

Dott. Luigi Mula

Profili storici e attualità dell'esame amministrativo sulle domande di brevetto: primi appunti sull'Agenzia per la Proprietà Industriale.

SOMMARIO: 1. Premessa; 2. L'esame preventivo: dalle Regie Patenti Sarde alla Legge 782 del 1855; 3. Il progetto per un esame preventivo e il suo fallimento; 4. Appunti critici.

Abstract

The current administrative examination process concerning inventions does not diverge from the one provided by the first Italian Patent Act. This law has been implemented to put an end to the sovereign's discretionary power over the patent granting mechanism, and in order to achieve its task, it has repealed the precedent examination process (the so called "prior art examination").

Thus, after 1865, the Italian Patent Office granted the inventor the right upon her patent through a mechanism merely based on the recognition of the invention itself. In fact, it allowed inventors to register their patents skipping the 'administrative control step', therefore, it gave the patent the value of a certificate relying only upon the invention.

Even if such system had a political-legislative rationale, rooted in a liberal ideology, we cannot refer to the same theory in order to justify the current Italian system.

Nowadays, inventors need a stronger and deeper protection in terms of intellectual property rights which cannot be granted without a previous control over the registration process.

Probably, the current lack of protection is due also to the absence of formal research reports, and therefore, it is caused by the weak concern Italian legislation keeps showing towards Intellectual Property issues.

Nevertheless, it seems that the recent reform, which is going to transform the Italian Patent Office into an Intellectual Property Agency, will not take into account the possibility to insert such a mechanism based on a prior art examination. Therefore, the reform does not seem to be adequate in order to create the basis for an administrative body entitled to perform invention examination before releasing each patent right.

L'attuale articolazione dell'esame amministrativo sulle invenzioni non diverge alquanto da quella prevista nella prima legge brevettuale dell'Italia unita. Tale legge, peraltro, nasceva con l'intento di porre fine alla discrezionalità del Sovrano nella concessione delle privative e per tale motivo abrogava il previgente esame sostanziale sulle domande di brevetto.

Il sistema postunitario riconosceva all'inventore il diritto al brevetto senza il filtro del controllo amministrativo, conferendo all'attestato il valore di mera ricognizione di un diritto sorto grazie al solo fatto dell'invenzione.

Se la ratio di simile sistema aveva carattere politico-legislativo e trovava il proprio substrato nell'ideologia illuminista, non pare che lo stesso possa dirsi quanto alla giustificazione dell'attuale sistema.

Infatti, le motivazioni ottocentesche a fondamento dell'assenza di esame non hanno credibilità in un'epoca, come la nostra, in cui gli inventori (latu sensu) necessitano di una tutela più pregnante, irraggiungibile senza esame preventivo. Sembra plausibile, invece, che l'odierna lacuna sia dovuta all'assenza di adeguati strumenti per redigere puntuali rapporti di ricerca, assenza

determinata, a sua volta, dalla notoriamente scarsa attenzione mostrata dal legislatore italiano verso le tematiche della Proprietà Intellettuale.

L'introduzione dell'esame preventivo non sembra più imminente nemmeno a seguito della recente riforma che determinerà la trasformazione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in Agenzia per la Proprietà Intellettuale.

La riforma non pare sufficiente a creare i presupposti di un'organizzazione amministrativa adatta a svolgere un esame di novità sulle invenzioni per le quali viene richiesto il brevetto.

1.Premessa

La disciplina della procedura alla quale la nostra legislazione subordina la concessione dei brevetti affonda le proprie radici nella normativa brevettuale postunitaria. Tale ultima scaturiva, a sua volta, dall'estensione a tutta la Penisola dell'ordinamento giuridico del Regno di Sardegna e, in particolare, dall'estensione della Legge 12 marzo 1855 n. 782 sulle privative industriali.

All'epoca, peraltro, quasi tutte le legislazioni degli Stati preunitari contemplavano un preventivo controllo di merito sulle invenzioni per le quali veniva richiesta l'esclusiva e la stessa legislazione piemontese aveva abbandonato un sistema brevettuale imperniato sull'esame preventivo soltanto con l'introduzione della citata legge¹.

In quegli ordinamenti, tuttavia, l'esame preventivo rappresentava, più che altro, uno strumento per garantire al Sovrano la più ampia discrezionalità nella concessione delle privative.

Dal momento che, come abbiamo accennato, la legislazione brevettuale postunitaria rappresenta l'immediato antecedente di quella odierna, sembra opportuno iniziare l'indagine sulla *ratio* dell'attuale sistema brevettuale dai

¹ Per un'attenta disamina sulle privative preunitarie, MANDICH, *Primi riconoscimenti veneziani di un diritto di privativa agli inventori*, in *Riv. dir. ind.*, 1958, I, p.101 e segg.; MONTALDI E., *Dei modi di*

motivi che hanno indotto il legislatore del 1855 ad abbandonare ogni controllo sostanziale sulle invenzioni.

2. L'esame preventivo dalle Regie Patenti Sarde alla L.782 del 1855

La legge 782/1855 nacque sotto gli auspici di una netta reazione alla previgente legislazione brevettuale - le Regie Patenti del 1826 -, ai sensi della quale era demandato alla Reale Accademia delle Scienze il compito di valutare la "dignità" delle invenzioni oggetto di domanda di brevetto. Si trattava di un esame volto a verificare non tanto la novità di un'invenzione, quanto il suo gradiente di innovatività, il suo valore tecnico ed economico², sicchè soltanto l'ideatore di una invenzione particolarmente utile alla società aveva diritto al brevetto³. Nonostante la previsione di un organo esaminatore, l'ultima parola sulla brevettabilità spettava comunque al Sovrano.

Un sistema di questo genere poteva reggere fino a quando simile discrezionalità Reale riusciva a conciliarsi con le ideologie politiche ed economiche contingenti. Ma già all'indomani dell'introduzione delle Regie Patenti, la "ventata" di liberismo che cominciò a diffondersi in Italia rese obsoleto e inaccettabile ogni intervento puramente discrezionale del Potere Regio.

L'inadeguatezza del sistema brevettuale venne sottolineata nel 1854 in seno al Parlamento Subalpino da Antonio Scialoja, Ministro delle Finanze, il quale così si esprimeva: *“Signori, le leggi ora esistenti appresso di noi intorno a’*

concessione degli attestati di privativa industriale, Torino, 1888; BERVEGLIERI R., *Invenzioni straniere a Venezia*, Milano, 1993.

² Ciò che è espressamente escluso dall'art. 31 co. II dell'attuale legge brevetti.

³ L'art.1 della legge in questione disponeva: *“Gli autori di ritrovamenti atti a promuovere o a perfezionare qualche ramo dell'industria, coloro che primi introdurranno nei Nostri Stati utili invenzioni straniere e gli editori di opere che ci consterà esserne degne, potranno solo ottenere privilegio. Ci riserbiamo di altramente remunerare, se pur lo meriteranno, gli inventori o introduttori di ritrovamenti, i quali, comechè vantaggiosi, non saranno di tal momento da poter ottenere il favore del privilegio.”*.

privilegi degli inventori sono essenzialmente difettose. Già da più tempo se ne reclama la riforma”⁴. Venne, dunque, elaborato un progetto di riforma - curato dallo stesso Scialoja - che diventò legge il 12 marzo 1855.

Come già detto, la legge che scaturì dalla riforma era improntata al principio del c.d. "non-esame" preventivo⁵. L'opportunità dell'adozione di tale principio fu oggetto di un acceso dibattito parlamentare durante il quale fu resa palese la diretta discendenza dall'ideologia liberista del sistema proposto dallo Scialoja. Questi, nella sua relazione al progetto di legge brevettuale, affermava che l'esposizione e la descrizione di un'invenzione sono fatti ai quali, per legge, deve conseguire il diritto di privativa senza il filtro della verifica sostanziale da parte dello Stato⁶. Sarebbe spettato esclusivamente al mercato il compito di verificare la "bontà" di un'invenzione e, quindi, di premiare l'inventore meritevole, mentre l'incarico di vagliare novità e industrialità era assegnato, in via eventuale, alla giustizia ordinaria qualora fosse stata esperita un'azione di nullità⁷. L'attestato di privativa, dunque, limitandosi ad abilitare l'inventore all'esercizio del diritto, altra efficacia non poteva rivestire che quella ricognitiva di un diritto preesistente⁸.

L'inversione di tendenza in ordine alla tutela degli inventori è testimoniata persino dalla diversità nella terminologia usata dal legislatore per descrivere

⁴Relazione Scialoja alla legge 782/1855 in *Riv. Dir.Ind.*, 1957, I, pag. 359.

⁵ Un approfondimento sulla legislazione brevettuale postunitaria può essere trovato in AMAR M., *Manuale della proprietà industriale*, Sonzogno, 1900, pag. 12; RAMELLA, *Trattato della proprietà industriale*, Roma, 1909; LUZZATTO L., *Trattato generale delle privative industriali*, Milano, 1914; BOSIO E., *Le privative industriali nel diritto italiano*, Torino, 1891.

⁶Queste le parole dello Scialoja: *“Quando si ha un concetto nuovo ed una nuova forma, si ha una vera produzione novella; ed ogni nuova produzione è titolo all'esclusivo godimento della cosa prodotta; [...] l'inventore ha un diritto per la natura stessa delle cose [...] e se il diritto dell'inventore è un diritto naturale, l'esame preventivo sarebbe contrario indirettamente alla ricognizione di questo diritto”*

⁷L'art. 56, infatti, disponeva che: *“le disamine ed i giudizi preliminari non coprono le nullità degli attestati”* e l'art. 57 enuncia, d'altra parte, come causa di nullità la carenza di novità e industrialità dell'invenzione.

⁸Di qui l'accostamento, fatto dallo Scialoja, dell'attestato di privativa a quello di iscrizione ipotecaria, *“poichè quest'ultimo non crea l'ipoteca nè serve a guarentirla, ma ove l'ipoteca esista e sia efficace, giova a farla valere in preferenza delle altre che potrebbero essere mai posteriormente iscritte”*.

l'istituto. Per capacitarsene è sufficiente confrontare i primi articoli delle due leggi⁹: laddove, in riferimento all'esclusiva, nelle Regie Patenti si parlava di *privilegio*, quasi a sottolinearne la diretta dipendenza dalla discrezionalità del sovrano, nella legge del 1855 si parlava di *privativa industriale*, formula attraverso la quale veniva posto l'accento sul momento del *jus escludendi alios*.

A sostegno del non-esame, tuttavia, non militavano soltanto motivazioni di principio. Lo stesso Scialoja al cospetto del Senato si fece testimone delle motivazioni di carattere tecnico-pratico contro il sistema dell'esame, concludendo che *“l'esame preventivo, mentre da un lato è inapplicabile, mentre non può raggiungere lo scopo che si propone, dall'altro lato è perfettamente inutile, perchè non esistono gli inconvenienti che per esso vorrebonsi ovviare”*.

Simili affermazioni, evidentemente, erano il frutto dell'esperienza fatta sotto il vigore delle Regie Patenti. In particolare, l'inapplicabilità era diretta conseguenza della difficoltà dell'esame, sottolineata in Parlamento anche dal sen. Giulio¹⁰, membro della commissione referente sul progetto di legge nonché dell'Accademia delle scienze di Torino. Una verifica sulla novità, l'utilità o l'attuabilità di un'invenzione, infatti, richiedeva competenze tecniche specifiche, di difficile reperibilità e altamente dispendiose ed inoltre, era inevitabilmente inficiata da una discrezionalità del giudizio, inammissibile per l'ideologia liberista: in particolare, l'assenza di parametri oggettivi ai quali ancorare la valutazione e il frenetico sviluppo della tecnica avrebbero reso, a detta del

⁹ L'art.1 delle Regie Patenti così disponeva: *“Gli autori di ritrovamenti atti a promuovere o a perfezionare qualche ramo dell'industria, coloro che primi introdurranno nei Nostri Stati utili invenzioni straniere e gli editori di opere che ci consterà esserne degne, potranno solo ottenere privilegio. Ci riserbiamo di altramente remunerare, se pur lo meriteranno, gli inventori o introduttori di ritrovamenti, i quali, comechè vantaggiosi, non saranno di tal momento da poter ottenere il favore del privilegio.”*. L'art.1 della legge del 1855, invece, *“L'autore di una nuova invenzione o scoperta industriale ha il diritto di attuarla e di trarne frutto esclusivamente per tempo, nei limiti e sotto le condizioni che la presente legge prescrive. Questo diritto esclusivo costituisce una privativa industriale”*.

¹⁰Sintomatico della difficoltà dell'esame era, secondo lo Scialoja, il giudizio dato quando fu richiesta la privativa per l'invenzione che applicava il vapore alla locomozione: si parlò, infatti, di *“chimera inattuabile”*.

senatore, oltremodo aleatorio e difficoltoso l'esame preventivo, con una conseguente indecisione su ogni domanda di privativa. A sostegno di questa tesi lo Scialoja citava le innumerevoli ingiustizie commesse sulla valutazione delle invenzioni.

L'inutilità dell'esame, d'altra parte, veniva argomentata dal senatore Giulio sostenendo che un attestato concesso ad un'invenzione priva della novità non avrebbe arrecato alcun danno al primo inventore: la privativa, infatti, non poteva impedire l'esercizio del diritto da parte di quest'ultimo tanto se l'invenzione fosse stata attuata quanto se ancora dovesse esserlo.

La necessità di introdurre un esame sulla novità fu espressa dal senatore Audifredi il quale argomentava che una limitazione dell'interesse collettivo, come quella determinata dalla concessione di una privativa, richiedeva un'attenta valutazione sulla novità del trovato. Dalle parole dell'Audifredi emerge, insomma, l'esistenza di uno squilibrio a favore dell'inventore tra la tutela dell'interesse collettivo e quella dell'interesse privato alla concessione della privativa; squilibrio che poteva essere eliminato soltanto dall'introduzione di un esame preventivo.

Quest'ultimo, peraltro, avrebbe conferito all'attestato di privativa un'efficacia più penetrante: senza un previo esame, infatti, il titolare di una privativa poteva vedersi privato del suo brevetto in seguito ad un ordinario giudizio di cognizione che avesse verificato il difetto di novità del trovato. Concedere un attestato di privativa senza verificare la novità del trovato comportava, d'altra parte, il rischio di tutelare invenzioni già conosciute e conseguentemente gravava il titolare della privativa "originale" dell'onere di esperire una costosa azione di nullità al fine di rimuovere il privilegio rilasciato indebitamente.

Le motivazioni addotte dall'Audifredi, tuttavia, non valsero a convincere il Parlamento, sicchè il sistema dell'esame preventivo fu definitivamente accantonato.

Il procedimento di rilascio della privativa, dunque, risultava gravato esclusivamente da una sommaria verifica sulle condizioni estrinseche di brevettabilità volta ad appurare, ai sensi dell'art. 39, se l'invenzione rientrasse tra quelle escluse per legge dalla tutela e se la domanda fosse stata proposta nel rispetto delle prescrizioni formali¹¹; una sospensione del procedimento era, invece, prevista nell'articolo successivo per carenze nella descrizione o nel disegno e si traduceva in un invito a rettificare la domanda.

L'unica ipotesi derogatoria rispetto al principio del non-esame era rappresentata dal combinato disposto degli artt. 37 e 38, secondo i quali le invenzioni "*concernenti bevande o commestibili*" dovevano essere sottoposte al vaglio del Consiglio superiore di Sanità. Si trattava, evidentemente, di un sacrificio imposto all'inventore in nome dell'esigenza di tutela di un interesse pubblico superiore.

La *ratio* di siffatto sistema di verifica è sintetizzata in maniera esemplare nella relazione Scialoja al progetto di legge dove è scritto che "*il rifiuto [della concessione della privativa] o l'invito [a rettificare la domanda] summenzionati, ristretti a casi formalmente preveduti, e tutti estrinseci all'importanza o alla novità del trovato, mentre non valgono mai ad impedire l'attuazione di qualsiasi industria nuova sotto il pretesto di essere impossibile a praticarsi o di poco momento, possono nel tempo stesso giovare all'inventore e al pubblico. All'uno facendogli evitare spese giudiziarie e condanne; all'altro, impedendo*

¹¹ Il testo dell'articolo era il seguente: "*L'attestato di privativa sarà negato: 1) Se l'invenzione o scoperta per cui dimandasi, entra in una delle quattro categorie segnate nell'art.6; 2) Se manca la dimanda scritta, ovvero se nella dimanda manca l'indicazione del titolo dell'invenzione o scoperta; 3) Se manca la descrizione; 4) Se dimandasi l'attestato per diverse invenzioni o scoperte, ovvero chedonsi con una sola domanda della stessa o di diversa specie; 5) Se la tassa versata non corrisponde alla specie di attestato che dimandasi*".

un'industria vietata o una privativa che dopo la sua concessione non potrebbe essere dichiarata nulla, senza lo esperimento di azioni giudiziarie penose pei convenuti, e piene di fastidio per gli attori”¹².

3. Il progetto per un esame preventivo e il suo fallimento

Tali, dunque, devono essere considerate le ragioni storiche dell'abbandono di un sistema caratterizzato dall'esame preventivo.

Un tentativo di introdurre nella legislazione brevettuale l'esame preventivo è stato esperito con un progetto di riforma del 1934 dal quale è derivata la normativa odierna¹³. L'art.28 del progetto prevedeva, quale presupposto per la concessione del brevetto, proprio l'esito negativo di una ricerca di novità dell'invenzione.¹⁴ L'esame sulla novità si era reso necessario nei Paesi industrialmente più sviluppati e, dunque, anche in Italia, per la ragione che lo sviluppo commerciale ed industriale raggiunto rendeva più frequente e pericolosa l'eventualità che più privative venissero concesse sulla stessa invenzione¹⁵.

Ci si rese conto, insomma, del fatto che un sistema che prescindesse da un esame preventivo, sebbene encomiabile dal punto di vista del principio, poteva comportare l'indubbio inconveniente pratico di produrre brevetti "deboli" e, come tali, continuamente esposti ad azioni di nullità per carenza di novità.

¹²Relazione Scialoja, *Cit.*, pag.355.

¹³ Si trattava, in particolare, del R.D. 13 dicembre 1934, n. 1602.

¹⁴L'articolo in parola era così formulato: “L'ufficio della proprietà intellettuale deve inoltre accertare che l'invenzione non abbia formato oggetto:

1) di una privativa nazionale per invenzioni industriali o per modello di utilità già concessa su domanda che abbia effetto da data anteriore in base al disposto dell'art.18;

2) di una domanda di privativa nazionale per invenzione industriale o per modello di utilità in corso d'esame che abbia effetto da data anteriore;

3) di una privativa per invenzioni industriali o per modello di utilità accordata in uno stato estero per la quale, alla data della domanda, siano stati pubblicati la descrizione e i disegni.

Nell'ipotesi di cui al n. 2, l'Ufficio soprassedie ad ogni decisione finocché non siasi provveduto nella domanda avente effetto da data anteriore”.

¹⁵TUCCI G.: *Economia del Brevetto*, Padova., 1957, pag. 36.

Secondo le intenzioni espresse nella relazione ministeriale, l'introduzione dell'esame "*è destinata a dare alle privative e ai marchi italiani quel prestigio che sembra più consono allo sviluppo della nostra economia industriale e commerciale, in conformità di quanto viene sancito nelle legislazioni degli Stati economicamente più progrediti*"¹⁶.

Nella stessa relazione, inoltre, si sosteneva che l'introduzione e la regolamentazione dell'esame dovevano essere precedute dalla "*preparazione di apposito personale specializzato e di tutti gli strumenti necessari al compimento delle nuove e delicate funzioni*" e, conseguentemente, che l'entrata in vigore delle norme riguardanti l'esame doveva essere differita ad una "*data successiva, da determinarsi con separato provvedimento*"¹⁷.

All'atto di trasporre il progetto in legge, pertanto, il riferimento all'esame di novità fu stralciato. Quanto alle dichiarazioni di intenti sulla predisposizione degli strumenti riferiti nella relazione, esse sono rimaste, come è noto, senza seguito, sicchè la struttura dell'Ufficio che rilascia i brevetti, nei suoi elementi essenziali, è ancora quella delineata al momento della sua costituzione, nel R.D. 1970 del 1923¹⁸.

Il fallimento di tale tentativo fu determinato, pare¹⁹, da motivazioni di carattere economico: allestire un ufficio che praticasse un esame sulla novità avrebbe oltremodo gravato sul bilancio del Paese.

A questo punto, dunque, non possiamo esimerci dal dubitare che l'assenza, nella nostra normativa, di un controllo preventivo sulla novità dei trovati sia

¹⁶ Relazione del Governo a Sua Maestà il Re sul decreto concernente le Privative Industriali e i marchi di fabbrica e di commercio nell'udienza del 13 settembre 1934.

¹⁷ V. nota precedente.

¹⁸ A tal proposito, v. FLORIDIA G., *il ruolo dell'Ufficio Brevetti nazionale in Brevetto e politica dell'innovazione*, Malaman (a cura di), Milano, 1995, pag. 111 e segg., il quale sostiene che, anzi, la situazione sia anche peggiorata rispetto al 1923 in quanto nel 1984 l'Ufficio, essendo divenuto il servizio di una direzione generale del Ministero dell'Industria, ha perso gran parte della sua autonomia e delle risorse finanziarie di cui disponeva in precedenza.

¹⁹ GHIRON M.: *Corso di Diritto Industriale*, Vol. I, Invenzioni e brevetti, Roma, Edizioni italiane, 1948, pag. 21.

stata dettata non da argomentazioni di politica legislativa, bensì di politica economica o, quanto meno, che le prime siano state pesantemente condizionate dalle seconde.

A margine della descrizione dell'*iter* che ha condotto all'odierno sistema brevettuale, è importante precisare e circoscrivere, alla luce delle definizioni giurisprudenziali, quelle che sono, di fronte ad una domanda di brevetto, le attuali competenze dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi²⁰. Ricordiamo preliminarmente che, ai sensi dell'art. 31 del R.D. 1127/39, la finalità dell'esame della domanda di brevetto è (solo) quella di "*accertare se l'invenzione è conforme alle disposizioni dell'art. 12 e non contrasti con quelle dell'art. 13...*" e dunque che l'esame non può andare aldilà di un mero controllo sulla qualifica del trovato come invenzione e sulla riconducibilità dell'oggetto della domanda alle entità escluse *ex lege* dalla brevettabilità.

Ne risulta che il titolare di brevetto concesso dall'ufficio italiano avrà dalla sua soltanto una presunzione di validità del titolo e non otterrà dall'Ufficio alcun indizio su novità ed originalità.

In particolare, l'interpretazione della Suprema Corte, pur legittimando il ricorso alla *comune esperienza*, non si è punto discostata dalla lettera della norma, limitandosi ad imporre all'UIBM un onere di circostanziata argomentazione in caso di diniego²¹.

La Commissione dei Ricorsi, d'altra parte, ha affermato perentoriamente che "*...tale esame (cui non potrebbe attribuirsi, in ogni caso, alcun carattere di definitività) dev'essere limitato a quegli accertamenti indispensabili al fine stabilire se un determinato trovato possa essere considerato invenzione*

²⁰ Come vedremo nel successivo paragrafo, stiamo vivendo una fase di transizione in cui l'organo deputato alla concessione dei brevetti, da Ufficio diventerà Agenzia.

²¹ Cass. 12 luglio 1990, n. 7218 in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2475. La S.C., in particolare, ha sostenuto che il rifiuto di concedere il brevetto può essere giustificato anche dal fatto che "*il trovato appare immediatamente privo di novità o di livello inventivo o di idoneità ad una applicazione industriale in base ad un confronto tra contenuto della domanda e nozioni di comune esperienza quali disponibili ad*

brevettabile o meno"²² e, inoltre, che la comune esperienza ovvero *il notorio* è rappresentato non soltanto da ciò che sa o può sapere una persona di media cultura, ma anche dal "*compendio delle conoscenze tipicamente attribuibile a persona dotata di cultura di livello universitario nel settore tecnico di cui si tratta*"²³.

Sebbene accertamento di novità ed originalità esulino dalle competenze dell'Ufficio, basta pensare alla complessità dei problemi indotti dall'interpretazione dell'art. 12 per comprendere come ugualmente complesso ed articolato dovrebbe essere l'esame amministrativo²⁴. Quanto basta perché l'ambito della discussione sull'esame si allarghi da considerazioni *de iure condendo* a considerazioni, *de iure condito*, sull'attuale efficienza dello stesso.

4.Appunti critici

In materia di brevetti per invenzioni, quello dell'opportunità di introdurre, nel nostro ordinamento, un sistema fondato sull'esame preventivo è stato da sempre uno dei temi più dibattuti in dottrina.

Ad ogni considerazione in merito all'esame è d'uopo premettere, tuttavia, che la dimensione tendenzialmente globale dell'odierno mercato toglie ad un simile dibattito parte dell'attualità che poteva rivestire fino a pochi anni or sono. Il sempre più frequente sfruttamento delle tecnologie a livello transnazionale, la rapidità delle procedure internazionali di brevettazione e l'"efficacia" delle stesse, rappresentano tutti fattori eziologici del fenomeno di confinamento nella residualità dei sistemi brevettuali nazionali.

Il denominatore comune del dibattito è senz'altro rappresentato dall'affermazione dell'anacronismo e dell'inadeguatezza delle argomentazioni

un soggetto che non abbia fatto specifiche ricerche di anteriorità relativamente a quel ramo della tecnica che è interessato dalla domanda presentata all'ufficio".

²² Comm. Ricorsi, 9 febbraio 1990 in *GADI*, 2576.

²³ Comm. Ricorsi 28 novembre 1994, n.101 in *Il Diritto industriale*, 1995, pag. 547 con nota di Fabrizio de Benedetti.

utilizzate nell'Ottocento e Novecento per negare la convenienza dell'esame. Anacronismo perché i moderni sistemi di raccolta della letteratura brevettuale permettono di abbattere tempi e costi di esame²⁵; inadeguatezza in quanto il principio del diritto al brevetto *in re ipsa* non è più sufficiente a bilanciare la necessità di remunerazione degli ingentissimi capitali investiti nella ricerca, remunerazione raggiungibile esclusivamente attraverso una tutela resistente all'offensiva dei terzi.

Il ripudio storico di simili argomentazioni rende quanto meno singolare una disciplina che delinea oggi l'esame preventivo negli stessi termini usati dal legislatore del 1855²⁶. Sintomatica della necessità di un esame è, d'altra parte, la circostanza che tanto il Patent Cooperation Treaty, quanto la Convenzione sul Brevetto Europeo, contemplino un rigoroso esame preventivo di novità.

Sulle carenze del nostro sistema brevettuale è intervenuto nel 1997 anche il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica sottolineando il "*limitato grado di tutela offerto dal sistema brevettuale nazionale*"²⁷.

È di tutta evidenza come le "negatività" di una tutela brevettuale parziale si ripercuotano immediatamente su quella funzione di incentivo all'innovazione che il brevetto è chiamato storicamente ad assolvere. Senza avere la garanzia di una tutela penetrante, infatti, ben difficilmente un privato deciderà di investire ingenti capitali in ricerca. Non va sottovalutato, inoltre, che il medesimo *gap* di tutela si ripercuote sui costi di ricerca, determinandone un considerevole

²⁴ In questo senso FLORIDIA, *Cit.*, pag. 121.

²⁵ Lo stesso Direttore dell'UIBM ha ammesso che "*l'introduzione di tecnologie informatiche e telematiche ha consentito di accelerare molto i tempi delle ricerche, che fino a pochi anni or sono dovevano essere condotte esclusivamente su materiale cartaceo*" e inoltre che "*grazie alla proficua collaborazione con l'Ufficio Europeo dei brevetti, sono stati effettuati corsi riguardanti l'uso delle banche dati su CD-Rom e l'utilizzazione della classificazione internazionale dei brevetti*". (DEL GALLO M.G., *I compiti e le strutture dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in Il diritto dei marchi: novità di fine millennio* (Atti del convegno), 2000).

²⁶ Si confrontino, a tal proposito, gli artt. 39 L.782 del 1855 e 31 R.D. 1127/39.

²⁷ Sarebbe interessante capire se questo fenomeno rappresenti una conseguenza della scarsa attenzione del nostro Paese verso la Ricerca e lo Sviluppo ovvero non ne sia una causa. È evidente, comunque, che le due cose vanno di pari passo.

aumento: l'avveduto richiedente sarà infatti costretto a provvedere all'esame (*rectius*: ricerca di anteriorità) a proprie spese.

Ancora circa le conseguenze negative di un sistema senza esame, è da rilevare il proliferare dei contenziosi sulla validità dei brevetti e il conseguente appesantimento della mole di lavoro gravante sul (già oberato) potere giudiziario, impegnato a svolgere un ruolo di supplenza in ordine all'accertamento dei requisiti di brevettabilità²⁸.

Dall'istituzione dell'UIBM non sono certo mancate le proposte per risolvere la situazione di impasse²⁹, ma per trovare il primo intervento ufficiale di potenziamento del sistema brevettuale dobbiamo aspettare il 1999.

Simile potenziamento, infatti, potrebbe essere rappresentato dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - intitolato "*Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 Legge 15 maggio 1997, n.59*" - il quale, tra le altre innovazioni, istituisce una serie di Agenzie definendole come "*strutture che, ..., svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici*" (art.8) e dettando una teoria di dettagliati principi e criteri direttivi cui devono informarsi i rispettivi statuti da emanarsi ai sensi dell'art. 17 L.400/88. Del novero di tali Agenzie fa parte, dunque, l'Agenzia per la Proprietà Industriale, prevista dall'art. 42 del menzionato Decreto³⁰.

Tuttavia, come può facilmente evincersi dalla lettura del Decreto, si tratta di un mutamento poco consistente di fronte all'obiettivo di ridare slancio e credibilità al sistema brevettuale, obiettivo per il cui raggiungimento, d'altra

²⁸ Sugli "inconvenienti" determinati dall'assenza di esame v. diffusamente GHIDINI G., *La proprietà intellettuale, nuova ricchezza delle nazioni e l'anomalia italiana* in *Riv. Dir. Ind.*, 1998, I, pag. 155 e segg.

²⁹ Per un panorama completo delle proposte di riforma v. COTTI L., *La crisi dell'Ufficio Centrale Brevetti: origine, effetti e proposte di soluzione*

³⁰ Per la cronaca, il regolamento (*rectius*: proposta di regolamento) che incorpora lo Statuto dell'Agenzia, dopo aver passato il vaglio della Corte dei Conti, è a tutt'oggi all'esame del Consiglio di Stato. Entrerà in vigore con l'emanazione di un Decreto del Ministro delle Attività Produttive.

parte, non sembra possa prescindersi dal conferire ai brevetti italiani una pseudocertezza di validità e, dunque, dall'introduzione di un esame preventivo di novità.

Nonostante la dichiarazione programmatica contenuta all'art.8 del Decreto 300/99, nota dolente della riforma deve essere considerata, in particolare, la mancata realizzazione della auspicata autonomia dell'Agenzia tanto dal punto di vista finanziario che gestionale³¹. L'Agenzia, infatti, sarà sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero delle attività produttive (già Ministero dell'Industria) (art. 8 co. II D.Lgs. 300/99) e la copertura degli oneri del suo funzionamento è stabilita secondo criteri tutt'altro che "autonomistici" (art. 9).

La possibilità di affrancamento della costituenda Agenzia da un potere di indirizzo squisitamente politico può essere intravista, pertanto, soltanto grazie all'inciso contenuto nella lettera f) dell'art. 9 del Decreto. Tra i criteri e principi direttivi alla base degli statuti delle Agenzie figura, in particolare, l'inciso che menziona l'attribuzione all'Agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento. Nel séguito, peraltro, è richiamata l'attenzione sui "*limiti delle disponibilità finanziarie*" (art. 9 lett. 1)).

È presto, comunque, per conoscere il modo in cui verranno interpretate nel concreto le disposizioni sul *potere di indirizzo e vigilanza* e sulle *risorse, entità e modalità di finanziamenti*, ma si può già azzardare che il Decreto in questione, per le ragioni già rappresentate, non pare essere adeguato a "rinvigorire" l'organo deputato alla concessione dei titoli brevettuali e, conseguentemente, non pare sufficiente alla creazione dei presupposti per l'introduzione dell'esame preventivo. È da riconoscere, tuttavia, che la riforma, se non migliorerà *l'efficacia* dell'esame, potrà almeno comportare un miglioramento *nell'efficienza* dello stesso.

³¹ cfr., a tal proposito, l'art. 9 D.Lgs. 300/99.

Probabilmente, la scelta politico-legislativa di concentrare in un unico testo normativo una disciplina di massima, uguale per tutte le Agenzie, ha creato nocumento alla necessità di autonomia e potenziamento che alcune di esse meritavano. La tutela della Proprietà Industriale, ad esempio, meriterebbe di essere garantita da un organo con prerogative prossime a quelle di un'Authority più che a quelle di un'Agenzia.

L'approccio che nella circostanza il legislatore ha mostrato verso l'annoso problema, insomma, ha il sapore dell'ennesima occasione persa per "programmare" finalmente un esame preventivo sulle invenzioni con tutti i benefici che esso comporta³².

La realizzazione dell'Agenzia per la Proprietà Industriale fa sperare, quanto meno, che verso il problema si sia formata una nuova sensibilità, tale da determinare in un prossimo futuro l'incremento di risorse umane e finanziarie destinate alla procedura di brevettazione. Solo attraverso questa via potrà essere predisposto lo strumentario idoneo alla redazione di un rapporto di ricerca ufficiale su ogni domanda di brevetto. Solo attraverso questa via, dunque, potrà essere introdotto l'esame di merito, fondamentale tassello nel processo di affrancamento dei titoli brevettuali italiani dallo *status* di precarietà che li caratterizza dal 1855.

Bibliografia essenziale

AMAR M., *Manuale della proprietà industriale*, Sonzogno, 1900;

BERVEGLIERI R., *Invenzioni straniere a Venezia*, Milano, 1993.

³² La riforma infatti si promette di incidere su quello che è il principale presupposto dell'esame: la quantità delle risorse. Che questo sia il principale presupposto, d'altra parte, è dimostrato dalla circostanza che la qualità delle risorse (la capacità dell'Ufficio di adeguarsi ad importanti novità legislative) è presupposto già presente e dimostrato in occasione dell'introduzione dell'istituto dell'opposizione in tema di marchi.

- BOSIO E., *Le privative industriali nel Diritto Italiano*, Torino, 1891
- BOSOTTI-JACOBACCI, *La valorizzazione dell'innovazione d'impresa*, Etas Libri, 1990;
- COTTI, *La crisi dell'Ufficio Centrale Brevetti: origine, effetti e proposte di soluzione* in Malaman (a cura di), *Brevetto e politica dell'innovazione*;
- DEL GALLO M.G., *I compiti e le strutture dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi* in *Diritto dei marchi: novità di fine millennio* (Atti del convegno), 2000.
- DE BENDETTI F., *Brevetazione e poteri dell'ufficio nazionale* in *Dir. Ind.*, 1995, pagg. 547 e segg.;
- FLORIDIA G., *il ruolo dell'Ufficio Brevetti nazionale* in Malaman (a cura di), *Brevetto e politica dell'innovazione*, Milano, 1995;
- GHIDINI G., *La proprietà intellettuale, nuova ricchezza delle nazioni e l'anomalia italiana* in *Riv. Dir. Ind.*, I, 1998, pagg. 115 e segg.;
- GHIRON M., *Corso di Diritto Industriale*, Roma, 1948;
- LUZZATTO L., *Trattato generale delle privative industriali*, Milano, 1914
- MALAMAN (a cura di), *Brevetto e politica dell'innovazione*, Utet, 1992;
- MANDICH, *Primi riconoscimenti veneziani di un diritto di privativa agli inventori*, in *Riv. dir. ind.*, 1958, I, p.101 e segg.;
- MONTALDI E., *Dei modi di concessione degli attestati di privativa industriale*, Torino, 1888;
- RAMELLA A., *Trattato della proprietà industriale*, Roma, 1909;
- SCIALOJA A., *Relazione alla legge 782/1855* in *Riv. Dir.Ind.*, 1957, I, pag. 359;
- TUCCI G., *Economia del Brevetto*, Padova, 1957.
- UBERTAZZI L.C., *Profili soggettivi del brevetto* in *Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, Giuffrè, 1985.