

Diritto comparato della proprietà intellettuale

Lezione 6 – Brevetti per invenzione

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza

a.a. 2023-2024

Roberto Caso

Esercizio (5 minuti)

- Provate a dare una definizione di brevetto per invenzione
- Cosa differenzia il brevetto per invenzione dal segreto commerciale?

WIPO: What is Intellectual Property?

- «Intellectual property (IP) refers to **creations of the mind**, such as inventions; literary and artistic works; designs; and symbols, names and images used in commerce».
- «**IP is protected in law** by, for example, patents, copyright and trademarks, which enable people **to earn recognition or financial benefit from what they invent or create**. By **striking the right balance between the interests of innovators and the wider public interest**, the IP system aims to foster an environment in which creativity and innovation can flourish».

WIPO: Patents

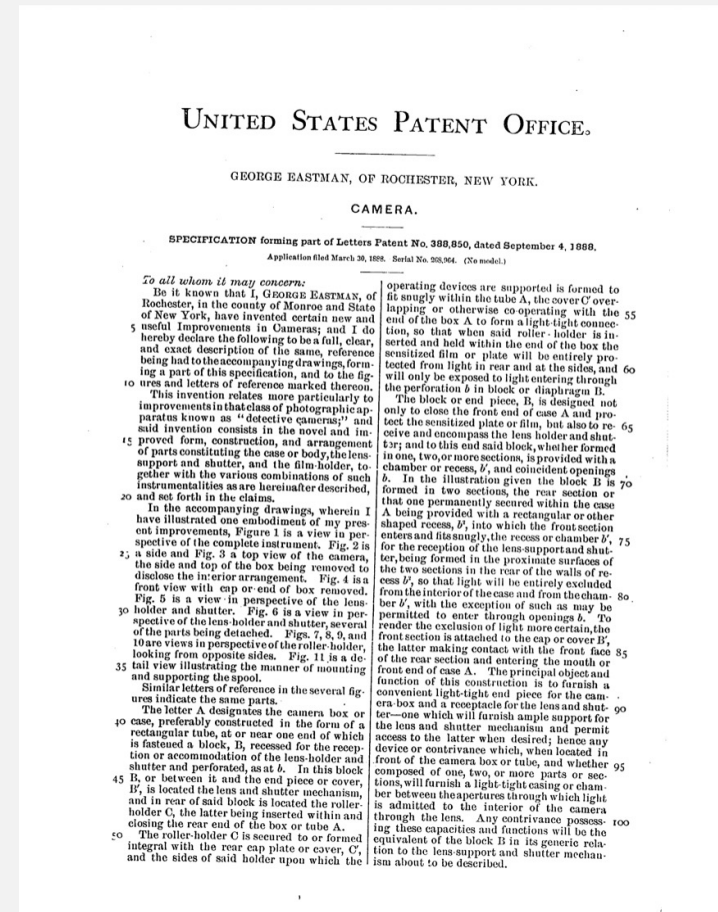
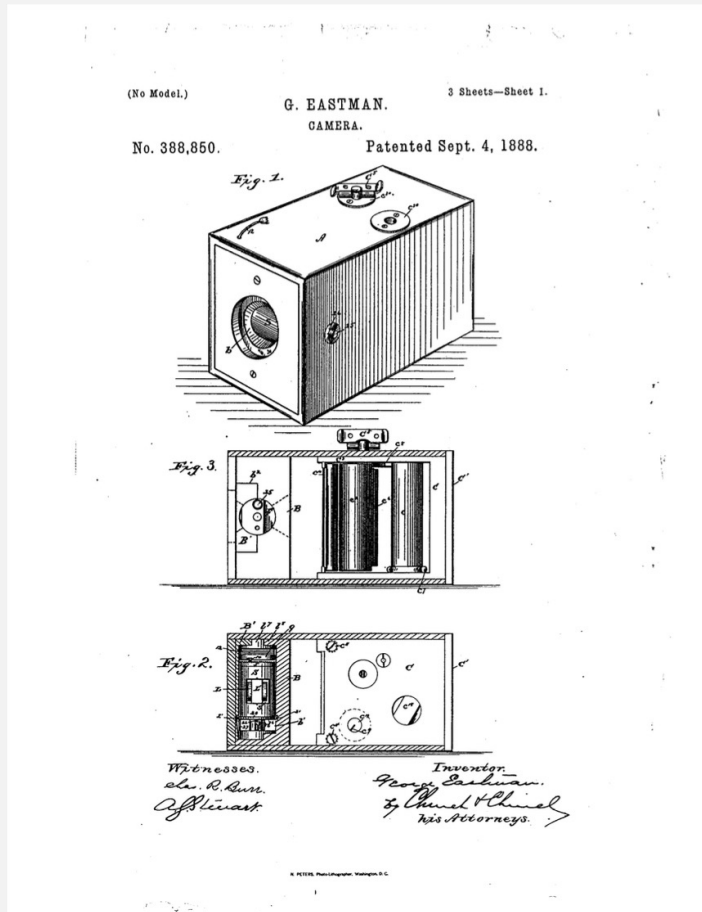
<https://www.wipo.int/patents/en/>

- **«What is a patent?»**
- A patent is an exclusive right granted for an invention, which is a product or a process that provides, in general, a new way of doing something, or offers a new technical solution to a problem. To get a patent, technical information about the invention must be disclosed to the public in a patent application».

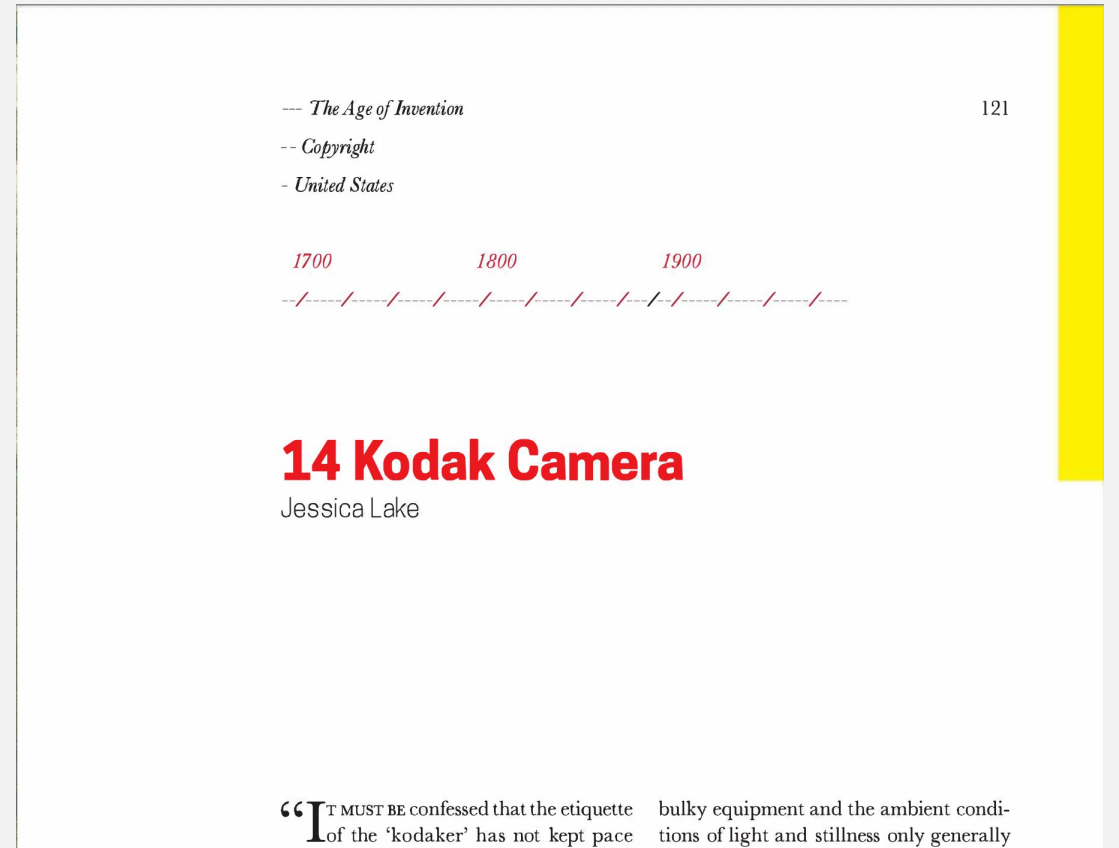
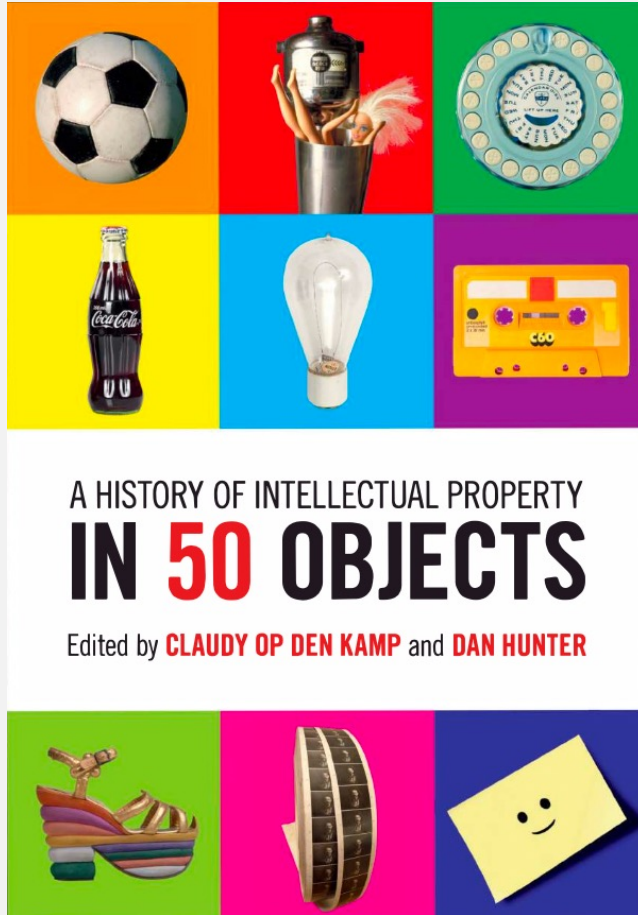
Limiti

- Limiti temporali
- Limiti in ampiezza
- Meccanismo di contenimento del potere di esclusiva (espropriazione, licenze obbligatorie)

Patent (brevetto per invenzione): es. Kodak camera 1888



Kodak camera → privacy



L'ordine del ragionamento

1. Il brevetto per invenzione: cenni introduttivi

2. Il brevetto sui farmaci: cenni storici. Caso e problema (Italia): [Corte cost., 20 marzo 1978, n. 20](#)

3. Caso e problema (USA)

1. Brevetto per invenzione industriale (patent)

- Un diritto di esclusiva (monopolio) su un'invenzione industriale limitato in ampiezza e durata (20 anni) trasmissibile mediante contratto (cessione o licenza esclusiva o non esclusiva)
- Di prodotto o di processo
- **Non tutela le idee astratte** (USA → interpretazione § 101 USC 35); EPC, C.P.I.: scoperte, teorie scientifiche, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale, i programmi di elaboratore, le presentazioni di informazioni

1. TRIPS 1994, art. 27.1

- «Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be available for **any inventions, whether products or processes, in all fields of technology,** provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application [...]».

1. European Patent Convention: art. 52 → art. 45 c.p.i.

(1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.

(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:

(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;

(b) aesthetic creations;

(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;

(d) presentations of information.

(3) Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities **as such**.

1. Brevetto per invenzione: requisiti

Italia (d.lgs. 2005/30, Codice proprietà industriale)

1. Novità (art. 46 c.p.i.)
2. Attività inventiva (art. 48 c.p.i.)
3. Industrialità (art. 49 c.p.i.)
4. Sufficiente descrizione (art. 51 c.p.i.)

Liceità (art. 50 c.p.i.)

USA (Title 35 U.S.C.)

1. Novel
2. Non-obvious to a person having ordinary skill in the art (PHOSITA)
3. Useful
4. Disclosure

1. Intermezzo. Stiglitz 2008

ECONOMIC FOUNDATIONS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOSEPH E. STIGLITZ†

INTRODUCTION

My work in the economics of innovation began some forty years ago. I realized, as I was beginning my work on the Economics of Information, that knowledge and information are very similar.¹ In fact, you can view information as a particular kind of knowledge, and so the problems that I was analyzing at the time, such as how well the market economy deals with information, corresponded to the question of how well the market economy deals with knowledge. My

«**Intellectual property is supposed to encourage innovation.** I argue below that a poorly designed intellectual property regime—one that creates **excessively “strong” intellectual property rights**—can actually **impede innovation**».

1. Intermezzo. Mazzucato 2014

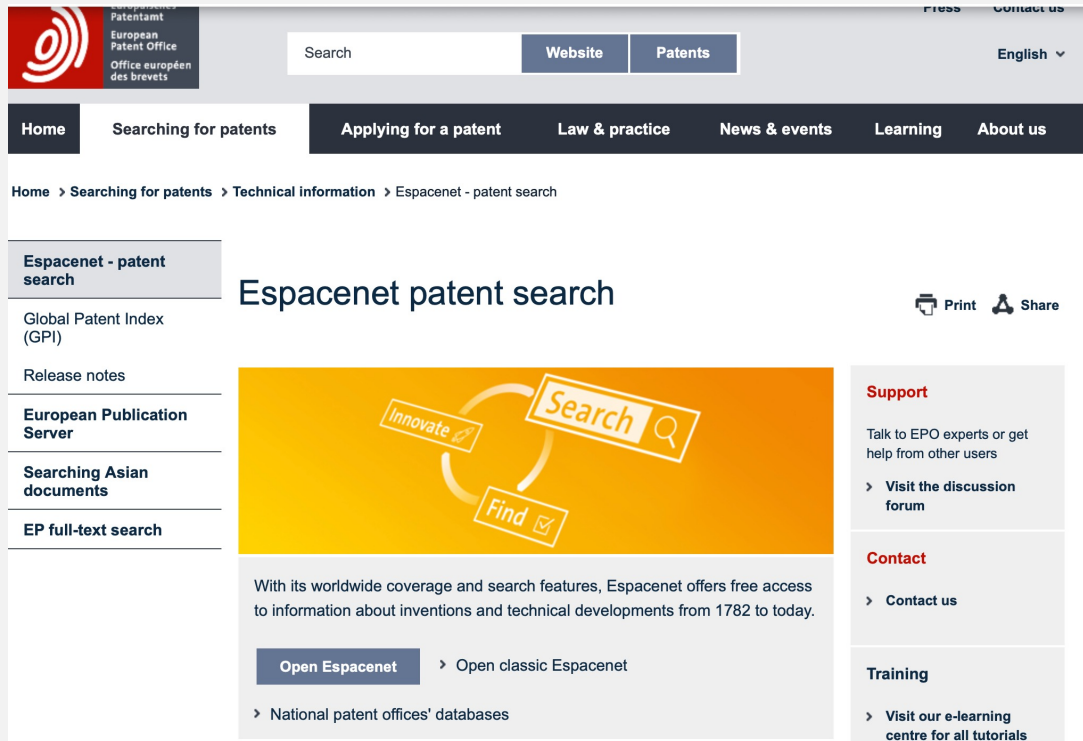
- «il ruolo dei brevetti nell'innovazione è oggetto di un fraintendimento [...]. Per esempio, quando politici e altri funzionari guardano al numero di brevetti prodotti dalle cause farmaceutiche, danno per scontato che l'industria del farmaco sia uno dei settori più innovativi al mondo. **Tuttavia, l'incremento del numero dei brevetti non nasce da un aumento dell'innovazione, bensì dai cambiamenti legislativi che sono stati introdotti e da un incremento delle ragioni strategiche per fare ricorso a questo strumento»**

1. Intermezzo. Garattini 2022

- «[...] non è affatto vero che l'equazione brevetti = innovazione sia sempre soddisfatta. Anzi. **Ci sono diversi dati che mostrano come la maggior parte dei farmaci brevettati e approvati non siano veramente innovativi, non abbiano quello che io definisco 'valore terapeutico aggiunto' [...]**»



1. European Patent Office (EPO) Espacenet



The screenshot shows the Espacenet patent search page. At the top, there is a search bar and navigation tabs for 'Website' and 'Patents'. Below the search bar, there is a main navigation menu with options like 'Home', 'Searching for patents', 'Applying for a patent', 'Law & practice', 'News & events', 'Learning', and 'About us'. The page title is 'Espacenet - patent search'. On the left side, there is a sidebar with links to 'Global Patent Index (GPI)', 'Release notes', 'European Publication Server', 'Searching Asian documents', and 'EP full-text search'. The main content area features a large orange graphic with the words 'Innovate', 'Search', and 'Find' in a circular flow. Below the graphic, there is a text block stating: 'With its worldwide coverage and search features, Espacenet offers free access to information about inventions and technical developments from 1782 to today.' There is a button labeled 'Open Espacenet' and a link to 'Open classic Espacenet'. On the right side, there are sections for 'Support' (Talk to EPO experts or get help from other users, Visit the discussion forum), 'Contact' (Contact us), and 'Training' (Visit our e-learning centre for all tutorials).

- <https://worldwide.espacenet.com/patent/>
- https://it.espacenet.com/?locale=it_IT

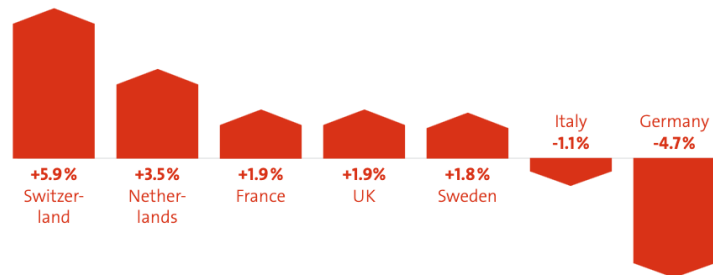
Trends in patenting 2022

Europe is an **attractive technology market** for European and international companies

Total patent applications at the European Patent Office

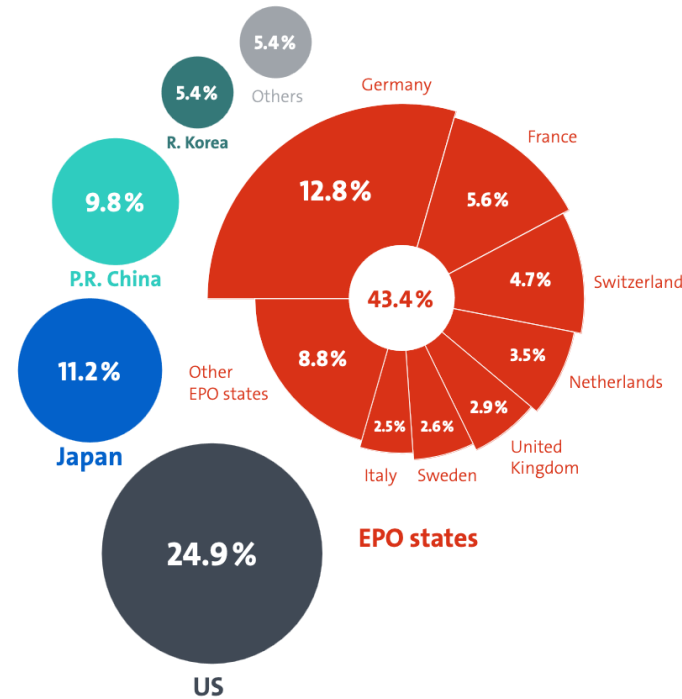


Companies from Europe: Relative growth compared with 2021

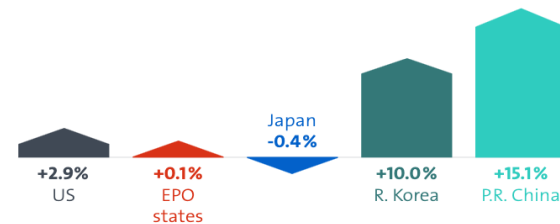


EPO member states filing more than 4000 applications.

Countries of origin: The 39 member states of the EPO account for over 43% of all European patent applications

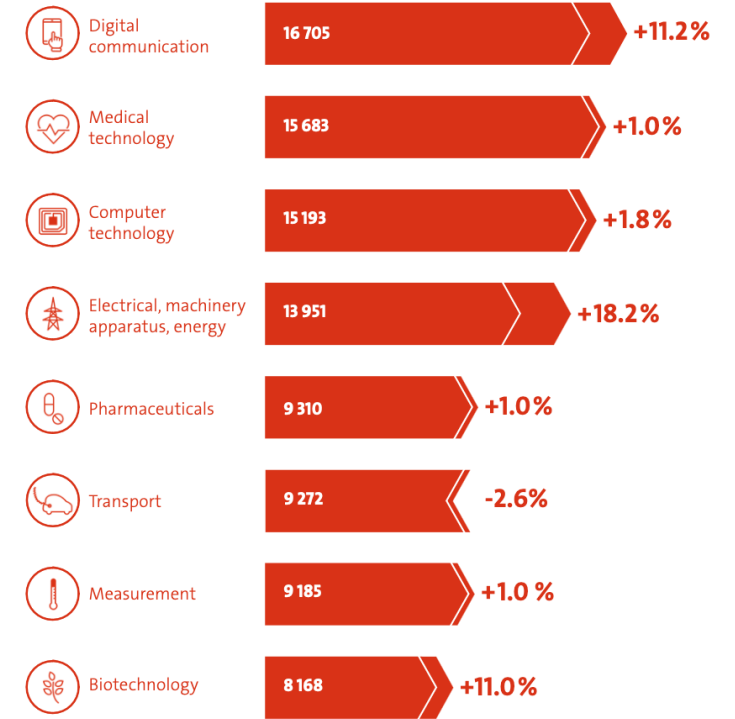


Growth in filings from the five leading patent territories

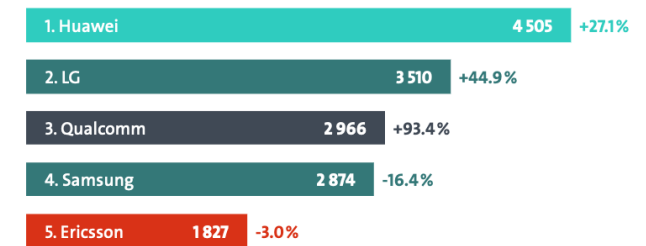


All figures are based on European patent applications. Status: 30.01.2023. epo.org/patent-index2022

Top technology fields: Strong growth in digital technologies



Top applicants for European patents in 2022



2. Pillole di storia

- I brevetti sui farmaci non sono sempre esistiti e non sono esistiti ovunque
- Fino all'avvento delle biotecnologie a basso costo lo Stato aveva un ruolo preminente nella produzione di alcuni farmaci come i vaccini
- Il ruolo dello Stato rimane rilevante nella ricerca di base

2. Pillole di storia

- Commercializzazione delle università e mercificazione della conoscenza scientifica
- Bayh-Dole Act 1980
- Il mantra del trasferimento tecnologico e il giovanile quanto immotivato entusiasmo italiano (20 anni dopo il Bayh-Dole Act, nei primi anni 2000)

2. Tipologia di intervento del potere pubblico sui brevetti per tutela della salute pubblica

- Licenza obbligatoria
- Espropriazione (ma è controversa la sua praticabilità --> TRIPs)
- Legislazione di emergenza (poteri di intervento sulle imprese: ad es. requisizioni)
- Sospensione a livello internazionale dei brevetti per il periodo pandemico (WTO, TRIPs → richiesta di India, Sudafrica e altri)

Esercizio (5 minuti)

- Cercate il testo della disposizione legislativa dichiarata incostituzionale nel 1978, prima della dichiarazione di incostituzionalità

2. Art. 14 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127-
Testo in vigore dal: 29-8-1939 al: 29-3-1978

- Non possono costituire oggetto di brevetto i medicinali di qualsiasi genere, né i processi per la loro produzione.
- L'Ufficio centrale dei brevetti ha facoltà di chiedere l'avviso del Consiglio superiore di sanità sulla natura dei prodotti, per stabilire se ad essi sia da attribuire il carattere di medicamento.

2. Corte cost., 20 marzo 1978, n. 20

- «nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 14 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali), promossi con le ordinanze emesse l'11 aprile 1975 dalla Commissione ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti, sui ricorsi della ditta Dr. Madaus & Co., della United States Borax and Chemical Corporation, della Rohm & Haas G.m.b.H., della Fisons Pharmaceutical Ltd., della Lovens Kemiske Fabrik Productionsaktienselskab, della Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd., della I.S.F. spa., della Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft, della Ciba Societé anonyme, della Astra Pharmaceutical Products Inc., della Smith Kline & French Laboratories, della The Upjohn Company, della Beecham Group Limited, della Uguine Kuhlmann, della Rhone-Poulenc s.a., iscritte ai nn. 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565 e 566 dell'anno 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1976».

2. Corte cost., 20 marzo 1978, n. 20

- «É utile ricordare che l'origine del divieto di brevettazione dei prodotti farmaceutici si trova nelle deliberazioni del Parlamento subalpino sul progetto legislativo in tema di privative industriali, divenuto poi legge 12 marzo 1855, n. 782, più conosciuta attraverso il provvedimento con cui fu estesa alla Lombardia (r.d. 30 ottobre 1859, n. 3731). L'art. 6 di questo testo conteneva una esclusione, introdotta su proposta del deputato Luigi Carlo Farini, secondo la quale non potevano costituire 'argomento di privativa... i medicamenti di qualunque specie'».

2. Corte cost., 20 marzo 1978, n. 20

- «Veramente, già nel dibattito della Camera dei deputati, **appare difficile cogliere una univoca ratio legis** di questa disposizione [...]»

2. Corte cost., 20 marzo 1978, n. 20

- «La possibilità di prospettare in termini di costituzionalità, nell'ambito dell'art. 3, primo comma, Cost., la questione che prima si poneva in termini di opportunità, é confermata dal modo come Antonio Scialoja, commissario regio per il dibattito alla Camera, riassumeva nella sua relazione al progetto governativo l'essenza del problema: '...se egli é vero che l'inventore di un processo acconcio a guarentire dal deperimento una materia qualunque ha diritto a conseguire una privativa, per qual motivo dovrebbe essere spogliato di simil diritto l'inventore di una medicina atta a conservare la vita dell'uomo?'».

2. Corte cost., 20 marzo 1978, n. 20

- «Nell'ordinanza della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti la prima anomalia, che darebbe luogo **a violazione dell'art. 3, primo comma, Cost.** [...]»

2. Corte cost., 20 marzo 1978, n. 20

- «[...] deve dirsi che il motivo di deroga per le invenzioni in materia farmaceutica (carattere ulteriore della specie rispetto al genere, e cioè, in ipotesi, finalizzazione alla tutela sanitaria) non presenta la nota necessaria della esclusività. **Non si vede perché, in effetti, avendo presenti le stesse finalità, il legislatore non si sia dato cura di escludere dalla brevettabilità le invenzioni in materia alimentare o, più ancora, quelle relative a presidi medico-chirurgici (dalle incubatrici pediatriche ai pace-maker)».**

2. Corte cost., 20 marzo 1978, n. 20

- «In secondo luogo, non appaiono ormai corrispondenti a realtà i motivi più specificamente addotti per la deroga. **Non il timore di agevolare ciarlatani**, speciali e segretisti da quando la produzione dei medicinali ha superato le arcaiche condizioni che potevano (in ipotesi) facilitare quel tipo di sfruttamento della credulità popolare (senza che si possa escludere l'odierno uso di mezzi più sottili per sviare la pubblica opinione con la pubblicità, uso, tuttavia, favorito, anziché ostacolato, dal divieto di brevettazione)».

2. Corte cost., 20 marzo 1978, n. 20

- «Né corrisponde a realtà la preoccupazione di favorire (o di non impedire) il "**rincarimento**" dei prezzi dei medicinali come conseguenza dei diritti di esclusiva a profitto di chi detiene il brevetto, **perché i prezzi dei prodotti farmaceutici sono determinati e modificati di imperio** sia in base alle leggi sanitarie sia per effetto della normativa sul Comitato interministeriale prezzi (cfr. da ultimo per il C.I.P. art. 33 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745)».

2. Corte cost., 20 marzo 1978, n. 20

- «Del resto, **l'esperienza degli altri paesi**, nei quali é ammessa la brevettabilità dei prodotti farmaceutici (o quanto meno dei procedimenti di fabbricazione), dimostra come non sia possibile stabilire un legame di causa-effetto tra brevettabilità e livello dei prezzi, risultando ovunque **il mercato dei medicinali largamente corretto da interventi autoritativi**, che debbono tener conto non solo del costo delle materie prime e della mano d'opera, del normale profitto e della spesa di confezionamento, ma pure della possibile diffusione del farmaco, dell'incidenza della ricerca, nonché di altri fattori più peculiari».

2. Corte cost., 20 marzo 1978, n. 20

- «Ma é da chiedersi, da vari punti di vista, se la disciplina derogativa sia congrua rispetto **all'interesse generale** quale emerge a questo proposito dalla normativa della Costituzione».

2. Corte cost., 20 marzo 1978, n. 20

- «Tale interesse deve ravvisarsi nella **tutela della salute (art. 32, primo comma)** e ad esso devono coordinarsi, quali mezzi al fine, la **disciplina del prezzo** dei medicinali, la loro presenza sul mercato in **quantità sufficiente**, ed infine, ma non certo come ultimo fattore, **la ricerca scientifica e tecnica organizzata nell'ambito dell'industria farmaceutica**».

2. Corte cost., 20 marzo 1978, n. 20

- «Naturalmente, il coordinamento di questi fattori, perché sia raggiungibile l'obiettivo di interesse generale rappresentato dalla tutela della salute pubblica, **deve risultare equilibrato**, non sacrificandosi dunque in misura grave nessuno di essi. **Ma la disciplina attuale sacrifica appunto la componente della ricerca scientifica e tecnica**, essenziale ormai per **assicurare l'ulteriore progresso** nel settore della produzione farmaceutica».

2. Corte cost., 20 marzo 1978, n. 20

- «**La necessità di "promuovere" la ricerca (art.9 Cost.),** cioè di predisporre per l'avvenire le condizioni idonee alla sua esplicazione ed al suo sviluppo, é in contrasto radicale con la deroga dell'art. 14, primo comma, della legge n. 1127 del 1939».

2. Corte cost., 20 marzo 1978, n. 20

- «In effetti si é fin qui contrapposto l'interesse dell'inventore a sfruttare in regime di esclusiva il suo ritrovato all'interesse della collettività ad una libera utilizzazione di questo: **ma si dimentica** con ciò che una delle finalità del conferimento dei diritti patrimoniali derivanti dalla brevettazione é quella **di incentivare la ricerca**, coprendo innanzitutto le ingenti spese che comporta la sua organizzazione ed il suo svolgimento».

2. Corte cost., 20 marzo 1978, n. 20

- «[...] la non congruità con l'interesse generale alla tutela della salute viene in evidenza ove si consideri la sproporzione tra il mezzo prescelto (divieto di brevettazione) e la possibilità di soddisfare quell'interesse con mezzi più rispettosi del principio di eguaglianza. In effetti l'ordinamento italiano non ignora **l'espropriazione dei diritti** di brevetto per ragioni di pubblica utilità (art. 60, primo comma) nonché il sistema delle **licenze obbligatorie** (artt. 54 e ss. r.d. n. 1127 del 1939, modificato dal D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849), soluzioni che presuppongono entrambe la brevettabilità dell'invenzione».

2. Corte cost., 20 marzo 1978, n. 20

- «Si potrebbe osservare a questo punto che solo con il divieto stabilito dall'art. 14, primo comma, del r.d. n. 1127 del 1939 si può anticipare quella situazione di generale utilizzabilità del prodotto farmaceutico o del processo di fabbricazione (c.d. **dominio pubblico del bene immateriale**) che normalmente segue all'esaurimento del periodo di durata del brevetto. Ma si può replicare che questo è solo un altro modo di porre il problema più generale cui si è fatto cenno: **se l'istituto del brevetto è ritenuto socialmente utile in settori assai delicati della vita collettiva, è necessario che risultino ragionevoli motivi di differenziazione per escludere tale utilità nel settore farmaceutico. Al contrario, si è dovuto constatare il venir meno di ogni motivo specifico a tale riguardo; l'attuale normativa anzi, oltre alle disparità segnalate, solleva anche la difficoltà pratica di rendere rapidamente noti (in assenza di pubblicità collegata al brevetto) taluni più delicati procedimenti di fabbricazione».**

2. Corte cost., 20 marzo 1978, n. 20

- «Va poi precisato che la obsolescenza dei motivi di trattamento derogatorio con riflessi di ordine propriamente costituzionale in relazione al **criterio della "corrispondenza a realtà"** (giustamente accolto ai fini del controllo del rispetto del principio di eguaglianza), si é verificata ben più tardi della entrata in vigore della Costituzione repubblicana, specie per quanto riguarda la giustificatezza della deroga in ordine ai prodotti medicinali (mentre per i processi di fabbricazione, oltre alle oscillazioni giurisprudenziali in tema di brevettabilità in periodi precedenti la sent. n. 37 del 1957 di questa Corte, si era da tempo rafforzata, anche a livello di iniziativa legislativa, **la tendenza ad un allineamento con la soluzione accolta nelle legislazioni di quasi tutti i paesi dell'ONU**)».

2. Corte cost., 20 marzo 1978, n. 20

- «**Ma la peculiarità della categoria dei beni immateriali, suscettibili di simultaneo e plurimo godimento** (del resto lo stato di res communis omnium é quello definitivo di tutte le invenzioni, siano esse brevettabili o meno) **sconsiglia ogni meccanica inserzione negli schemi della proprietà privata o pubblica ex art. 42, primo comma, Cost.** anche se per taluni aspetti l'assimilazione é possibile: così per l'espropriazione dei diritti di brevetto, prevista dagli artt. 60 e ss. del r.d. n. 1127 del 1939».

2. Garattini 2022

- “Si può dire dunque che oggi, nel complesso, c’è più rigore scientifico. Tuttavia questo maggiore rigore si è accompagnato nel corso degli anni con un accresciuto dominio dell’interesse del mercato sugli interessi dei pazienti o dei sistemi sanitari. **Oggi il valore del mercato dei farmaci in Italia è di oltre 30 miliardi di euro, di cui due terzi a carico del SSN.**”

2. Garattini 2022

- “Questa cifra tanto ragguardevole è stata raggiunta in un lasso di tempo relativamente breve. **Potremmo far cominciare questo processo nel 1978**, anno in cui la Corte costituzionale di fatto consentì anche in Italia la brevettazione dei farmaci con l’idea che questo strumento avrebbe aiutato a “portare innovazione e progresso in un settore dove tutti si copiavano a vicenda e mettevano in commercio le proprie versioni dei medesimi farmaci.”

2. Garattini 2022

- “Purtroppo, come vedremo, l’introduzione del brevetto sui farmaci, in Italia e nel mondo, **non si è rivelata sinonimo di innovazione e progresso**, e anzi ha portato a **conseguenze negative.**”

2. Stiglitz 2008

- «**We had become concerned that TRIPS might make access to knowledge more difficult**—and thus make closing the knowledge gap, and development more generally, more difficult. We also worried about the effects of TRIPS on access to life-saving medicines; TRIPS attempted (successfully) to restrict access to generic medicines, putting these drugs out of the financial reach of most in the developing countries».

3. Caso (USA)

- Un'impresa richiede un brevetto per invenzione industriale (patent) su uno schema attuato mediante computer per mitigare il «settlement risk» (ovvero il rischio in una transazione finanziaria che solo una delle due parti adempia ai propri obblighi) usando l'intermediazione di una parte terza. Il brevetto viene contestato in giudizio.

3. Problema

[35 U.S. Code § 101 - Inventions patentable - Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title].

- In base alla section 101 del Title 35 U.S.C. uno schema attuato mediante computer per mitigare il «settlement risk» (ovvero il rischio in una transazione finanziaria che una delle due parti non paghi il dovuto) usando l'intermediazione di una parte terza è suscettibile di essere protetto da brevetto per invenzione industriale o costituisce un'idea astratta non proteggibile?

3. Bibliografia essenziale

- R. Romano, [Brevetti per invenzioni industriali](#), Enc. Treccani (2009)
- J. Boyle, J. Jenkins, Intellectual Property: Law & the Information Society – Cases & Materials: An Open Casebook, ult. ed., Chapter Seventeen, <https://web.law.duke.edu/cspd/casebook/#ch17>

Roberto Caso

E-mail:

roberto.caso@unitn.it

Web:

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#INFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://www.robertocaso.it/>

Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633