

BREVETTI E BIOTECNOLOGIE

Copyright, dott. Marco Spadaro 2004

Tabella 1

EP PUBBLICATE NEL 2000 (ESPACENET)

C 01	659	INORGANICA	
C02	460	TRATTAMENTO RIFIUTI	
C03	578	VETRO	
C04	532	CEMENTO	
C05	79	FERTILIZZANTI	
C06	59	ESPLOSIVI	
C07	7614	ORGANICA	
C08	3749	MACROMOLECOLARE	
C09	1951	COLORANTI	
C10	587	PETROLIO	
C11	940	GRASSI	
C12	4520	BIOCHIMICA	
C13	36	ZUCCHERO	
C14	28	PELLI	
C21	335	METALLI FERROSI	
A61	13482 (7829 A61K)	SALUTE (FARMACI)	
H01	7761	CIRCUITI ELETTRICI	

IL BREVETTO

- Il brevetto è un “contratto” tra la collettività e l’inventore.
- L’inventore “rivela” (discloses) l.a, sua invenzione alla collettività, in cambio ne riceve un diritto di esclusiva limitato nel tempo.

RAGIONI STORICHE DEL BREVETTO

- Favorire l'arricchimento della tecnica ed evitare l'estinzione della conoscenza
- Carta di Venezia 1474
- maestri molatori di lenti

SEGRETO E DIVULGAZIONE

- Formule segrete (Coca Cola, cosmetici, profumi, vernici)
- Processi produttivi (controllo dei parametri, stadi e condizioni di processo)

VANTAGGI DEL SEGRETO

- Possibilità di monopolio “illimitato”

SVANTAGGI DEL SEGRETO

- Onere della custodia
- Fuga di notizie
- poco proponibile nei settori a tecnologia avanzata

VANTAGGI DEL BREVETTO

per l'inventore

- Remunerazione dell'invenzione - monopolio
- bene commerciale
- certezza del diritto nella difesa del brevetto

PROCEDURA DI BREVETTAZIONE

- DEPOSITO
- DIRITTO DI PRIORITÀ Convenzione di Parigi
20.3.1883
- PERIODO DI SEGRETEZZA
- INTERESSE DIFESA NAZIONALE

OGGETTO DEL BREVETTO

- RD A.12; EPC A.52; PCT A.33
- invenzioni nuove che implicano un 'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale

NOVITÀ

- Requisito fondamentale per la brevettazione dell'invenzione

PCT ART. 33.2 E 33.5

- For the purposes of the international preliminary examination, a claimed invention shall be considered novel if it is not anticipated by the prior art as defined in the Regulations
- The criteria described above merely serve the purposes of international preliminary examination. Any Contracting State may apply additional or different criteria for the purpose of deciding whether, in that State, the claimed invention is patentable or not.

EPC ART 52 E 54

- **Article 52 - Patentable inventions**
- (1)* European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step.

• EPC ART 54

• Article 54 * - Novelty

- (2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.

• EPC ART 54

• Article 54 * - Novelty

- (3) Additionally, the content of European patent applications as filed, of which the dates of filing are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published under Article 93 on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.

• EPC ART 54

• Article 54 * - Novelty

- (4) Paragraph 3 shall be applied only in so far as a Contracting State designated in respect of the later application, was also designated in respect of the earlier application as published.

• EPC ART 54

- **Article 54 * - Novelty**

- **(5)** The provisions of paragraphs 1 to 4 shall not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a method referred to in Article 52, paragraph 4, provided that its use for any method referred to in that paragraph is not comprised in the state of the art.

• ART 12 L.I.

- Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.
- Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data di deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo

ART 12 L.I.

- È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionali designanti l'Italia. Così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore ... e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi

ART 12 L.I.

- Le disposizioni dei precedenti commi non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.

EPC ART. 55

Non-prejudicial disclosures

- 1) For the application of Article 54 a disclosure of the invention shall not be taken into consideration if it occurred no earlier than six months preceding the filing of the European patent application and if it was due to, or in consequence of:

EPC ART. 55

Non-prejudicial disclosures

- (a) an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor, or (b) the fact that the applicant or his legal predecessor has displayed the invention at an official, or officially recognised, international exhibition falling within the terms of the Convention on international exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972.

EPC ART. 55

Non-prejudicial disclosures

(2) In the case of paragraph 1 (b), paragraph 1 shall apply only if the applicant states, when filing the European patent application, that the invention has been so displayed and files a supporting certificate within the period and under the conditions laid down in the Implementing Regulations.

CONVENZIONE DI PARIGI

Article 4

(1) Any person who has duly filed an application for a patent, ... in one of the countries of the Union, or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing in the other countries, a right of priority during the periods hereinafter fixed.

CONVENZIONE DI PARIGI

Article 4

* Consequently, any subsequent filing in any of the other countries of the Union before the expiration of the periods referred to above shall not be invalidated by reason of any acts accomplished in the interval, in particular, another filing, the publication or exploitation of the invention, ... and such acts cannot give rise to any third-party right or any right of personal possession.

CONVENZIONE DI PARIGI

Article 4

Rights acquired by third parties before the date of the first application that serves as the basis for the right of priority are reserved in accordance with the domestic legislation of each country of the Union

CONVENZIONE DI PARIGI

Article 4

- The periods of priority referred to above shall be twelve months for patents...
- With respect to the elements not included in the application or applications whose priority is claimed, the filing of the subsequent application shall give rise to a right of priority under ordinary conditions.

ART. 15 L.I.

- Per l'applicazione dell'art. 14, una divulgazione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono il deposito della domanda di brevetto e risulta ... da un abuso evidente ai danni del richiedente ...
 - ... esposizioni ufficiali
 - ... priorità ...

U.S.C. 35 §102

* USC 35 102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.

* A person shall be entitled to a patent unless a) the invention was know or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, b) before the invention there of by the applicant for patent, or the invention was patented or

U.S.C. 35 §102

* USC 35 102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.

* A person shall be entitled to a patent unless b) described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States, or

U.S.C. 35 §102

- USC 35 102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.
- A person shall be entitled to a patent unless c) he has abandoned the invention, or

U.S.C. 35 §102

* USC 35 102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.

* A person shall be entitled to a patent unless d) the invention was first patented or caused to be patented, or was the subject of an inventor's certificate, by the applicant or his legal representatives or assigns in a foreign country prior to the date of the application for patent in this country o an application for patent or inventor's certificate filed more than twelve months before the filing of the application in the United States, or

U.S.C. 35 §102

- USC 35 102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.
- A person shall be entitled to a patent unless e) the invention was described in a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention there of by the applicant for patent, or on an international application by another who has fulfilled the requirements of paragraphs (1), (2), and (4) of section 371(c) of this title before the invention there of by applicant for patent, or

U.S.C. 35 §102

* USC 35 102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.

* A person shall be entitled to a patent unless f) he did not himself invent the subject matter sought to be patented, or

U.S.C. 35 §102

- USC 35 102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.

* A person shall be entitled to a patent unless g) before the applicant's invention there of the invention was made in this country by another who had not abandoned, suppressed, or concealed it.

U.S.C. 35 §102

- USC 35 102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.
- A person shall be entitled to a patent unless In determining priority of invention there shall be considered not only the respective dates of conception and reduction to practice of the invention, but also the reasonable diligence of one who was first to conceive and last to reduce to practice, from a time prior to conception by the other.

INVENTIVE STEP

ARTICLE 56 EPC

- An invention shall be considered as involving an inventive step if,
 - having regard to the state of the art,
 - it is not obvious to a person skilled in the art.
 - If the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents are not to be considered in deciding whether there has been an inventive step.

RELATED LEGAL BASIS

- RULE 27 - disclose the invention, as claimed, in such term that the technical problem (even if not expressly stated as such) and its solution can be understood, and state any advantageous effects of the invention with reference to the background art;

INVENTIVE STEP STATE OF THE ART

- ONLY DOCUMENTS PUBLISHED BEFORE THE FILING DATE
- The state of the art is smaller than the one applied for novelty

INVENTIVE STEP

problems - ideas -solutions
“problem-inventions”

- * The discovery of an unrecognised problem may in certain circumstances give rise to patentable subject-matter in spite of the fact that the claimed solution is retrospectively trivial and in itself obvious.
- * The devising of a solution to a known problem.
- * The arrival at an insight into the cause of an observed phenomenon

INVENTIVE STEP assessment

The “problem-solution approach”

* A method

- 1. determining the closest prior art,
- 2. establishing the technical problem to be solved, and
- 3. considering whether or not the claimed invention, starting from the closest prior art and the technical problem, would have been obvious to the skilled person.

NOVITÀ

- R.D. A.14; EPC, A. 54; PCT A. 33.2
- Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica
- Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data di deposito

ATTIVITÀ INVENTIVA

- R. D. A.16; EPC A.56; PCT A.33.3
- Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente allo stato della tecnica.

APPLICABILITÀ INDUSTRIALE

- R.D. A.17; EPC A.57; PCT A.33.4
- Una invenzione è considerata atta ad avere una applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato, o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola

INVENTORE E SOCIETÀ

Le leggi brevettuali

- Italia: R.D. 29.6.1939 n.1127
- Europa: Convenzione sul Brevetto Europeo - Monaco 7.10.1977
- Internazionale: Patent Cooperation Treaty - Washington 19.06.1970
- La globalizzazione: WTO - GATT/TRIPS - Marrakech 15.4.1994

ESCLUSIONE DALLA BREVETTAZIONE

- R. D.A.12, 13; EPC A. 52.2, 53; PCT--
- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici
- i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o attività commerciali e i programmi di elaboratori
- *considerati in quanto tali*

ESCLUSIONE DALLA BREVETTAZIONE

- I metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale

ESCLUSIONE DALLA BREVETTAZIONE

- R.D. A.13; EPC A.53; PCT --
- le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse

BREVETTIBILITÀ E VALIDITÀ DEL BREVETTO

* SUFFICIENZA DI DESCRIZIONE

* R.D. A. 59; EPC A. 100b

BREVETTI E BIOTECNOLOGIE

- R.D. A.28; EPC R. 28; PCT R. 13bis

BREVETTAZIONE IN CAMPO BIOMEDICO

- R.D. A.12; EPC A.52.4; PCT
- prodotti per l'attuazione di uno dei metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale

BREVETTAZIONE DI ESSERI VIVENTI

- I procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi

PROCEDIMENTI MICROBIOLOGICI

Se l'invenzione implica l'uso di un microorganismo non accessibile al pubblico e che non può essere descritto in modo tale, da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione, si dovrà depositare una coltura del microorganismo presso un centro di raccolta abilitato

Trattato di Budapest 28.4.1977

LA DIRETTIVA CEE 98 / 44

6 luglio 1998

- **Articolo 5**

- il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno dei suoi elementi, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, non possono costituire invenzioni brevettabili

LA DIRETTIVA CEE 98 / 44

6 luglio 1998

- **Articolo 5**

- l'applicazione industriale di una sequenza o di una sequenza parziale di un gene dev'essere concretamente indicata nella richiesta di brevetto

LA DIRETTIVA CEE 98 / 44

6 luglio 1998

- **Articolo 6**

- sono escluse dalla brevettabilità le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario all'ordine pubblico o al buon costume

LA DIRETTIVA CEE 98 / 44

6 luglio 1998

- Sono considerati non brevettabili in particolare.
- i procedimenti di clonazione degli esseri umani
- i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano

LA DIRETTIVA CEE 98 / 44

6 luglio 1998

- Le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali

LA DIRETTIVA CEE 98 / 44

6 luglio 1998

I procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali atti a provocare su di loro sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'uomo o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti

CONCLUSIONI

- La legge brevettuale non è la prima fonte di regolamento dei problemi etici
- La legge brevettuale tutela il progresso tecnico
- Il concetto di progresso deve coesistere con il concetto di etica