relativo e non dipende dall'esistenza o meno di un periodo di grazia mentre le cd. "domande provvisorie", non sembrano potere costituire un rimedio definitivo soddisfacente.