

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX

III. Modelli alternativi al sistema brevettuale.

1 ■ Gli interessi di rango costituzionale perseguiti dalla disciplina brevettuale non comportano necessariamente che l'incentivo al progresso tecnico si realizzi attraverso il riconoscimento di diritti esclusivi potendosi configurare modalità di incentivo e remunerazione diversi quali il **finanziamento pubblico** (peraltro già talvolta operante nel nostro ordinamento in modo cumulativo o complementare rispetto al regime brevettuale sia nell'ambito del finanziamento della ricerca di base, sia nei casi di sostegno pubblico ai costi di brevettazione); un sistema di **dominio pubblico pagante** integrante un meccanismo di *liability rule* che consentirebbe l'utilizzazione dell'invenzione dietro il versamento di un determinato compenso all'inventore (v. MARCHETTI-VANZETTI, *Nuove leggi civ. comm.* 78, 882 s.; UBERTAZZI, *op. cit.*, 2 ss.; DENOZZA, *Licenze di brevetto e circolazione delle tecniche*, 94 ss.; SENA I, 28 ss.; SPADA, in *Aa.Vv.*, *Diritto industriale*, 20 ss.; NICITA-RAMELLO-SCHERER, *Intellectual Property Rights and the Organization of Industries, New Perspectives in Law and Economics*, *J. of the Economics of Business* 05, 289; per una ipotesi giuseconomica sistematica v. SHAVELL-VAN YPERSELE, *Rewards versus Intellectual Property Rights, Journal of Law and Economics* 01, 525), o la **tutela del segreto**, il quale costituisce già una possibile alternativa alla brevettazione in presenza di alcune condizioni di fatto: **a)** che i costi di mantenimento del segreto siano inferiori a quelli di brevettazione; **b)** che la tipologia di invenzione renda facilmente aggirabile la privativa da parte dei concorrenti e pertanto particolarmente rischioso per il titolare l'onere di pubblicità imposto dal modello brevettuale; **c)** che la tipologia del trovato ne consenta la commercializzazione senza che ciò determini una divulgazione dell'idea. A quest'ultimo proposito è stato

tuttavia rilevato come un sistema di private brevettuali favorisce la commercializzazione delle invenzioni evitando la situazione di stallo in cui si troverebbe l'inventore provvisto della sola tutela del segreto (cfr. ARROW, *Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention, in The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors*), e incentiva la commercializzazione delle idee rispetto a quella dei meri beni materiali poiché le regole preordinate agli oneri di pubblicazione della invenzione determinano l'accesso alle informazioni da parte dei terzi consentendo ai concorrenti di «*prendere coscienza che si deve fare una certa cosa*» (MERGES-DUFFY, *Patent law and policy: Cases and materials*; GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, 6). ■ Peraltro una scelta radicalmente orientata verso l'**eliminazione dei diritti di esclusiva brevettuale** fa sorgere perplessità sotto diversi profili: **a)** dal punto di vista della compatibilità con norme costituzionali interne ed internazionali relative alla protezione della proprietà privata (art. 1 Protocollo addizionale CEDU, art. 17.2 Carta di Nizza; sul punto, cfr. SARTI, *op. cit.* 602); **b)** dal punto di vista giuseconomico, nella considerazione che proprio il modello proprietario consente la *disponibilità* del brevetto mediante i *meccanismi di contrattazione* tipici dell'economia di mercato (DENOZZA, *op. cit.*, 81 ss.); **c)** dal punto di vista della tutela del principio di rango costituzionale di libera iniziativa economica, a causa della stretta correlazione esistente nei sistemi ad economia di mercato fra diritto di proprietà ed esercizio dell'impresa (SENA I, 26 ss.); in questo ultimo senso si possono estendere anche al diritto dei brevetti le considerazioni svolte *sub* introduzione l.a., IV, 6 in merito ai rapporti fra diritto esclusivo e principi di libera concorrenza.

45 Oggetto del brevetto. 1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:

- a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
- c) le presentazioni di informazioni.

3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.

4. Non possono costituire oggetto di brevetto:

- a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
- b) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consiste esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica;

b-bis) le varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare nonché le varietà dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali.

5. La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonché ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati.

5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all'articolo 81 *quinquies*.

SOMMARIO: I. I precedenti della norma. - II. Le invenzioni protette. - III. I trovati non protetti. - IV. Le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici. - V. I piani, i principi ed i metodi. - VI. I programmi per elaboratore. - VII. Le presentazioni di informazioni. - VIII. I metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. - IX. Le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse. - X. Le invenzioni biotecnologiche di cui all'art. 81-*quinquies* (Rinvio).

1 **I. I precedenti della norma.** ■ Sui precedenti e sulla storia della norma qui commentata rinvio alla V edizione di questo commentario. La lett. *b-bis* dell'art. 45 cpi è stata aggiunta dall'art. 9, co. 1, l. 1-12-2015, n. 194.

1 **II. Le invenzioni protette.** ■ Il Codice non fornisce una definizione di invenzione brevettabile ma delinea l'oggetto del brevetto attraverso l'indicazione, da un lato, dei requisiti di brevettabilità e, dall'altro, delle entità che rimangono escluse dalla brevettabilità. ■ L'invenzione brevettabile è una **soluzione originale a un problema tecnico** (SENA I, 95; ID., *R. d. ind.* 00, I, 69; FLORIDIA, in AA.VV., *Diritto industriale*, 185; per una rassegna delle diverse definizioni cfr. FRANZOSI, *L'invenzione*, Milano 65, 75; in senso conforme C 46/65; simile definizione è adottata anche dall'UEB, v. *Case Law of the Board of Appeal of the European Patent Office*, 4^a ed. 2002, 101 ss.). Tale definizione evidenzia come l'invenzione non coincida con l'idea astratta ma con la sua declinazione concreta che consiste appunto nel superamento di un problema tecnico (nello stesso senso C 05/17993, *F. it.* 06, I, 114). ■ Nella riferita definizione, il **carattere tecnico** qualifica la tipologia del problema che il trovato deve risolvere, con ciò escludendo dall'alveo delle entità brevettabili quelle volte a risolvere un problema non tecnico, quale ad es. un problema di algebra o di semantica (KOLLE, *IIC* 91, 660). La valutazione del carattere tecnico dell'invenzione pur attenendo a una fase concettualmente distinta e precedente rispetto a quella relativa ai requisiti di brevettabilità, nella giurisprudenza italiana e francese è spesso effettuata nell'ambito del requisito dell'industrialità (AREZZO, *Il requisito del carattere tecnico e la nozione di invenzione brevettabile nella giurisprudenza dell'UEB in materia di invenzioni di software*, *St. on. Paola A. E. Frassi*, 15). Il carattere tecnico è stato ritenuto un requisito implicito dell'art. 52.1, che deve essere soddisfatto perché si configuri una invenzione astrattamente brevettabile (CREt T 1173/97, in 2000 *EPOR* 219; CREt T 931/95, *EPOR* 02, 52). Tale assunto: (i) si basa sulle previsioni del Regolamento di Attuazione della Convenzione che fanno riferimento al problema tecnico con riferimento alla descrizione (regola 42), o alle caratteristiche tecniche con riferimento alle rivendicazioni (regola 43); (ii) è stato confermato dalla modifica dell'art. 52.2 che fa espresso riferimento a *qualsiasi settore della tecnologia*; il requisito (implicito) del carattere tecnico è in rapporto problematico con quello della applicazione industriale *ex art.* 57 CBE (a favore della coincidenza v. CREt T 208/84, *EPOR* 87, 74;

contra in dottrina VAN DEN BERG, *Gazz. uff. UEB* 01, 118; PILA, *IIC* 2005, 774. Il carattere tecnico rileva nell'accezione di controllo del **nesso di causalità** che si manifesta nell'idoneità a determinare un risultato eguale e ripetitivo (ARE, *L'oggetto del diritto d'autore*, 23; GRECO-VERCELLONE I, 92 ss.; GRECO, 381; OPPO, *R. d. civ.* 73, I, 4 e GIAN. GUGLIEMMETTI, *op. cit.*, 23; SENA I, 82) non dovendosi spingere sino a determinare quale tra i fatti individuati sia specificamente la causa dell'effetto o a imporre la determinazione delle leggi scientifiche che governano il processo causativo (Trib. Milano 10-10-1996, *GADI* 97, 376; v. anche App. Milano 21-1-1997, *ivi* 97, 578; cfr. in dottrina GRECO-VERCELLONE I, 92 ss.; OPPO, *R. d. civ.* 73, I, 4; KOHLER, *Handbuch des deutschen Patentrechts*, 111; GIOV. GUGLIEMMETTI, *R. d. ind.* 99, I, 99). Questa particolare accezione di dominio causale tutela l'interesse generale a che sia riconosciuto un diritto di esclusiva a un soggetto che abbia effettivamente realizzato un salto inventivo dimostrabile e in tal senso l'analisi riguarda la previsione della sufficienza della descrizione a consentire a un terzo la realizzazione dell'invenzione (tale profilo riveste particolare importanza in un ordinamento quale quello nord-americano su cui cfr. *Introduzione agli artt. 45-81, sub II*; sul punto v. Consolidated Electric Light Co v. McKeesport Light Co. 159 US 465, 1895; Fiers v. Revel, 984 F. 2d 1164, 1170, Fed. Cir. 1993; in dottrina cfr. LEMLEY-MERGES-MENELL, *Intellectual Property in the New Technological Age*, 218; OTTOLIA, *The Public Interest and Intellectual Property Models*, Torino 10). ■ La soluzione del problema tecnico deve poi realizzare una **differenza qualificata** del trovato rispetto alle anteriorità rilevanti (FRANZOSI, *op. cit.*, 16; ID., in SCUFFI-FRANZOSI-FITANTE, *Il codice della proprietà industriale*, sub art. 45, secondo cui l'invenzione è «la combinazione intuitiva di preesistenti idee o oggetti, che pone il principio di combinazione fino ad allora mancante»). ■ Il contenuto tecnico dell'invenzione presuppone tuttavia una **neutralità tecnologica** (cfr. art. 27 TRIPS; in dottrina v. FLORIDIA, in AA.VV., *Diritto industriale*, 185, secondo cui l'invenzione ha sempre un «contenuto tecnologico che prescinde dalla sua appartenenza ad uno qualsiasi dei settori della tecnologia e la cui portata è quindi di carattere generale e tendenzialmente riferibile a tutti i settori»; l'art. 25, d. legisl. 13-8-2010, n. 131 ha poi espressamente previsto che oggetto di brevetto possano essere le invenzioni di ogni settore della tecnica, confermando la tesi della neutralità tecnologica del brevetto per invenzione). ■ La dottrina si è domandata se l'in-

venzione presupponga l'**utilità** del trovato; una prima opinione ritiene che l'invenzione debba essere idonea a soddisfare un bisogno umano riconoscibile (KÖHLER, *Handbuch des deutschen Patentrechts*, 121; OPPO, *R. d. civ.* 73, I, 3 ss.; AULETTA-MANGINI, *Invenzioni industriali - Modelli di utilità e disegni ornamentali - Concorrenza*, *Comm. Scialoja-Branca*, V, 56; VANZETTI-DI CATALDO, *ibidem*) quantomeno nel senso che vi sia la ragionevole probabilità che il trovato possa essere oggetto di un qualche impiego, anche al fine dello svolgimento di ricerche ulteriori (GIOV. GUGLIELMETTI, *op. cit.*, 140); una diversa tesi immagina che il prodotto nuovo sia brevettabile anche qualora non sia identificato o non ne sia identificabile un uso specifico (FRANZOSI, 7 *op. cit.*, 197 ss.). ■ L'espressione «applicazione industriale» è comune alla norma di cui all'art. 2585 c.c. ove il termine *industriale* sarebbe da riferirsi ad *invenzioni atte a realizzarsi in un oggetto materiale* (SENA I, 91). Il concetto di **materialità** dell'invenzione si può pertanto, talvolta, sovrapporre con quello di **industrialità** (OPPO, *op. cit.* 8; GIAN. GUGLIELMETTI, *op. cit.*, 23; AMMENDOLA, *La brevettabilità nella convezione di Monaco*, 90 ss.; DI CATALDO III, 63; C 56/2345, *Giust. civ.* 56, I, 1221; C 72/1454, *GADI* 72, 811; C 71/2794, *Giust. civ. mass.* 71, 1517; C 88/7083, *R. d. ind.* 90, II, 3; App. Milano 17-3-1972, *GADI* 92, 2; Trib. Roma 1-7-1980, *ivi* 89, 3; App. Milano 17-7-1984, *R. d. ind.* 87, II, 23; Trib. Milano 28-4-1988, *GADI* 88, 590; App. Torino 7-11-1988, *ivi* 89, 187; App. Milano 29-6-1990, *ivi* 90, 625; App. Milano 16-11-1993, *ivi* 94, 494), da cui rimane tuttavia distinto (v. *sub art.* 49 cpi) non essendo, il secondo, un elemento definitorio del concetto di invenzione ma un requisito di brevettabilità. Secondo alcuni autori la materialità costituisce elemento essenziale della brevettabilità, sicché sarebbe brevettabile (i) l'invenzione di prodotto riguardante un *quid materiale* o (ii) l'invenzione di nuovo metodo o procedimento da cui si ottenga un prodotto materiale o ancora (iii) l'invenzione di nuova utilizzazione di un *quid materiale*; tale conclusione troverebbe conferma nell'onere di attuazione dell'invenzione *ex art.* 69, co. 1, cpi (al cui commento si rinvia) che presupporrebbe «l'attitudine dell'invenzione a realizzarsi in un *quid materiale*» (SENA I, 93) e che sussisterebbe anche nel caso di invenzioni c.d. di metodo o processo per le quali si trasferirebbe sul prodotto o sul servizio realizzato; *contra*, secondo un orientamento che prescinde, per le invenzioni di metodo o processo, dal requisito della materialità, C 59/2632, *R. d. comm.* 60, II, 188; C 72/208, *GADI* 72, 315; App. Bologna 22-5-1973, *ivi*, 335/1; Trib. Milano 13-6-1983, *R. d. ind.* 87, II, 23; CR 7-4-1975, *GADI* 874; CR 3-10-1978, *R. d. ind.* 79, 330.

1 **III. I trovati non protetti.** ■ La precedente formulazione disponeva «4. Non sono considerati come invenzioni ai sensi del primo comma i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati. 5. Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stes-

se. Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti». Il d. leg. 13-8-2010, n. 131 ha sostituito la precedente formulazione dell'art. 45, co. 4 e 5 ed ha aggiunto un nuovo co. 5-bis. L'art. 45, co. 4 riunisce ora sotto la stessa definizione di trovati che *non possono costituire oggetto di brevetto*, categorie di entità che la precedente formulazione dei co. 4 e 5 qualificava rispettivamente come entità che «non sono considerate come invenzioni» e che «non possono costituire oggetto di brevetto». Tali entità sono tutte incluse in quest'ultima definizione che riprende, in parte, l'art. 4, d.l. 10-1-2006, n. 3, che ha attuato in Italia la d. CE 98/44 in materia di brevetto biotecnologico. ■ **Il co. 2** dell'art. 45 non considera come invenzioni entità cui sono ontologicamente estranei sia il requisito della industrialità (FRANZOSI, *L'oggetto del brevetto*, in SCUFFI-FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, I, *Diritto sostanziale*, Padova 14, 533) sia il carattere di materialità (v. *supra sub III*, v. SENNA I, 92 ss.) cosicché non sarebbe forse neppure necessaria un'esplicita esclusione dal novero delle entità brevettabili (FRANZOSI, *op. cit.*, 533). Peraltro, poiché *sub co.* 3 tali entità sono escluse dalla brevettabilità «**in quanto tali**» ne sarebbe *a contrario* consentita in presenza del requisito della industrialità. La norma è volta ad evitare che rientrino nel novero delle entità non considerate come invenzioni, quelle basate su scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici ed altre creazioni investite del criterio di esclusione del co. 2 (VISSER, *The Annotated European Patent Convention*, 62; BOSOTTI, in C. GALLI, 79). In questi casi vi sarà una connessione tra conoscenza non brevettabile e trovato che ne costituisce la attuazione (BEIER, *IIC* 82; SENNA, *R. d. ind.* 90, I, 320; GIOV. GUGLIELMETTI, *R. d. ind.* 99, I, 97; cfr. ROMANO, *R. d. ind.* 14, I, 266). ■ L'opportunità di citare espressamente tali esclusioni pare poi giustificata dalla centralità del principio della **non appropriabilità delle conoscenze teoriche** il quale a sua volta è coerente sia con l'opportunità di rimuovere gli ostacoli alla circolazione del pensiero e della scienza (BERTANI, *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, 26 s.) sia con la necessità di preservare un regime di libera utilizzazione rispetto a conoscenze teoriche. Queste ultime sono per la loro astrattezza ontologicamente necessarie per lo sviluppo di innovazioni successive e la loro libera utilizzazione risponde a funzioni proconcorrenziali (in questa prospettiva LIBERTINI, *Concorrenza sleale e disciplina antitrust: una proposta di ricostruzione unitaria dei principi*, Relazione al Convegno SISPI: *Diritto e mercato: proprietà intellettuale e antitrust*, 26 maggio 2011, 3). In questo senso pare esservi piena convergenza tra modello di appropriazione del brevetto e tutela del pubblico dominio di conoscenze teoriche (su cui v. ASCARELLI, 257). ■ **Il co. 4** dell'art. 45 elenca invece entità che, pur essendo di per sé idonee ad essere (astrattamente) brevettabili, sono sottratte alla protezione brevettuale per motivi di opportunità o di morale. In ragione di questa *ratio* si potrebbe determinare che l'elencazione di cui al co. 2 sia meramente esemplificativa mentre quella di cui al co. 4 sia esaustiva (in dottrina a favore del valore esemplificativo v. SPOLIDORO, *Nuove leggi civ. comm.* 81, 708; AMMENDOLA, *op.*

cit., 81; VAN EMPEL, 31; contra GHIDINI, *G. comm.* 84, I, 266; BENUSSI, *R. d. ind.* 99, I, 567).

IV. Le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi 1 matematici. ■ La scoperta consiste nell'individuazione di una conoscenza precedentemente ignota (CORNISH, 208) e coincidente con «fenomeni, proprietà e leggi dell'universo fisico» (cfr. l'art. 1(1)(i) della Convenzione sul riconoscimento delle scoperte 2 scientifiche di Ginevra del 3-3-1978). ■ Il termine scoperta riferito all'entità esclusa dalla brevetazione non può farsi tuttavia coincidere con la **mera preesistenza in natura**: il discrimine semantico tra scoperta e invenzione consisterebbe piuttosto nell'esistenza o meno di una conoscenza applicabile; l'ambito delle entità brevettabili arriverebbe a comprendere così anche conoscenze attinenti a una entità naturale, qualora le stesse fossero dotate di un'immediata applicazione pratica; la tesi trova conforto sia nell'analisi della evoluzione storica della disciplina (GIOV. GUGLIELMETTI, *R. d. ind.* 99, I, 97), sia nel dato testuale dell'art. 2585 c.c. il quale prevede la proteggibilità della «applicazione tecnica di un principio scientifico purché dia immediati risultati industriali» (cfr. OTTOLOA, *R. d. ind.* 05, I, 458) similmente l'art. 45, co. 3, cpi e l'art. 52, co. 2-3, CBE escludono la brevetazione delle scoperte e delle teorie solo nella misura in cui il brevetto «concerna scoperte, teorie (...) considerate in quanto tali». Peraltro l'esclusione dalla brevettabilità delle scoperte così definite è del tutto conforme alla normativa che regola i requisiti sostanziali della brevettabilità nel senso che «una scoperta puramente teorica o, meglio, tale da non trovare un'applicazione tecnica, non potrebbe essere brevettata per difetto del requisito dell'industrialità» (SENA I, 79); in questo senso «la preesistenza di un composto non pregiudica la novità dell'invenzione che ne consente per la prima volta la identificazione e sintesi» (v. App. Torino 24-12-2012, *R. d. ind.* 13, II, 369, con nota di DRAGOTTI). In questo senso tale assetto non costituisce un *quid novi* rispetto al modello brevettale tradizionale (tuttavia v. DI CATALDO, *R. d. ind.* 99, 179 ss. il quale sottolinea la peculiarità della disciplina rispetto al requisito della novità; sul punto v. FLORIDIA, *IDI* 99, 228, secondo cui il riconoscimento della brevettabilità di un virus «annulla sostanzialmente la distinzione fra scoperta scientifica e l'invenzione industriale» e «tutto il lavoro di ricerca che viene compiuto per individuare il virus e la sua struttura genomica appartiene per definizione alla ricerca di base i cui risultati sono estranei 3 alla protezione brevettale»). ■ L'**attività di ricerca** ha come conseguenza l'individuazione di un'entità precedentemente ignota, sia essa nella forma della scoperta che della invenzione; dal punto di vista degli interessi in gioco pertanto «le esigenze di una disciplina giuridica che incentivi la ricerca e che garantisca una remunerazione degli investimenti, spesso ingenti, che tale attività comporta, sono dunque le stesse indipendentemente dal fatto che il risultato sia concettualmente qualificabile come scoperta o come invenzione» (SENA I, 77); stante questa parità di incentivi a monte il discrimine permane invece per quanto attiene all'opportunità o meno di riconoscere diritti di esclusiva su conoscenze di base che costituiscono il punto di partenza per 4 innovazioni successive. ■ Le **teorie scientifiche e i**

metodi matematici sono conoscenze astratte inidonee ad avere una immediata applicazione e tipicamente suscettibili di uno spettro amplissimo di applicazioni (ASCARELLI, 544; AMMENDOLA, *op. cit.*, 373; GIAN. GUGLIELMETTI, *Le invenzioni e modelli industriali dopo la riforma del 1979*, 23; GIOV. GUGLIELMETTI, *R. d. ind.* 99, I, 134). ■ Ai sensi del co. 3 5 dell'art. 45 e dell'art. 2585 c.c. (secondo cui «può essere oggetto di brevetto anche l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati scientifici. In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore») la brevetazione non può escludersi ove il principio o il metodo matematico sia dotato di immediata applicazione tecnica (C 88/7083, *R. d. ind.* 90, 3 che cassa App. Milano 7-7-1984, *GADI* 84, 534; in dottrina SENNA, *R. d. ind.* 90, I, 316); in tal caso, però, non si potrebbe fare ricorso a simili definizioni che paiono pertanto riferirsi a entità ontologicamente escluse dall'ambito della brevetazione (FRANZOSI, *L'oggetto del brevetto*, in SCUFFI-FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, I., *Diritto sostanziale*, Padova 14, 533). Nonostante il principio nordamericano per cui è brevettabile *anything under the sun* l'ordinamento statunitense condivide il medesimo principio qui enunciato: cfr. Suprema Corte degli Stati Uniti 20-3-2012, *R. d. comm.* 13, II, 315 (nota AREZZO), secondo cui una legge di natura non è brevettabile a meno che non si rivendichino elementi aggiuntivi tali da evitare il monopolio della legge stessa.

V. I piani, i principi ed i metodi. ■ L'esclusione 1 dalla brevetazione di piani, principi e metodi operata dal co. 2, lett. b) dell'art. 45 cpi pare costituire un'applicazione del principio generale secondo cui non sono brevettabili le **conoscenze astratte** non munite di adeguata applicazione tecnica e materialità (*Guidelines for Examination in European Patent Office*, 248 ss.); la norma non esclude tuttavia che siano brevettabili (i) simili conoscenze quando effettivamente munite di sufficiente applicazione tecnica (così *a contrario* dalla norma di cui al co. 3 che vieta la brevetazione delle conoscenze di cui al co. 2 solo ove considerate *in quanto tali*); (ii) gli strumenti materiali funzionali alla realizzazione tecnica di simili principi e metodi (cfr. SPOLIDORO, *op. cit.*, 710). ■ In relazione alle idee di impresa, c.d. **business methods**, la giurisprudenza ha tradizionalmente escluso la brevettabilità (C 04/7597 secondo cui «tali idee in quanto realizzano il diritto di iniziativa privata, e dunque la finalità della concorrenza, non sono in alcun modo monopolizzabili»). In realtà è stato osservato come tipicamente l'esclusione dipenda dall'assenza di novità o originalità (DREYFUSS, *St. Clara Comp. and High Tech. L. J.* 2000, 263 ss.). Uno spazio per la tutela delle idee di impresa era stato avanzato sulla base dell'art. 4.3 della Proposta di direttiva relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici del 20-2-2002 (MANSANI, *St. on. Vanzetti*, II, 966), altra dottrina si è espressa in favore della introduzione di un diritto *sui generis* (JANICH, *IIC* 04, 376); i brevetti sulle idee di impresa non sono tuttavia infrequenti ove muniti di sufficiente **carattere tecnico** (per uno studio empirico v. WAGNER, 2004 in www.inno-tec.de/mitarbeiter/wagner/index.html). ■ Negli Stati Uniti nonostante l'ampia definizione 3

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX