



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale (*ordinamento ex
D.M. 270/2004*)
in Marketing e Comunicazione

Tesi di Laurea

—

Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

Il sistema americano dei brevetti

Studio del caso Apple vs Samsung

Relatore

Ch. Prof.ssa Alessandra Zanardo

Laureando

Tommaso Battista
816638

Anno Accademico

2013 / 2014

Indice

Introduzione.....	1
1 Brevetto.....	6
1.1 Cenni storici.....	7
1.2 Proprietà intellettuale.....	12
1.3 Obiettivi della legge sulla proprietà intellettuale.....	14
1.4 I diritti umani e il progresso scientifico.....	15
1.5 Brevetto internazionale.....	20
1.6 World Intellectual Property Organization.....	21
2 Legge americana sui brevetti.....	37
2.1 Richiesta accertamento di prior art.....	53
2.2 Stati Uniti membro del trattato PCT.....	56
3 Presentazione Apple Inc.....	58
3.1 L’Iphone.....	59
3.2 La guerra per i brevetti – The “patent war”.....	62
3.2.1 Origini dello scontro.....	64
3.2.2 Primo verdetto.....	69
3.2.3 Ingiunzione restrittiva.....	73
3.2.4 Intervento del governo americano.....	76
3.3 Approfondimento sui brevetti SEP.....	80
Conclusioni.....	82
Bibliografia.....	86
Sitografia.....	88

Introduzione -

Oggi, nell'era dell'informazione, la tutela della proprietà intellettuale e i brevetti per invenzione sono diventati essenziali per il benessere delle persone e per il funzionamento dell'economia. In particolare per le start-up e i nuovi business avere un portafoglio strategico di brevetti è essenziale per ottenere i finanziamenti necessari per crescere. Uno dei principali problemi affrontati da queste imprese è l'accesso al finanziamento, attraverso il debito o il capitale di rischio. Una delle questioni più importanti che viene valutata dal *venture capitalist* è la sicurezza della proprietà intellettuale: una posizione di brevetto forte è altamente desiderata e necessaria.

Un forte sistema legale di brevetti, presente in America fin dai tempi dei padri costituenti Benjamin Franklin e Thomas Jefferson, è servito proprio allo scopo di incoraggiare gli investimenti e la ricerca tecnologica, posizionando il paese in prima linea nel progresso umano e scientifico.

Numerose sono le industrie e i settori impegnati in lavori di creazione e innovazione, che negli Stati Uniti d'America danno lavoro e prosperità a milioni di persone e pesano in modo determinante nella composizione del prodotto interno lordo.

La competitività e l'avanguardia di questo paese è legata alla sua capacità di iniziativa e di innovazione, garantite da uno stabile sistema di tutela del pensiero creativo che ha permesso agli USA di essere una nazione presa ad esempio nel mondo.

Il sistema brevettuale agisce come un forte scudo protettivo per gli innovatori; tutelando il loro lavoro, garantisce l'incentivo a investire in ricerca e sviluppo. Negli Stati Uniti il focus del sistema dei brevetti è quello di proteggere i titolari di brevetto dalle contraffazioni e dall'uso senza autorizzazione dei loro brevetti in prodotti destinati alla vendita e fornire diritti esclusivi per le loro invenzioni.

Il diritto sui brevetti conferisce un monopolio (un diritto di escludere i concorrenti) generalmente di vent'anni, purché il brevetto sia valido cioè "autentico, utile e non ovvio". Una compagnia che possiede abbastanza brevetti può essere in grado di monopolizzare mercato su cui agisce.

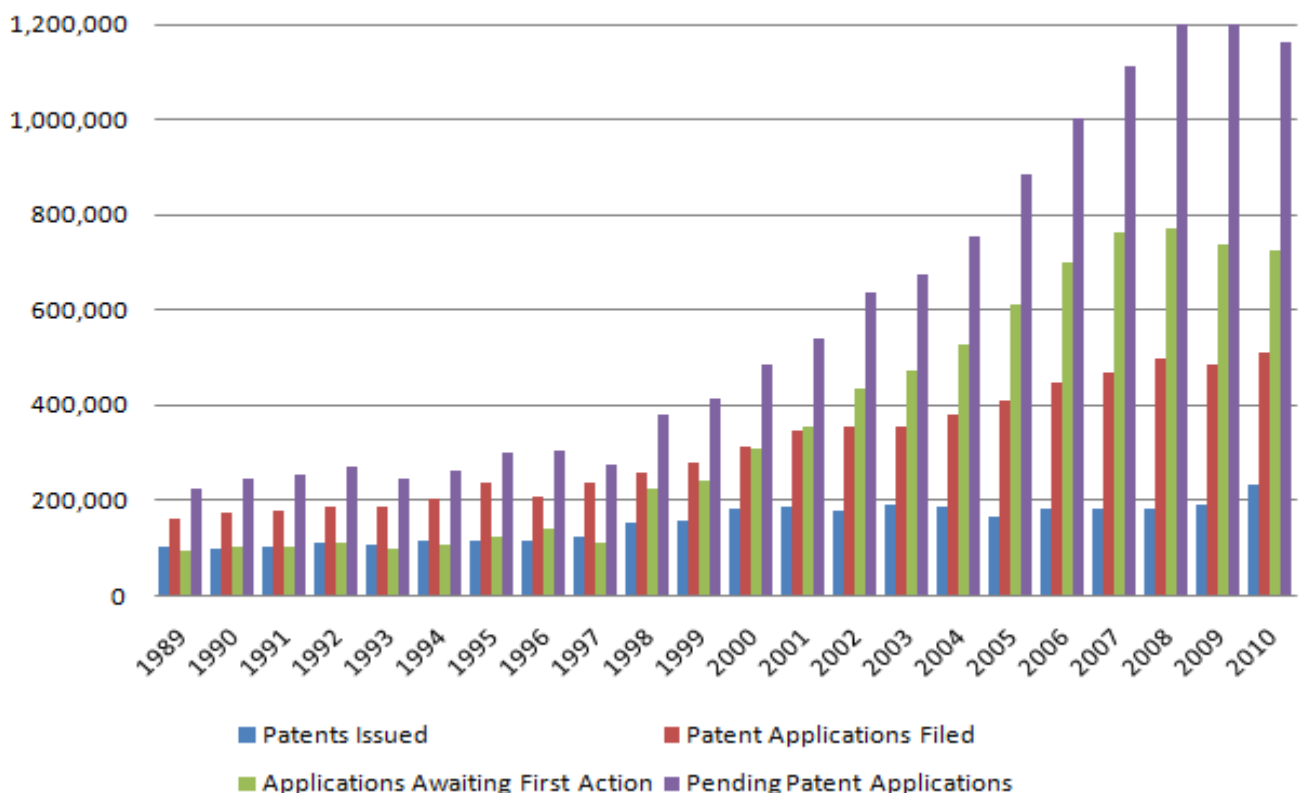
Come in parte vedremo nel corso del presente lavoro, anche le stesse Apple e Samsung posseggono un gran numero di brevetti, non tutti utilizzati e a volte non fondamentali ma solamente con scopi difensivi (brevetti difensivi), ottenuti per mantenere una certa differenziazione con i concorrenti e garantirsi margine d'azione nei loro confronti. Lo stesso avviene per i brevetti ottenuti in previsione di dispositivi futuri, che utilizzeranno tecnologie non ancora totalmente disponibili, con i quali si tenta di escludere il concorrente dalla possibilità di sviluppare le stesse tecnologie, creando così un gap tecnologico.

I *patent trolls*, termine che spesso compare in questo ambito, rappresentano dei brevetti che appartengono a società che li acquisiscono per far causa ad altri produttori e non per proteggere il mercato occupato dal proprio prodotto.

I problemi dell'attuale sistema americano sono da ricercarsi nella inadeguatezza dell'Ufficio Brevetti e Marchi, con il risultato che molti esami di domande di brevetto sono superficiali e questi ultimi vengono assegnati sbrigativamente; a ciò si aggiunge che nelle controversie legali, spesso accade che sia i giudici che la giuria, chiamati ad esprimersi in favore di una o dell'altra parte, hanno difficoltà a comprendere le nuove tecnologie perché non sono degli esperti in materie di elettronica o software.

Rispetto alle carenze qui accennate, il grafico successivo, tratto dal sito ufficiale dell'USPTO, mostra come nel corso degli anni vi è stata una crescita repentina delle richieste di brevetto, che l'Ufficio non riesce ad evadere creando una coda nella assegnazione e pubblicazione dei nuovi brevetti.

U.S. Patents and Patent Applications



Si può essere critici o meno nei confronti del brevetto, ma in ogni caso è un dato di fatto che il ruolo degli Uffici brevetti è di indubbia importanza, in quanto il prolungarsi dei tempi di espletamento delle procedure rallenta l'economia e non ne permette uno sviluppo dinamico¹.

¹ V. l'intervista di Andrea Capocci, 16/04/2013, consultabile su <https://it.finance.yahoo.com/notizie/brevetti-intervista-andrea-capocci-171553586.html?page=all>.

Nel mio lavoro di tesi ho deciso di approfondire il caso legale tra Apple e Samsung sulla proprietà di alcuni brevetti contenuti nei loro dispositivi mobili, perchè è un argomento di grande interesse ed importanza essendo un *landmark case* per il settore della telefonia mobile; ovvero esso è da considerarsi un verdetto apripista, primo nel suo genere in questo particolare settore e, per questo motivo, sarà utilizzato come base per i futuri contenziosi legali di medesimo tipo.

Questo caso ha riscosso un grande interesse mediatico, oltre che per la risonanza planetaria data dai soggetti coinvolti, anche per l'elevatissimo valore del risarcimento riconosciuto (circa un miliardo di dollari). Inoltre, la sentenza dimostra in quale direzione si stia muovendo la giurisprudenza statunitense in materia di proprietà industriale che, sempre più sovente, funge da riferimento nella soluzione di questioni attinenti alle nuove tecnologie.

Le guerre tra gli smartphone evidenziano una questione di grande importanza attuale: qual è il giusto compromesso tra brevetti e libera concorrenza? I tribunali giocano un grande (forse esagerato) ruolo nel determinare questioni che si ripercuotono su centinaia di milioni di consumatori, poco interessati agli aspetti legali ma molto più preoccupati e attenti al dispositivo che usano e all'innovazione che c'è dietro. Contenimento dei costi, miglioramento di funzionalità e design sono gli aspetti più importanti per il consumatore medio.

I numeri in gioco sono molto elevati: nel 2013 i *devices* venduti nel mondo hanno superato il miliardo di unità, in crescita del 38% rispetto all'anno precedente, con Apple e Samsung che si dividono il mercato.

Il primo capitolo della tesi ripercorrerà l'evoluzione storica della proprietà intellettuale, dalla prima testimonianza di protezione brevettuale a Venezia nel 1474 fino a giungere ai *Patent Act* americani degli anni 50. Successivamente, si esamineranno i trattati internazionali riguardanti la proprietà intellettuale come il WIPO (*World Intellectual Property Organization*) e il TRIP (*The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), rispettivamente del 1967 e del 1994.

Gli obiettivi dichiarati degli interventi di armonizzazione della tutela brevettuale nel mondo, sono quello di rafforzare le leggi sulla proprietà intellettuale in tutti i paesi che aderiscono ai trattati internazionali, nonché di rendere possibile che una domanda di brevetto sia valida in tutto il mondo e quindi di facilitare il lavoro delle compagnie multinazionali nel produrre e vendere i loro prodotti a livello mondiale, senza timori di imitazione.

Ho voluto approfondire sia le regole dettate dal WIPO in materia di brevetti internazionali sia la legge americana sui brevetti, in quanto le due società prese in esame distribuiscono i loro prodotti in tutto il mondo e si sono date battaglia legale non solo in America ma anche in Europa, Inghilterra e Korea.

Parlare oggi di brevetto nazionale è riduttivo ed è un limite per le compagnie. Ciò è dovuto al fatto che, la facilità della diffusione dell'informazione, obbliga chi vuole mantenere un monopolio sulla propria invenzione, a competere a livello internazionale e garantirsi una protezione più estesa ed extraterritoriale.

Nel secondo capitolo andrò quindi ad approfondire la parte sul diritto americano dei brevetti.

L'ultima parte della tesi sarà invece dedicata all'analisi dei dettagli più importanti della disputa legale tra Apple e Samsung avvenuta negli Stati Uniti tra il 2011 e il 2013.

In particolare tratterò del verdetto emesso in favore di Apple il 24 agosto 2012, con assegnazione alla compagnia americana di 1 miliardo di dollari di danni, diminuiti leggermente nelle successive istanze, l'ingiunzione restrittiva nei confronti del Galaxy Nexus prodotto dalla Samsung, poi abolita, e infine, l'intervento del Governo americano del 4 giugno 2013 per fermare l'ingiunzione restrittiva nei confronti dei prodotti Apple: Iphone 4 e Ipad.

I materiali che ho prevalentemente usato per l'analisi della succitata disputa legale derivano da una ricerca tra i quotidiani americani e testi di sentenze presenti in internet.

Ho inoltre seguito alcuni blog specializzati, che mi hanno dato modo di capire l'impatto mediatico di questa disputa e il dibattito che si è creato tra i consumatori americani.

1 Il brevetto -

*"The Congress shall have Power To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries"*²

Il brevetto (o più propriamente brevetto per invenzione) è un titolo giuridico in forza del quale al titolare viene conferito un diritto esclusivo di sfruttamento dell'invenzione, in un territorio e per un periodo ben determinati, e che consente di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare l'invenzione senza autorizzazione.

Il diritto collegato al brevetto per invenzione appartiene al campo della proprietà intellettuale.

I requisiti stabiliti dal Congresso sulla brevettabilità sono condizioni che devono rispettare gli standard costituzionali; queste condizioni sono il bilanciamento di due interessi: l'interesse del privato ad essere protetto contro i monopoli e ad avere accesso all'uso di nuovi prodotti e contemporaneamente quello di incoraggiare l'invenzione attraverso la tutela degli inventori.

I brevetti per nuove invenzioni o scoperte nelle arti, conferiscono all'avente diritto una facoltà esclusiva di trarre profitto e di utilizzare l'invenzione all'interno dei confini dello stato. L'esclusività permette al titolare del diritto di poter escludere i terzi dall'utilizzo della sua invenzione o permetterne l'utilizzo attraverso una licenza.

I diritti assegnati ai brevetti e ai copyright sono soggetti a certe qualificazioni e limitazioni che il Congresso, nell'ottica del pubblico interesse, ritenga opportuno imporre.

Il valore e il fondamento filosofico alla base del sistema dei brevetti è stato un argomento di discussione nel corso degli anni.

La percezione pubblica del sistema dei brevetti ha oscillato ampiamente: alla fine del XIX secolo, Mark Twain scriveva:

*"a country without a patent office and good patent laws was just a crab and couldn't travel anyway but sideways or backwards"*³ (un paese senza un ufficio brevetti e buone leggi sui brevetti era solo un granchio che non poteva andare lontano);

per poi arrivare a metà del XX secolo, con la forte critica di Jackson J. (membro della suprema Corte degli Stati Uniti 1941–1954):

² Art. 1 Cost. americana; sez. 8.

³ TWAIN, *A Connecticut Yankee in King Arthur's Court*, New York City, New America Library, 1963.

"the only patent that is valid is one which this (the Supreme) Court has not yet been able to get its hands on"⁴ (l'unico brevetto valido è quello che questa Corte Suprema non ha ancora avuto modo di metterci le mani).

1.1 Cenni storici -

La prima legge che prevede la concessione di diritti esclusivi ai creatori di invenzioni per periodi limitati di tempo, in generale come atto deliberato di politica economica, sembra essere nata a Venezia nel 1474. Il 19 marzo del 1474 il Senato veneziano decreta quella che si può definire il primo tentativo di legislazione Europea sul brevetto:

«L'andarà parte che per auctorità de questo Conseio, chadaun che farà in questa Città algun nuovo et ingegnoso artificio, non facto per avanti nel dominio nostro, reducto chel sarà a perfection, siche el se possi usar, et exercitar, sia tegnudo darlo in nota al officio di nostri provveditori de Comun. Siando prohibito a chadaun altro in alguna terra e luogo nostro, far algun altro artificio, ad immagine et similitudine di quello, senza consentimento et licentia del auctor, fino ad anni X.»⁵

(Senato terra, registro 7, carta 32)

Con il venir meno del dominio negli scambi con l'Oriente, Venezia adotta una serie di misure per stabilire e mantenere una preminenza nella produzione, comprese leggi che proibiscono l'emigrazione di artigiani qualificati e l'esportazione di alcuni materiali, e allo stesso tempo incoraggia l'immigrazione di lavoratori qualificati di altri paesi.

Galileo Galilei è stato uno dei primi e più illustri beneficiari del brevetto veneziano, per un sistema di pompaggio per irrigare i campi da lui creato⁶.

Re Enrico II di Francia nel 1555 introduce la possibilità di pubblicare la descrizione di un'invenzione in un brevetto, che veniva concessa dalla monarchia e da altre istituzioni come la "Maison du Roi" e il Parlamento di Parigi.

Il sistema inglese si è evoluto dalle origini del periodo medioevale fino al primo sistema di brevetti moderno che riconobbe la tutela della proprietà intellettuale come stimolo alla produzione di nuove invenzioni; fondamento giuridico su cui si è eretta la rivoluzione industriale.

Verso la fine del regno di Elisabetta, i tribunali inglesi iniziarono a limitare i diritti della sovrana di concedere monopoli salvo che fossero per l'introduzione di nuove industrie nel paese.

⁴ U.S. Supreme Court, 3 gennaio 1949, *Jungerson v. Ostby and Barton*, 335 US 560.

⁵ GUIOTTO, *Brevetti, Un'invenzione veneta*, 1 giugno 2011, <http://guiotto-padova.blogautore.repubblica.it/2011/06/01/brevetti-uninvenzione-veneta/>.

⁶ ARCHIMEDE, GALILEI, CASTELLI, BORELLI, TORRICELLI, VIVIANI, *Opuscoli Idraulici*, Bologna, Marsigli, 1822.

Nel 1624, come parte della schermaglia tra il Parlamento e la Corona che portò alla guerra civile inglese, il Parlamento approvò lo Statuto dei monopoli. Ciò ebbe l'effetto di limitare il potere della Corona nella concessione di monopoli, garantendoli solo nel caso di invenzioni per periodi limitati di tempo (14 anni) e soprattutto solo per i metodi di nuova fabbricazione introdotti nel regno dal beneficiario del monopolio⁷.

Con la regina Anna di Gran Bretagna (1702-1714) si rende obbligatorio allegare una descrizione scritta dell'invenzione alla richiesta di brevetto.

La legge sul copyright invece trova origine con lo statuto inglese del 1710, sempre sotto la regina Anna, chiamato lo Statuto di Anna. Lo Statuto di Anna è ritenuto il primo statuto moderno sul copyright⁸. Come primo statuto sui diritti d'autore della storia, garantiva all'autore di un'opera scritta una protezione legale della stessa della durata di 14 anni per i libri scritti dopo la pubblicazione dello Statuto, mentre 21 anni per tutti i libri precedenti.

Il sistema giuridico anglosassone è molto importante in quanto diventò il fondamento per il diritto dei brevetti in paesi (colonie), tra i quali: Stati Uniti, Nuova Zelanda e Australia.

L'approccio originale inglese è stato successivamente seguito nella Costituzione americana, ponendo l'accento sul vantaggio che lo sviluppo di nuove invenzioni può rappresentare per la società nel suo insieme.

La Sezione 1 della legge francese del 1791 ha avuto invece un approccio diverso: "Tutte le nuove scoperte sono di proprietà dell'autore, per assicurare all'inventore la proprietà e il godimento temporaneo della sua scoperta, deve esserli assegnato un brevetto per cinque, dieci o quindici anni". L'accento qui è sui diritti dell'invenzione piuttosto che sui benefici per la società.

Oggi questo approccio è di limitata importanza nel campo dei brevetti, ma è ancora significativo nel settore del diritto d'autore, dove la legge anglosassone si concentra fortemente sui diritti economici di chi è titolare del diritto, mentre l'approccio francese si concentra più sui diritti morali degli autori, infatti la parola francese generalmente usata come la traduzione della parola "copyright" è "droit d'auteur" (letteralmente diritti d'autore).

La prima legge sui brevetti del Congresso degli Stati Uniti è stata approvata il 10 aprile 1790⁹, con il seguente titolo: "Una legge per promuovere il progresso delle arti utili".

La legge era concisa e definiva l'oggetto di un brevetto statunitense:

“any useful art, manufacture, engine, machine, or device, or any improvement thereon not before known or used.”

⁷ BOEHM, SILBERSTON, *The British patent System 1. Administration*, Cambridge, Cambridge University Press, 1967, pp. 16-18.

⁸ BRAD, BENTLY, *The making of modern intellectual property law: the British experience, 1760-1911*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.

⁹ Ladas & Parry LLP, *A Brief History of the Patent Law of the United States*, <http://www.ladas.com/Patents/USPatentHistory.html>, ultimo accesso: 10/05/2014.

Il primo brevetto viene concesso il 31 luglio 1790 a Samuel Hopkins per un metodo di produzione del carbonato di potassio.

Secondo i termini di legge i membri del *Patent Board*¹⁰ erano abilitati a rilasciare brevetti per un periodo massimo di 14 anni per le invenzioni che risultavano "sufficientemente utili e importanti", a condizione che il richiedente presentasse una specifica che descrivesse l'invenzione (ed eventualmente un modello della stessa), non solo per distinguere l'invenzione ma anche per consentire ad altre persone di utilizzarla nel modo corretto.

Ottenere un brevetto aveva un costo complessivo di circa 4-5 dollari: il deposito della domanda costava cinquanta centesimi, più dieci centesimi ogni cento parole di disciplinare, due dollari per produrre il brevetto vero e proprio, un dollaro per l'apposizione del Grande Sigillo e venti centesimi per approvazione e tutti gli altri servizi.

Nel 1793 questa legge è stata abrogata e sostituita da un atto leggermente più lungo, la cui stesura è in gran parte attribuita a Thomas Jefferson, che era stato Segretario di Stato e, pertanto, coinvolto nella gestione della legge del 1790¹¹ come membro del *Patent Board*. La legge è importante per la sua definizione di ciò che costituisce materia brevettabile negli Stati Uniti, definizione che è rimasta quasi immutata fino ad oggi:

*“any new and useful art, machine, manufacture or composition of matter and any new and useful improvement on any art, machine, manufacture or composition of matter”*¹²

In questa riforma del 1793, il processo di domanda di brevetto risulta molto più semplice rispetto al *Patent Act* di tre anni prima: è necessario presentare una richiesta al Segretario di Stato, il quale si adopera per ottenere l'esame dal Procuratore generale.

Il processo di esame viene semplificato facendo cadere la clausola "sufficientemente utile ed importante"; per concedere brevetti risulta ora sufficiente che le invenzioni siano in qualche modo utili e non già conosciute o utilizzate. Novità e utilità sono stati una clausola fondamentale di brevettabilità fin dal Patent Act del 1793.

Riguardo al termine “new art”, dopo il 1800 i tribunali consideravano semplicemente se l'invenzione fosse conosciuta prima della data in cui il richiedente di un brevetto sosteneva di aver presentato la sua invenzione.

Nel caso *Pennock v Dialogue*, del 1829¹³, si riconoscono per la prima volta i potenziali pericoli di

¹⁰ Composto da tre membri: il Segretario di Stato, il Segretario di Guerra, e il procuratore generale; si facevano chiamare: " Commissari per la promozione delle arti utili".

¹¹ BELLIS, *The 212th Anniversary of the First American Patent Act*, About.com: Inventors, Ed. The New York Times Company, <http://inventors.about.com/library/weekly/aa073100a.htm>, ultimo accesso: 10/03/2014.

¹² Patent Act of 1793, sezione 1. Consultabile: http://ipmall.info/hosted_resources/lipa/patents/Patent_Act_of_1793.pdf.

¹³ U.S. Supreme Court, 1829, *Pennock v Dialogue*, 27 U.S. 1.

un tale approccio, che permetteva all'inventore di ritardare il deposito della domanda di brevetto fino al momento in cui la concorrenza era imminente. In questo caso specifico il giudice per la prima volta negò la protezione del brevetto per chi aveva già usato pubblicamente la sua invenzione.

I diritti di brevetto ai sensi della legge del 1793 erano limitati ai cittadini degli Stati Uniti ma nel 1832 una nuova legge ampliò la categoria dei potenziali titolari di brevetti per coprire tutti gli stranieri residenti che avevano dichiarato l'intenzione di diventare cittadini degli Stati Uniti, a condizione che questi utilizzassero l'invenzione pubblicamente negli Stati Uniti, entro un anno dalla concessione del brevetto. Prima del 1832 gli stranieri potevano ottenere un brevetto solo se erano residenti negli Stati Uniti da più di 2 anni. Divenne anche possibile pubblicare una seconda edizione del brevetto per correggere gli errori.

Nel 1836, un'altra legge federale sui brevetti viene approvata per correggere i problemi degli atti precedenti. L'importanza di questa legge è rappresentata dall'istituzione di un Ufficio Brevetti ufficiale, che si occupa dell'esame delle richieste di brevetto. Pur facendo ancora parte del Dipartimento di Stato, non dipende più dal Segretario di Stato¹⁴, ma il Commissario dei brevetti ne diviene il presidente (al posto del Segretario di Stato).

La ristrutturazione dell'Ufficio brevetti ha consentito un più efficiente processo delle domande di brevetto. In secondo luogo, ha arginato il problema dell'accumulo delle invenzioni già brevettate, garantendo informazioni sui brevetti assegnati, che vengono rese accessibili al pubblico, presso le biblioteche in tutto il paese¹⁵. L'istituzione dell'Ufficio Brevetti nell'ambito del Dipartimento di Stato, con il compito di esaminarne la novità prima di concedere un brevetto, è stata una revisione fondamentale della legge in risposta alle critiche circa la concessione di brevetti anche in mancanza di novità.

Infine è stato rimosso il requisito di cittadinanza o residenza negli Stati Uniti, rendendo possibile anche per gli stranieri la domanda di brevetto e, per la prima volta, è stata concessa una possibile estensione di 7 anni di protezione oltre alla durata originaria di 14 anni.

Il successivo importante passo è stato l'introduzione del concetto di non ovvietà oltre alla novità e utilità.

Hotchkiss v. Greenwood del 1851¹⁶ è stato il primo caso che ha visto l'applicazione del concetto di non-ovvietà nell'esame di brevettabilità. Una volta che il pubblico ha già utilizzato qualcosa non vi è alcun motivo nel brevettarla, per cui né la proprietà né i diritti esclusivi saranno concessi.

¹⁴ WATSON, *A History of the United States Patent Office*, <http://www.historical-markers.org/usptohistory2.cgi>, ultimo accesso: 20/03/2014.

¹⁵ Chiunque poteva consultare queste informazioni per verificare se la sua invenzione fu davvero originale prima del deposito di un brevetto.

¹⁶ U.S. Supreme Court, 19 febbraio 1851, Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. 248.

La Corte Suprema ha stabilito che la domanda di brevetto non era valida. La pratica di usare argilla e porcellana per maniglie delle porte era stata usata molti anni prima della scoperta dell'accusante. È stato quindi dimostrato che non era stato scoperto o inventato nulla di nuovo. Inoltre, la sostituzione di un materiale con un altro rappresentava un ovvio aggiustamento che poteva essere applicato per quel prodotto.

Nel 1870 la legislazione in materia di brevetti viene consolidata in un unico atto, senza rilevanti modifiche sostanziali. Tra le modifiche che vengono apportate, si sottolinea l'allungamento del requisito per ottenere la protezione brevettuale negli Stati Uniti, dopo aver depositato una domanda di brevetto all'estero, che passa da 6 a 12 mesi. Inoltre, tale brevetto negli Stati Uniti, dovrà scadere nello stesso momento di quello straniero entro il termine massimo di 17 anni.

Tra il 1870-80 vengono stipulate alcune convenzioni internazionali: la più importante è la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, entrata in vigore nel 1883, alla quale gli Stati Uniti aderirono nel 1887. In questa convenzione è disposto che i paesi aderenti si costituiscano in Unione al fine di garantire la protezione della proprietà intellettuale e industriale¹⁷. Ai cittadini degli Stati membri era data la possibilità di depositare un brevetto in uno di questi Stati e vedersi quindi riconosciuto il diritto di novità e la data di priorità anche nelle successive domande negli altri paesi.

Lo Sherman Act, approvato dal Congresso nel 1890, è uno statuto federale punto di riferimento in materia di diritto di concorrenza degli Stati Uniti. Si configura come la prima normativa statunitense in materia di antitrust. Questa legge nasce dall'esigenza di proteggere il bene pubblico dai monopoli, inclusi quelli basati sulla protezione dei brevetti. Questa legge vieta i cartelli espliciti e ogni cospirazione che limiti la concorrenza negli Stati Uniti o con nazioni straniere¹⁸.

Per la prima volta sorge il conflitto esistente tra le politiche del sistema brevetti e la promozione del *social welfare* attraverso la competizione tra le imprese.

Questa legge è stata predisposta, in un periodo di depressione caratterizzato da un'economia tesa, in cui i brevetti erano percepiti come un metodo di promozione di monopoli, per bloccare le concentrazioni economiche che interferivano con il commercio e la concorrenza.

Con l'attuazione del Patent Act del 1952 è stata disposta la struttura base del moderno diritto americano sui brevetti: un'invenzione doveva essere "nuova e utile", così come "non ovvia"; è richiesto che l'innovazione non sia uno sviluppo evidente (ovvio) di ciò che è già conosciuto per una persona con abilità ordinarie nel settore specifico.

Nel 2011, il Leahy-Smith America Invents Act (AIA)¹⁹ ha comportato il cambiamento più significativo per il sistema dei brevetti degli Stati Uniti dal 1952. Dopo decenni di dibattito tra "*first-to-invent*" e "*first-to-file*", con questa legge viene istituito il *first to file*²⁰.

Fino a questo momento, la legge riconosceva i diritti per un'invenzione ai reali inventori, non curandosi della data di registrazione della stessa. Con il nuovo sistema "*first-to-file*" si premia

¹⁷ SIROTTI, GAUDENZI, *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza - Volume I: opere dell'ingegno e diritti di proprietà industriale*, Torino, Utet Giuridica, 2008, p. 194.

¹⁸ SCOGNAMIGLIO PASINI, *Economia industriale. Economia dei mercati imperfetti*, Milano, Luiss University Press.

¹⁹ V. http://www.uspto.gov/aia_implementation/.

²⁰ Gli Stati Uniti rappresentavano l'ultimo paese rimasto ancora fermo al sistema *first-to-invent*.

invece chi per primo ha depositato la domanda di brevetto nelle sedi competenti all'assegnazione dei brevetti.

Inoltre l'invenzione viene ritenuta non nuova anche se il suo pre-utilizzo è stato effettuato in un territorio diverso dagli USA e in generale, una persona può essere riconosciuta come non contraffattore di un'altra invenzione brevettata se, in buona fede, ne ha fatto uso commerciale o di vendita almeno 1 anno prima della data di deposito della domanda di brevetto, o un anno prima della messa a disposizione del pubblico secondo la sezione 102b, titolo 35 U.S.C.

1.2 Proprietà intellettuale -

La proprietà intellettuale è un concetto che si riferisce alle creazioni della mente, a cui sono collegati i diritti esclusivi.

Per la legge di proprietà intellettuale, ai beneficiari vengono assegnati dei diritti esclusivi che riguardano alcuni beni intangibili, quali: musica, letteratura, opere d'arte, scoperte e invenzioni, parole, simboli e design, appartenenti al campo scientifico, industriale, letterario e artistico.

I diritti di proprietà intellettuale sono così classificati: copyright, marchi, brevetti, design industriale e i segreti aziendali in certe giurisdizioni.

Molti dei principi legali che governano questi diritti si sono evoluti nei secoli: lo Statuto di Anne del 1710 e lo Statuto dei monopoli del 1624 sono attualmente considerati rispettivamente, come l'origine del copyright e l'origine della legge sui brevetti.

I sistemi legislativi, nei vari paesi, sono volti a dare protezione alla proprietà intellettuale principalmente per due motivi. Il primo consiste nel dare espressione legale ai diritti morali ed economici dei creatori da un lato e ai diritti dei cittadini in materia di accesso a tali creazioni dall'altro; il secondo consiste nel promuovere, in base ad un atto deliberato dal Governo, l'ingegno creativo, nonché la diffusione e l'applicazione dei risultati da esso derivanti e nell'incoraggiare la lealtà nel contesto di mercato, a favore dello sviluppo economico e sociale.

Come precedentemente accennato i campi dove agisce la protezione intellettuale sono: i brevetti, il copyright, i marchi commerciali, il design industriale, le indicazioni geografiche e la protezione contro la competizione sleale.

L'uso moderno dei diritti di proprietà intellettuale inizia almeno nel lontano 1867 con la fondazione della Confederazione Germana del Nord la cui costituzione assegnò poteri legislativi riguardanti la protezione della proprietà intellettuale.

Successivamente nel 1893 le amministrazioni della convenzione di Parigi (1883) e di Berna (1886) si fusero, dando vita alla nuova organizzazione: *United International Bureaux for the Protection of*

Intellectual Property, che aveva lo scopo di sviluppare delle misure volte alla tutela internazionale della proprietà intellettuale, la cooperazione tra i membri e l'armonizzazione delle legislazioni dei paesi membri²¹. Questa organizzazione ha storicamente preceduto di sessant'anni quella che è oggi conosciuta come la *World Intellectual Property Organization*.

Il termine, proprietà intellettuale, è stato inoltre usato la prima volta nel 1845, nella sentenza della Corte del Massachusetts in un caso di brevetti tra Samuel Colt di Hartford e la Massachusetts Arms Company²², nel quale il giudice Woodbury sentenziò in merito alla difesa della proprietà intellettuale di Colt nella realizzazione di una nuova arma da sparo²³.

Per quanto riguarda invece l'assunto che le scoperte rappresentano una proprietà, esso risale al 1791, nella sezione 1 della legge francese nella quale è dichiarato che tutte le nuove scoperte sono proprietà dell'autore; si assicura all'inventore la proprietà, l'uso temporaneo delle sue invenzioni e gli viene consegnato un brevetto di 5, 10 o 15 anni.

Il 1967 vede la fondazione della WIPO (*World Intellectual Property Organization*), agenzia specializzata delle Nazioni Unite, destinata a sviluppare un sistema di proprietà intellettuale che contribuisca allo sviluppo economico salvaguardando l'interesse pubblico. Fu proprio a questo punto che il termine proprietà intellettuale iniziò ad essere realmente usato negli Stati Uniti. Solo nel 1980 entrò nel vocabolario comune, nell'ambito del Bayh–Dole Act.

Il TRIPs²⁴ (*The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), nato nel 1994 è il più importante e recente strumento multilaterale per la globalizzazione delle leggi sulla proprietà intellettuale riguardanti il commercio; con questo accordo sono stati aggiunti e migliorati alcuni standard di protezione ritenuti inadeguati con i precedenti accordi ed è stato stabilito che i governi aderenti devono assicurare che i diritti sulla proprietà intellettuale siano tutelati tramite le leggi nazionali.

Tutti gli stati che entrano a far parte dell'OMC²⁵ (Organizzazione Mondiale del Commercio) sono vincolati ad aderire agli accordi TRIPs (art. II.2 accordo WTO)²⁶. La Comunità Europea fa parte dell'OMC e per tanto aderisce agli accordi multilaterali.

Con il TRIPs la materia dei brevetti e di conseguenza la tutela della P.I.²⁷ diventano parte integrante e rilevante del sistema normativo che regola il commercio internazionale. Questo accordo

²¹ OSMAŃCZYK, *Encyclopedia of the United Nations and International Agreements: G to M*, New York, Anthony Mango, 2003.

²² KELLNER, *On Samuel Colt and the Patent Arms Manufacturing Company of Paterson, New Jersey ...*, New Jersey, Fairleigh Dickinson University, 1969.

²³ “[...] Il caso riguarda i diritti e i privilegi di entrambe le parti ed entrambi hanno il diritto di vedere difesi i propri brevetti.” Va detto ancora una volta che entrambi avevano la propria arma brevettata. “[...] Quando questo tipo di diritto entra in conflitto con un altro, il più recente, naturalmente, deve dare spazio al più vecchio; poichè chi brevetta un'invenzione per primo è titolato ad essere protetto da chiunque altro usi quel principio. Ciò è nella natura delle cose, nel senso comune e nella legge.” v. http://www.armigeridelpiave.it/SELEZIONI/Samuel_Colt.pdf.

²⁴ Disciplina per uniformare i diritti di proprietà intellettuale a livello mondiale siglata nel 1994.

²⁵ Denominazione italiana di World Trade Organization (WTO).

²⁶ SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 63-64.

²⁷ Proprietà intellettuale.

rappresenta una grande svolta per il commercio, in quanto, precedentemente, i diritti avevano una limitazione territoriale e quindi rappresentavano un freno alla libertà dei traffici.

A differenza dei sistemi che l'hanno preceduto, l'accordo TRIPs crea standard minimi di tutela, a cui tutti i membri devono obbligatoriamente uniformarsi; tale tutela inoltre deve essere garantita per i cittadini degli altri stati membri. Questo accordo non prevede, infatti, l'istituzione di un titolo che affianchi il brevetto nazionale, ma stabilisce le modifiche normative che devono essere adottate dai partecipanti all'interno dei propri ordinamenti²⁸.

In Europa si vede la formazione della Convention on the Grant of European Patents nel 1973 a cui tutti gli stati dell'UE hanno aderito. Il trattato sancisce la formazione dell'organizzazione del brevetto europeo, provvedendo un sistema autonomo per la richiesta di un'unica domanda all'Ufficio Europeo dei brevetti. Un brevetto depositato presso l'Ufficio europeo brevetti conferisce diritti al suo titolare in ciascuno Stato contraente per il quale è stato concesso. La convenzione riconosce inoltre il cd. diritto di priorità, che consente al richiedente di una domanda di brevetto nazionale di estendere la domanda stessa all'estero, con 12 mesi di tempo.

1.3 Obiettivi della legge sulla proprietà intellettuale -

L'obiettivo dichiarato dalla legge sulla proprietà intellettuale, è di promuovere il progresso.

La società e il detentore di brevetto o copyright traggono mutualmente benefici dallo scambio di diritti esclusivi limitati per la rivelazione di invenzioni e creazioni.

I creatori non avranno interesse e incentivo nel produrre nuove invenzioni, a meno che siano legalmente autorizzati a trarre il massimo valore sociale dalle proprie creazioni.

Questa protezione assoluta tratta la proprietà intellettuale al pari di quella reale.

Il trattato della WIPO e gli accordi internazionali collegati, convergono sull'idea che la protezione dei diritti di proprietà è essenziale per stimolare la crescita dell'economia.

La WIPO fornisce 2 argomentazioni per la legge di proprietà intellettuale:

- dare espressione di legge ai diritti morali ed economici dei creatori verso le loro creazioni e i diritti del pubblico nell'accedere a queste creazioni.
- promuovere, con un atto deliberatorio della politica di governo, la creatività, la diffusione ed applicazione dei suoi risultati e incoraggiare il commercio leale che contribuisce allo sviluppo economico e sociale.

Il TRIPs, allo stesso modo, nel definire gli standard minimi per forme di proprietà intellettuale, sottolinea che la protezione e il rispetto di tutti i diritti di proprietà intellettuale devono soddisfare

²⁸ CONTALDI, *La tutela delle invenzioni nel sistema OMC. Esclusiva brevettuale e valori emergenti nella comunità internazionale*, s.l., Giuffrè editore, 2009, pp.10-20.

gli obiettivi di contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica nonché al trasferimento e alla diffusione della tecnologia, a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori e in modo da favorire il benessere sociale ed economico tramite l'equilibrio di diritti e doveri.

Nel 2013 è stato valutato, dall'Ufficio degli Stati Uniti sui marchi e brevetti, che il valore della proprietà intellettuale per lo stato americano è superiore ai 5 trilioni di dollari e crea lavoro per 18 milioni di americani.

1.4 I diritti umani e il progresso scientifico -

In conferma dell'articolo 27 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, ognuno ha il diritto alla protezione degli interessi morali e materiali risultanti da ogni produzione artistica, scientifica e letteraria di cui ne sia l'autore.

Tuttavia la relazione tra proprietà intellettuale e diritti umani è molto complessa; alcuni teorici ritengono che la proprietà intellettuale sia un'estensione dell'individuo, altri invece che stimoli il progresso sociale e incoraggi l'innovazione.

Molte giustificazioni morali possono essere fornite in favore della protezione della P.I.:

1. diritti umani: questa argomentazione è basata sull'idea di Locke che ogni individuo ha il diritto naturale sui prodotti derivanti dal proprio lavoro. Tuttavia Locke non ha mai dichiarato che il diritto naturale si applichi ai prodotti della mente.

Questo pensiero può essere applicato ai diritti di proprietà intellettuale e quindi al divieto di abusare delle idee di altri.

Le argomentazioni di Locke²⁹ si basano proprio sull'idea che i lavoratori hanno il diritto di controllare ciò che creano. Perciò la P.I. assicura il diritto, quando deriva dalla produzione.

2. pragmatismo: in accordo con questo fondamento logico, una società che protegge la proprietà privata è più efficiente e prospera delle società che non lo fanno.

Provvedendo un ritorno tangibile e durabile per gli inventori, i diritti di proprietà intellettuale tendono a massimizzare l'utilità sociale. La supposizione è che questi promuovano il *welfare* pubblico incoraggiando la creazione e la produzione di opere intellettuali. Senza la P.I., ci sarebbe una mancanza di incentivi per produrre nuove idee.

I teorici della personalità come Hegel sostengono che il controllo sugli oggetti fisici e intellettuali è essenziale per l'auto-realizzazione, permettendoci di ampliare noi stessi verso l'esterno, oltre le nostre menti. Per Hegel, la realizzazione esterna della volontà umana necessita, di conseguenza, della proprietà sugli oggetti.

²⁹ PARRINO, *I diritti umani nel processo della loro determinazione storico-politica*, Roma, Edizioni Univ. Romane, 2007.

I diritti di proprietà sono importanti in due modi: in primo luogo, dal controllo e dalla manipolazione degli oggetti, materiali e immateriali, la nostra volontà prende forma nel mondo e si ottiene una misura di libertà; in secondo luogo, la nostra personalità si fonde con l'oggetto stesso.

Così la pretesa morale di controllare i sentimenti, i tratti caratteriali e le esperienze può essere traslata alle opere dell'ingegno (Humboldt, 1792; Kohler, 1969).

La tendenziosità del termine "proprietà intellettuale" è piuttosto evidente: esso induce a pensare al copyright, ai brevetti ed ai marchi di fabbrica in analogia con i diritti di proprietà sugli oggetti fisici. Questa analogia è in contrasto con le filosofie del diritto attestanti la legge sul copyright, la legge sui brevetti, e quella sui marchi di fabbrica, ma solo gli specialisti lo sanno. Le varie leggi sono, infatti, assai differenti da quelle che regolano la proprietà degli oggetti fisici mentre l'uso del termine proprietà intellettuale induce i legislatori a modificarle in modo da renderle ogni volta più simili a queste ultime. L'ampliamento di utilizzo del termine è ciò che vogliono le aziende che esercitano il potere dato dal copyright, dai brevetti e dai marchi di fabbrica, e che si sono adoperate affinché il termine divenisse di uso comune.

L'interesse pubblico è danneggiato dal protezionismo intellettuale e quindi dai monopoli creati attorno alla P.I.

Secondo alcuni, permettere i diritti sulla proprietà intellettuale è incompatibile con il nostro impegno per la libertà di pensiero e di parola. Nimmer (1970)³⁰ e Waldron (1993) sostengono che la proprietà intellettuale limita i metodi di acquisizione delle idee, l'utilizzo e l'espressione.

Gli individui sono allevati in società che conferiscono la conoscenza a chi ne fa parte, che poi utilizzano per creare opere intellettuali di ogni genere. Da questo punto di vista, la conoscenza è un prodotto sociale. Le persone non dovrebbero avere la proprietà esclusiva e perpetua delle opere che essi creano, perché sono costruite sulla conoscenza condivisa della società.

Ulteriori critiche sono state mosse da Richard Stallman fondatore della Free Software Foundation³¹, il quale sostiene che il concetto di P.I. ha avuto un uso troppo ampio e perciò viene sistematicamente distorto; questo termine aggrega leggi diverse che sono state originate separatamente e coprono attività diverse.

Significativo è il caso dei brevetti farmaceutici che impediscono lo sviluppo e, concentrando i benefici, creano un danno alle popolazioni. Il pubblico interesse, anche in questo caso, viene danneggiato dall'esistenza di monopoli.

La P.I. tende quindi ad essere governata da obiettivi economici: il potere sulle risorse scarse è assegnato a pochi che detengono quindi il potere sulla società.

³⁰ NIMMER, *Does Copyright Abridge the First Amendment Guarantees of Free Speech and Press?*, Los Angeles, U.C.L.A. Law Review, 1970.

³¹ V. <http://www.fsf.org>.

Tuttavia i problemi etici sollevati a proposito dei brevetti farmaceutici sono più pertinenti quando socialmente valutabili, come nell'esempio dei medicinali salva vita.

Le case farmaceutiche hanno il potere di applicare prezzi più alti per la copertura dei costi di produzione e di quelli di ricerca, quindi il prezzo elevato esclude dal mercato chi non può permettersi tali spese.

Dal momento che la conoscenza scientifica ha permesso a nuove industrie di fiorire nei campi della biotecnologia e nanotecnologia, gli artefici di queste tecnologie ne hanno richiesto la protezione. Per quanto riguarda, ad esempio, l'industria cinematografica, la MPAA (*Motion Picture Association of America*) ha sollecitato un'ulteriore espansione dei diritti di proprietà intellettuale a favore dei creatori del proprio lavoro.

L'era digitale ha visto un incremento di tentativi nella creazione di strumenti per la gestione dei diritti riguardanti i software digitali, per limitarne la copiatura. Famoso è stato il caso del sito Napster per la condivisione di file musicali tra gli utenti.

Un approccio basato sui diritti umani alla proprietà intellettuale è spesso un equilibrio implicito tra i diritti degli inventori-creatori e gli interessi della società nel suo insieme all'interno di paradigmi di proprietà intellettuale.

I regimi della proprietà intellettuale cercano di bilanciare i diritti morali ed economici dei creatori con i più ampi interessi della società.

Fin dalla Costituzione americana del 1787 uno dei pilastri è rappresentato dalla volontà di promuovere il progresso della scienza, assicurando agli autori il diritto esclusivo sui loro scritti e scoperte per un periodo limitato di tempo. Duecento anni dopo la deposizione della Costituzione, anche la WIPO collega l'esistenza di un equilibrato e moderno sistema di brevetti con gli incentivi per la creatività e l'innovazione, la volontà di investire nelle applicazioni industriali e in generale un miglior clima per trasferire la tecnologia.

Il patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR) rappresenta dal 1976 lo strumento internazionale di tutela dei diritti umani, tra cui quello di godere delle creazioni della mente.

In particolare l'articolo 15³² del ICESCR dichiara che, per essere tutelati, i diritti umani collegati alla scienza devono promuovere il progresso scientifico e l'accesso ai suoi benefici. Inoltre il regime di proprietà intellettuale deve rispettare la libertà indispensabile per la ricerca e per l'attività di creazione.

³² L'articolo 15 del Patto internazionale si basa sul testo di un articolo parallelo nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Il primo comma dell'articolo 27 della Dichiarazione stabilisce che "Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici." Il secondo comma dell'articolo 27, aggiunge una seconda disposizione: "ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore."

L'articolo 15 del ICESCR scrive inoltre che gli stati membri riconoscono il diritto sia di beneficiare del progresso scientifico e delle sue applicazioni, sia di beneficiare della protezione di interessi morali e materiali che risultano da ogni produzione letteraria, scientifica o artistica del quale egli sia l'autore.

Gli stati partecipanti si impegnano nel perseguire il rispetto della libertà indispensabile per la ricerca scientifica e l'attività creativa; inoltre vi è l'impegno di riconoscere i benefici che derivano dallo sviluppo dei contatti internazionali e dalla cooperazione nel campo scientifico e culturale.

Per essere coerente con le norme dell'ICESCR, l'approccio basato sui diritti umani differisce in qualche considerazione dagli standard racchiusi nella legge sulla P.I.

In breve, è necessario che il tipo e il livello di protezione permesso dal regime della P.I. facilitino e promuovano direttamente il progresso scientifico e le sue applicazioni facendo in un modo che ne beneficino i membri della società presi come singolo individuo o come collettività.

Questo stabilisce uno standard più elevato per valutare le domande di brevetto, ossia che la proposta/invenzione dev'essere coerente con l'intrinseca dignità della persona e con le norme dei diritti umani.

È assunto che un tale diritto sui benefici della scienza e della tecnologia deve essere facilmente accessibile sia dalla comunità che dai singoli individui; tale diritto non può essere raggiunto senza l'attenzione delle politiche governative nel determinare la priorità per gli investimenti e lo sviluppo delle scienze.

Un approccio ai diritti umani, infine, implica il diritto di protezione dal possibile effetto dannoso dello sviluppo tecnologico scientifico sull'individuo stesso e sulla collettività.

Più di 130 stati sono diventati parte dell'ICESCR e sono perciò obbligati legalmente a rispettare questi standard; tuttavia troppo spesso nelle decisioni prese per il regime di P.I., i legislatori non calcolano le considerazioni sui diritti umani, ma si basano primariamente sulle considerazioni di carattere economico.

Molti membri della comunità scientifica sono diventati sostenitori dei diritti umani, in particolare in quelle società che non ne rispettano le norme; il loro coinvolgimento ha cercato di provocare alcune riforme politiche fondamentali con il rispetto per tali diritti.

La globalizzazione economica, l'incremento della privatizzazione e la commercializzazione della scienza hanno reso ancora più difficile raggiungere i vari bilanciamenti concepiti nell'articolo 15 dell'ICESCR. Questi trend hanno avuto effetto sulla condotta della scienza: poiché la scienza è considerata l'attività che ha più carattere internazionale, le proposte scientifiche richiedono libertà nelle richieste, la pubblicazione dei risultati e la piena disponibilità dei dati.

I larghi investimenti dei governi per la ricerca e lo sviluppo rendono possibile affermare che la ricerca scientifica rappresenta un bene pubblico.

La privatizzazione di queste attività, avvenuta con l'adozione del Bayh-Dole Act³³ nel 1980 (precedentemente compito del settore pubblico), ha favorito la generazione di sapere scientifico sulle basi commerciali e ha stimolato la ricerca di nuove e più ampie forme di diritti di proprietà intellettuale per proteggere gli investimenti economici³⁴.

La globalizzazione è nemica del rispetto dei diritti dell'uomo, sin dall'orientamento dei valori che promuove.

Un approccio basato sui diritti umani si basa sulla centralità della protezione e la tutela della dignità umana e del bene comune; la scienza viene valutata in base alla sua capacità di promuovere questi obiettivi. Al contrario, la commercializzazione e la privatizzazione pongono massima enfasi sulla redditività della scienza e il suo contributo alla competitività economica.

La globalizzazione economica inoltre promuove la dipendenza dal mercato e trasferisce i valori della scienza verso la contrattazione di mercato.

Molto è stato scritto sulle sfide poste dalla scienza e dalla tecnologia ai diritti e alla dignità umana³⁵: alcuni pensatori hanno richiamato l'attenzione sul potenziale della tecnologia nel diminuire la dignità umana e nel cancellare i valori morali, altri riconoscono il pericolo di estendere le attitudini della tecnologia alla vita nel suo complesso, fino a trattare le creature e l'uomo stesso come oggetti da sfruttare. In altre parole la tecnologia ci porta a trattare le relazioni umane come "cose" la cui utilità si misura e si consuma.

Le tecnologie frequentemente creano una distribuzione ineguale dei costi e dei benefici: un gruppo ne avrà vantaggio, mentre l'altro dovrà supportarne i costi. Secondo il pensatore Ian Barbour³⁶ la tecnologia è uno strumento di forza della società ma allo stesso tempo rinforza la concentrazione di benessere e potere politico secondo le strutture sociali esistenti.

A sostegno di quanto detto, in accordo con la dichiarazione dell'uso del progresso scientifico e tecnologico per gli interessi di pace e per i benefici del genere umano del 1975, tutti gli stati devono prendere misure per prevenire che lo sviluppo tecnologico interferisca con la libertà fondamentale degli esseri umani e con i loro diritti sanciti dalla dichiarazione universale. Gli stati inoltre devono prendere misure per estendere i benefici a tutti gli strati della popolazione e proteggerli da possibili effetti dannosi, in particolare col rispetto della privacy e della protezione della persona nella sua integrità intellettuale e fisica.

³³ Questa legge ha incoraggiato lo sviluppo commerciale privato, permettendo alle università e agli istituti di ricerca che utilizzavano fondi pubblici, di appropriarsi delle proprie creazioni e di goderne i relativi diritti.

³⁴ FELDMAN, ROLLO, BLACKWELL, *Emerging Energy and Intellectual Property – The Often Unappreciated Risks and Hurdles of Government Regulations and Standard Setting Organizations*, National Law Review, 22/05/2012, <http://www.natlawreview.com/article/emerging-energy-and-intellectual-property-often-unappreciated-risks-and-hurdles-gove>, 15/05/2014.

³⁵ ELLUL (tradotto da J. Wikinson), *The Technological Society*, New York Vintage Books, 1964.

³⁶ BARBOUR, *Issues in Science and Religion*, New York, Harpercollins College Div, 1996.

Sempre parlando di privacy ma ora nel mondo digitale, negli anni più recenti sono state sviluppate diverse nuove misure tecnologiche per rafforzare la protezione del copyright che, in un ambiente digitale, mirano sia a controllare l'accesso ai contenuti o a controllare la copia del contenuto.

Uno di questi strumenti è rappresentato dal Digital Millennium Copyright Act (DMCA), emanato nel 1998 con un nuovo capitolo (sezione 1201-1205), regola la tutela della TPMs (misure per la protezione della tecnologia) riguardo le copie digitali e il copyright online, limitando l'uso di materiale protetto da copyright anche per fini scolastici e sociali. Questa legge rende illegali il superamento o l'aggiramento della protezione digitale.

1.5 Brevetto internazionale –

Il Patent Cooperation Treaty (PCT), del 1970, è un trattato gestito dalla WIPO e conta 148 membri (dato dell'ottobre 2013). Il trattato consente di acquisire la protezione di un brevetto per un'invenzione, simultaneamente, in ciascun paese aderente al trattato³⁷, depositando una domanda di brevetto "internazionale". Tale domanda può essere presentata da chi è un cittadino o residente in uno dei paesi aderenti al trattato. La domanda può in genere essere depositata presso l'ufficio brevetti nazionale dello Stato di cui il richiedente è cittadino o residente, o presso l'Ufficio internazionale del WIPO a Ginevra. La domanda viene quindi sottoposta ad una “ricerca internazionale” che viene effettuata dal *International Searching Authority* (ISA), nominata dal PCT. La ricerca si basa su un elenco di citazioni di documenti pubblicati che potrebbero influenzare la brevettabilità dell'invenzione rivendicata nella domanda internazionale. Il rapporto di ricerca internazionale e le motivazioni pro o contro l'assegnazione del brevetto vengono comunicate dall'ISA al richiedente che può decidere di ritirare la sua domanda, in particolare quando il verdetto presenta poche possibilità di ottenere l'assegnazione del brevetto internazionale.

Vantaggi di questa procedura sono il fatto che il richiedente ha fino a 18 mesi di tempo in più rispetto ad una procedura al di fuori del PCT per depositare le domande nazionali e il lavoro degli uffici brevetti, addetti agli esami, può essere notevolmente ridotto o praticamente eliminato grazie al rapporto internazionale di ricerca (ISA) rispetto all'esame preliminare che accompagna la domanda internazionale.

Ogni Stato aderente al PCT ha diritto ad essere rappresentato con un membro nell'assemblea dell'Unione.

³⁷ Lista dei paesi aderenti, v. http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexa/ax_a.pdf.

I numerosi accordi e trattati internazionali stipulati negli ultimi decenni, cui hanno aderito sia gli Stati Uniti che l'Italia, rappresentano indubbiamente un forte collante tra le discipline giuridiche dei diversi paesi, ed un fattore non indifferente di armonizzazione delle rispettive normative.

In questo contesto, un ruolo rilevante viene svolto dalla *World intellectual property organization* (WIPO), un'organizzazione specializzata delle Nazioni Unite, che si occupa della negoziazione di nuovi trattati sulla materia ed è responsabile del registro internazionale dei brevetti.

1.6 World Intellectual Property Organization -

Per essere idoneo alla protezione fornita dal brevetto, un'invenzione deve rispettare certe condizioni di brevettabilità; ovvero deve riguardare una materia brevettabile, deve avere un utilizzo industriale, deve essere una novità, deve esibire sufficienti passaggi innovativi, ovvero essere non ovvia e la richiesta brevetto deve rispettare particolari standard.

Per quanto riguarda la materia soggetta a brevetto, l'invenzione per essere idonea deve risultare all'interno dell'ambito delle materie³⁸ ammesse alla tutela brevettuale stabilita dallo statuto; in generale la brevettabilità sarà possibile per tutti i campi riguardanti la tecnologia.

Le materie che possono essere escluse sono le seguenti:

1. scoperte di materiali o sostanze già esistenti in natura;
2. teorie scientifiche o metodi matematici;
3. piante e animali, microorganismi, processi biologici essenziali;
4. schemi, regole o metodi ad esempio per fare un business, esecuzione di azioni puramente mentali o giochi;
5. metodi o trattamenti per gli umani o animali o metodi di diagnosi praticati su umani o animali (tranne prodotti usati per questi metodi).

Per essere brevettabile un'invenzione deve essere applicabile a fini pratici, cioè non può essere puramente teorica. Se l'invenzione è intesa come un prodotto o parte di un prodotto, deve essere possibile creare industrialmente quel prodotto. Se si intende l'invenzione come un processo o una parte di questo, deve essere possibile ricreare tale processo e utilizzarlo nella pratica.

“L'applicabilità industriale” è un'espressione che riflette la possibilità di creare, produrre ed usare nella pratica il prodotto o procedimento; il termine industriale dev'essere usato nel più ampio senso, includendo ogni tipo di industria.

Nel linguaggio comune un'attività industriale si riferisce a un'attività tecnica su scala mentre con l'applicabilità industriale di un'invenzione si intende l'utilizzo tecnico di un'invenzione su scala.

³⁸ OGUAMANAM, *Intellectual Property in Global Governance: A Development Question*, London, Routledge, 2013, p. 65.

Le leggi nazionali e regionali e le pratiche riguardanti il requisito di applicabilità industriale variano significativamente. Da una parte il requisito di applicabilità industriale è rispettato finché l'invenzione è realizzabile, dall'altra l'utilizzo dell'invenzione è preso in considerazione per determinare l'applicabilità industriale.

Alcuni stati non richiedono l'applicabilità industriale ma la sola utilità.

La novità è un requisito fondamentale³⁹ in quanto rappresenta un'indiscussa condizione per la brevettabilità. Un'invenzione è nuova se non è anticipata da un'opera già esistente (*prior art*). Il termine si riferisce in generale a tutte le opere scritte o rivelate oralmente che sono esistite prima di una domanda o assegnazione di brevetto.

Un punto di vista vuole che la determinazione di *prior art* debba essere fatta andando oltre al background nazionale, altrimenti si escluderebbero le conoscenze presenti in altri paesi aderenti al trattato.

Un altro concetto importante è quello della differenza tra pubblicazioni e altre forme di divulgazioni, come le divulgazioni orali o gli usi precedenti.

La divulgazione di un'invenzione diventa *prior art* nei casi in cui la descrizione dell'invenzione avviene per pubblicazione scritta o pubblicazioni di altro tipo, la descrizione dell'invenzione avviene in forma orale con la presenza di un pubblico (divulgazione pubblica) o quando la dimostrazione avviene di fronte ad un pubblico o utilizzo da parte dei membri del pubblico (divulgazione da utilizzo).

La pubblicazione in forma tangibile richiede che il brevetto sia reso disponibile al pubblico in qualsiasi modo, come può essere l'offrirlo al pubblico, la vendita e il deposito nel registro brevetti.

Le pubblicazioni includono: brevetti emessi; applicazioni di brevetti pubblicati; scritti (manoscritti, dattiloscritti, testi stampati); immagini raffiguranti fotografie; dipinti; film e registrazioni; pubblicazioni internet.

Per quanto riguarda le divulgazioni orali, esse non devono necessariamente essere registrate, come avviene per esempio per le trasmissioni radiofoniche.

La divulgazione data dall'uso implica la necessità di un pubblico e può avvenire tramite uno schermo, vendita, dimostrazione, trasmissione televisiva o l'utilizzo del pubblico stesso.

Inoltre un documento escluderebbe la novità di ogni invenzione reclamata se la materia in oggetto fosse esplicitamente contenuta nel documento.

³⁹ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, *Intellectual property needs and expectations of traditional knowledge holders: World Intellectual Property Organization (WIPO) draft report on fact-finding missions on intellectual property and traditional knowledge (1998-1999)*, p.159.

La mancanza di novità, in altre parole, ricorre quando esiste e viene alla luce una pubblicazione precedente, contenente tutte le caratteristiche della richiesta in esame che anticipano la materia in oggetto. Non è inoltre possibile combinare assieme voci separate di opere precedenti.

Riguardo al requisito di creatività (non ovvietà)⁴⁰, esso viene meno se l'invenzione è ovvia per una persona media con ordinarie competenze; questo risulta essere probabilmente il punto più difficile da determinare.

L'inclusione nella legislazione di requisiti come quello qui enunciato, si basa sulla premessa che la protezione non dovrebbe essere data a ciò che è già riconosciuto come parte di opera precedente, o a qualsiasi cosa che una persona con competenze ordinarie ne dedurrebbe come naturale conseguenza.

L'espressione "competenze ordinarie" è qui intesa per una persona con un livello medio di conoscenze nel campo e nel luogo geografico in esame.

Dev'essere sottolineato che la novità e la creatività sono due criteri differenti. La novità esiste se l'invenzione non rappresenta un'opera precedente; la domanda sulla creatività si pone solo se prima vi è stato il riscontro della novità. Nel termine creatività si conviene l'idea che non è sufficiente che la supposta invenzione sia nuova, essa dev'essere anche creativa, ovvero il risultato di un'idea creativa che dev'essere apprezzabile. Dev'esserci una chiara e distinguibile differenza tra lo stato "d'arte" e la supposta invenzione. Questo è il motivo che vede in certe giurisdizioni l'uso dei termini "avanzamento" o "progresso" dell'opera precedente.

In secondo luogo è richiesto che l'avanzamento o il progresso siano significativi ed essenziali per l'invenzione.

Nel momento di valutare la natura delle differenze riguardo il requisito di creatività, dev'essere fatta una considerazione che riguardi *la prior art* come un tutt'uno. Così, distinto dalla valutazione di novità, la materia soggetta a disanima non è comparata separatamente con ogni pubblicazione o altre divulgazioni, ma con le combinazioni di queste. Perché il vincolo di creatività sia negato, è necessario che, non solo il risultato della combinazione, ma anche la scelta degli elementi combinati, siano ovvi. Il sunto delle differenze che è stato scoperto, deve essere comparato con possibili opere precedenti e non con ogni nuovo elemento preso singolarmente.

Nella maggior parte dei casi risulta utile valutare la creatività rispetto:

1. al problema da risolvere;
2. alla soluzione di tale problema;
3. agli effetti proficui dell'invenzione riferita all'ambiente in questione.

⁴⁰ DRATLER, MCJOHN, *Intellectual Property Law: Commercial, Creative, and Industrial Property*, New York City, Law Journal Press, 2006.

Se il problema è conosciuto o ovvio, la disamina si concentrerà sull'originalità della soluzione presentata. Se una persona, con competenze ordinarie sarebbe stata in grado di porsi il problema, risolverlo nel modo specificato e prevenire il risultato, allora il requisito della creatività risulta assente.

Un requisito aggiuntivo per la brevettabilità è che l'invenzione sia chiaramente spiegata nel modulo di domanda. La domanda deve spiegare l'invenzione in un modo sufficientemente chiaro per una persona considerata con ordinarie competenze nel campo specifico.

La descrizione deve esplicitare almeno un modo per applicare la supposta invenzione, deve essere compiuta in termini di esempi e, dove appropriato, con riferimenti a disegni.

In alcuni stati è richiesto che la descrizione specifichi il miglior modo di utilizzo conosciuto da chi richiede la domanda di brevetto.

La procedura di opposizione è disegnata per permettere alle terze parti di presentare obiezioni in merito all'assegnazione del brevetto. Alcune giurisdizioni nazionali stabiliscono una procedura di opposizione che può essere istituita sia prima che dopo l'assegnazione del brevetto.

Il pubblico deve essere informato del contenuto della richiesta; questo processo è conseguito dall'Ufficio Brevetti tramite pubblicazione di una nota nel giornale ufficiale o sulla gazzetta.

I campi su cui può sorgere un'opposizione sono prescritti dalla legislazione vigente. Generalmente dovrebbe risultare possibile che un'opposizione si basi sulla non conformità con i requisiti. La legge in alcuni stati limita però la facoltà di opporsi solamente con riferimento a certi requisiti.

Tipicamente questi campi sono quelli della mancanza di novità, creatività o applicabilità industriale, insufficiente divulgazione dell'invenzione, o quando la correzione o la rettifica fatta su una domanda di applicazione sia andata oltre la divulgazione presentata originariamente.

Per quanto riguarda la compilazione della domanda per ottenere un brevetto, il primo compito è rappresentato dall'identificazione di un'invenzione.

Per adempiere a questa richiesta è necessario redigere un riassunto di tutte le caratteristiche necessarie che combinate tra loro risolvono un particolare problema tecnico e verificare se tale combinazione soddisfi i requisiti di brevettabilità, in particolar modo di creatività.

Durante questo processo si ottiene una piena comprensione dell'essenza dell'invenzione, passo molto importante nell'elaborare la descrizione e le rivendicazioni d'invenzione.

Spesso l'invenzione contiene più di una nuova caratteristica, è perciò essenziale identificarne le peculiarità e spiegare in che modo queste possano determinare la presenza di un effettivo processo innovativo.

La formulazione della domanda dev'essere quindi la più ampia possibile e dopo aver definito la caratteristica principale e i suoi effetti, è necessario dimostrare in che modo questi possano essere

realizzati e se le caratteristiche citate nella domanda, siano realmente innovative e non possano essere sostituite da altre raggiungendo gli stessi risultati.

Questo passaggio risulta importante nella descrizione dell'invenzione, la quale deve contenere dettagli su possibili sostituti o alternative.

Le pratiche e i requisiti della stesura differiscono da paese a paese, comunque esistono tipicamente 3 requisiti basilari da rispettare nella stesura della domanda di ciascun brevetto.

1) La richiesta deve riferirsi a solo un'invenzione o a un gruppo di invenzioni collegate per formare un singolo concetto di creatività. Questo requisito, che si riferisce all'unità dell'invenzione, è particolarmente importante quando la richiesta deve essere formalizzata.

2) La descrizione deve rivelare l'invenzione in un modo sufficientemente chiaro e completo al fine di poter essere valutato e capito da una persona di normali conoscenze nel campo in questione.

Questo punto è di fondamentale importanza, dal momento che, una delle principali funzioni della descrizione è di creare nuove conoscenze ed informazioni tecniche per i terzi. Il fatto che si parli di una persona ordinaria permette di realizzare descrizioni semplici, capibili sia da persone esperte che da quelle con normali competenze nel campo.

3) Per essere esaminata la richiesta deve specificare lo scopo della protezione; le richieste dovranno essere chiare, concise e pienamente supportate da descrizione.

Questo terzo requisito è fondamentale, dal momento che le richieste sono le basi dell'interpretazione della protezione di brevetto, cioè rappresentano la volontà del richiedente di ottenere la tutela su determinati aspetti del suo prodotto. È proprio dalle richieste che i terzi possono capire cosa può essere realizzato o meno.

La prima sezione della descrizione contiene 2 elementi, ossia il titolo dell'invenzione e una veloce dichiarazione del campo tecnico su cui interagisce. Normalmente questa dichiarazione si presenta nella forma di un piccolo paragrafo introduttivo.

Nella seconda sezione, viene descritto lo scenario dell'invenzione. In questa parte vengono presentate tutte le difficoltà connesse all'invenzione.

Dovrebbero inoltre essere fornite le soluzioni ai vari problemi citati in questa sezione, preferibilmente in un modo che sottolinei e certifichi chiaramente le divergenze con le soluzioni temporalmente anteriori per il campo specifico, cosicché venga mostrata l'evoluzione della tecnica.

Questa sezione può anche descrivere l'oggetto dell'invenzione, cioè a cosa serve.

La seconda sezione, qui descritta, è importante per fornire una buona comprensione dell'invenzione e perché può essere utilizzata, in sede di controversie, per dimostrare le differenze con le opere precedenti.

La terza sezione presenta un riassunto dell'invenzione in modo che essa possa essere facilmente capita: l'invenzione viene qui descritta in termini generali, in modo che chi compila la domanda di brevetto utilizzerà questo riassunto successivamente nella rivendicazione principale.

L'utilizzo di questa tecnica è perseguito in modo da evitare le eventuali dispute che potrebbero sorgere in riferimento alle differenze altrimenti presenti tra la descrizione e la richiesta formale.

La descrizione in termini generali è di norma seguita da una serie di paragrafi che esporranno le caratteristiche più importanti dell'invenzione.

Nella quarta sezione si riscontrano 2 elementi: una breve descrizione dei disegni e una o più descrizioni delle realizzazioni dell'invenzione.

Se l'invenzione si riferisce a qualche forma di oggetto meccanico, possono essere utilizzati disegni illustranti il progetto e sezioni visive dell'oggetto. Gli elementi dei disegni che sono descritti sono numerati; i numeri vengono utilizzati nella descrizione della realizzazione.

Quando l'invenzione riguarda un circuito elettrico, i disegni possono essere utilizzati efficientemente per mostrare i collegamenti tra i vari componenti del circuito. Ancora una volta questi elementi dovrebbero essere numerati per facilitarne il riferimento. Normalmente non devono contenere testi ma solo singole parole descrittive, senza interferire con le linee del disegno.

Quando l'invenzione riguarda il campo chimico, il disegno potrebbe essere una formula chimica di una o più composti. Quando il composto è di natura metallurgica, il disegno può essere un diagramma.

Per la descrizione della realizzazione si usa includere un passaggio, che descriva brevemente l'operazione svolta dall'invenzione. Se il *device* per esempio è una macchina o un circuito elettrico, il modo in cui la macchina o il circuito operano è estremamente di aiuto nel capire l'invenzione.

Le richieste o rivendicazioni (*claim*) sono al centro di ogni assegnazione di brevetto perchè ne definiscono la protezione, obiettivo ultimo di chi propone una richiesta di brevetto, cioè definiscono chiaramente lo scopo del diritto esclusivo fornito dal brevetto.

Questa serie di richieste redatte dal richiedente il brevetto, normalmente iniziano con un'ampia richiesta principale seguita dalle richieste di scopo più limitato.

Il rappresentante del brevetto scrive le richieste secondarie e successive più concisamente.

Le richieste che seguono quella principale di norma si riferiscono a una o più delle precedenti richieste e sono anche chiamate richieste dipendenti. Le caratteristiche introdotte in ognuna di queste deve trovare delle basi nella descrizione e normalmente garantiscono una migliore forma tecnica all'invenzione.

Le richieste successive sono limitate poiché si presuppone che, i risultati della rivendicazione più forte resistano al momento del controllo di *prior art* da parte dell'Ufficio o da terzi con un procedimento di invalidazione/opposizione.

L'ultimo elemento di un brevetto è "l'abstract", che presenta un piccolo riassunto della descrizione e delle richieste/rivendicazioni; la funzione è quella di permettere ai terzi di ottenere informazioni veloci rispetto al contenuto essenziale.

Il principio guida è che l'abstract deve essere scritto in modo che esso serva efficacemente come uno strumento di scansione nell'intento di cercare una precisa opera. Per questo deve essere conciso (50-150 parole).

Iniziando ora a spiegare come avviene l'esame della domanda di brevetto, diventa utile seguirne il percorso all'interno dell'ufficio brevetti.

L'Ufficio in questione gestisce 3 aree principali di attività⁴¹:

1. l'esame formale
2. la ricerca
3. l'esame di merito

Prima dell'esame di forma, la domanda è controllata per assicurarsi che tutti i requisiti necessari per l'inserimento della data siano stati soddisfatti.

Questo è un esame fondamentale dal momento che, finché non vi è una data di inserimento, la domanda verrà trattata come se non fosse stata ancora catalogata e quindi non si procederà all'esame.

La data di inserimento è importante nello schema generale poiché rappresenta la data dalla quale sono calcolati il termine del brevetto e la data di priorità rispetto alle successive domande presentate in altri stati, per quanto definito nella Convenzione di Parigi.

La data è inoltre fondamentale per la valutazione della novità e creatività a cui sarà posta la domanda di brevetto.

Il diritto di priorità può basarsi su richieste a livello internazionale, nazionale o regionale, deposte meno di 12 mesi prima la presentazione di domanda di brevetto.

Il diritto di proprietà è disponibile in tutti gli stati che aderiscono alla Convenzione di Parigi o all'accordo di TRIPs. Si deve sottolineare come in alcune leggi nazionali i diritti di priorità sono assegnati su una base di accordi bilaterali per gli stati che non appartengono alla convenzione di Parigi. Un accordo bilaterale tra un primo ed un secondo paese può consentire a un richiedente, che ha presentato una domanda nel primo paese, di rivendicare la priorità della prima domanda di deposito anche nel secondo paese.

⁴¹ GANGULI, *Intellectual Property Right(Sc)*, New Delhi, Tata McGraw-Hill Education, 2001, p. 105.

Il diritto di priorità offre grandi vantaggi pratici al richiedente che cerchi protezione in uno o più stati. Questi non è tenuto a presentare tutte le domande nel suo paese e negli altri allo stesso tempo, poiché dispone di dodici mesi per decidere in quali paesi stranieri avere la protezione.

Questo periodo può essere utilizzato per organizzare i passi da intraprendere per garantirsi la protezione nei vari stati interessati.

In riferimento alla prima attività svolta dell'Ufficio, l'esame della forma è normalmente realizzato appena viene accordata la data di inserimento.

Il lavoro dell'esaminatore riguarda il controllo della presenza dei contenuti nella domanda: la dichiarazione riguardante l'inventore, la presenza della descrizione, le richieste, i disegni, e l'abstract finale.

Al richiedente è data l'opportunità di correggere i difetti rilevati durante l'esame della forma e, se questi non vengono corretti entro un tempo specificato, l'ufficio brevetti rifiuterà la domanda.

Dovranno, inoltre, essere documentati l'ideazione e l'uso dell'invenzione al fine di dimostrare che la stessa sia stata effettivamente attuata.

Passando al secondo punto, l'oggetto della ricerca è la determinazione dell'esistenza di *prior art* nel campo specifico in cui l'invenzione si riferisce. Nel condurre la ricerca, l'Ufficio brevetti controlla la raccolta di documenti a sua disposizione per verificare se esistono documenti che descrivono una soluzione uguale o simile a quella del richiedente.

Se la ricerca è condotta separatamente dall'esame di merito, un resoconto sarà inoltrato al richiedente. Esso dovrà contenere una lista dei documenti esaminati durante la ricerca e le rivendicazioni nella domanda di brevetto che dovrebbero essere comparate con ognuno di questi documenti.

Il resoconto potrebbe anche dare un'indicazione dello scopo della ricerca, del tipo di documenti che sono stati cercati, il periodo storico coperto e la specifica area della tecnologia.

La ricerca dovrà essere basata su documenti di brevetti che sono stati preliminarmente preparati a fini di ricerca divisi per specifica area tecnologia. Questi documenti di brevetto possono essere integrati da articoli di giornali tecnici e altri documenti. Questa collezione di documenti è chiamata "il file di ricerca".

L'ufficio brevetti può condurre la ricerca nei "file di ricerca" o può essere condotta online su database commerciali o in internet.

La ricerca non si estende su rivelazioni che vanno oltre a quelle pubblicate e in particolare non cerca di determinare se la rivelazione ha avuto luogo tramite utilizzo pubblico.

Questo tipo di rivelazione sarà presa in soggetto solo durante l'esame di merito, se quell'uso particolare è stato portato all'attenzione dell'Ufficio brevetti da terzi.

La ricerca stessa coprirà prima direttamente tutti i campi tecnici rilevanti e poi potrà essere estesa a campi analoghi; il bisogno di tale estensione dovrà essere giudicato dall'esaminatore caso per caso, prendendo in considerazione il risultato della ricerca nelle aree di tecnologia rilevanti.

L'obiettivo dell'attività al terzo punto, l'esame di merito, è quello di assicurarsi che la domanda soddisfi certe condizioni di brevettabilità; non sarà verificato il requisito di brevettabilità nei seguenti casi:

- A) l'invenzione è esclusa dalla protezione di brevetto da specifiche disposizione legislative;
- B) l'invenzione non è nuova, non include il prerequisito della creatività e non è industrialmente applicabile;
- C) l'invenzione non è spiegata con sufficiente chiarezza e completezza.

Come nell'esame di forma, anche nell'esame di merito è data l'opportunità al richiedente di rimuovere le obiezioni emerse e se, in un tempo specifico, egli non apporta le modifiche richieste, il brevetto sarà rifiutato.

La possibilità di modificare la domanda di brevetto in modo da chiarire con più precisione gli scopi della protezione, ricade nell'interesse di entrambi, richiedente e pubblico.

Non tutte le modifiche sono permesse; come regola generale una modifica non è permessa se va oltre l'originale rivendicazione.

Deve essere notato che, dato l'obiettivo di protezione assunto dall'assegnazione di brevetto, l'ufficio brevetti rifiuterà di assegnare un brevetto solo in caso di esito chiaramente negativo dell'esame di controllo e ogni dubbio viene per prassi risolto in favore del richiedente.

L'assegnazione del brevetto avverrà quando l'Ufficio brevetti avrà completato il procedimento di controllo e raggiunto una conclusione favorevole per il richiedente (tutti i requisiti di sostanza e di forma sono stati rispettati, non vi sono state opposizioni o se ve ne sono state non hanno avuto successo).

L'Ufficio dovrà a questo punto compiere una serie di azioni:

1) quando il brevetto è assegnato, le sue caratteristiche entrano nel registro dei brevetti. Il registro contiene normalmente la data bibliografica (numero di brevetto), nome e indirizzo del proprietario, la data di inserimento, alcuni prerequisiti per la sua applicazione e il titolo dell'invenzione. Non è presente alcuna informazione tecnica. Inoltre negli stati in cui è richiesto il pagamento di una tassa per mantenere il brevetto, il registro annoterà i dettagli di pagamento delle tasse e anche i dettagli delle licenze o dei compiti che possono essere stati registrati.

Il registro risulta così molto utile per i terzi e specialmente per i concorrenti. Ad esempio in alcuni stati la Corte può accettare una copia certificata di un estratto del registro come prova della correttezza della posizione rivestita nel rispetto del brevetto;

- 2) l'Ufficio brevetti pubblica nella gazzetta ufficiale un riferimento dell'avvenuta assegnazione di un brevetto con la prescritta data di richiesta e quella di assegnazione; può anche esserci presente l'abstract o la voce principale e, quando necessario ai fini della chiarezza, il disegno più illustrativo;
- 3) viene pubblicato un certificato che stabilisce legalmente la proprietà sul brevetto;
- 4) l'Ufficio brevetti pubblica una copia del documento di brevetto in forma stampata (recentemente è pratica diffusa la pubblicazione solo in formato elettronico).

Le copie del documento di brevetto sono rese disponibili come fonte di informazioni tecniche e per il pagamento delle tasse da parte di terzi.

Molti uffici inoltre pubblicano la domanda di brevetto diciotto mesi dopo la data di rivelazione o la data di inserimento della richiesta.

Per mantenere un brevetto attivo, ogni anno, a seconda dei termini, si deve pagare all'Ufficio brevetti una tassa⁴² o un rinnovo prescritto. In alcuni paesi dove esiste per esempio un sistema di controllo posticipato, la tassa per il mantenimento del brevetto è pagabile anche prima che il brevetto sia assegnato. In alcuni paesi inoltre non è richiesto un pagamento annuale ma diversamente scaglionato e altri ancora non richiedono pagamenti per il mantenimento in essere del brevetto.

Avvenuta la pubblicazione del brevetto, il proprietario acquisisce il diritto esclusivo, applicabile per legge, di decidere chi potrà o meno sfruttare la sua invenzione brevettata. Egli conserverà questo diritto per la durata del brevetto, regolando le tasse o i rinnovi necessari.

I diritti legali del detentore di brevetto, tuttavia, non sono illimitati. Il diritto che definisce il monopolio può essere soggetto a rettifica o invalidazione della Corte, in rispetto ai difetti che non sono stati individuati prima dell'assegnazione del brevetto.

Quando l'invenzione è un miglioramento o sviluppo di un brevetto precedente, il proprietario del brevetto potrebbe dover ottenere una licenza e pagare la royalty al precedente proprietario.

I diritti del proprietario di brevetto sono inoltre normalmente limitati dalla legge sui brevetti; in certi casi è richiesto che il proprietario utilizzi la sua invenzione per proprio conto o dandola in licenza ad altri, se desidera conservare il suo monopolio. Una licenza non volontaria può essere assegnata a terzi, per istanza, se viene dimostrato che l'invenzione brevettata non è utilizzata o insufficientemente utilizzata nello stato.

Una limitazione può ulteriormente derivare dall'utilizzo del brevetto da parte del governo o terzi autorizzati da termini fissati dalla Corte.

Depositare una domanda di brevetto spetta esclusivamente al creatore dell'invenzione; egli è inoltre intitolato di far emergere eventuali violazioni di terzi. In molte giurisdizioni nazionali vi sono

⁴² WIPO ARBITRATION CENTER, *Guide to WIPO Arbitration*, Juris Pub, 2000.

regole rigide per le quali il proprietario non può minacciare di intraprendere azioni legali se non esistono basi sufficienti a supporto della sua tesi. L'obiettivo primario di queste disposizioni di legge è produrre azioni legali solamente contro chi ha effettivamente violato un brevetto.

Spesso una lettera indirizzata ai diretti interessati, nella quale si espone l'esistenza di un proprio brevetto violato, ottiene l'effetto di fermare le violazioni in merito al brevetto in questione. Se la violazione è persistente, il proprietario del diritto può considerare di offrire una licenza d'uso agli interessati. Se il proprietario invece non voglia dare in licenza il suo brevetto, può intraprendere un ricorso tramite un'azione legale per reprimere la violazione.

La grande maggioranza delle dispute di violazione di brevetto non raggiungono mai lo stadio finale in tribunale ma sono gestite tramite negoziazioni tra le parti e, in quei casi in cui è necessaria un'azione legale, poche finiscono oltre la fase di pre-processo.

Accordi di questo tipo possono richiedere parecchi anni. Questi accordi coinvolgono, quasi inevitabilmente, licenze e il pagamento di possibili danni.

Andrò ora ad esporre le situazioni in cui si verifica una violazione di brevetto.

La violazione si verifica nel momento in cui un brevetto è deliberatamente violato da terzi, senza il tentativo di evitarla. Questo è il caso, ad esempio, della copiatura dell'invenzione o dello sfruttamento con modifiche marginali o varianti di essa.

In questi casi generalmente non ci sono discussioni se ci sia o meno la violazione: se tutte le caratteristiche del brevetto sono state copiate allora la violazione è palese e l'unica materia da risolvere è se i diritti di brevetto sono validi.

Un altro tipo di violazione si verifica quando vi è intenzionalità ma c'è stata la volontà di progettare un'alternativa; nonostante sia stata usata la base della stessa idea, il risultato non sempre ricade chiaramente tra lo scopo delle rivendicazioni presenti nel brevetto. Questa situazione si verifica quando è possibile trarre l'invenzione o dai prodotti venduti che la incorporano o in pubblicazioni che tracciano il problema in questione e definiscono come risolverlo.

Quest'ultima è probabilmente la più comune forma di violazione fronteggiata dai proprietari di brevetti e che dà spazio al maggior numero di controversie legali.

L'ultima tipologia si viene a creare nel caso di violazione accidentale. Questa situazione può accadere nel caso in cui più persone stiano lavorando alla risoluzione di uno specifico problema allo stesso tempo. Il proprietario del brevetto può arrivare a pensare che la sua invenzione sia stata copiata ma, al contrario, terzi potrebbero essere arrivati alla stessa soluzione percorrendo strade diverse.

Per provare l'esistenza di una violazione, il proprietario di brevetto deve provare la presenza di un atto proibito. L'atto proibito dev'essere stato compiuto dopo la pubblicazione di una domanda di

brevetto o l'emissione di un brevetto dove non sono occorse precedenti pubblicazioni, nello stato in cui il brevetto è stato assegnato e dev'essere in relazione a un prodotto o un processo che ricade nello scopo di una rivendicazione di brevetto.

L'atto proibito rappresenta l'elemento più importante nell'ipotesi di una violazione ed implica: il fare, usare, vendere o importare il prodotto brevettato.

Il fare si riferisce alla produzione, specialmente quando il prodotto viene prodotto in scala. Il metodo di produzione e la quantità sono irrilevanti per quanto riguarda la violazione.

Ci sono delle eccezioni per quanto riguarda la violazione di diritti esclusivi per la creazione di un prodotto brevettato:

- A) quando il prodotto brevettato è fatto per il solo scopo di ricerca ed esperimenti scientifici;
- B) quando terzi hanno iniziato a produrre il prodotto prima della data in cui la domanda di brevetto, per un'invenzione incorporata nel prodotto, è stata disposta;
- C) quando il prodotto è creato attraverso una non volontaria licenza o tramite l'autorizzazione del governo al fine del pubblico interesse;
- D) quando il prodotto brevettato utilizzato è un prodotto che è stato posizionato nel mercato dallo stato, dal proprietario del brevetto o con la sua autorizzazione;
- E) quando il prodotto è usato da terzi che hanno il diritto specifico di continuare a produrlo.

Solo la creazione di prodotti direttamente ottenuti tramite il processo brevettato è considerato un atto proibito. Il termine "direttamente" in questo contesto significa immediatamente o "senza ulteriori modificazioni".

Una delle difficoltà nello stabilire la violazione rispetto ai prodotti direttamente ottenuti da un processo brevettato sta nel provare che tale processo sia stato utilizzato nel produrre il prodotto.

Alcune leggi nazionali parzialmente risolvono questo problema prevedendo il rovesciamento dell'onere della prova, introducendo la seguente supposizione: se il prodotto risultante direttamente dall'uso di un processo brevettato era nuovo al tempo della data di inserimento o alla data della richiesta di brevetto, si presume che un prodotto identico sia stato necessariamente ottenuto dallo stesso processo. Altre ulteriori leggi si spingono oltre, non limitando il prodotto risultante solamente a quello che debba essere nuovo.

Perché si verifichi un atto proibito, non è necessario che l'uso del brevetto sia ripetitivo o continuo; la regola è che l'uso sia un atto proibito indipendentemente da chi sia l'utilizzatore del prodotto brevettato e dall'obiettivo per il quale il prodotto è usato.

La vendita e l'importazione di un prodotto patentato o di un prodotto che incorpora un brevetto, sono considerati atti proibiti⁴³ negli stati dove i brevetti hanno ottenuto protezione.

⁴³ *Introduction to Intellectual Property: Theory and Practice*, realizzato da: World Intellectual Property Organization, pp. 139.

Importare un prodotto significa semplicemente che un prodotto, che costituisce o incorpora il brevetto, è portato all'interno nel paese dove è stata conferita la protezione.

L'importazione è un atto fisico di trasporto del prodotto entro i confini dello stato; risulta irrilevante da quale altro paese è stato importato. Inoltre, non importa se l'importazione abbia luogo per fini di utilizzo, vendita o distribuzione gratuita; irrilevante è anche se tale prodotto venga protetto da brevetto nello stato in cui è stato prodotto o in quello in cui viene importato.

I principi qui enunciati legati all'uso, alla vendita e all'importazione di prodotti brevettati si applicano anche per prodotti direttamente ottenuti attraverso un processo brevettato.

Il modo in cui la Corte interpreta le violazioni varia a seconda delle leggi nazionali, ciò comporta che la presenza di una violazione dipenderà dalla giurisdizione nella quale essa viene interpretata.

Le corti, nei comuni sistemi di legge, tentano di determinare la struttura definita dal linguaggio delle rivendicazioni e le somiglianze con la struttura della presunta violazione.

Nel tentativo di rispondere al quesito se una struttura infrange una particolare rivendicazione di brevetto per invenzione, quest'ultima deve essere ricostruita nei suoi elementi individuali, e questi comparati con gli elementi della presunta violazione per ottenere le corrispondenze.

Se le corrispondenze sono verificate senza il bisogno di allargare troppo i confini della violazione, allora potrebbe esserci la presenza di un'infrazione.

Nel momento di comparazione si deve dare risposta a domande come: tutti gli elementi della rivendicazione sono presenti nella presunta violazione? Tutti gli elementi hanno la stessa forma? Tutti gli elementi eseguono la stessa funzione? Gli elementi hanno le stesse relazioni?

Se la risposta a queste domande è "sì", siamo in presenza di una violazione. Un prodotto o processo contraffatto per essere sotto accusa deve contenere tutti gli elementi contenuti nella rivendicazione.

Ovviamente stabilire quando vi è una violazione non è sempre chiaro.

Per esempio cambiamenti nella forma non eviteranno una violazione se non vi è una modifica nei risultati prodotti. Inoltre cambiamenti nell'ordine dei passaggi di un processo non eviteranno la presenza di violazione se il risultato non cambia, e, infine, la presenza di elementi addizionali non modificheranno il verdetto se comunque tutti gli elementi dell'invenzione rivendicata sono presenti.

Una delle aree più difficili per l'interpretazione è la determinazione della sostituzione di elementi equivalenti; quella che chiamata "dottrina delle equivalenze". Non è permessa la continuazione delle azioni di una violazione quando viene usata l'invenzione brevettata sostituendo solamente una variante per un elemento che è tecnicamente e funzionalmente equivalente a quello dichiarato nel brevetto, indipendentemente se la variante risulti un miglioramento.

Quando la violazione è stata provata, i rimedi che possono essere percorsi dal proprietario di brevetto sono normalmente forniti dalla legge dei brevetti nazionali e generalmente in due forme: sanzione civile e penale.

Le sanzioni civili sono percorribili in tutti i casi in cui si verifica una violazione mentre le sanzioni penali solo in circostanze particolari, ovvero quando la violazione viene commessa intenzionalmente.

Le sanzioni civili normalmente disponibili includono il riconoscimento dei danni, l'ingiunzione o ogni altro rimedio previsto nella legge generale come la distruzione dei prodotti contraffatti o l'attrezzatura utilizzata per la fabbricazione di tali prodotti.

Se il proprietario del brevetto dimostra che la violazione è avvenuta o è in corsa d'opera, egli ha il diritto del risarcimento dei danni che saranno stimati dalla Corte. I danni verranno assegnati solamente contro le violazioni compiute dalla data di pubblicazione dell'invenzione.

La somma dei danni può essere calcolata in almeno due modi divergenti: i danni possono essere fissati a partire dalle perdite finanziarie sofferte dal proprietario di brevetto a causa della violazione o possono essere calcolati sulla base dei profitti.

Questo non significa che il proprietario debba ricevere tutti i profitti realizzati dal contraffatto, tuttavia può essere un calcolo di profitti molto vicino a quelli realmente realizzati.

I danni possono essere anche stimati conteggiando nel calcolo le royalties di ogni licenza. In questo caso la Corte potrebbe decidere che i danni debbano essere non meno dei pagamenti di royalties per prodotto.

Per alcune leggi nazionali, il violante non sarà soggetto al risarcimento dei danni se egli prova che alla data della violazione non era consapevole e non aveva basi ragionevoli per supporre l'esistenza del brevetto.

L'ingiunzione è un atto volto a fermare alcune violazioni; la Corte in questo caso emetterà un ordine, rivolto al contraffattore, per bloccare la produzione di nuove copie o le violazioni dell'invenzione brevettata.

Quando l'atto di violazione non è stato ancora compiuto, ma vi sono i presupposti, l'inibitoria elimina la violazione sul nascere, prima che essa abbia inizio.

Le sanzioni penali dipendono dalla struttura della legge criminale e dalle procedure applicabili nello stato. Le forme usuali di sanzione sono la reclusione, la multa pecuniaria o entrambe.

Dal punto di vista dello sfruttamento di un'invenzione patentata, non è sufficiente valutare il prodotto in sé stesso, l'inventore deve anche capire se esiste un mercato adatto per il prodotto derivante dalla sua invenzione.

Risulta difficile stimare quante persone formeranno il mercato potenziale, a supporto esistono ad esempio statistiche sulla popolazione locale e sui segmenti del mercato potenziale, pubblicati dalle agenzie governative.

Per alcune delle più sofisticate tecnologie, società di ricerca e corporazioni multinazionali stanno mostrando un interesse crescente nell'occuparsi di tecnologie embrionali o parzialmente sviluppate con l'obiettivo di completarne lo sviluppo e quindi guadagnare dallo sforzo di ricerca garantendosi un vantaggio significativo sui concorrenti.

Il "test di marketing" è uno stadio che molte grandi compagnie effettuano prima della fase di completa commercializzazione del prodotto.

Per produrre la sua idea, l'inventore può tipicamente venderla, darla in licenza, produrla con i propri mezzi, creando una compagnia o demandando la produzione a terzi.

Le licenze che sono assegnate al proprietario del brevetto sono considerate "volontarie", per distinguerle da quelle "obbligatorie" o "non volontarie". Il beneficiario di una licenza volontaria ha il diritto di compiere azioni coperte dal diritto esclusivo derivante dall'autorizzazione del proprietario del brevetto. L'autorizzazione è generalmente chiamata "contratto di licenza" ed è conclusa tra il proprietario del brevetto per invenzione e il beneficiario della licenza. Al contrario, il beneficiario di una licenza non volontaria, ha il diritto di compiere azioni coperte dal diritto esclusivo tramite l'autorizzazione fornita dall'autorità del governo contro la volontà del proprietario del brevetto.

Negli stati dove è prevista la concessione delle licenze non volontarie, tali licenze fanno parte di due categorie:

- A l'assegnazione di licenza non volontaria per sanare gli abusi risultanti dall'esercizio di un diritto sul brevetto;
- B la concessione di licenze non volontarie nell'interesse pubblico.

Per quanto riguarda il primo caso, una critica contro le licenze non volontarie è che queste sono meno efficaci delle licenze volontarie nell'incoraggiare il trasferimento di tecnologia, e quindi, possono risultare anche controproducenti a tal fine. Il trasferimento di tecnologia riesce in modo migliore quando vi è un'atmosfera di collaborazione tra le due parti, ovvero tra il proprietario e il potenziale licenziatario. La collaborazione generalmente conduce alla rivelazione del know-how non brevettato, che è necessario per produrre un prodotto commercialmente valido, ma che non è stato necessario per ottenere il brevetto.

Nel caso di una licenza non volontaria, l'atmosfera di collaborazione e perciò la divulgazione del know-how non brevettato, sono assenti.

Per quanto riguarda le licenze non volontarie concesse nel pubblico interesse, possono essere divise in quelle che sono concesse a favore di soggetti privati e quelle che sono concesse a favore del governo stesso o in favore di una persona che agisce per conto del governo.

Le regole disposte dal trattato WIPO terminano con la parte dedicata ai modelli di utilità. Un modello di utilità è un diritto esclusivo concesso per un'invenzione, che consente al titolare di impedire ad altri di utilizzare commercialmente l'invenzione protetta, senza la sua autorizzazione, per un periodo di tempo limitato. Nella definizione di base, che può variare da un paese ad un altro, un modello di utilità è simile al brevetto. I modelli di utilità sono a volte indicati come "*petty patents*" o "*innovation patents*".

In un certo numero di paesi può essere ottenuta la protezione per "modelli di utilità ". In sostanza il modello di utilità è una denominazione usata per indicare le "invenzioni del campo meccanico". Questo è il motivo per cui gli oggetti di modelli di utilità sono talvolta descritti come dispositivi o oggetti utili.

I requisiti per l'acquisizione di un modello di utilità sono meno severi rispetto ai brevetti: mentre il requisito della "novità" è sempre da rispettare, quello di creatività o non-ovvietà può essere molto più basso o assente del tutto. In pratica la protezione per i modelli di utilità è spesso ricercata per le innovazioni di carattere incrementale, che non possono soddisfare i criteri di brevettabilità.

La durata della protezione per i modelli di utilità è più corta per i brevetti e varia da paese a paese (di solito tra i 7 e 10 anni senza possibilità di proroga o di rinnovo).

Nella maggior parte dei paesi, in cui la tutela del modello di utilità è disponibile, gli uffici brevetti non procedono ad un esame del merito delle domande prima della registrazione. Ciò significa che il processo di registrazione è spesso notevolmente più semplice e più veloce, prendendo in media sei mesi⁴⁴.

In alcuni paesi il modello d'utilità può essere ottenuto solo per alcuni campi della tecnologia e solo per i prodotti ma non per processi.

⁴⁴ v. http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/utility_models/utility_models.htm.

2. Legge americana sui brevetti –

L'attuale disciplina giuridica statunitense relativa alla proprietà intellettuale è caratterizzata dal concorso sia di regole giurisprudenziali di *common law*, che di norme scritte (*Statutes*).

La Costituzione degli Stati Uniti conferisce al Congresso⁴⁵ il potere di legiferare in materia di proprietà intellettuale al fine di garantire agli autori e agli inventori il diritto allo sfruttamento esclusivo delle proprie opere ed invenzioni. Tale potere si è concretizzato, come noto, nell'emanazione di numerose leggi federali. Oltre alla normativa federale, un ruolo di primissimo piano in questo settore è svolto dalle legislazioni dei singoli stati. Le leggi statali, che integrano il sistema nelle parti non coperte dalla legislazione federale, possono divergere, a volte in maniera significativa, da stato a stato.

Le principali aree della proprietà intellettuale corrispondono al settore dei brevetti (*Patents*), dei marchi (*Trademarks*) e del diritto d'autore (Copyright). In questi settori la legge è finalizzata a garantire il riconoscimento dell'esistenza di diritti di proprietà intellettuale, nonché la loro protezione, e ad assicurare all'inventore il diritto di usare e sfruttare in via esclusiva, trasferire e concedere in licenza il proprio diritto. Il sistema della proprietà intellettuale negli Stati Uniti garantisce, inoltre, la protezione dei segreti industriali (*Trade Secrets*), che consistono in tutte quelle informazioni e dati segreti, non pubblici e suscettibili di valutazione economica. Infine, rientra nell'ambito della proprietà intellettuale anche la disciplina sulla concorrenza sleale (*Unfair Competition*), che mira a reprimere tutte quelle condotte idonee a pregiudicare il corretto e regolare funzionamento del mercato concorrenziale.

I brevetti negli USA sono designati dal Patent Act, presente nelle sezioni del titolo 35 del codice americano e gestiti attraverso l'Ufficio dei Brevetti e dei Marchi chiamato USPTO (*United States Patent and Trademark Office*)⁴⁶.

La sezione 35 governa ogni aspetto della legge sui brevetti negli USA, è composta da 37 capitoli suddivisi nelle seguenti parti:

- 1 l'ufficio dei brevetti e marchi;
- 2 brevettabilità delle invenzioni e assegnazione dei brevetti;
- 3 protezione garantita dai diritti sui brevetti;
- 4 accordo sulla cooperazione di brevetto.

Il brevetto è un documento, pubblicato da un ufficio governativo, che descrive un'invenzione e crea una situazione legale nella quale l'invenzione brevettata può essere sfruttata (prodotta, venduta, usata) dal proprietario del brevetto o con la sua autorizzazione. Il termine "invenzione" si riferisce

⁴⁵ LUCCHI, *I contenuti digitali: tecnologie, diritti e libertà*, Berlino, Springer, 2009.

⁴⁶ Consultabile: <http://www.uspto.gov>

alla soluzione ad uno specifico problema nel campo tecnologico, può essere collegata a un prodotto o a un processo. La protezione conferita dal brevetto è limitata nel tempo, normalmente 20 anni.

In molti stati le invenzioni sono inoltre protette tramite registrazione sotto il nome di “modelli utili”. Per questa tipologia i requisiti sono per certi versi meno rigidi che per i brevetti, le tasse e la durata della protezione, sono più basse ma i diritti che ne derivano sono pressoché simili.

I brevetti sono normalmente associati a monopoli limitati nel tempo che garantiscono al proprietario un diritto esclusivo sulla propria invenzione. Gli effetti dell'assegnazione di un brevetto garantiscono che l'invenzione brevettata non possa essere sfruttata o usata nello stato da persone al di fuori del proprietario a meno che quest'ultimo non ne abbia concesso l'utilizzo tramite un accordo di utilizzo.

Al proprietario del brevetto viene assegnato il diritto di legge di prevenire lo sfruttamento commerciale della propria invenzione da parte di terzi, che si riferisce al diritto di escludere altri soggetti dal fare, usare o vendere l'invenzione. Il diritto di agire contro chi sfrutti la propria invenzione all'interno dello stato senza un preciso accordo risulta essere il più importante tra i diritti del proprietario, dal momento che questo gli permette di derivare benefici materiali ai quali egli è intitolato come premio per il suo lavoro e compensazione per le spese derivanti dagli esperimenti e dalle ricerche condotte.

Lo USPTO è costituito da un'agenzia degli Stati Uniti d'America all'interno del dipartimento del commercio; nello svolgere le sue funzioni è soggetta alla direzione del segretario del commercio e può operare autonomamente per quanto riguarda la gestione e l'amministrazione delle sue funzioni. L'ufficio principale ha sede a Washington D.C., mentre alcuni uffici satelliti sono posizionati in altri luoghi del territorio americano, considerati strategicamente rilevanti.

Lo USPTO⁴⁷ è responsabile dell'assegnazione e pubblicazione dei brevetti, della registrazione dei marchi, provvede allo sviluppo di un processo basato sulla performance che valuti aspetti qualitativi e quantitativi e dà priorità a prodotti, processi o tecnologie ritenuti importanti per l'economia e la competitività nazionale.

Nello svolgere le sue funzioni, l'Ufficio può utilizzare attrezzature di altri dipartimenti o del governo federale; deve inoltre cooperare con questi uffici, essere *advisor* dei dipartimenti federali rispetto alla politica di proprietà intellettuale e provvedere assistenza ai governi stranieri quando richiesto.

All'interno dell'USPTO il potere è esercitato dal Sottosegretario del commercio per la proprietà intellettuale, nella veste di Direttore dell'Ufficio brevetti e marchi. Il Direttore è nominato dal Presidente con il consenso del senato. Il Direttore è una persona che ha un background

⁴⁷ GILARDINI, SEBASTIANI, *Stati Uniti: commercio internazionale e investimenti esteri*, Business & Economics, 2007, p. 199.

professionale ed esperienza nella legge dei brevetti e dei marchi; è responsabile della direzione politica e controllo della gestione dell'Ufficio, del rilascio dei brevetti e della registrazione dei marchi e deve svolgere questi compiti in modo equo ed imparziale. Nello specifico si occupa della revisione delle politiche, obiettivi, risultati, budget e della pubblicazione dei rapporti nella gazzetta ufficiale.

Come per la sua designazione anche la rimozione avviene per opera del Presidente che, nel farlo, deve prima darne notizia ad entrambe le aule del Congresso.

Il Segretario del Commercio, su designazione del Direttore, nomina un Vice Direttore dell'Ufficio Brevetti e Marchi. Il Vice Direttore sarà investito dell'autorità di agire in qualità di direttore del caso di assenza o impedimento dello stesso.

Il Segretario per il Commercio nomina inoltre un Commissario per i brevetti e un Commissario per i marchi; i commissari sono responsabili della gestione e direzione di tutti gli aspetti delle attività dell'Ufficio che influenzano la gestione delle operazioni di brevetti e marchi.

La nomina di altri funzionari, dipendenti (compresi avvocati), di agenti dell'Ufficio, l'autorità e le funzioni di tali funzionari avvengono per mano del Direttore.

L'ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti deve essere formato da un comitato consultivo dei brevetti e uno per i marchi, ciascuno dei quali avrà nove membri votanti, nominati dal Segretario del Commercio; inoltre il Segretario del Commercio, in consultazione con il Direttore, designa un Presidente e un Vicepresidente di ciascun comitato consultivo tra i membri nominati.

Il Direttore, il Vicedirettore, il Commissario per i brevetti, il Commissario per marchi di fabbrica, ed i giudici amministrativi costituiscono Il *Patent Trial and Appeal Board*.

Il *Patent Trial and Appeal Board* su appello scritto del richiedente, rivede le decisioni negative degli esaminatori sulle domande di brevetto, recensisce gli appelli dei riesami e conduce i procedimenti di derivazione.

Il Direttore può prescrivere che la documentazione o il pagamento, che deve essere depositato presso l'ufficio marchi e brevetti, siano considerati depositati presso l'Ufficio alla data in cui sono stati depositati presso il servizio postale degli Stati Uniti.

Il Direttore fa pubblicare in forma cartacea o in formato elettronico i seguenti documenti:

- A i brevetti e le domande di brevetto pubblicate, comprese le specifiche e disegni, insieme alle copie dello stesso;
- B i certificati di registrazione del marchio, comprese le dichiarazioni e disegni, insieme alle copie;
- C gli indici annuali dei brevetti e i titolari di brevetti e marchi;
- D i volumi annuali delle decisioni in materia di brevetti e marchi;

E le leggi e le norme in materia di marchi e circolari o altre pubblicazioni relative alle attività dell'Ufficio brevetti.

Il Direttore può sospendere o escludere dall'Ufficio Brevetti e Marchi, in generale o in un caso particolare, qualsiasi persona, agente o avvocato che si sia dimostrato incompetente, poco raccomandabile, colpevoli di colpa grave o non abbiano rispettato le norme stabilite.

Per quanto riguarda le condizioni generali di brevettabilità, fatte salve alcune condizioni e limitazioni, può ottenere un brevetto chiunque inventa o scopra qualsiasi nuovo e utile processo, macchina, prodotto, composizione di materiali o utile miglioramento di questi.

Come visto in precedenza nella sezione del WIPO (cap. 1.6), anche per il diritto americano è richiesta la presenza del requisito di utilità, novità e non ovvietà.

Non è concesso un brevetto quando l'invenzione rivendicata sia già stata brevettata, descritta in una pubblicazione, usata in pubblico, messa in vendita, o comunque a disposizione del pubblico prima della data effettiva di deposito dell'invenzione rivendicata.

Una rivelazione fatta meno di un anno prima della data di deposito dell'invenzione rivendicata, non verrà considerata *prior art*⁴⁸ rispetto al tale invenzione, nel caso in cui sia stata fatta dall'inventore o da un inventore congiunto o da chi l'abbia ottenuta direttamente da questi e se l'oggetto divulgato prima di tale divulgazione, era stato reso pubblico dall'inventore da un inventore congiunto o da chi l'abbia ottenuto direttamente o indirettamente dall'inventore o da un inventore congiunto.

Allo stesso modo una rivelazione non sarà considerata *prior art* quando l'oggetto divulgato è stato ricavato, direttamente o indirettamente, dall'inventore o da un inventore congiunto. Non vi sarà *prior art* anche quando la materia in oggetto è stata divulgata pubblicamente dall'inventore, da un inventore congiunto o da chi l'abbia ottenuto e quando l'invenzione rivendicata era di proprietà della stessa persona o soggetto ad un obbligo di cessione alla stessa persona, entro e non oltre la data di deposito.

L'invenzione rivendicata e divulgata deve essere considerata di proprietà della stessa persona o soggetta ad un obbligo di cessione alla stessa persona, se l'invenzione è stata sviluppata all'interno di un accordo o contratto di ricerca congiunta, in vigore entro la data di deposito.

Una persona non ha diritto a un brevetto se si verifica uno dei seguenti casi:

- A. la stessa invenzione è stata conosciuta o usata da altri in questo paese, brevettata o descritta in una pubblicazione stampata in questo o in un paese straniero, prima del richiedente del brevetto;
- B. l'invenzione è disponibile ad uso pubblico o in vendita in questo paese, più di un anno prima della data della domanda di brevetto negli Stati Uniti;

⁴⁸ LORING, *Model Jury Instructions: Patent Litigation*, Chicago, American Bar Association, 2005, p. 143.

- C. l'invenzione è considerata abbandonata (mancato pagamento della tassa);
- D. l'invenzione è stata oggetto di un certificato di inventore, da parte del richiedente o dai suoi rappresentanti legali o assegnata in un paese straniero tramite una domanda di brevetto o certificato di inventore depositato più di 12 mesi prima della presentazione della domanda negli Stati Uniti.

In merito alla non ovvietà del brevetto, esso non può essere ottenuto se la differenza tra l'invenzione rivendicata e la *prior art* sono tali che l'invenzione rivendicata nel suo complesso sarebbe stata evidente prima della data di deposito ad una persona che possiede ordinaria esperienza nella tecnica e nel campo a cui l'invenzione appartiene.

Nel caso di un brevetto basato su un processo, la domanda di brevetto deve inoltre contenere rivendicazioni riguardo la composizione della materia utilizzata o creata da tale processo; se tale composizione della materia è affermata in un altro brevetto, il brevetto deve essere impostato per scadere alla stessa data di tale brevetto.

Un argomento sviluppato da un'altra persona, che qualifica l'arte come *prior art*, non preclude la brevettabilità purché l'oggetto del brevetto o l'invenzione, all'epoca della rivendicazione, fosse di proprietà della stessa persona o soggetta ad un obbligo di cessione alla stessa persona. Deve essere considerata di proprietà della stessa persona o soggetta ad un obbligo di cessione alla stessa persona, l'invenzione rivendicata fatta da o per conto di terzi a seguito di attività intraprese nell'ambito del contratto di ricerca congiunta, che divulga i nomi delle parti dell'accordo di ricerca congiunta⁴⁹.

Se l'invenzione è stata realizzata da una persona, civile o militare con domicilio negli Stati Uniti, nei paesi del NAFTA⁵⁰ o del WTO⁵¹ o che opera in altri paesi per conto di questi, avrà diritto agli stessi diritti di priorità negli Stati Uniti rispetto a tale invenzione, come se tale invenzione fosse stata realizzata negli Stati Uniti.

Di seguito il ciclo completo per ottenere un brevetto riassunto in 10 passi:

- 1) il richiedente presenta domanda presso l'USTPO;
- 2) l'USTPO effettua un controllo formale sulla domanda (dichiarazione di paternità dell'invenzione, procura, pagamento delle tasse, conformità di un eventuale disegno o grafico per la pubblicazione). Normalmente questa operazione avviene circa 2 mesi dal deposito della domanda;

⁴⁹ Con il termine "accordo di ricerca congiunta" si intende un contratto scritto, di autorizzazione, o accordo di cooperazione stipulato da due o più persone o enti per l'esecuzione di lavori sperimentali, di sviluppo o di ricerca nel campo dell'invenzione rivendicata.

⁵⁰ *North America Free Trade Agreement* tra Stati Uniti, Canada e Messico in vigore dal gennaio 1994. L'aspetto di maggior interesse di questo accordo è l'abolizione delle tariffe doganali negli scambi tra questi paesi.

⁵¹ Con sede a Ginevra, l'organizzazione mondiale del commercio ha lo scopo di supervisionare gli accordi commerciali tra gli stati che vi aderiscono. Tra stati membri ed osservatori il WTO ingloba circa il 97% del commercio mondiali di beni e servizi.

- 3) il richiedente adempie all'obbligo stabilito di rilevare tutta la "*known prior art*", ovvero tutta la conoscenza tecnica rilevante precedentemente disponibile;
- 4) la domanda viene pubblicata dall'USTPO, circa 18 mesi dal deposito della domanda;
- 5) la domanda viene presa in esame per la verifica dei requisiti di novità, unità di invenzione, originalità ed utilità;
- 6) il richiedente ha l'opportunità di rispondere agli eventuali chiarimenti richiesti dall'USTPO, entro 3 mesi dalla notifica di richiesta di chiarimenti;
- 7) la richiesta viene presa di nuovo in considerazione per un secondo esame;
- 8) terminato l'esame di merito, se favorevole al richiedente, l'USTPO invia l'avviso di liceità e il modulo di pagamento delle tasse di registrazione;
- 9) il richiedente paga le tasse di registrazione nei termini previsti dalla legge, entro 3 mesi senza la possibilità di dilazione;
- 10) il brevetto viene registrato in data conforme a quanto sancito nella c.d. "*issue notification*" e assumerà la *effective filing date* della domanda provvisoria di brevetto o, in assenza di questa, della domanda effettiva di brevetto. Da questo momento il titolare del brevetto ha la piena titolarità dei diritti spettanti e il termine comincia a decorrere retroattivamente dalla data di deposito.

Il richiedente, il proprietario o i legali rappresentanti possono assegnare o trasmettere un diritto esclusivo per il brevetto nella sua interezza o in parti specifiche.

La domanda di brevetto deve essere fatta o autorizzata dall'inventore in forma scritta all'Ufficio Marchi e Brevetti. La domanda deve includere innanzitutto il nome e l'indirizzo dell'inventore e del richiedente (qualora vi sia un rappresentante, anche il nome di quest'ultimo), le informazioni sul diritto di priorità nazionale e su quello estero, e le informazioni pertinenti al trasferimento della titolarità di una domanda di brevetto. Dovrà inoltre essere presente una descrizione dettagliata dell'invenzione e l'oggetto della tutela legale richiesta, i disegni, un riassunto dell'invenzione, il modulo di pagamento tasse e la dichiarazione/giuramento.

Con la mancata presentazione della tassa, del giuramento o della dichiarazione, entro un termine prescritto, la domanda è considerata abbandonata, salvo che sia dimostrato che il ritardo fosse inevitabile o non intenzionale.

La data di deposito della domanda è rappresentata dalla data in cui la descrizione e i disegni richiesti vengono ricevuti presso l'USPTO.

La descrizione risulta essere una specifica scritta dell'invenzione e del processo di creazione e utilizzo, in termini chiari e completi da consentirne la comprensione a qualsiasi persona esperta nella tecnica a cui essa si riferisce. Dovrà essere riportata la modalità migliore, contemplata

dall'inventore, nel realizzare l'invenzione. La descrizione dovrebbe concludersi con una o più rivendicazioni che l'inventore collega alla sua invenzione.

Una rivendicazione può essere redatta, se la natura del caso lo ammette, in forma dipendente, indipendente o dipendente multipla.

Una rivendicazione in forma dipendente contiene un riferimento ad una domanda precedentemente presentata; una rivendicazione in forma dipendente multipla contiene invece riferimenti a più di una precedente domanda.

Il richiedente deve fornire un disegno, se necessario, per facilitare la comprensione della materia che vuole far brevettare. Quando la natura di tale oggetto ammette l'illustrazione di un disegno ma non è stato allegato nella richiesta di brevetto, il Direttore può richiedere la sua presentazione entro un periodo di tempo non inferiore a due mesi dall'invio di una comunicazione della stessa. Tuttavia i disegni inviati dopo la data di deposito della domanda non possono essere utilizzati per integrare la divulgazione originale.

Il Direttore può chiedere al richiedente di fornire un modello di dimensione adeguata per esporre le varie parti della sua invenzione. Quando l'invenzione si riferisce ad una composizione della materia, il Direttore può chiedere al richiedente di fornire i campioni o ingredienti per l'esercizio dell'esperimento.

Nella domanda di brevetto deve essere presente un giuramento o una dichiarazione per mano dell'inventore o degli inventori congiuntamente.

Il giuramento deve contenere la dichiarazione che la domanda di brevetto è stata fatta o è stata autorizzata dal dichiarante, ovvero dall'inventore originale dell'invenzione rivendicata nella domanda o dall'inventore congiunto originale.

Una dichiarazione sostitutiva è consentita nei confronti di qualsiasi individuo che non è in grado di presentare il giuramento, nei casi in cui: l'individuo è deceduto, è in fase di incapacità giuridica, non è raggiungibile o si è rifiutato di prestare giuramento.

Una dichiarazione sostitutiva deve identificare l'individuo a cui si applica la dichiarazione, esporre le circostanze che rappresentano le basi per la presentazione della dichiarazione sostitutiva e contenere qualsiasi ulteriore informazione, compresa qualsiasi rappresentazione e richiesta.

Il richiedente del brevetto deve fornire il giuramento o dichiarazione sostitutiva entro e non oltre la data in cui viene pagata la tassa di pubblicazione.

Quando un'invenzione è presentata da due o più persone congiuntamente, essi dovranno compilare la richiesta per il brevetto congiuntamente e quindi completare la dichiarazione richiesta.

I rappresentanti legali degli inventori deceduti e di quelli sotto incapacità giuridica possono presentare una domanda per brevetto nel rispetto dei requisiti e alle stesse condizioni applicabili all'inventore.

Il diritto di priorità è un diritto limitato nel tempo, che ha inizio dal primo deposito di una domanda di brevetto, un disegno industriale o un marchio di fabbrica.

Una domanda di brevetto per invenzione, depositata da qualsiasi persona o chi per esso che, in precedenza, abbia regolarmente depositato una domanda di brevetto per la stessa invenzione in un paese straniero membro del WTO o OMC, avrà lo stesso effetto (in quest'ultimo paese) alla data in cui la prima domanda di brevetto per la stessa invenzione era stata depositata. La domanda deve essere depositata entro 12 mesi dal deposito della domanda nel paese straniero⁵².

Nessuna domanda estera di brevetto avrà diritto di priorità a meno che una domanda sia stata presentata all'Ufficio Brevetti e Marchi, identificando e specificando l'autorità di proprietà intellettuale o il Paese per il quale la domanda è stata presentata e la data di deposito.

Il Direttore dell'Ufficio può chiedere una copia autenticata della domanda estera originale, specifiche e disegni su cui si basa, una traduzione se non è in lingua inglese e ogni altra informazione ritenuta necessaria. Tale certificazione deve essere eseguita dall'autorità di proprietà intellettuale del paese in cui la domanda estera è stata depositata, indicare la data della domanda e del deposito della specificazione, oltre ad eventuali altri documenti.

Le domande di certificati d'invenzione depositati in un paese straniero in cui i richiedenti hanno il diritto di fare domanda devono essere trattati allo stesso modo e hanno lo stesso effetto ai fini del diritto di priorità purché tali richiedenti, al momento del deposito, abbiano diritto ai benefici della Convenzione di Parigi.

Il diritto di proprietà è disponibile in tutti gli stati che aderiscono alla Convenzione di Parigi o all'accordo di TRIPs. Si deve notare comunque che in alcune leggi nazionali, i diritti di priorità sono assegnati su una base di accordi bilaterali per gli stati che non appartengono alla convenzione di Parigi. Un accordo bilaterale tra un primo ed un secondo paese può consentire a un richiedente, che ha presentato una domanda nel primo paese, di rivendicare la priorità della prima domanda di deposito anche nel secondo paese.

Se due o più invenzioni autonome e distinte sono rivendicate in una singola domanda, il Direttore può chiedere che la domanda, per l'ottenimento del brevetto, sia limitata ad una delle invenzioni. Se l'altra invenzione fatta oggetto della domanda divisionale è conforme ai requisiti di legge, avrà diritto al beneficio della data di deposito della domanda parentale.

⁵² Il periodo di priorità, cioè il periodo durante il quale esiste il diritto di priorità, di solito è di 6 mesi per i disegni e marchi industriali e di 12 mesi per i brevetti e modelli di utilità.

Le domande di brevetto devono essere conservate in forma riservata dall'Ufficio Marchi e Brevetti e nessuna informazione dev'essere rilasciata senza autorizzazione del richiedente o del proprietario, tranne il caso in cui esse siano necessarie ad effettuare le disposizioni di una legge del congresso o in circostanze particolari determinate dal Direttore.

La domanda di brevetto non verrà pubblicata quando:

- A non è più pendente;
- B è oggetto di un ordine segreto;
- C rappresenta una domanda provvisoria (*pending patent*);
- D è una domanda per design.

Il richiedente può revocare una richiesta presentata in qualsiasi momento.

Nel momento in cui il richiedente presentasse domanda di brevetto in un paese straniero o nell'ambito internazionale dopo aver già fatto domanda negli Stati Uniti presso l'Ufficio Marchi e Brevetti, egli dovrà dare notifica al Direttore della richiesta successiva entro e non oltre 45 giorni dalla data di deposito della domanda nel paese estero o in ambito internazionale. Un errore nel fornire tale comunicazione entro il termine prescritto comporta l'esclusione, a meno che non sia dimostrato che il ritardo nella presentazione del bando è stato involontario. In questo specifico caso la domanda sarà pubblicata.

Nessuna domanda di brevetto viene pubblicata se tale pubblicazione o divulgazione può risultare dannosa per la sicurezza nazionale. Il Direttore stabilisce le procedure atte a garantire che tali domande siano prontamente identificate e mantenute segrete.

Soggetti terzi possono rivendicare diritti in una domanda di brevetto, per ogni brevetto o domanda pubblicata, qualora tale presentazione sia fatta per iscritto tra la prima data di concessione collegata alla domanda di brevetto e sei mesi dalla pubblicazione.

Le domande di brevetto provvisorie (pendenti) sono segnate dalla dicitura "*patent pending*". Con questo termine si catalogano quelle domande provvisorie, inserite direttamente nel sito web dell'USPTO, per cui non sono previste rivendicazioni, dichiarazioni o altri elementi formali. Da questo momento il richiedente avrà 12 mesi di tempo per procedere alla domanda definitiva. Finché la domanda definitiva non viene pubblicata non ci sarà la tutela garantita dalla proprietà intellettuale. In molti altri stati invece questa pratica garantisce la protezione brevettuale.

La pubblicazione della domanda definitiva assumerà la *priority date* del deposito della domanda provvisoria. La domanda provvisoria negli Stati Uniti decade nell'arco di un anno ed è una pratica largamente utilizzata perchè permette di retroagire la "*effective filing date*"⁵³ che acquisirà il brevetto.

⁵³ THESZ, *Manual of Patent Examining Procedure*.

Per ciò che concerne l'esame della domanda di brevetto, questo è composto da un esame formale e uno di merito, come descritto in precedenza nella normativa del trattato internazionale WIPO.

Dopo l'esame formale, l'esaminatore compirà delle ricerche per appurare che non vi sia già esistente una *prior art* e successivamente la domanda di brevetto sarà pubblicata, non più tardi di 18 mesi dalla data di presentazione della domanda.

A questo punto verrà condotto l'esame di merito per la verifica dei requisiti di novità, di utilità e di non ovvietà.

Solo dopo l'esame della domanda di brevetto, il Direttore rilascia i certificati di brevetto ai richiedenti e il titolare del nuovo brevetto acquisisce i diritti spettategli.

Ogni volta che, in sede d'esame, una domanda di brevetto viene respinta, o qualsiasi obiezione o richiesta viene avanzata, il Direttore lo comunica al richiedente, precisando le ragioni del rifiuto o delle obiezioni sollevate. Se dopo aver ricevuto tale comunicazione, il richiedente insiste nella sua domanda di brevetto, con o senza modifiche, la domanda deve essere riesaminata.

Se viene apportata una modifica alla domanda di brevetto, questa non potrà riguardare la proposizione di una nuova materia trattata nella divulgazione del brevetto.

Il richiedente di un brevetto che si è visto respingere due volte una rivendicazione, può fare appello al *Patent Trial and Appeal Board*⁵⁴.

Il richiedente di brevetto può presentare una petizione per istituire un procedimento di derivazione presso l'Ufficio, quando egli ritenga che delle rivendicazioni di una domanda di brevetto siano sostanzialmente uguali a quelle di una domanda precedente.

I tempi per presentare la petizione sono di un anno a decorrere dalla data in cui è stata pubblicata la domanda di brevetto contenente la rivendicazione contestata.

La decisione del Direttore se avviare un procedimento di derivazione sarà definitiva e non appellabile.

Il *Patent Trial and Appeal Board*⁵⁵, in occasione di una petizione accolta, può correggere la denominazione dell'inventore in qualsiasi domanda o brevetto in questione. Le parti in disputa dovranno fornire, in questa sede, prove sufficienti a dimostrare o respingere una domanda di derivazione.

Il *Patent Trial and Appeal Board* stabilisce questioni di priorità delle invenzioni e può quindi determinare problemi in merito alla brevettabilità. La decisione finale, se avversa ad alcune rivendicazioni contenute in un brevetto, e se nessun ricorso o altro riesame ha avuto successo, comporta la cancellazione di tali rivendicazioni; la comunicazione di tale cancellazione deve

⁵⁴ In caso di appello scritto da parte del richiedente, questo ente avrà il compito di rivedere le decisioni negative degli esaminatori rispetto alla domanda di brevetto in esame. La corte Suprema degli Stati Uniti sarà poi l'ultima autorità nel giudicare gli standard di brevettabilità.

⁵⁵ COTTER, *Comparative Patent Remedies: A Legal and Economic Analysis*, Londra, Oxford University Press, Incorporated, 2013.

apparire sulle copie del brevetto distribuite dopo tale cancellazione. Il caso in cui le disposizioni intaccano le rivendicazioni presenti in una domanda di brevetto, comporta il rifiuto finale da parte dell'Ufficio di tali rivendicazioni in sede di approvazione.

L'intero processo può essere risolto dalle parti stesse presentando una dichiarazione scritta che riflette l'accordo delle parti (arbitrato) in merito all'inventore dell'invenzione rivendicata in discussione, a meno che il *Patent Trial and Appeal Board* ritenga l'accordo ingiustificato dall'evidenza.

Una richiesta, che risulta uguale a quella di un brevetto rilasciato, non può essere avanzata a meno che tale richiesta sia presentata prima di un anno dalla data in cui il brevetto è stato concesso.

Il richiedente o proprietario del brevetto che non è soddisfatto della decisione finale del *Patent Trial and Appeal Board* può procedere presso Corte d'Appello del Circuito Federale.

Nel procedimento di derivazione, le parti possono ricorrere alla Corte d'Appello, con l'obbligo di presentare avviso al Direttore entro 20 giorni dalla presentazione in appello, pena il fallimento del ricorso.

Quando viene presentato un ricorso, la Corte d'Appello del Circuito Federale riesamina la decisione presa dall'Ufficio Brevetti e Marchi; le decisioni della Corte da questo momento saranno mantenute valide per il proseguo dei procedimenti dell'Ufficio.

Il richiedente, respinto dal *Patent Trial and Appeal Board*, può in alternativa fare ricorso tramite un'azione civile contro il direttore innanzi al *District Court for the Eastern District of Virginia* entro 60 giorni dalla notizia del rifiuto.

Nel momento in cui è verificato che il richiedente ha diritto ad ottenere un brevetto a norma di legge, riceverà una comunicazione scritta di concessione della domanda con l'indicazione della somma, che costituisce la tassa di rilascio, o di una sua porzione, che dovrà essere versata entro i tre mesi successivi.

Qualsiasi saldo della tassa di emissione sarà pagato entro tre mesi dalla trasmissione di una comunicazione della stessa, e, se non pagato, il brevetto decade al termine di questo periodo di tre mesi.

Ogni brevetto deve contenere un breve titolo dell'invenzione e l'autorizzazione al titolare del brevetto, ai suoi eredi o aventi causa, del diritto di escludere altri di produrre, utilizzare, offrire in vendita, o vendere e importare l'invenzione negli Stati Uniti, e, se l'invenzione è un processo, il diritto di escludere altri di utilizzare, offrire in vendita, vendere o importare negli Stati Uniti, i prodotti ottenuti da tale processo. Tale diritto sarà valido per un periodo di 20 anni a partire dalla data in cui è stata depositata la domanda di brevetto negli Stati Uniti o, se l'applicazione contiene un riferimento specifico a una precedente richiesta presentata, dalla data di deposito di questa.

Una copia delle specifiche e del disegno deve essere allegata al brevetto.

Il brevetto include il diritto di ottenere un ragionevole compenso da qualsiasi persona che, durante il periodo decorrente dalla data di pubblicazione della domanda, crei, utilizzi, offra in vendita, venda o importi negli Stati Uniti, l'invenzione o prodotti derivanti da un processo descritto nella domanda di brevetto pubblicata.

Il diritto di ottenere un adeguato compenso deve essere presentato non più tardi di 6 anni dalla pubblicazione. Tale diritto, nel caso di una domanda internazionale, decorre dalla data di pubblicazione ai sensi dei trattati internazionali e, se la pubblicazione nell'ambito del trattato della domanda internazionale è in una lingua diversa dall'inglese, dalla data in cui l'Ufficio Brevetti e Marchi ha ricevuto una traduzione della pubblicazione in lingua inglese.

La durata dei termini di un brevetto può essere prorogata nei casi in cui si sono verificati ritardi nel processo dell'USPTO di assegnazione.

Un caso tipico si verifica quando il prodotto è stato sottoposto a una revisione regolamentare prima del suo utilizzo commerciale e quindi deve essere approvato dal governo federale (ad esempio nei settori alimentare e medicinale). Un'altra ragione per l'estensione della durata, si ha quando il brevetto è stato assegnato prima del giugno del 1995 e quindi aveva una durata iniziale di 17 anni invece che 21.

Nel verificarsi di uno di questi casi, la richiesta di estensione può essere avviata solo quando:

- A la durata del brevetto non è terminata prima che la domanda di estensione sia presentata;
- B i termini di brevetto non sono mai stati prorogati in precedenza;
- C la domanda di proroga è presentata dal titolare del brevetto o dal suo agente.

Se il titolare della registrazione del brevetto si aspetta ragionevolmente che il periodo di revisione possa estendersi oltre la scadenza del termine brevetto, può presentare una domanda di proroga provvisoria al Direttore, per il periodo che inizia 6 mesi prima della scadenza e termina 15 giorni prima che tale termine scada.

La domanda deve contenere: l'identità del prodotto approvato e lo statuto federale in cui si è verificato di revisione normativa, l'identità del brevetto per il quale viene chiesta una proroga e l'identità di ogni rivendicazione di tale brevetto e le motivazioni che determinano l'ammissibilità di una proroga.

Se il Direttore stabilisce che il brevetto è idoneo a beneficiare di una proroga della sua durata, pubblica nel *Federal Register* un avviso di tale modifica, compresa l'identità del prodotto in esame, e rilascia al richiedente un certificato di proroga provvisoria per un periodo di non più di un anno.

La determinazione d'idoneità per estensione del brevetto può essere eseguita dal Direttore esclusivamente sulla base dei contenuti nella domanda per estensione.

Anche per ciò che riguarda il design, i diritti collegati al brevetto appartengono a chi inventa un nuovo ed originale design per un articolo di fabbricazione. Per ottenere un brevetto di design devono essere seguite le stesse procedure che esistono per l'ottenimento di un brevetto per invenzione, con alcune differenze: i brevetti per design sono concessi per la durata di 14 anni dalla data di assegnazione e non vi è obbligo di pagare le tasse di mantenimento durante la vita del brevetto.

I disegni che accompagnano la descrizione di un brevetto di design ottemperano alle stesse regole previste per gli altri tipi di brevetti, con l'eccezione che non sono permessi riferimenti a caratteri di scrittura e che il disegno deve illustrare chiaramente l'aspetto, considerato che il disegno definisce lo scopo della tutela brevettuale. La descrizione dettagliata contenuta nella richiesta deve essere breve e normalmente seguire un modulo prestabilito, contenente una sola rivendicazione.

Alcuni brevetti possono essere catalogati come segreti; questo si verifica in particolare quando il governo ha un interesse di proprietà sul brevetto, che potrebbe risultare pregiudizievole per la sicurezza nazionale. In questo caso, il Commissario dei brevetti ordina che l'invenzione sia tenuta segreta. Se un'applicazione o concessione di un brevetto è dannosa per la sicurezza nazionale, la Commissione per l'energia atomica, il segretario del Dipartimento della Difesa, o altro direttore, devono comunicarlo al Commissario dei brevetti; quest'ultimo ordina che l'invenzione sia tenuta segreta e sospende la pubblicazione della domanda o la concessione del brevetto per un periodo di tempo richiesto dall'interesse nazionale.

Un'invenzione o brevetto non possono essere mantenuti segreti per più di un anno. Il Commissario dei brevetti, dopo aver avuto notifica dal Direttore del dipartimento che l'interesse nazionale continua ad essere presente, rinnova l'ordine di segretezza per un anno, alla fine di ogni periodo di rinnovo.

Un ordine valido ed emesso durante un periodo in cui gli Stati Uniti sono in guerra, rimarrà in vigore per tutta la durata delle ostilità fino ad un anno dopo la cessazione.

Il richiedente, i suoi successori o rappresentanti legali, il cui brevetto è trattenuto come qui previsto, avranno il diritto al risarcimento danni che decorrono dalla data della prima utilizzazione dell'invenzione da parte del governo, previa la stipulazione di accordi precedenti.

Una persona non può presentare domanda in qualsiasi paese straniero prima di sei mesi dopo la presentazione negli Stati Uniti di una domanda di brevetto per invenzione, di design o per la registrazione di un modello di utilità, tranne quando autorizzato da una licenza ottenuta dal Commissario dei brevetti. In particolare la licenza non può essere concessa in relazione ad un'invenzione oggetto di un ordine emesso dal Commissario dei brevetti per interesse alla sicurezza

nazionale, senza il consenso del capo dei dipartimenti e dei direttori dei servizi delle agenzie che hanno causato il fermo.

Alcuni brevetti per invenzioni possono essere realizzati con l'assistenza del governo. L'obiettivo del Congresso, in questi casi, è quello di favorire la massima partecipazione di piccole imprese e di organizzazioni no profit in attività di ricerca e sviluppo finanziati dal governo federale, al fine di promuovere la commercializzazione e la disponibilità pubblica delle invenzioni realizzate negli Stati e assicurarsi di soddisfare i bisogni del governo proteggendo il pubblico contro il non uso o l'uso irragionevole di tali invenzioni.

Ogni convenzione di finanziamento con una piccola azienda di business o con un'organizzazione no profit deve contenere alcune disposizioni atte a garantire le seguenti operazioni:

- A) il contraente deve fornire ogni materia oggetto di invenzione all'ente federale prima della sua divulgazione;
- B) il contraente che acquista i diritti su una materia di invenzione si impegna a depositare una domanda di brevetto prima della scadenza del periodo di un anno;
- C) all'interno della pubblicazione dev'essere predisposta una dichiarazione indicante che l'invenzione è stata realizzata con il sostegno del governo e che il governo detiene certi diritti sull'invenzione.

L'agenzia federale può acquisire una licenza non esclusiva, trasferibile, irrevocabile, di utilizzo per conto degli Stati Uniti su ogni oggetto di invenzione descritto in questa sezione. L'agenzia federale ha inoltre il diritto di richiedere segnalazioni periodiche sulla sua utilizzazione.

Il Segretario del Commercio è autorizzato a promulgare regolamenti volti a definire i termini e le condizioni sulle quali qualsiasi invenzione di proprietà federale possa essere concessa in licenza su base non esclusiva, parzialmente esclusiva o esclusiva.

Può accadere che un brevetto sia ritenuto erroneamente totalmente o parzialmente non funzionante o non valido, in ragione di una specifica o di un disegno difettoso. In questo caso il Direttore dovrà procedere con la ristampa del brevetto validato con i termini temporali immutati rispetto alla precedente.

A nessun brevetto ristampato è concesso di ampliare la portata delle rivendicazioni del brevetto originale.

Il brevetto ristampato costituisce una continuazione di quello originale, con effetto continuo dalla data dell'originale. Le pretese collegate ai brevetti originali e ristampati sono sostanzialmente identiche, questo processo non deve modificare o abbattere le cause di azione esistente.

Un brevetto ristampato non abbrevia né pregiudica il diritto in essere collegato all'originale, appartenente a qualsiasi persona o suoi successori (produrre, acquistare, offrire in vendita, utilizzare negli Stati Uniti o importare negli Stati Uniti).

Nel caso si verifichi che una rivendicazione contenuta nel brevetto non sia valida, le restanti rivendicazioni non saranno pregiudicate. Il proprietario/creatore può posteriormente rinunciare ad alcune rivendicazioni contenute nella domanda di brevetto; tale rinuncia deve essere fatta in forma scritta e registrata presso l'Ufficio Brevetti e Marchi.

Se l'errore contenuto in un brevetto è da imputarsi all'Ufficio Brevetti e Marchi, il Direttore può rilasciare un certificato di correzione attestante il fatto e la natura di tale errore. Una copia cartacea dello stesso deve essere allegata ad ogni copia stampata del brevetto, e tale certificato deve essere considerato come parte del brevetto originale. Quando un errore di natura tipografica, o comunque non attribuibile all'Ufficio Brevetti e Marchi, è fatto in buona fede, il Direttore rilascia un certificato di correzione, se la correzione non comporta la determinazione di una nuova materia di brevetto, che necessiterebbe quindi un riesame della domanda di brevetto.

L'errore di omettere il nome degli inventori o nominare persone che non ne posseggono il titolo non invalida il brevetto poiché tale errore può essere corretto come previsto in questa sezione.

Il proprietario di un brevetto può richiedere un esame supplementare del suo brevetto presso l'Ufficio per prendere in considerazione, riconsiderare, o correggere le informazioni che si ritiene rilevanti per il brevetto.

L'ufficio avrà tempo tre mesi per valutare se le nuove informazioni determinano la possibilità di formazione di un nuovo brevetto e, in quel caso, ne richiedono un esame ex ante.

Il titolare di brevetto, così facendo, si tutela contro eventuali contraffattori che non potranno avvalersi delle informazioni presenti prima del nuovo esame.

Per quanto riguarda la violazione di brevetto, chiunque senza autorizzazione produce, utilizza, offre in vendita, vende o importa qualsiasi invenzione brevettata all'interno degli Stati Uniti, nel corso della durata del brevetto, compie una violazione. Chiunque induce o realizza attivamente violazione di un brevetto è responsabile di contraffazione (violazione diretta).

Inoltre chi vende negli Stati Uniti o importa negli Stati Uniti un componente di una macchina brevettata, procede alla fabbricazione, combinazione o composizione di un materiale o apparecchio per l'applicazione nella pratica di un processo brevettato, che costituisce una parte materiale dell'invenzione, è punito per violazione.

Saranno considerati responsabili di contraffazione, coloro i quali forniscano sia all'interno degli Stati Uniti che all'estero, elementi di un'invenzione o una parte sostanziale di essi, che ricombinati possano causare la contraffazione del prodotto brevettato.

E' altresì ritenuto responsabile di contraffazione chi offre vendita, vende o produca negli Stati Uniti un prodotto che è fatto da un processo brevettato negli Stati Uniti.

Esistono delle eccezioni che si verificano quando il prodotto subisce cambiamenti sostanziali in processi successivi o quando il prodotto risulta essere un componente non essenziale di un altro prodotto.

Le tipologie di violazione sono⁵⁶:

- A violazione letterale, quando il prodotto contraffatto presenta tutti gli elementi distintivi uguali ad un altro prodotto;
- B violazione di equivalenza, quando non vi sono differenze sostanziali fra gli elementi delle rivendicazioni;
- C violazione diretta, quando è stata creata, usata, messa in vendita o importata un'invenzione rivendicata;
- D violazione indotta, quando una terza persona è stata indotta a commettere la violazione;
- E violazione contributiva quando una persona favorisce o supporta la violazione di un brevetto.

Viene definita difesa basata su uso commerciale precedente quando la violazione di una rivendicazione di brevetto è stata compiuta in buona fede per fini commerciali negli Stati Uniti almeno un anno prima della data effettiva di deposito della domanda di brevetto o della data in cui l'invenzione rivendicata è stata divulgata al pubblico.

Una persona che afferma la propria difesa in questa sezione, avrà l'onere di presentare prove chiare e convincenti a sua discolpa.

Il periodo di revisione normativa pre-commercializzazione, nel corso del quale è stabilita la sicurezza o l'efficacia della materia-prodotto, è da considerarsi a tutti gli effetti un uso commerciale. Non può essere fatta valere una difesa in questa sezione se la materia su cui la difesa si basa è stata derivata da un proprietario di brevetto.

Per ciò che concerne il risarcimento danni⁵⁷, sarà il giudice che comanderà al proprietario i danni adeguati per compensare l'infrazione. In nessun caso i danni risulteranno essere minori di un ragionevole compenso per l'utilizzazione dell'invenzione da parte dell'autore della violazione, oltre agli interessi e le spese, come fissato dal giudice.

Il giudice può aumentare i danni fino a tre volte l'importo accertato o valutato e può rivolgersi ad esperti per la determinazione dei danni ragionevoli, date le circostanze.

Non vi sarà alcun rimedio per le violazioni avvenute sei anni prima della denuncia presentata al giudice.

⁵⁶ BURGE, *Patent and Trademark Tactics and Practice*, New York, John Wiley & Sons, inc, 2007, pag. 88

⁵⁷ COTTER, *Comparative Patent Remedies: A Legal and Economic Analysis*, New York, Oxford University Press, 2013, pag.435

Chiunque durante il periodo di un brevetto di design applica il design brevettato senza licenza del proprietario o compie un'imitazione a qualsiasi articolo di produzione a scopo di vendita o vende qualsiasi articolo di produzione a cui tale disegno o imitazione si riferisce, è responsabile verso il proprietario nella misura del suo profitto totale.

Il titolare di un brevetto può intraprendere un'azione civile contro il proprietario di un altro brevetto che sostiene la stessa invenzione e ha una data di deposito anteriore al suo, se ritiene che vi sia stato un processo di derivazione dal suo brevetto. Questa azione deve essere presentata prima della fine del periodo di un anno dalla data di rilascio del primo brevetto.

Chiunque, senza il consenso del titolare del brevetto, utilizza per pubblicità elementi in relazione con qualsiasi cosa realizzata, utilizzata, messa in vendita o venduta dal titolare all'interno degli Stati Uniti o il nome del titolare del brevetto, il numero del brevetto, o la parola "brevetto" o simili, con l'intento di contraffazione o imitazione del brevetto del titolare, o di ingannare il pubblico, può subire una causa civile nel tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il risarcimento danni.

Un contratto che attribuisce un brevetto o un diritto su un brevetto può contenere una disposizione che impone l'arbitrato di qualsiasi controversia relativa alla validità del brevetto o alla violazione derivante dal contratto. In assenza di tale disposizione, le parti possono convenire per iscritto la risoluzione di tale controversia mediante arbitrato. Ogni disposizione o accordo sarà definitiva, irrevocabile e vincolante tra le parti, fatta eccezione per la revoca del contratto secondo normativa, che non avrà alcun effetto su terzi.

Quando viene realizzato un arbitrato, il titolare del brevetto, il suo cessionario o licenziatario deve darne comunicazione per iscritto al Direttore dell'Ufficio brevetti e fino a quel momento l'arbitrato sarà inapplicabile. Se l'arbitrato viene modificato dal giudice, la parte richiedente tale modifica deve dare notizia al Direttore.

2.1 Richiesta accertamento di prior art -

In generale qualsiasi persona può presentare per iscritto all'attenzione dell'Ufficio la presenza di una *prior art* composta da brevetti o pubblicazioni; egli può inoltre presentare una richiesta di riesame da parte dell'Ufficio di qualsiasi rivendicazione di un brevetto sulla base di *prior art*. La richiesta dev'essere formalizzata in forma scritta, dev'essere accompagnata dal pagamento di un canone previsto e deve specificare le rivendicazioni che sono in contrasto con la *prior art* citata.

Se il Direttore ritiene che una nuova domanda sostanziale di brevettabilità colpisca una qualsiasi rivendicazione compresa nel brevetto, vi sarà un ordine per il riesame del brevetto per la risoluzione della domanda.

Il titolare del brevetto avrà due mesi di tempo, prima del periodo del riesame, in cui gli sarà offerta la possibilità di proporre una modifica del brevetto o richiesta di integrazione al fine di distinguere il suo brevetto dalla *prior art*.

Quando il tempo per il ricorso è scaduto o qualsiasi giudizio di appello contro un procedimento di riesame è terminato, il Direttore emette e pubblica un certificato di annullamento di qualsiasi rivendicazione del brevetto non brevettabile, incorporando nel brevetto qualsiasi proposta di modifica o di nuova pretesa idonea ad essere brevettabile.

Il firmatario di una revisione post-assegnazione può chiedere l'annullamento per una o più rivendicazioni di un brevetto. La petizione può essere presentata entro e non oltre i 9 mesi dalla data di concessione del brevetto o del rilascio di un brevetto ristampato.

Requisiti di petizione:

- A. la petizione deve essere accompagnata dal pagamento della quota stabilita dal direttore ai sensi della sezione 321;
- B. la petizione identifica tutte le parti con reali interessi;
- C. la petizione identifica, per iscritto e con la particolarità, ogni rivendicazione contestata, i motivi sui quali si basa ogni pretesa, e le prove a sostegno delle accuse mosse, tra cui:
- D. copie di brevetti e di pubblicazioni stampate che il firmatario porta come prova a sostegno della petizione;
- E. dichiarazioni di elementi di prova e opinioni, se il firmatario si basa su altri elementi di fatto o su giudizi di esperti.

Appena possibile dopo il ricevimento di una petizione, il Direttore renderà la petizione a disposizione del pubblico.

Un esame post-assegnazione non può essere istituito ai sensi del presente capitolo se, prima della data in cui è depositata la petizione, il firmatario o le parti con reale interesse hanno intentato una causa civile per contestare la validità della una rivendicazione del brevetto.

Se il proprietario di brevetto o le parti con reale interesse intraprendono una causa civile dopo la data in cui il firmatario presenta una petizione di revisione post-assegnazione del brevetto, l'azione civile viene sospesa automaticamente fino a quando il titolare del brevetto richiede al giudice di revocare la sospensione.

Il giudice non può sospendere l'esame della proposta del proprietario del brevetto per un'ingiunzione preliminare contro la violazione del brevetto sulla base del fatto che una petizione per la revisione post-assegnazione è stata depositata, se un'azione civile di ingiunzione è depositata entro 3 mesi dopo la data in cui è stato concesso il brevetto per il prodotto contraffatto.

Il direttore prescrive:

- A i regolamenti atti a mettere a disposizione del pubblico i documenti di qualsiasi procedimento di questa sezione, salvo che qualsiasi petizione o documento depositato con l'intento di essere sigillato, deve essere trattato come sigillato in attesa dell'esito della sentenza;
- B le norme per la proiezione di motivi sufficienti per avviare un riesame;
- C stabilisce le procedure di presentazione delle informazioni supplementari dopo che la petizione è presentata; istituisce e disciplina le revisioni post-assegnazione; ordini di protezione che disciplinano lo scambio e la trasmissione di informazioni riservate;
- D gli ordini di protezione che disciplinano lo scambio e la trasmissione di informazioni riservate;
- E stabilisce norme e procedure che permettono al proprietario del brevetto di spostarsi a modificare il brevetto per annullare un credito contestato.

Nel prescrivere norme di questa sezione, il direttore deve considerare l'effetto di tali regolamenti per l'economia, l'integrità del sistema dei brevetti, la gestione efficiente dell'Ufficio, e la capacità dell'Ufficio di compiere procedimenti completi e tempestivi.

Come detto in precedenza, durante una revisione post-assegnazione, istituita ai sensi del presente capitolo, il titolare del brevetto può presentare una proposta di modifica del brevetto. Le modifiche possono riguardare la rimozione delle rivendicazioni contestate o la sostituzione e riformulazione di queste.

Un emendamento ai sensi del presente comma non può ampliare la portata delle rivendicazioni del brevetto o introdurre una nuova materia.

Qualsiasi accordo o intesa tra il proprietario del brevetto e un firmatario di revisione, compresi eventuali accordi di garanzia di cui tale accordo o intesa è stato realizzato in contemplazione con la chiusura di una revisione post-assegnazione nell'ambito di questa sezione, devono essere in forma scritta, e una copia di tale accordo o intesa deve essere depositata presso l'Ufficio prima della chiusura del riesame post-assegnazione tra le parti. Su richiesta di una delle parti del procedimento, l'accordo o intesa saranno trattati come informazioni commerciali riservate, tenuti separati dal file dei brevetti coinvolti e messi a disposizione solo per le agenzie del governo federale su richiesta scritta, o per qualsiasi persona con buona causa.

Se una revisione post-assegnazione è istituita e non respinta, il *Patent Trial and Appeal Board* emana una decisione scritta finale per quanto riguarda la brevettabilità di qualsiasi rivendicazione di brevetto contestato dal firmatario e ogni nuova rivendicazione aggiunta.

Se il *Patent Trial and Appeal Board* emette una decisione scritta finale e il tempo per il ricorso è scaduto o qualsiasi ricorso è terminato, il Direttore rilascia e pubblica un certificato annullando

qualsiasi rivendicazione del brevetto determinato a non essere brevettabile e conferma le rivendicazioni brevettabili nel brevetto.

Ogni proposta di modifica o di nuova pretesa di rivendicazione determinata, per essere brevettabile e inserita in un brevetto seguito a un esame di post-assegnazione nell'ambito del presente capitolo, deve avere lo stesso effetto di quello specificato nella sezione 252 per i brevetti ristampati.

Qualsiasi parte alla revisione post-assegnazione avrà il diritto di essere appellata.

2.2 Stati Uniti membro del trattato PCT -

Vorrei chiudere questo secondo capitolo dedicato al sistema americano dei brevetti, riportando all'attenzione sul tema riguardante il brevetto internazionale.

L'Ufficio Brevetti e Marchi funge da ente di ricezione per le domande di brevetto internazionali presentate da cittadini o residenti negli Stati Uniti. In conformità con qualsiasi accordo concluso tra gli Stati Uniti e un altro paese, lo stesso Ufficio agisce anche come ente di ricezione per le domande internazionali presentate da residenti o cittadini di paesi che hanno diritto a depositare domande internazionali in quanto aderenti al trattato PCT⁵⁸.

L'Ufficio Brevetti e Marchi deve compiere tutti gli atti connessi con lo svolgimento delle mansioni richieste ad un ufficio di ricezione, compresa la riscossione dei canoni internazionali e la loro trasmissione all'Ufficio internazionale.

Le domande internazionali depositate presso il *Patent and Trademark Office* devono essere in lingua inglese.

L'Ufficio Brevetti e Marchi può agire come un'autorità di ricerca internazionale e di esame preliminare per ciò che riguarda le domande internazionali in conformità con i termini e le condizioni degli eventuali accordi siglati con l'Ufficio internazionale⁵⁹.

Le commissioni di gestione e di esame preliminare ed eventuali costi aggiuntivi dovuti per l'esame preliminare internazionale devono essere pagate in tempo utile fissato dal Direttore.

In termini generali, la domanda di brevetto internazionale ha l'effetto di una domanda di brevetto nazionale in tutti gli Stati del PCT, a condizione che rispetti i requisiti minimi per ottenere una data di deposito internazionale (PCT articolo 11). Deve essere redatta in conformità a determinati requisiti formali stabiliti nel trattato e ai regolamenti, che sono diventati standard internazionali efficaci in tutti gli Stati aderenti al PCT.

⁵⁸ v. <http://www.wipo.int/pct/en/>

⁵⁹ NOLFF, *TRIPS, PCT and global patent procurement, s.l.*, Kluwer Law International, 2001.

I richiedenti di brevetti, che desiderano proteggere la loro invenzione in più di un paese, possono prima depositare una domanda di brevetto nazionale, avendo poi un tempo di dodici mesi dalla data di deposito della prima domanda (limite di tempo fissato nella Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale), per presentare la domanda internazionale ai sensi del PCT. Se, al contrario, si deposita prima una domanda internazionale, si hanno poi a disposizione 18 mesi per presentare la domanda nazionale nei singoli stati.

Si può capire come la seconda modalità garantisce un arco temporale aggiuntivo di 18 mesi, durante il quale il proprietario del brevetto può valutare le possibilità di ottenere brevetti e sfruttare l'invenzione nei paesi in cui si prevede di perseguire la protezione del suo brevetto.

Le domande, che vengono depositate successivamente alla prima, retroagiscono quanto agli effetti discendenti dalla presentazione ed in particolare per la valutazione della priorità (otterranno la "priority date" della prima domanda di brevetto depositata) ai fini dell'accertamento dei requisiti per la protezione.

Nella fase nazionale, ciascun Ufficio brevetti è competente per l'esame delle domande in conformità con le leggi nazionali. Nel singolo Stato in cui si richiede la protezione brevettuale può infatti emergere la presenza di una *prior art* rispetto alla domanda, per cui il richiedente dovrà apportare le modifiche necessarie per ottenere la protezione in quel singolo paese.

Se la domanda internazionale è realizzata nella forma prescritta dal PCT, non può essere respinta per motivi formali da parte degli uffici brevetti degli stati aderenti durante la fase nazionale dell'esame della domanda.

Se qualsiasi reclamo per il beneficio di una data di deposito anteriore è basato su una domanda internazionale che ha designato ma non ha avuto origine negli Stati Uniti, il Direttore può richiedere il deposito presso il *Patent and Trademark Office* di una copia autenticata di tale domanda corredata da una traduzione dello stesso nella lingua inglese, se è stata presentata in un'altra lingua.

Se non si verifica la presenza di una domanda precedente, la "priority date" ai fini della procedura PCT sarà la data del deposito internazionale della domanda internazionale.

Qualora a causa di una traduzione errata il brevetto superi la portata della domanda internazionale in lingua originale, un tribunale di competente giurisdizione può retroattivamente limitare la portata del brevetto, dichiarandolo inapplicabile nella misura in cui supera la portata della domanda internazionale nella lingua originale.

3. Presentazione Apple inc. –

Dopo aver passato in rassegna le regole internazionali ed americane per quanto riguarda i brevetti, andrò ora ad occuparmi, nel concreto, della battaglia legale per la proprietà di alcuni brevetti nel campo degli *smartphone*, che ha visto fronteggiarsi due colossi mondiali quali Apple e Samsung.

Apple Inc., fondata nel 1976 da Steve Jobs e Steve Wozniak, è una multinazionale americana con sede a Cupertino, in California, che progetta, sviluppa e commercializza elettronica di consumo, software e personal computer. I suoi prodotti hardware più noti sono la linea di computer Mac, il lettore multimediale Ipad, lo smartphone Iphone e il tablet computer Ipad.

Apple è la seconda società più grande al mondo di *information technology* per fatturato dopo Samsung Electronics e il terzo più grande produttore di cellulari al mondo dopo Samsung e Nokia (dati 2012).

Worldwide Mobile Phone Sales to End Users by Vendor in 2012 (Thousands of Units)

Company	2012 Units	2012 Market Share (%)	2011 Units	2011 Market Share (%)
Samsung	384,631.2	22.0	315,052.2	17.7
Nokia	333,938.0	19.1	422,478.3	23.8
Apple	130,133.2	7.5	89,263.2	5.0
ZTE	67,344.4	3.9	56,881.8	3.2
LG Electronics	58,015.9	3.3	86,370.9	4.9
Huawei Technologies	47,288.3	2.7	40,663.4	2.3
TCL Communication	37,176.6	2.1	34,037.5	1.9
Research In Motion	34,210.3	2.0	51,541.9	2.9
Motorola	33,916.3	1.9	40,269.1	2.3
HTC	32,121.8	1.8	43,266.9	2.4
Others	587399.6	33.6	595886.9	33.6
Total	1,746,175.6	100.0	1,775,712.0	100.0

Source: Gartner (February 2013)

Fonte: <http://www.gartner.com/newsroom/id/2017015>

Nel 2013 la compagnia contava 408 punti vendita dislocati in 14 paesi e una capitalizzazione di 446 miliardi di dollari; ad inizio 2014 Apple rappresenta la più grande società quotata in borsa⁶⁰.

Con un fatturato annuo di 170 miliardi di dollari nel 2013, Apple è entrata nella classifica di Fortune500 tra le prime 10 società al mondo per fatturato⁶¹.

⁶⁰PICCINELLI, *Apple è di nuovo la società che vale di più al mondo*, 2/8/2013, consultabile su <http://www.macitynet.it/apple-e-di-nuovo-la-societa-che-vale-di-piu-al-mondo/>, ultimo accesso: 20/03/2014.

3.1 L'Iphone -

L'apice del successo di Apple ha inizio nel 2007 con l'apparizione sul mercato del primo iPhone, che sbaragliò fin da subito la concorrenza, portando innumerevoli innovazioni nel mondo della telefonia.

Una delle più grandi novità introdotte con questo prodotto fu il *touch-screen*, interfaccia utente che comprende alcuni gesti tattili pre-programmati per la superficie "display".

Questa funzionalità, che ha contribuito al grande successo dei "melafonini", non era stata inventata da Apple ma era già presente in alcuni dispositivi mobili (es: Nokia e HTC), tuttavia solo con il primo iPhone ottenne un grandissimo risultato per massa di adozione.

Numerosi tra i brevetti Apple di maggior successo, di cui andremo in parte ad occuparci nel prosieguo, hanno come denominatore comune l'utilizzo di questa funzionalità.

"iPhone is a revolutionary and magical product that is literally five years ahead of any other mobile phone ..."

*"We are all born with the ultimate pointing device—our fingers—and iPhone uses them to create the most revolutionary user interface since the mouse"*⁶²

(Steve Jobs, amministratore delegato e cofondatore Apple)

Il primo iPhone del 2007 univa in un unico prodotto un telefono cellulare senza tasti ma con schermo *touch* da 3,5 pollici, un lettore musicale con controlli *touch* (iPod interno) e un piccolo pc portatile che garantisce la possibilità di accedere a internet, controllare le email ed essere presente nei social networks.

Dopo l'introduzione dell'iPhone nel 2007, la società di Cupertino ha venduto oltre 250 milioni di unità ed è diventata il principale produttore di *smartphone* al mondo. Lungo la strada per il successo, la società americana ha depositato quasi 1.300 brevetti ed è stata parte di (ben) 479 azioni legali per la protezione della proprietà intellettuale.

La tabella seguente classifica le invenzioni di Apple nei settori della tecnologia di base; come si può notare le innovazioni generali collegate all'iPhone sono preponderanti, seguite da fotocamera e interfaccia utente. Per innovazioni generali si intendono, tra l'altro, forma, colori e caratteristiche estetiche dell'iPhone; da questi numeri si può facilmente capire dove vengono focalizzati i maggiori sforzi di ricerca ed innovazione per differenziarsi dai concorrenti e per ottenere maggiore appeal nel

⁶¹ RODRIGUEZ, *Apple makes Fortune 500's top 10 for first time; Facebook makes list*, 6/05/2013, Los Angeles Times Business, consultabile su <http://www.latimes.com/business/technology/la-fi-tn-apple-facebook-fortune-500-20130506,0,6186624.story#axzz2vkvXRhF2>, ultimo accesso: 20/03/2014.

⁶² RITCHIE, *History of iPhone (original): Apple reinvents the phone*, 26/08/2013, consultabile su <http://www.imore.com/history-iphone-2007>, ultimo accesso: 10/03/2014.

mercato. Non a caso il denominatore comune di tutta la controversia con Samsung sarà il design somigliante dei dispositivi dei due duellanti.

CORE TECHNOLOGY AREAS OF APPLE PATENTS

FIGURE 1

TECHNOLOGY AREA	NUMBER OF INVENTIONS (PATENTS)
iPhone, Smartphone General	416
Camera	279
User Interface	232
Image Display/Screen	149
Battery/Power Control	88
Antenna	75
Calendar	31
Contact Management	15
Voice Control	5

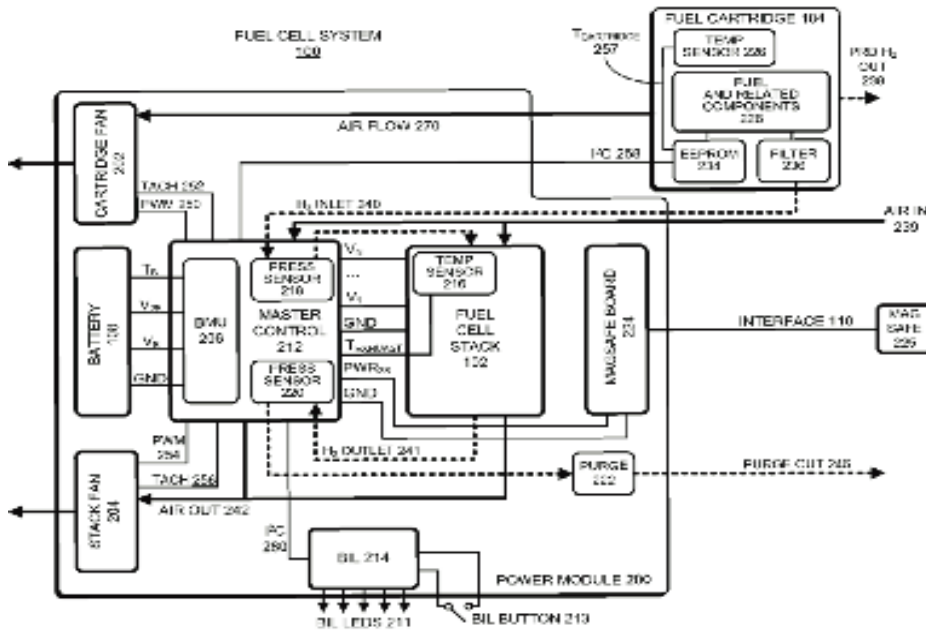
Fonte: Derwent World Patent Index

Tra i “*patent pending*” (domanda provvisoria di brevetto) appartenenti ad Apple, gli esperti ne indicano in particolare due che potrebbero essere contenuti nei prossimi *smartphone* e che, in tal caso, potrebbero sicuramente risultare rivoluzionari in questo campo.

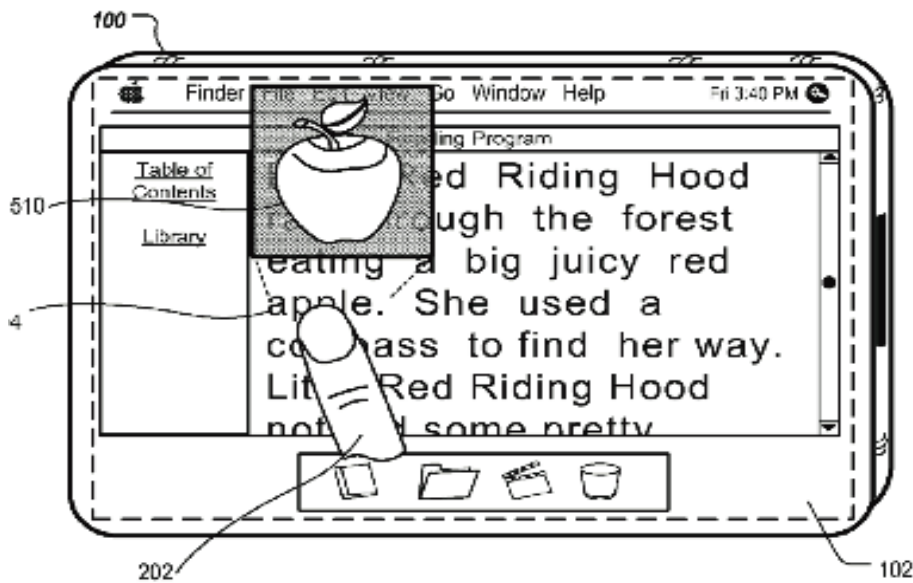
I brevetti in questione sono il brevetto US20110311895, depositato nell’agosto 2010 per un sistema di alimentazione a cellule per dispositivi mobili, che potrebbe garantire una durata della batteria di settimane, e il brevetto US0110167350 del gennaio 2010 per l’assistenza nei contenuti presenti nel display.

Di seguito i disegni più significativi compresi nella descrizione dei brevetti qui enunciati, depositati unitamente alla relativa domanda presso l’Ufficio americano Marchi e Brevetti da Apple e in fase di approvazione.

1)



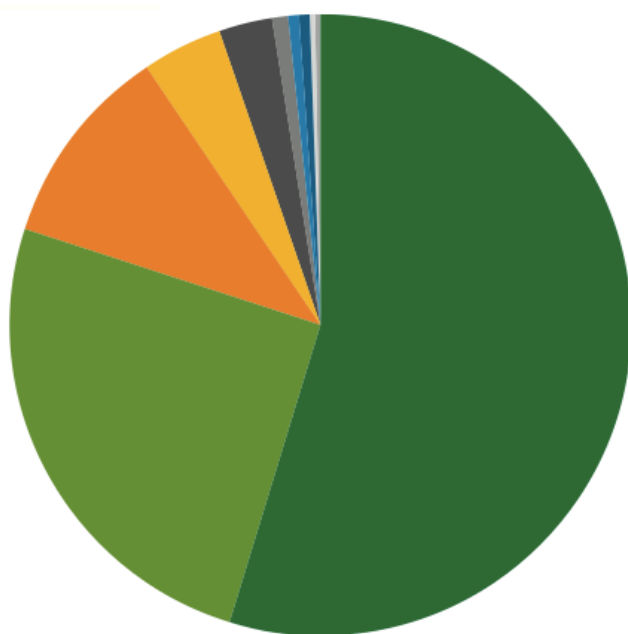
2)



3.2 La guerra per i brevetti – The “patent war” -

La disputa nel campo della telefonia degli ultimi anni ha coinvolto alcune tra le più grandi società al mondo, quali Apple, Samsung, Nokia e Google, in un labirinto di cause legali che sembra destinato a perdurare per molti anni, strumentali alla conquista della posizione di leader nel mercato.

Il seguente grafico mostra le cause che hanno coinvolto la società americana della Silicon Valley tra il 2008 e il 2012, evidenziando il ruolo della società nella causa.



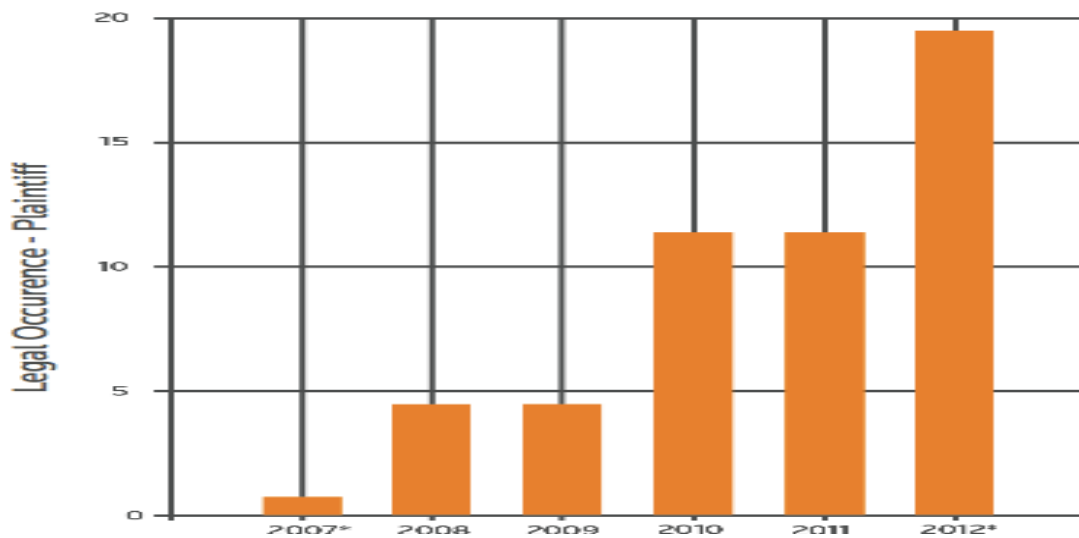
Legal Roles	Occurences	%
Defendant	263	54.9%
Counter-Claimant	120	25.1%
Plaintiff	51	10.6%
Respondent	20	4.2%
Counter-Defendant	14	2.9%
Movant	3	0.6%
Counter-Plaintiff	2	0.4%
Appellant	1	0.2%
Appellee	1	0.2%
Other Legal Roles	4	0.8%

Source: Thomson Reuters IP Monitor

Il grafico a torta ci mostra un dato all'apparenza un po' sorprendente poiché nel 50% delle cause instaurate tra il 2008 e il 2012 Apple si è vista accusata dai rivali di appropriazione di proprietà intellettuale mentre in solo il 10% del totale essa ha avuto il ruolo di attore.

Un dato ancor più significativo lo si evince dal prossimo grafico⁶³. Dal 2012, infatti, si registra un aumento incrementale per quanto riguarda le cause intraprese da Apple in difesa della proprietà intellettuale, con un totale di azioni legali che eguagliano la somma degli anni precedenti.

⁶³ V. Thomson Reuters IP Market Report, consultabile su <http://thomsonreuters.com/intellectual-property/>.



Fonte: Thomson Reuters IP Market Report

Detto ciò, il conflitto legale più grande e famoso è sicuramente quello con Samsung, ribattezzato dalla stampa “*The patent war*”; conflitto che ha avuto inizio nel 2011 e vede già nel primo anno i due colossi della telefonia fronteggiarsi in 19 azioni legali in 10 paesi diversi⁶⁴.

Samsung non rappresenta solo un rivale nella telefonia ma ricopre anche il ruolo di uno dei più importanti fornitori di Apple, in quanto produce i chip personalizzati utilizzati in dispositivi come l’Iphone e l’Ipad, la memoria flash e gli schermi a cristalli liquidi per i pc Machintosh.

Nell’aprile 2011 la disputa iniziò con la richiesta di danni da parte della società californiana, con l’accusa a Samsung di aver copiato l’aspetto dell’Iphone e dell’Ipad; l’azione legale successivamente colpì complessivamente 14 prodotti Samsung, tra cui i più conosciuti sono il Galaxy Tab 10.1 e il Nexus S 4G.

La società coreana da parte sua contrattacò depositando una contro-azione innanzi alla U.S. Federal Court, accusando Apple di violazione per 5 brevetti di sua proprietà collegati alla tecnologia di network in wireless.

Nel 2012 le cause legali diventano più di 50 con miliardi di dollari richiesti in voce risarcimento danni.

⁶⁴ ALBANESIUS, *Every Place Samsung and Apple Are Suing Each Other*, 14/10/2014, consultabile su <http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2392920,00.asp>, ultimo accesso: 03/03/2014-

3.2.1 Origini dello scontro -

Il 5 gennaio del 2007, quattro giorni prima della presentazione del primo iPhone, Apple presentò quattro brevetti di design che riguardavano la forma di base dell'iPhone. Telefono che risultò da subito essere totalmente diverso da quelli presenti nel mercato e di gran lunga innovativo, creando un enorme gap di mercato con i concorrenti.

La figura sottostante rappresenta la sintesi della domanda per il brevetto di design, che copre 193 interfacce grafiche per l'utente, depositata nel giugno dello stesso anno, pochi mesi dopo la presentazione dell'iPhone.



Il 15 Aprile del 2011, Apple presentò una denuncia contro Samsung presso lo United States District Court for the Northern District of California per la presunta violazione di alcuni brevetti, contenuti nell'iPhone e nell'iPad⁶⁵. Questi brevetti riguardano il packaging, l'aspetto, l'interfaccia utente e il design.

*"Rather than innovate and develop its own technology and a unique Samsung style for its smart phone products and computer tablets, Samsung chose to copy Apple's technology, user interface and innovative style in these infringing products"*⁶⁶

Dall'immagine dei due dispositivi prodotti dai rivali (iPhone 3GS e Galaxy S i9000 nella figura) si comprende come le parole usate dell'avvocato di Apple, qui citate, risultino essere fondate e razionali.

⁶⁵ IWATANE KANE, SHERR, *Apple: Samsung Copied Design*, The Wall Street Journal, 19/04/2011, ultimo accesso: 18/03/2014.

⁶⁶ Denuncia presentata da Apple il 15/04/2011. V. quanto riportato alla pagina <http://images.apple.com/pr/pdf/110415samsungcomplaint.pdf>.



Confronto tra Iphone 3GS, Apple (sinistra) e Galaxy S i9000, Samsung (destra)

La denuncia di Apple include: violazione di brevetto, falsa denominazione di origine, concorrenza sleale, violazione del marchio e arricchimento senza causa.

Andiamo ora ad analizzare nel dettaglio le presunte violazioni indicate da Apple in questa prima azione legale.

1) Violazione del “*trade dress*” (abito commerciale) presente nel titolo 15 “commerce and trade”, sezione 1125 del codice americano⁶⁷, che tratta la falsa denominazione di origine, la falsa descrizione e la “*dilution*”. I *trade dress*⁶⁸, come il marchio, hanno lo scopo di indicare chiaramente l’origine di un servizio o prodotto, per evitare che i consumatori possano essere ingannati o confusi. Ad esempio, pensando al marchio "Iphone" come ad una parola composta che il consumatore riconosce, Samsung non potrebbe chiamare i suoi telefoni "Galassia Iphone ", perché indurrebbe a confondere i consumatori circa l'origine del prodotto. Allo stesso modo Apple afferma che anche il design caratteristico dell’Iphone esprime la stessa identità di prodotto verso i consumatori.

Il soggetto che si ritiene leso dovrà dimostrare non solo la celebrità del c.d. abito commerciale in se’ e per se’ considerato, ovverosia la sua rinomanza a prescindere dalla celebrità dei marchi, nomi o segni ad esso eventualmente associati o collegati, ma anche la natura non-funzionale⁶⁹ del medesimo, ovvero che la forma non sia stata determinata dalla funzione tecnica ma che abbia come unica finalità quella di fidelizzare il consumatore attraverso la comunicazione della provenienza del prodotto (la natura non-funzionale differenzia i segni distintivi, di cui il *trade dress* è una sottocategoria, dalla tutela brevettuale).

Per quanto riguarda le rivendicazioni di *trade dress* dal punto di vista hardware e software, Apple accusa Samsung di aver copiato:

A) la forma rettangolare del prodotto con i 4 angoli arrotondati;

⁶⁷ Consultabile su <http://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1125>.

⁶⁸ Il *trade dress* è un concetto di origine angloamericana che si sta sempre più efficacemente diffondendo nella cultura giuridica di molti altri paesi nel mondo. Originariamente riferito alla sola confezione (*dressing*) del bene destinato al commercio, il concetto di *trade dress* è stato oggetto nel corso degli anni di una notevole evoluzione, espandendosi ben oltre i circoscritti confini del *packaging* ed andando a toccare molti altri aspetti del bene-prodotto, così trovando nuovi e sempre più ampi spazi applicativi nel campo del diritto industriale. Nella definizione corrente, per *trade dress* deve intendersi l’aspetto esteriore complessivo di un prodotto (includendo anche gli aspetti visuali del *software*) o di un servizio - ovverosia l’insieme di tutti gli elementi che lo contraddistinguono, quali la forma, i materiali, i colori, le immagini, le linee, il *packaging*, perfino il sapore, etc. - tale da renderlo distintivo rispetto ad altri prodotti o servizi analoghi presenti sul mercato e tale da indicare al consumatore la sua specifica provenienza.

⁶⁹ La forma del prodotto è “funzionale” se è essenziale per l’uso o scopo dell’articolo o se incide sul costo e qualità del prodotto.

- B) la superficie frontale del prodotto dominata da uno schermo con bordi neri;
- C) i bordi neri sopra e sotto lo schermo approssimativamente di uguale ampiezza e i bordi più stretti laterali, anch'essi di uguale ampiezza, presenti sull'Iphone e Ipad;
- D) i bordi neri di uguale ampiezza in tutti i lati attorno allo schermo per l'Ipad;
- E) la cornice metallica attorno al perimetro superiore;
- F) il display con una griglia di icone colorate e angoli arrotondati;
- G) la fila di icone nella parte più bassa dello schermo che rimangono fisse quando si scorrono le altre pagine dell'interfaccia utente.

Per quanto riguarda le rivendicazioni sul packaging, queste si riferiscono: alla scatola di forma rettangolare con scritte argento e una grande immagine frontale del prodotto sulla superficie superiore, alla scatola a due pezzi in cui la parte inferiore è completamente infilata e racchiusa nel pezzo superiore e all'uso di un vassoio all'interno della confezione che "culla" i prodotti rendendoli visibile aprendo la scatola.

La domanda da porsi a questo punto risulta essere se l'utilizzo di questi elementi su prodotti Samsung ha indotto a confondere e perciò ingannare i consumatori su ciò che stavano acquistando e se l'impressione generale di hardware, software e scatola dei prodotti Samsung porta i potenziali consumatori a pensare che in realtà essi siano prodotti Apple.

2) *Federal trade dress infringement*, di cui al titolo 15, sezione 1114, del codice americano⁷⁰.

Si tratta di tre elementi specifici del *trade dress* dell'Iphone registrati presso l'*US Patent and Trademark Office* e quindi tutelabili più facilmente che in precedenza.

Le violazioni denunciate in questo punto riguardano la registrazione US 3.470.983 per il design complessivo del prodotto, compresa la forma rettangolare, gli angoli arrotondati, i bordi d'argento, la faccia nera, e la visualizzazione di sedici icone colorate.

Gli altri due punti rivendicati in questa sezione sono la registrazione US 3.457.218, riguardante la configurazione di un dispositivo mobile digitale rettangolare con angoli arrotondati, e la registrazione US 3.475.327 in merito al lato posteriore del dispositivo: una porzione grigia rettangolare al centro, una banda nera sopra e sotto il rettangolo grigio, angoli curvi e un bordo esterno argento.

3) *Federal trademark infringement*, di cui al titolo 15, sezione 1114, del codice americano.

I marchi registrati da Apple per le icone del sistema operativo "IOS" risultano in sei casi molto simili a quelle della concorrente.

Nelle figure seguenti, rappresentanti le icone in esame, l'icona Apple del sistema IOS è quella sulla sinistra:

⁷⁰ V. <http://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1114> idem c.s.



Samsung potrebbe tuttavia obiettare, per esempio, che il design dell'icona del telefono (la prima da sinistra) è banale e priva di originalità, mentre Apple può affermare altrettanto convincentemente che la rivale aveva uno svariato numero di opzioni per differenziarsi nella scelta delle icone.

4) La violazione dei brevetti di design: US D604305⁷¹ per la griglia di icone sullo schermo e quelle “fisse” sulla parte inferiore, US D593087⁷² per il tasto *home* e gli angoli arrotondati, US D618677⁷³ per la forma rettangolare arrotondata e schermo a vetro tra i lati.

La regola per la violazione di brevetto di design è relativamente semplice: si punta a verificare la presenza di somiglianze con le caratteristiche di design indicate nei disegni di progettazione dei brevetti e non si fa riferimento alla somiglianza della forma commerciale del design come avviene, invece, nel caso del *trade dress*.

Un brevetto di design può essere molto utile in quanto può rappresentare una prova della “non-funzionalità” di alcune caratteristiche estetiche, elemento necessario e determinante per ottenere una protezione di *trade dress* (il brevetto di design rispetto al *trade dress* ha una durata limitata nel tempo ma entrambi hanno l'obiettivo di proteggere l'ornamento del prodotto e possono risultare simultaneamente violati).

5) Violazione del brevetto US 7469381 B2, denominato “elenco a scorrimento e spostamento, ridimensionamento e rotazione di un documento su un display *touch-screen*”⁷⁴, maggiormente conosciuto con il nome di “*Bounce-Back Effect*”. Il brevetto è stato concesso nel 2008.

Il '381 è uno dei primi brevetti “IOS” di Apple, copre l'effetto chiamato “rimbalzo”, integrato nel sistema operativo del dispositivo, che si ottiene su “IOS” quando si scorre verso la parte superiore o inferiore dello schermo.

6) Violazione del brevetto US 7669134 B1 denominato “metodo ed apparato per la visualizzazione di informazioni durante una sessione di messaggistica istantanea”⁷⁵.

Questo brevetto permette di organizzare i messaggi in arrivo in una sessione di comunicazioni in una *time-line* orizzontale che mantiene distanziati i messaggi in arrivo.

7) Violazione del brevetto US 7812828 B2 denominato “elisse adatta per superfici *multi-touch*”⁷⁶.

Trattasi di un metodo per il monitoraggio contemporaneo di più dita, contatto a palmo, e scivolamento attraverso una prossimità sensibile su superficie *multi-touch*. L'identificazione e la

⁷¹ V. <http://www.google.com/patents/USD604305>.

⁷² V. <http://www.google.com/patents/USD593087>.

⁷³ V. <http://www.google.com/patents/USD618677?dq=d618,677>.

⁷⁴ V. <http://www.google.com/patents/US6493002?dq=6,493,002>.

⁷⁵ V. <http://www.google.com/patents/US7669134?dq=7,669,134>.

⁷⁶ V. <http://www.google.com/patents/US7812828?dq=7,812,828>.

classificazione delle configurazioni manuali intuitive e dei movimenti permette un'integrazione senza precedenti di battitura, di riposo, di indicazione, di scorrimento, di manipolazione 3D e di scrittura in un dispositivo ergonomico versatile.

8) Violazione del brevetto US 7844915 B2 denominato “applicazione d’interfaccia per operazioni di scorrimento”⁷⁷, meglio conosciuto come: “*pinch to zoom*”.

Questa applicazione permette di determinare se l’evento descrive uno scorrimento o un gesto, distinguendo un singolo punto di input applicato sullo schermo *touch*, che è interpretato come uno scorrimento, da due o più punti di input, che sono interpretati come un gesto di operazione. Un’operazione tipica può essere quella del *zoom-in* o *zoom-out*.

9) Violazione del brevetto US 7853891 B2 denominato “Metodo per la visualizzazione di una finestra di interfaccia utente”⁷⁸.

Siffatto brevetto riguarda una finestra sovrapposta sopra l’interfaccia utente standard, in risposta a un tasto, che sparisce automaticamente dopo un intervallo di tempo predefinito, come avviene, ad esempio, per la visualizzazione del volume su “IOS”, che sfuma automaticamente dopo aver regolato il volume.

10) Violazione del brevetto US 7863533 B2 denominato “pulsante a sbalzo con contatti e fulcri multipli”⁷⁹.

Questo brevetto si riferisce al tasto per attivare il volume nell’Iphone 3g.

Le prove fornite da Apple a supporto delle denunciate violazioni includono il confronto di immagini tra l’Iphone 3G/3GS e Galaxy S I9000 per illustrare le presunte somiglianze nella confezione e le icone per le applicazioni. Tuttavia, le immagini risultarono manomesse, al fine di rendere i due prodotti più simili, per cui l’avvocato di Samsung Bas Berghuis accusò Apple di aver presentato prove fuorvianti alla Corte⁸⁰. In particolare nelle foto portate come prova, lo smartphone coreano appariva più piccolo del 6%, avvicinandosi così alle dimensioni di quelle dell’accusante.

Come risposta Samsung, a sua volta, cita in giudizio Apple il 22 aprile 2011, presentando reclami nei tribunali federali di Seoul, Tokyo e Mannheim, in Germania e, nel giugno dello stesso anno, presso la *United States International Trade Commission*, vertenti sulla violazione, da parte di Apple, di brevetti Samsung per le tecnologie mobili di comunicazione.

Il brevetto al centro di questa controversia è il ‘677, che vede Steve Jobs e il guru Apple del design Jonathan Ive tra gli "inventori". La descrizione, composta dell’allegazione di nove figure, rivendica

⁷⁷ V. <http://www.google.com/patents/US7844915?dq=7,844,915>.

⁷⁸ V. <http://www.google.com/patents/US7853891?dq=7,853,891>.

⁷⁹ V. <http://www.google.com/patents/US7863533?dq=7,863,533>.

⁸⁰ IBRAHIM, *Apple Submit Misleading Evidence In Samsung Case Claims Lawyers*, 22/08/2011, consultabile su <http://archive.is/3FaMD>, ultimo accesso: 18/03/2014.

la proprietà della forma rettangolare per un dispositivo elettronico (Iphone). Per mezzo di questo brevetto, Apple cercava di assumersi la proprietà per i *device* elettronici di forma rettangolare.

Apple, d'altra parte, non è di certo la prima azienda a pensare ad un dispositivo con queste forme; infatti sia Samsung che Apple sono stati preceduti dai precedenti disegni rettangolari realizzati e formulati della Sony.

Ad ogni modo, a parere di chi scrive, e a prescindere dal *first to file*, l'idea da ultimo descritta dovrebbe essere ritenuta ovvia, considerando inoltre che da sempre i computer sono dotati di uno schermo rettangolare che, in aggiunta, richiama l'idea di un foglio di carta su cui noi tutti scriviamo. Ciononostante questo brevetto è realmente stato assegnato e di ciò dovrà ovviamente tenersi conto nel giudizio finale in favore di Apple.

3.2.2 *Primo verdetto* –

Il 24 agosto 2012 la giuria del District Court di San Josè emette un verdetto ampiamente favorevole ad Apple. Precisamente, Samsung è stata ritenuta colpevole di aver volontariamente violato sei brevetti Apple su 28 prodotti presenti nel mercato americano ed internazionale. La giuria ha riconosciuto 1,049 miliardi dollari di danni ad Apple mentre ha respinto la richiesta di danni avanzata da Samsung⁸¹.

La giuria ha ritenuto Samsung colpevole di violazione di una serie di brevetti di Apple⁸², elencati precedentemente, che andrò ora brevemente a richiamare.

- A) "*Bounce-Back Effect*" (US No.7.469.381): 19 prodotti Samsung infrangono il *claim* numero 19;
- B) "*pinch to zoom*" (US No.7.844.915): 21 prodotti Samsung infrangono il *claim* 21;
- C) "*Tap To Zoom*" (US No.7, 864.163): 19 prodotti Samsung infrangono il *claim* 50.

Inoltre il *trade dress* registrato per l'Iphone e il *trade dress* non registrato dell'Iphone 3G, menzionati al punto 1 del precedente paragrafo, sono stati considerati tutelabili e la "*dilution*" è stata riscontrata per certi *smartphone* Samsung, mentre non è stata riconosciuta la stessa tutelabilità per il *trade dress* non registrato dell'Ipad.

Per quanto riguarda la richiesta di violazione dei brevetti di design '677, '087 e '305, è stato accertato che tutti i telefonini contestati a Samsung infrangono il brevetto '677 e '305 e solo tre di questi (S i9000, S 4G e Vibrant) infrangono il brevetto '087.

La giuria ha inoltre riscontrato similitudini nella forma del telaio, nella scelta dei colori e nella struttura delle icone del sistema operativo.

⁸¹ PAGE, *The verdict is in: Samsung guilty of infringing on Apple's patents*, 24/08/2012, consultabile su <http://www.idownloadblog.com/2012/08/24/the-verdict-is-in/>, ultimo accesso: 15/03/2014.

⁸² BURNETTE, *The verdict is in: Samsung vs. Apple*, 25/08/2012, consultabile su <http://www.zdnet.com/the-verdict-is-in-samsung-vs-apple-7000003163/>, ultimo accesso: 30/03/2014.

Riassumendo, si è pertanto riconosciuto che gli sforzi di Apple in ricerca e pubblicità per la creazione di un “abito commerciale” unico, con il fine ultimo di fidelizzare il cliente, sono stati “diluiti” a causa della diffusione nel mercato di apparecchi che potessero sia confondere il pubblico sulla provenienza che sugli standard di qualità delle tecniche incorporate.

La giuria ha inoltre concluso affermando che Samsung avrebbe dovuto sapere che stava infrangendo alcuni brevetti di utilità di Apple, per cui la violazione è da considerarsi dolosa⁸³.

Il 23 ottobre 2012 lo US Patent and Trademark Office, nell’ambito di un procedimento di riesame, ha dichiarato nullo il brevetto "Bounce-Back Effect"⁸⁴, che era stato ritenuto violato nella causa contro Samsung. Il brevetto è stato dichiarato tale per sopraggiunte considerazioni di *prior art*, ovvero la presenza di due brevetti precedenti che ne rappresentano un’anticipazione e una precedenza.

I brevetti in questione sono il "*controlling content display*", di Luigi Lira, pubblicato nel 2003, e il "*continuous scrolling list with acceleration*", pubblicato nel 2005 (appartenente alla stessa Apple). L’USPTO, fornendo prove dell’esistenza di brevetti precedenti al *Bounce-Back*, dichiara che nessun passo innovativo è stato riscontrato rispetto all’arte precedente; in questi casi sarebbe stato compito del richiedente dimostrare l’opposto all’Ufficio Brevetti o alla Corte d’Appello.

Tutte le venti rivendicazioni del brevetto in questione sono state quindi superate, incluso il *claim 19*, che Apple aveva utilizzato con successo contro Samsung nel processo del 24 agosto precedente. Nello specifico i *claim 1-6, 8-12, 16, 19 e 20* sono stati ritenuti anticipati dal brevetto di Lira, i *claim 7 e 13-15* risultano ovvi alla luce del brevetto di Lira e i *claim 1-5, 7-13 e 15-20* sono anticipati dal brevetto precedente di Apple.

Questa decisione non è tuttavia definitiva e perciò non è stata ritenuta vincolante per l’esito del processo, in quanto il processo di riesame dei brevetti ha continuato il suo percorso e, come si evince nella figura successiva recante la notifica di riesame, ha confermato la validità di alcune rivendicazioni di tale brevetto, incluso il *claim 19*, che rappresenta la rivendicazione più importante nella causa contro Samsung.

*“As a result of this new reexamination certificate, claim 19 will enjoy an enhanced presumption of validity against the invalidity theories the patent office evaluated. Instead of invalidation in mid-2017 or later, this patent has now been confirmed in mid-2013”*⁸⁵

⁸³ RITTI, “Californian Federal jury awards Apple \$1.05 bilion in patent dispute with Samsung”, 28/08/2012, consultabile su <http://www.lexisnexis.com/legalnewsroom/litigation/b/litigation-blog/archive/2012/08/28/california-federal-jury-awards-apple-1-05-billion-in-patent-dispute-with-samsung.aspx>, ultimo accesso: 28/03/2014.

⁸⁴ CONDLIFFE, *The US Patent Office Has Invalidated Apple's Bounce Scroll Patent*, 23/10/2012, consultabile su <http://gizmodo.com/5954072/the-us-patent-office-has-invalidated-apples-bounce-scroll-patent>, ultimo accesso: 15/03/2014.

⁸⁵ CLOVER, *Key Claim of Apple's 'Rubber Banding' Patent Used Against Samsung Confirmed*, 13/06/2013, consultabile su <http://www.macrumors.com/2013/06/13/key-claim-of-apples-rubber-banding-patent-used-against-samsung-confirmed/>, ultimo accesso: 01/04/2014.

Notice of Intent to Issue Ex Parte Reexamination Certificate	Control No.	Patent Under Reexamination
	90/012,304	7,469,381
	Examiner	Art Unit
	DENNIS BONSHOCK	3992

-- The MAILING DATE of this communication appears on the cover sheet with the correspondence address --

1. Prosecution on the merits is (or remains) closed in this *ex parte* reexamination proceeding. This proceeding is subject to reopening at the initiative of the Office or upon petition. Cf. 37 CFR 1.313(a). A Certificate will be issued in view of

(a) Patent owner's communication(s) filed: 13 May 2013 and 20 May 2013.

(b) Patent owner's failure to file an appropriate timely response to the Office action mailed: _____.

(c) Patent owner's failure to timely file an Appeal Brief (37 CFR 41.31).

(d) The decision on appeal by the Board of Patent Appeals and Interferences Court dated _____

(e) Other: _____.

2. The Reexamination Certificate will indicate the following:

(a) Change in the Specification: Yes No

(b) Change in the Drawing(s): Yes No

(c) Status of the Claim(s):

(1) Patent claim(s) confirmed: 14 and 17-19.

(2) Patent claim(s) amended (including dependent on amended claim(s)): _____

(3) Patent claim(s) canceled: 1-13, 15-16, and 20.

Riguardo alla sentenza del 24 agosto, il giudice Lucy Koh, nel marzo 2013, decise che la giuria aveva errato nel calcolare 400 milioni di dollari di risarcimento danni e, nell'ambito di un nuovo processo, fissò l'importo esatto dovuto a Apple a poco più di 600 milioni di dollari⁸⁶.

A qualche mese di distanza, il 21 novembre 2013, una nuova sentenza emessa dal giudice Koh riconosce ad Apple ulteriori 290 milioni, facendo ritornare il totale vicino alla quota iniziale di 1 miliardo di dollari⁸⁷.

Il nuovo risarcimento di 290 milioni si avvicina alla somma di 380 calcolati da Apple a fronte di presunte perdite per 114 milioni, profitti illegittimi di Samsung per 231 milioni e *royalties* approssimative per 35 milioni (Apple stima che avrebbe venduto 360 mila telefoni in più senza l'avvenuta violazione).

Questa sentenza, che crea un precedente nella storia in quanto è da considerarsi un *leading case*, ha sollevato polemiche per l'impatto sui consumatori e sul settore della telefonia.

Nel suo commento ufficiale Samsung ha affermato che il verdetto non deve essere visto come una vittoria per Apple, ma come una perdita per il consumatore americano, perché porterà alla riduzione della scelta nel mercato, minore innovazione e potenzialmente prezzi più elevati⁸⁸.

Inoltre, questa sentenza causerà un aumento dei costi per gli utenti Samsung a causa delle *royalties* da pagare ad Apple per l'utilizzo dei suoi brevetti contenenti nei dispositivi invalidati.

⁸⁶ KENNEMER, *Judge Lucy Koh cuts Samsung damages in half*, 4/03/2013, consultabile su <http://phandroid.com/2013/03/04/samsung-vs-apple-patents/>.

⁸⁷ Apple insider staff, *Jury awards apple \$290 milion in patent infringement case with Samsung*, 21/11/2013, consultabile su <http://appleinsider.com/articles/13/11/21/jury-awards-apple-290-million-in-patent-infringement-case-with-samsung>, ultimo accesso: 27/03/2014.

⁸⁸ BONNINGTON, *What the Apple v. Samsung Verdict Means for the Rest of Us*, 24/08/2012, Wired, <http://www.wired.com/gadgetlab/2012/08/what-apple-v-samsung-means/>, 14/03/2014.

Gli avvocati Samsung avevano cercato di vincere la disputa asserendo che la compagnia californiana non aveva alcun diritto esclusivo sui disegni geometrici, nello specifico rettangoli con angoli arrotondati.

*“Allowing companies to take a good product and make it better and cheaper is good for consumers. But the patent lawyers won today”*⁸⁹

*“It is unfortunate that patent law can be manipulated to give one company a monopoly over rectangles with rounded corners.”*⁹⁰.

In altre parole, era ed è opinione diffusa che Apple abbia abusato dell'imperfetto sistema di brevetti a suo favore, apparendo assurdo a Samsung che le fosse stato assegnato un brevetto per la forma rettangolare degli Iphone.

La sentenza del giudice Koh ha generato una notevole discussione sul vigente sistema brevetti e sulla competenza delle giurie negli Stati Uniti, ritenendosi i membri delle varie giurie inadeguati per un caso di brevetto complesso come questo.

In questa sentenza tuttavia la giuria è da considerarsi a tutti gli effetti una giuria di nove esperti; in particolare il capogruppo Velvin Hogan è proprietario di brevetto nel campo dell'elettronica ed ingegnere elettrico. Un altro giurato, Manuel Ilagan, il giorno dopo il verdetto, ha dichiarato alla CNET che: “Hogan ha condiviso la sua esperienza con il resto della giuria rendendo più facile la decisione finale”⁹¹. Hogan ha inoltre dichiarato all'agenzia di stampa Reuters che la giuria ha voluto assicurarsi che il messaggio non fosse solo un "schiaffo sul polso", volendo fissare una somma sufficientemente elevata da essere “forte e dolorosa”, ancorché non irragionevole.

Quest'ultima dichiarazione sembra tuttavia cozzare con quanto letto nelle motivazioni della giuria, che parlava di un risarcimento danni che riportasse il titolare del brevetto nella posizione finanziaria *quo ante*.

Altre obiezioni sono state sollevate in merito alla rapidità con cui la giuria è arrivata al verdetto finale per un caso così complesso (3 giorni).

⁸⁹ Professore di legge all'Università dell'Indiana e autore del libro *“Illuminating Innovation”*.

⁹⁰ ROSENBLATT, Apples \$1 billion Verdict May Lead Samsung Sales Ban, 26/08/102 consultabile su <http://www.bloomberg.com/news/2012-08-25/apple-s-1-billion-verdict-may-lead-to-samsung-sales-ban.html>, ultimo accesso: 28/03/2014.

⁹¹ SANDOVAL, *Exclusive: Apple-Samsung juror speaks out*, 25/08/2012, CNET, consultabile su http://news.cnet.com/8301-13579_3-57500358-37/exclusive-apple-samsung-juror-speaks-out/, ultimo accesso: 18/03/2014.

3.2.3 Ingiunzione restrittiva -

L'ingiunzione richiesta da Apple per alcuni prodotti Samsung venne concessa in via preliminare nel giugno 2012 dalla District Court di San Josè (California)⁹², dopo l'appello contro la negazione d'ingiunzione in prima istanza da parte del giudice Lucy Koh.

L'ingiunzione impedisce a Samsung di produrre, utilizzare, offrire alla vendita, vendere e importare negli Stati Uniti il telefonino Galaxy Nexus e qualsiasi altro che contenga il brevetto 8,086,604 di proprietà di Apple. L'ingiunzione preliminare è stata emessa sulla base della presenza di un nesso di causalità tra il brevetto copiato e le vendite del Nexus.

Il brevetto 8,086,604, denominato *"unified search"*, riguarda uno strumento che permette di compiere ricerche tramite il telefono su canali multipli.

Gli altri brevetti presentati da Apple (5,946,647; 8,046,721; 8,074,172) non vengono invece considerati idonei alla mozione richiesta.

Il brevetto 8,046,721 riguarda la modalità di sbloccamento dello schermo del telefono tramite un gesto di movimento di un'immagine, presente da sempre in tutti gli Iphone prodotti e il brevetto 8,074,172 riguarda invece la funzione di auto-correzione delle parole durante la scrittura con il telefono.

L'11 ottobre 2012, dopo il ricorso di Samsung, la Corte d'appello federale ha annullato l'ingiunzione, considerandola una misura inappropriata in mancanza di un chiaro nesso di casualità.

*"We hold that the district court abused its discretion in enjoining the sales of the Galaxy Nexus."*⁹³.

L'attore che abbia richiesto un'ingiunzione preliminare deve dimostrare, nel merito, il rischio di subire un danno irreparabile, che i rimedi di legge sono inadeguati a compensare il danno subito e che l'interesse pubblico non sarà danneggiato⁹⁴ (fattori applicati nel landmark case *eBay Inc. v. MercExchange*, del 2006).

In casi come questo, dove il prodotto imputato include molte caratteristiche di cui solo una (o una piccola minoranza) viola i diritti del titolare di brevetto, un provvedimento ingiuntivo non è giustificato e raramente viene concesso.

⁹² United States District Court Northern District Of California, San Jose Division, 29/06/2012, 12-CV-00630-LHK, Apple Inc. v. Samsung Electronics Co. Ltd. (ORDER GRANTING MOTION FOR PRELIMINARY INJUNCTION), consultabile su http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fand.uscourts.gov%2Ffilelibrary%2F1042%2F12_630_Apple%2520v%2520Samsung_PI%2520Order_Draft%2520v6_6.26.12_GRANT%2520FINAL_Redacted.pdf&ei=7zY0U-OMEsfnwOgk4HABw&usq=AFQjCNEAgiVH9zewxj6PWPY14vabDdq-nw&sig2=05oq5FqYN0KUs5BNHs8CxQ&bvm=bv.63808443,d.bGQ.

⁹³ Federal Circuit, 11/10/2012, causa n. 12-1507, Apple Inc v. Samsung Electronics Co Ltd.

⁹⁴ V. <http://www.law.stanford.edu/organizations/programs-and-centers/transatlantic-technology-law-forum/patent-enforcement-preliminary-and-permanent-injunctive-re>.

In particolare, quanto al danno irreparabile in una causa per violazione di brevetto, il titolare deve comprovare che, in assenza di un'ingiunzione, egli subirà un danno irreparabile e che esiste un forte nesso causale che collega detto danno alla violazione.

Samsung aveva contestato la decisione preliminare del giugno 2012 della District Court su entrambi i punti, sostenendo che vi fosse stato un abuso di discrezionalità da parte del giudice di primo grado nel sostenere che Apple, in assenza di siffatta ingiunzione, sarebbe stata irrimediabilmente danneggiata.

La Corte di appello federale dà ragione a Samsung, ritenendo a sua volta che “il tribunale distrettuale ha abusato del suo potere discrezionale nel confermare l'esistenza di un sufficiente nesso causale riscontrato da Apple.”⁹⁵

Nella sentenza di appello si può leggere che, affinché vi sia un danno irreparabile, è necessario dimostrare che l'infrazione ha provocato, in primo luogo, un danno. Inoltre le vendite perse, in favore di un prodotto violato, non danneggiano irrimediabilmente l'uso esclusivo di un brevetto se si ritiene che i consumatori acquistino tale prodotto per cause diverse dalla caratteristica brevettata. Se la funzione brevettata non “guida” la domanda del prodotto, le vendite sarebbero perse anche se tale funzione fosse assente nel prodotto accusato.

Il rischio di danno irreparabile non può essere dimostrato nel caso in cui le vendite andrebbero perse indipendentemente del comportamento illecito. In altre parole, può realisticamente accadere che il prodotto in esame sia venduto con altrettanto profitto anche senza incorporare la funzione brevettata da altri. In questo caso, anche se il danno concorrenziale che deriva dalla vendita del dispositivo imputato è sostanziale, il danno che scaturisce dalla presunta violazione (l'unico danno che dovrebbe contare in questa sede) non è presente.

L'indagine sul nesso di causalità è, infatti, parte dell'accertamento del danno irreparabile: questo passaggio ci dice se le accuse di danno irreparabile (portate dal titolare del brevetto) sono pertinenti o se il titolare del brevetto cerca di sfruttare il suo brevetto per ottenere un vantaggio competitivo sugli avversari. Inoltre la questione rilevante non è se esista un qualche nesso di causalità tra il danno reclamato e il comportamento illecito, ma se e fino a che punto il danno derivante dalla vendita del prodotto dell'avversario in luogo del proprio possa essere conseguenza della violazione. In altre parole non è sufficiente che il titolare del brevetto stabilisca qualche collegamento non sostanziale tra il presunto danno e la violazione: il titolare del brevetto deve dimostrare invece che la funzione illecita risulta decisiva nel guidare la domanda dei consumatori per il prodotto imputato (ad esempio, tramite sondaggi di mercato).

⁹⁵ Federal Circuit, 11/10/2012, causa n. 12-1507, Apple Inc. v. Samsung Electronics Co Ltd.

Le prove portate da Apple risultano limitate; l'accusante non ha infatti presentato alcuna prova che lega direttamente i *driver* della domanda per il Galaxy Nexus alla funzione di presunta violazione. Apple avanza piuttosto un nesso sulla base della popolarità di un'applicazione, presente nell'Iphone 4S, chiamata "Siri". Quest'ultimo, pubblicizzato da Apple come "l'assistente intelligente personale", consente agli utenti di Iphone 4S di porre domande vocali al telefono e ottenere risposte.

Non ci sono forti dubbi riguardo al fatto che questa caratteristica molto popolare sia un elemento significativo che contribuisce ad incrementare la domanda dei consumatori per l'Iphone 4S e che il Galaxy Nexus presenta una funzione di ricerca vocale chiamata *Google Search* molto simile a certe funzioni di ricerca ricoperte da "Siri". I due programmi, qui in esame, non sono identici ma risulta chiaro che il consumatore li usa in modi equivalenti.

In sede di appello Apple punta a dimostrare che le funzionalità di Siri dipendono in parte dalla "unified search" (brevetto Apple '604 reclamato in sede di richiesta di ingiunzione) e che i consumatori spesso usano Siri in modi che includono la ricerca di informazioni.

Apple ritiene che il programma Google Search presente nel Nexus violi il suo brevetto '604 e che, come avviene per "Siri" nell'Iphone, sia un fattore importante per le vendite del telefonino di Samsung.

La Corte di appello è d'accordo nel ritenere che "Siri è fondamentale per il funzionamento e le vendite dell'Iphone non solo perché ascolta le richieste, ma perché offre risultati di ricerca", e che esiste un'infrazione di tale brevetto. Tuttavia, il nesso di causalità tra la presunta infrazione e la domanda di mercato per il Galaxy Nexus è così forte per sostenere l'accertamento di un danno irreparabile. Il fatto che Siri sia un valore aggiunto per l'Iphone non permette di dire che lo sia pure per Samsung e che, quindi, questa funzione sia determinante nella domanda.

Ne consegue che la sentenza della Corte di appello si conclude con l'affermazione di non procedere nel rivedere la valutazione della Corte distrettuale riferita al danno irreparabile subito da Apple, in quanto non è stato appurato un nesso causale tra il brevetto infranto e le vendite realizzate dal Galaxy Nexus.

3.2.4 Intervento del governo americano –

Il 4 giugno 2013 la società coreana ottiene dalla *U.S. International Trade Commission* il divieto per Apple di “importare dispositivi *wireless* di comunicazione, portatili musicali, dispositivi di elaborazione dati e computer tablet che violano i *claim* 75-76 e 82-84 del brevetto numero 7,706,348 appartenente a Samsung Electronics Co. [...] La Commissione ha anche emesso un ordine contro Apple che vieta la vendita e la distribuzione negli Stati Uniti di articoli che violano rivendicazioni 75-76 e 82-84 del medesimo brevetto⁹⁶.

Per quanto riguarda invece i brevetti '644, '980 e '114, anch'essi contestati da Samsung, la Commissione ha ritenuto che sono brevetti validi ma non sono stati infranti da Apple.

La Commissione ha ritenuto Apple colpevole di violazione in merito alla sezione 337 del Tariff Act del 1930 (l'ICT basa la pubblicazione di ingiunzione nel rispetto della sezione 337) per aver importato alcuni prodotti (*smarthphone e tablet*) che violavano un brevetto americano posseduto da Samsung Electronics Co., Ltd e Samsung Telecommunications America Inc.

Il divieto di vendita si applica ai seguenti modelli: Iphone 4, Iphone 3G/3GS, Ipad 3G e Ipad 2 3G.

La Commissione afferma che “Apple non ha provato l'invalidità delle rivendicazioni del brevetto '348 e che Samsung ha dimostrato l'esistenza di un'industria nazionale per il brevetto”.

Quello dell'industria domestica e della validità dei brevetti violati sono un vincolo indispensabile, poiché, altrimenti, non ci sono i requisiti per ottenere un divieto di importazione/vendita.

La Commissione ha stabilito che i fattori di pubblico interesse elencati nella sezione 337 non precludono la pubblicazione del divieto.

La Commissione ha inoltre rifiutato la difesa di Apple basata sulle licenze “FRAND” in essere con Samsung rispetto alle tecnologie *wireless*. Come vedremo nello specifico più avanti, il brevetto contestato rappresenta uno standard tecnologico nel campo della comunicazione *mobile* e perciò dovrebbe essere garantito in licenza a qualsiasi produttore del settore a prezzi equi.

Questo provvedimento d'altra parte era stato preceduto dalla determinazione iniziale⁹⁷ del 14 settembre 2012, firmata dall'*administrative law judge* James Gildea dell'ICT (International Trade Commission), che non riscontrava alcuna violazione nei confronti della società coreana riguardo la

⁹⁶ U.S. International Trade Commission, Washington D.C., 4/06/2013, causa n. 337-TA-794. (NOTICE OF THE COMMISSION'S FINAL DETERMINATION FINDING A VIOLATION OF SECTION 337; ISSUANCE OF A LIMITED EXCLUSION ORDER AND A CEASE AND DESIST ORDER; TERMINATION OF THE INVESTIGATION)

Consultabile su http://www.usitc.gov/secretary/fed_reg_notices/337/337-794_notice06042013sogl.pdf.

⁹⁷ Blog Foss patents, 14/09/2012, consultabile su <http://www.fosspatents.com/2012/09/preliminary-ruling-by-itc-judge-clears.html>, ultimo accesso: 01/04/2014

U.S. International Trade Commission, Washington D.C., 14/09/2012, causa n. 337-TA-794. (Notice regarding issuance of final determination and recommended determination on remedy and bond),

Consultabile su http://www.usitc.gov/press_room/documents/337_794_ID.pdf.

sezione 337 per i 4 brevetti sotto indagine, pur ritenendone validi 3 su 4, ed oltretutto non riscontrava un'industria nazionale per nessuno di essi.

Il governo americano successivamente ha esercitato il veto su questo atto ingiuntivo; il divieto contro la compagnia americana è stato bocciato da Micheal Forman, rappresentante dell'agenzia governativa americana per le politiche di commercio a supporto alle decisioni del Presidente (Exexutive office of the President, the United States trade representative) tramite una lettera⁹⁸ indirizzata a Irving A. Williamson, il *Chairman* dell'USITC, del 3 agosto 2013, prima della scadenza del periodo di revisione di 60 giorni a partire dalla data di ingiunzione preliminare (il governo, in questi casi, ha un periodo di 60 giorni per revisionare le decisioni dell'ITC).

Forman spiega che il veto del governo deriva dal comportamento sleale di Samsung che ha utilizzato il licenziamento dei suoi brevetti per ottenerne altri in cambio della concorrente Apple.

A differenza dei tribunali distrettuali, l'ITC è diventato un luogo popolare per cause brevettuali perché agisce in modo relativamente rapido e si possono presentare richieste di divieto di importazione più difficili da ottenere dai tribunali distrettuali (non è richiesta la presenza di un danno irreparabile)⁹⁹.

La sezione 337, titolo 19, del codice americano, recita:

“[I] seguenti casi sono illegali [..]:

A) metodi sleali di concorrenza e di atti sleali nell'importazione di articoli verso gli Stati Uniti, o nella vendita di tali articoli da parte del proprietario, dell'importatore o del destinatario, la minaccia o il cui effetto è:

- di distruggere o sostanzialmente danneggiare un'industria negli Stati Uniti;
- di impedire la creazione di tale industria;
- di limitare o monopolizzare il commercio e il commercio negli Stati Uniti.

B) l'importazione negli Stati Uniti, la vendita per l'importazione o la vendita negli Stati Uniti dopo l'importazione, di articoli che

- violano un brevetto degli Stati Uniti, valido e applicabile o un brevetto di copyright valido ed efficace registrato ai sensi del titolo 17;
- sono stati realizzati, prodotti, trasformati per mezzo di un processo coperto da rivendicazione di brevetto statunitense valido ed efficace..”.

La sezione 337 richiede che il Presidente valuti le determinazioni della Commissione riguardanti le restrizioni in un periodo di tempo di 60 giorni. Il Presidente può approvare, disapprovare o

⁹⁸ Consultabile su <http://www.scribd.com/doc/157894184/13-08-03-USTR-Letter-Vetoing-ITC-794-Exclusion-Order>.

⁹⁹ HESS, BRANCH, *Court: ITC Can Grant Injunctive Relief in Patent Disputes Without Using eBay Factors*, 5/01/2011, consultabile su <http://www.pillsburylaw.com/sitefiles/publications/intellectualpropertyclientalertcourtitecangrantinjunctivereliefinpatentdisputeswithoutusingebayfactors01052011final.pdf>, ultimo accesso: 30/06/2014.

sostanzialmente aspettare 60 giorni senza compiere azioni e lasciare quindi che la pronuncia della Commissione faccia il suo corso.

La revisione da parte del Presidente si verifica nei casi di benessere pubblico e sanità, condizioni di competitività nell'economia americana, produzione di articoli competitivi, tutela dei consumatori, nonché relazioni estere di economia e politica.

Il brevetto violato da Apple (tecnologia wireless 3G) fa parte di quei brevetti considerati "standard tecnologici essenziali" (SEPs), riguardo ai quali l'Ufficio americano Marchi e Brevetti si era già precedentemente espresso, dichiarando che la violazione di questi brevetti, in generale, dovrebbe per lo più essere punita con un risarcimento monetario e non con il divieto di vendita, con eccezione per quei rari casi in cui il trasgressore si rifiuti di negoziare una licenza o di pagare la multa.

Micheal Forman, nella lettera all'U.S. International Trade Commission, sottolinea come la sua amministrazione "è impegnata a promuovere l'innovazione e il progresso economico, oltre all'adeguata protezione e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale".

Il mondo moderno si basa su standard tecnici. Per permettere a un dispositivo di interagire con un altro, alcune norme devono essere prestabilite; i due dispositivi devono utilizzare gli stessi prodotti e processi standardizzati per consentire la comunicazione, nello stesso modo in cui la conversazione umana richiede ai partecipanti di accordarsi su quale lingua parlare. "Organizzazioni d'impostazioni standard" (SSOs) esistono come necessità degli operatori del mercato di accordarsi su quali prodotti e processi saranno standardizzati. Ma cosa succede quando una SSO sceglie uno standard che è coperto da brevetti? I brevetti diventano ora brevetti essenziali standard (SEPs) e quindi tutti gli implementatori devono ottenere una licenza da parte dei titolari dei brevetti al fine di poterli regolarmente utilizzare e integrare nei loro prodotti.

Il licenziamento di brevetti comprendenti standard tecnologici essenziali (SEPs) è di conseguenza un importante elemento delle azioni dell'amministrazione nel promuovere il progresso innovativo ed economico e nel garantire la concorrenza nel mercato non intaccando i diritti dei possessori dei brevetti.

Questa particolare categoria di brevetti, come quello presuntamente violato da Apple nella controversia con Samsung, rivestono un ruolo sempre più crescente nell'economia americana. Apple sostiene che Samsung avesse violato la legge *antitrust* statale e federale "truffando" l'European Telecommunications Standards Institute, una delle organizzazioni di normazione (SSOs) di cui entrambi gli attori fanno parte, che stabilisce gli standard UMTS (*Universal mobile telecommunication system*). Nello specifico Apple ritiene che Samsung, proprietaria di un SEP per la tecnologia 3G, si fosse rifiutata di concederlo in licenza ad eque, ragionevoli e non discriminatorie

condizioni (condizioni definite con il termine “FRAND”), ma avesse fatto leva sul suo brevetto standard per ottenerne altri in cambio.

Le SSOs svolgono un ruolo importante nel settore delle comunicazioni wireless; questi operatori, infatti, forniscono ai consumatori l'accesso alle reti, che permette di effettuare e ricevere chiamate, l'accesso alla posta elettronica, e internet.

Gli standard tecnici possono avere sia benefici per la concorrenza che potenziali effetti anticoncorrenziali. Da un lato, i volumi di produzione tendono ad aumentare perché le linee di prodotti possono essere venduti a più acquirenti, riducendo così i costi unitari, dall'altro lato, possono creare un effetto di "lock-in" e il rischio di resistenza del brevetto (*hold-up*), ovvero quando il proprietario del brevetto non garantisce la licenza del suo brevetto per il mercato o richiede royalty a prezzi superiori.

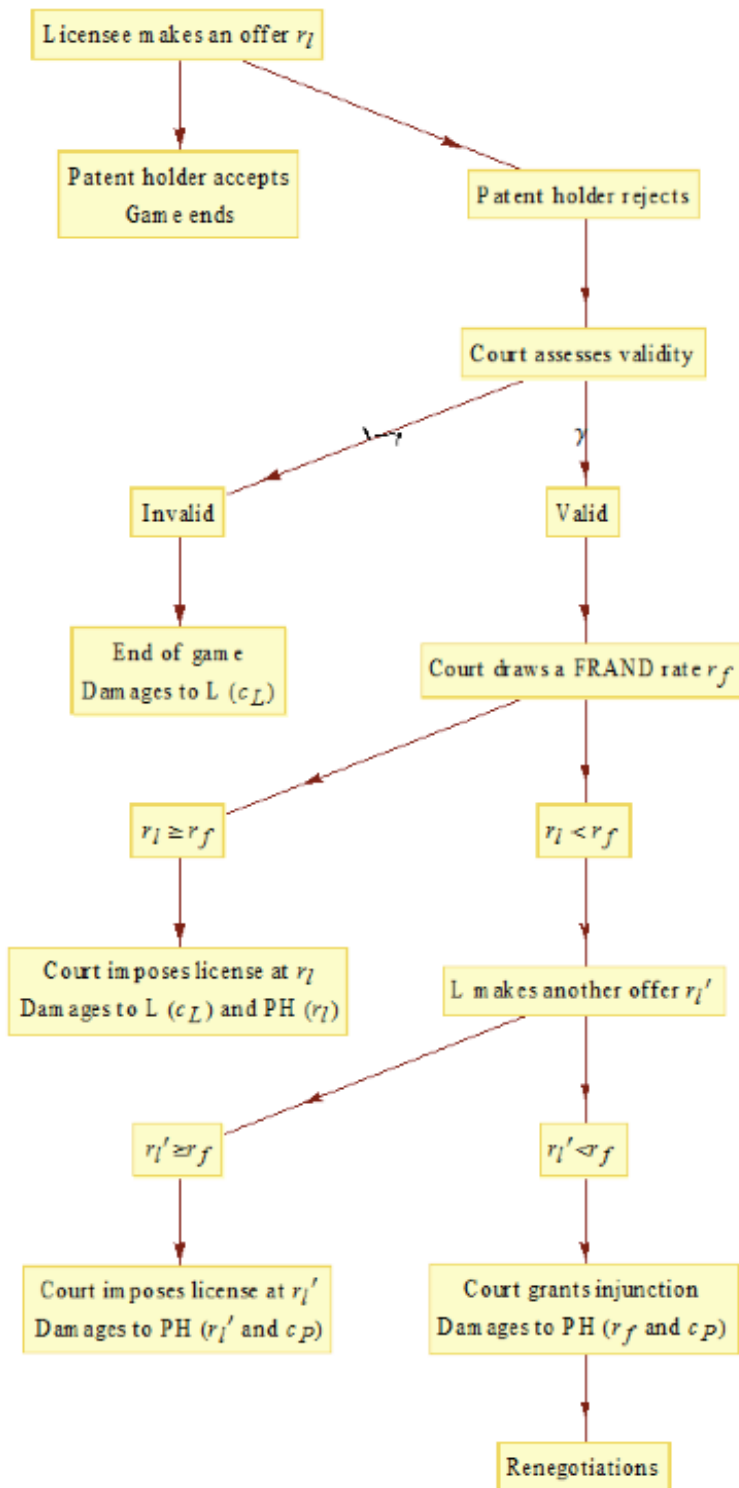
Nella sua concisa lettera Forman conclude rifiutando la decisione della Commissione per il commercio internazionale di pubblicare un ordine restrittivo nei confronti di Apple, poiché essa avrebbe un effetto negativo sulle condizioni di competitività e nei confronti dei consumatori americani; aggiunge inoltre che, nel futuro, la Commissione, di fronte a casi che coinvolgano i SEPs, dovrà compiere attente valutazioni che includano il pubblico interesse e la presenza di royalties superiori o inferiori rispetto al prezzo che è considerato equo.

La rivista elettronica The Verge¹⁰⁰ ha notato come questa sia la prima volta dal 1987 che il Presidente degli Stati Uniti è intervenuto in una decisione dell'International Trade Commission. Ciò, tuttavia, è avvenuto dopo che la stessa Federal Trade Commission aveva recentemente criticato l'uso di blocchi alla vendita come un modo di far giustizia nel caso di violazioni di brevetti, privilegiando invece la formula di risarcimento danni.

¹⁰⁰D'ORAZIO, *President Obama vetoes Samsung patent ban on iPhone 4 and select iPads*, 03/08/2013, The Verge, <http://www.theverge.com/2013/8/3/4585700/president-obama-vetoes-samsung-patent-ban-on-iphone-4-and-select-ipads>, 01/04/2014

3.3 Approfondimento sui brevetti SEP -

Andrò ora a presentare l'iter di negoziazione dei brevetti SEP



101

¹⁰¹V. quanto riportato su http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_econ_ge_2_13/wipo_ip_econ_ge_2_13_neven.pdf.
r: tasso di royalty; licensee: licenziatario, colui che acquisisce la licenza; CL: costi per il licenziatario; patent holder: titolare di brevetto; FRAND: licenze a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

Nel grafico qui presentato, si può osservare come il potenziale licenziatario ha un potente strumento strategico; le offerte che egli fa al titolare del brevetto influenzeranno il tasso di royalty che la Corte potrà imporre, in caso di mancato accordo, così come la probabilità di essere soggetto a ingiunzioni e a responsabilità per le spese processuali ©.

Se i due attori non trovano un accordo, sarà infatti la Corte a determinare la validità o meno del rifiuto del titolare del brevetto (*patent holder*) nel dare in licenza il suo brevetto SEP. A questo punto se il rifiuto è considerato irregolare, il titolare del brevetto dovrà pagare i danni C_1 e le spese del procedimento al licenziatario; se, invece, il rifiuto è considerato valido, la Corte stabilirà un tasso FRAND r_f e il licenziatario formulerà un'ulteriore offerta, che può essere superiore o inferiore al tasso r_f . Si formeranno un'altra volta due possibilità così come descritto nel grafico, fino al caso limite di ingiunzione assegnata dalla Corte ai prodotti del licenziatario, che si verifica nel momento in cui egli ripropone un tasso r_f' minore del tasso FRAND r_f .

Queste situazioni mostrarono chiaramente come il titolare di un brevetto “debole” finirà per accettare tassi inferiori al FRAND (meno guadagni), in particolare quando le spese processuali sono alte. D'altra, parte il titolare di un brevetto sufficientemente forte non avrà timori di iniziare un processo, respingendo le offerte sotto FRAND, poiché detiene la forza contrattuale dalla sua parte e grandi disponibilità monetarie a copertura dei costi.

Come si è visto il sistema qui descritto, se non regolato nel modo giusto, comporta grandi difficoltà per le piccole compagnie o le start up che vogliono entrare in un business in cui esistono forti monopoli e i brevetti chiave sono controllati da grandi società.

Conclusioni

Come ho esposto nella prima parte della mia tesi, il progresso occidentale è stato influenzato anche dalle scelte normative che hanno regolamentato il sistema dei brevetti; pertanto è importante interrogarsi sugli orizzonti futuri e sulle regole attuali di uno strumento che continua a far dibattere rispetto al proprio insito ruolo di stimolo o ostacolo al progresso.

Ci si è chiesti: “Cosa limita oggi, il potere legale della Microsoft se non, forse, il potere legale di un altro potenziale monopolista, Google? Dove saranno domani le compagnie farmaceutiche capaci di sfidare i brevetti della Big Pharma rivitalizzando un’industria che costa molto, guadagna tantissimo ma non innova quasi più? Dove sono oggi gli editori coraggiosi disposti a lavorare con Google Books per diffondere invece di nascondere il patrimonio di conoscenza?”¹⁰²

Attualmente non vi sono risposte confortanti, i monopoli ci sono e sembrano inattaccabili, e questo non è sicuramente un buon presagio per il futuro.

"Siamo in una fase importante, in molti settori il brevetto sta mostrando i suoi limiti, ma per risolvere i problemi che pure gli vengono addebitati, occorrono modifiche sostanziali relative al diritto e all’economia internazionale..."¹⁰³

Finché ci saranno monopoli intellettuali ed economici troppo forti, la libertà di innovare e creare non potrà essere garantita e i lobbysti continueranno a mantenere i propri privilegi. Gli esempi di come la protezione intellettuale abbia rallentato l’innovazione sono tanti, il più emblematico in ordine di tempo è riscontrabile nella tutela brevettuale ottenuta da James Watt per la sua macchina a vapore agli albori della rivoluzione industriale in Inghilterra. Watt usò la protezione della sua invenzione per raggirare il sistema, rallentando e indebolendo la competizione; lo sviluppo della stessa rivoluzione industriale ne fu parzialmente ritardato mettendo in evidenza già da allora l’importanza strategica del sistema dei brevetti e di come questo possa influire sullo sviluppo economico e sulla vita delle persone.

Watt si può quindi considerare il primo importante esempio di come con un uso distorto e di parte delle norme sui brevetti si possono creare dei danni sociali.

L’informazione e la conoscenza, al contrario, devono poter circolare liberamente favorendo un giusto equilibrio tra la necessità di fornire incentivi alla creazione e il desiderio di rendere accessibili le idee esistenti.

È vero che la proprietà intellettuale con i suoi incentivi crea innovazione? E gli incentivi coprono i danni sociali che essa provoca?

¹⁰² BOLDRIN, LEVINE, *Abolire la proprietà intellettuale*, Bari, Laterza, 2013, pp. 184.

¹⁰³ IOVINELLA, *Il brevetto: incentivo all’innovazione o limite alla concorrenza?*, 16/04/2013, consultabile su <https://it.finance.yahoo.com/notizie/brevetti-intervista-andrea-capocci-171553586.html?page=all>, 20/05/2014.

Michele Boldrin e David K. Levine, nel loro libro “Abolire la proprietà intellettuale”, sostengono che i diritti di proprietà possono essere protetti anche in assenza della proprietà intellettuale, la quale non stimola né la creazione né l’innovazione. La P.I. sarebbe un male in quanto ostacolerebbe la produzione di nuove idee e la creazione di monopoli dannosi alla società.

La prova che, almeno in certi campi, i brevetti non sono necessari viene dal mondo del software *open*, che, volontariamente, evita il monopolio intellettuale e opera in regime di libera concorrenza. Ogni nuovo concorrente, che innova a partire da codici esistenti o che migliora programmi già esistenti sul mercato, deve sottostare alle regole della licenza *open source* in modo tale, che tutto il sistema ne benefici in modo esponenziale.

I fattori che aumentano la domanda originaria dell’open, nonché la rendita ottenuta dagli inventori del sistema, saranno sufficientemente alti e produrranno un ritorno economico tale da rinunciare al monopolio.

Nel sistema attuale la P.I. interviene in un secondo momento, solo dopo che l’invenzione è già stata creata e quando vi è una crisi di creatività, per cui diventa necessario il mantenimento di rendite di posizione che, inevitabilmente, uccidono la concorrenza, non permettendo ad altre persone l’accesso. Inoltre, il brevetto arriva statisticamente sempre dopo che il settore si è già sviluppato e, a quel punto, non è di aiuto all’innovazione ma la frena.

Boldrin e Levine sostengono che nella storia non è mai accaduto che un settore si sia evoluto grazie alla brevettabilità, ma è sempre avvenuto il contrario.

Il monopolio intellettuale fornisce un incremento immediato nelle entrate di chi innova ma a lungo termine rende l’innovazione più costosa, in quanto le innovazioni si basano su idee già esistenti e quindi il proprietario deve compensare i precedenti monopolisti con il pagamento di licenze d’uso. Il vantaggio economico del monopolista scoraggia i concorrenti dall’ingresso in quel campo e conseguentemente si riduce l’incentivo ad innovare.

Quando si parla di misura del livello di attività innovativa in un certo territorio/nazione, non si può guardare al numero di brevetti assegnati di anno in anno (certi settori producono più brevetti di altri, in alcuni addirittura non ne esistono) o alla stima di mercato di ognuno di essi ma quello che conta è l’impatto che il cambiamento tecnologico ha sulla produttività del lavoro e di conseguenza sul miglioramento della vita.

L’economista Petra Moser, anch’esso critico rispetto al sistema attuale, nei suoi lavori più recenti (2004 e 2005) sottolinea come i brevetti non aumentino il tasso di innovazione né siano uno strumento per massimizzare i guadagni degli inventori; semplicemente creano un mercato dei brevetti e dei servizi tecnici richiesti per il loro commercio e la loro difesa legale.

Molti altri studiosi ed economisti come Nancy Gallini¹⁰⁴, Lerner¹⁰⁵, Branstetter e Sakakibara¹⁰⁶, Baldwin¹⁰⁷, Arora¹⁰⁸ e Saunders sono tutti concordi nell'affermare che una maggiore protezione brevettuale non implica direttamente una maggiore spesa in R&D.

D'altra parte è anche vero che i paesi, in cui si offre una protezione più elevata, attraggono più investimenti per certi settori e di conseguenza la percentuale di R&D rapportata al PIL cresce.

Nel libro di Boldrin viene spiegato come questo fenomeno avviene quando si verificano mutamenti nella protezione della P.I. per livelli che passano dal nullo al basso, mentre questa percentuale non cambia in positivo nei paesi in cui la protezione è già a livelli medio-alti.

Stabilito che, almeno in linea teorica, secondo certi economisti, la completa abolizione del monopolio intellettuale deve essere considerato un serio obiettivo strategico, ritengo che un'improvvisa eliminazione di questo sistema potrebbe causare danni collaterali di grandi dimensioni, poiché è ormai insito nella nostra economia e nel nostro modo di pensare.

Quindi, se si ritiene percorribile e importante arrivare ad una completa abolizione della P.I., questo cambiamento dovrà necessariamente essere graduale e ponderato, come tutti i cambiamenti epocali, onde evitare il collasso del sistema che provocherebbe danni altrettanto forti.

Credo invece che sia di primaria importanza rivedere il sistema attuale, per prima cosa evitando che si possano brevettare le idee "vaghe", prive di fondamento, ma solo invenzioni effettivamente prodotte e utili.

Inoltre, sia per i brevetti che per il copyright, una priorità consiste nel prevenire che il dominio pubblico si restringa ulteriormente.

Per quanto riguarda il campo delle tecnologie che si legano alla comunicazione e all'informatica è necessario, a mio parere, permettere ai concorrenti di utilizzare in licenza quelli che sono considerati brevetti necessari, ovvero tecnologie standard utilizzate per far comunicare i vari dispositivi di "case" diverse. In questo modo si potrebbe creare maggiore valore per il consumatore ed inoltre, mantenendo basso il prezzo di queste licenze obbligatorie, attraverso l'imposizione di una tariffa basata su stime affidabili dei costi affrontati dalla compagnia proprietaria per ottenere l'innovazione, si otterrebbe il doppio risultato di non creare guadagni smisurati per i proprietari e ridurre i costi per i nuovi utilizzatori.

¹⁰⁴ GALLINI, *The Economics of Patent: Lesson from Recent U.S. Patent Reform*, Journal of Economic Perspectives, vol. 16 n. 2, 2002, pp. 130-150.

¹⁰⁵ LERNER, *Patenting in the Shadow of Competitors*, Journal of Law and Economics, 1995, pp 560-590.

¹⁰⁶ BRANSTETTER e SAKAKIBARA, *Do Stronger Patents Induce more innovation? Evidence from the 1998 Japanese Patent Law Reforms*, RAND Journal of Economics, vol. 32, 2001.

¹⁰⁷ BALDWIN, HANEL, *Innovation and Knowledge Creation in an Open Economy: Canadian Industry and International Implication*, London, Cambridge University Press, 2003.

¹⁰⁸ ARORA, CECCAGNOLI, COHEN, *R&D and the patent premium*, NBER Working Paper n. 9431, 2003.

Ritengo anche che la durata di venti anni sia troppo lunga e sarebbe più utile dividere tale periodo in più stadi di rinnovo, da valutare attentamente in base all'evoluzione della tecnica nel settore.

Bibliografia

ARCHIMEDE, GALILEI, CASTELLI, BORELLI, TORRICHELLI, VIVIANI, *Opuscoli Idraulici*, Bologna, Marsigli, 1822

ARORA, CECCAGNOLI, COHEN, *R&D and the patent premium*, NBER Working Paper n. 9431, 2003

BALDWIN, HANEL, *Innovation and Knowledge Creation in an Open Economy: Canadian Industry and International Implication*, London, Cambridge University Press, 2003

BENTLY, BRAD, *The making of modern intellectual property law: the British experience, 1760-1911*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999

BOEHM, SILBERSTON, *The British patent System 1. Administration*, Cambridge, Cambridge University Press, 1967

BOLDRIN, LEVINE, *Abolire la proprietà intellettuale*, Bari, Laterza, 2013

BRANSTETTER, SAKAKIBARA, *Do Stronger Patents Induce more innovation? Evidence from the 1998 Japanese Patent Law Reforms*, *RAND Journal of Economics*, vol. 32, 2001

BURGE, *Patent and Trademark Tactics and Practice*, New York, John Wiley & Sons, inc, 2007

CONTALDI, *La tutela delle invenzioni nel sistema OMC. Esclusiva brevettuale e valori emergenti nella comunità internazionale*, s.l., Giuffrè editore, 2009

COTTER, *Comparative Patent Remedies: A Legal and Economic Analysis*, New York, Oxford University Press, 2013

DI CATALDO, VANZETTI, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, 2009

DRATLER, MCJOHN, *Intellectual Property Law: Commercial, Creative, and Industrial Property*, New York City, Law Journal Press, 2006

- GALLINI, *The Economics of Patent: Lesson from Recent U.S. Patent Reform*, Journal of Economic Perspectives, vol. 16 (2), 2002
- GANGULI, *Intellectual Property Right(Sc)*, New Delhi, Tata McGraw-Hill Education, 2001
- GAUDENZI, SIROTTI, *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza - Volume I: opere dell'ingegno e diritti di proprietà industriale*, Torino, Utet Giuridica, 2008
- GILARDINI, SEBASTIANI, *Stati Uniti: commercio internazionale e investimenti esteri*, Business & Economics, 2007
- KELLNER, *On Samuel Colt and the Patent Arms Manufacturing Company of Paterson, New Jersey ...*, New Jersey, Fairleigh Dickinson University, 1969
- LERNER, *Patenting in the Shadow of Competitors*, Journal of Law and Economics, 1995
- LORING, *Model Jury Instructions: Patent Litigation*, Chicago, American Bar Association, 2005
- LUCCHI, *I contenuti digitali: tecnologie, diritti e libertà*, Berlino, Springer, 2009
- NOLFF, *TRIPS, PCT and global patent procurement,s.l.*, Kluwer Law International, 2001
- OGUAMANAM, *Intellectual Property in Global Governance: A Development Question*, London, Routledge, 2013
- OSMAŃCZYK, *Encyclopedia of the United Nations and International Agreements: G to M*, New York, Anthony Mango, 2003
- PARRINO, *I diritti umani nel processo della loro determinazione storico-politica*, Roma, Edizioni Univ. Romane, 2007
- SCOGNAMIGLIO, PASINI, *Economia industriale. Economia dei mercati imperfetti*, Milano, Luiss University Press, 2012

SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Milano, Giuffrè, 2011

THESZ, *Manual of Patent Examining Procedure*

TWAIN, *A Connecticut Yankee in King Arthur's Court*, New York City, New America Library, 1963

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, *Intellectual property needs and expectations of traditional knowledge holders: World Intellectual Property Organization (WIPO) draft report on fact-finding missions on intellectual property and traditional knowledge (1998-1999)*

WIPO ARBITRATION CENTER, *Guide to WIPO Arbitration*, Juris Pub, 2000

Sitografia

<https://it.finance.yahoo.com/notizie/brevetti-intervista-andrea-capocci-171553586.html?page=all>,

<http://www.law.stanford.edu/organizations/programs-and-centers/transatlantic-technology-law-forum/patent-enforcement-preliminary-and-permanent-injunctive-re>

<http://www.gartner.com/newsroom/id/2017015>

<http://www.marketwatch.com/investing/stock/aapl>

<http://www.latimes.com/business/technology/la-fi-tn-apple-facebook-fortune-500-20130506,0,6186624.story#axzz2vvkXRhF2>

<http://www.apple.com/pr/library/2007/01/09Apple-Reinvents-the-Phone-with-iPhone.html>

<http://images.apple.com/pr/pdf/110415samsungcomplaint.pdf>

<http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2392920,00.asp>

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/87tar337.pdf

http://www.ustr.gov/sites/default/files/08032013%20Letter_1.PDF

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/87tar337.pdf

<http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052748703916004576271210109389154?mg=reno64->

[wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB10001424052748703916004576271210109389154.html](http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052748703916004576271210109389154.html)

http://appleinsider.com/articles/11/04/18/apple_sues_samsung_for_allegedly_copying_look_and_feel_of_iphone_ipad

<http://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1125>
<http://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1114>
<http://archive.is/3FaMD#selection-173.17-173.30>
¹ <http://gizmodo.com/5954072/the-us-patent-office-has-invalidated-apples-bounce-scroll-patent>
<http://www.idownloadblog.com/2012/08/24/the-verdict-is-in/>
<http://www.wired.com/gadgetlab/2012/08/what-apple-v-samsung-means/>
http://news.cnet.com/8301-13579_3-57500358-37/exclusive-apple-samsung-juror-speaks-out/
http://www.usitc.gov/press_room/documents/337_794_ID.pdf
<http://www.fosspatents.com/2012/09/preliminary-ruling-by-itc-judge-clears.html>
<http://thomsonreuters.com/intellectual-property/>
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_econ_ge_2_13/wipo_ip_econ_ge_2_13_neve n.pdf
<https://www.techpolicy.com/Blog/February-2013/FRAND,-RAND,-and-SEP-Why-These-Acronyms-Are-Import.aspx>
<http://archive.is/3FaMD>
http://www.usitc.gov/secretary/fed_reg_notices/337/337-794_notice06042013sgl.pdf
<http://appleinsider.com/articles/13/11/21/jury-awards-apple-290-million-in-patent-infringement-case-with-samsung>
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fcan.uscourts.gov%2Ffilelibrary%2F1042%2F12_630_Apple%2520v%2520Samsung_PI%2520Order_Draft%2520v6_6.26.12_GRANT%2520FINAL_Redacted.pdf&ei=7zY0U-OMEsfnwOgk4HABw&usq=AFQjCNEAgiVH9zewxj6PWPYI4vabDdq-nw&sig2=05oq5FqYN0KUs5BNHs8CxQ&bvm=bv.63808443,d.bGQ
http://www.usitc.gov/press_room/documents/337_794_ID.pdf
<http://www.macrumors.com/2013/06/13/key-claim-of-apples-rubber-banding-patent-used-against-samsung-confirmed/>
<http://www.theguardian.com/technology/2013/aug/05/apple-trade-ban-barack-obama>
<http://www.pillsburylaw.com/sitefiles/publications/intellectualpropertyclientalertcourtitccangrantinjunctivereliefinpatentdisputeswithoutusingebayfactors01052011final.pdf>
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Partner/OrganismiInternazionali/SchedaOI.asp?id_ente=135
<http://www.fsf.org>
http://www.uspto.gov/aia_implementation/

<http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2011-09-09/senato-approva-riforma-brevetti-163329.shtml?uuid=Aapx5x2D>

http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm

<http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch2.pdf>

<http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/it/texts/pdf/pct.pdf>

<http://www.patentlens.net/daisy/patentlens/ip/around-the-world.html>

http://www.pv.camcom.it/files/TutelaMercato/Proprieta_intellettuale_Schede_Paese/USA.pdf

<http://www.uspto.gov>

<http://www.sib.it/it/news-ed-eventi/news/1052.html>

http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Partner/OrganismiInternazionali/SchedaOI.asp?id_ente=135

<http://www.ladas.com/Patents/USPatentHistory.html>

<http://www.historical-markers.org/usptohistory2.cgi>