

## Aziende e leggi

Risponde avv. Marco Andreolini - Network

Legale Integrato - Milano

trovarisposte@laprovincia.it

### 700 - UN BREVETTO CONTESTATO

*Nell'ottobre 2008 ho depositato un domanda di brevetto per invenzione industriale su una invenzione da me conseguita all'interno dell'azienda di cui sono socio. La mia azienda ha ricevuto in questi giorni una diffida da una società francese che ha depositato una invenzione simile in Italia nel dicembre 2008 e quindi successivamente: come è possibile che possa esser fatto valere un diritto nei confronti della mia azienda sebbene decorrente da data successiva?*

#### Lettera firmata

Sarebbe stato meglio se il lettore avesse inviato copia della diffida ricevuta. Pur non avendola vista ritengo che il concorrente francese abbia depositato la propria domanda di brevetto italiana del dicembre 2008 avvalendosi del cosiddetto diritto di priorità. Tale diritto consente di depositare un titolo di proprietà industriale (brevetto, marchio, modello) inizialmente nel proprio paese di residenza, con possibilità di estenderlo in qualunque paese estero aderente alla cosiddetta Convenzione di Unione di Parigi entro un termine predeterminato (un anno per le invenzioni e per i modelli di utilità; sei mesi per i marchi e per i modelli ornamentali). Se così fosse la società francese avrebbe depositato il proprio brevetto per invenzione in Francia probabilmente nel dicembre 2007 e quindi ben prima del deposito del concorrente italiano, estendendo poi nel dicembre 2008 (entro un anno) il brevetto in Italia avvalendosi della cosiddetta priorità. E quindi nella misura in cui le due invenzioni descritte nella domanda francese iniziale e italiana successiva, siano coincidenti, i diritti appartengono alla società francese, in quanto il deposito avvenuto in Italia si considera come avvenuto alla data di priorità (presumibilmente del dicembre 2007) per quanto riguarda l'accertamento dei requisiti di validità del brevetto (domanda di brevetto). Tuttavia il caso, oltre che essere relativamente raro, è anche complesso in quanto la domanda di brevetto francese di regola sarà divenuta accessibile al pubblico solo 18 mesi dopo il deposito avvenuto in Francia e quindi successivamente al deposito del lettore. E a norma dell'art. 48 Codice proprietà industriale tale domanda francese segreta non va presa in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva della domanda successivamente depositata dall'azienda italiana.

Pertanto qualora sussistessero delle differenze tra il contenuto della domanda dell'azienda italiana e il contenuto della domanda italiana dell'azienda francese, tali differenze potrebbero costituire materia per la concessione di un valido brevetto anche in capo dell'azienda italiana. Il problema quindi andrebbe approfondito con un esperto tecnico brevettuale.

Un'ultima precisazione. L'effetto della priorità è solo quello di retrodatare al deposito nel paese di origine il momento in cui vanno verificati i requisiti di validità della domanda di brevetto; per quanto riguarda l'efficacia della domanda di brevetto nei singoli paesi si deve invece far riferimento all'effettivo deposito; per l'Italia il deposito precedente è quello del lettore e non quello dell'azienda francese. La conseguenza è che nella misura in cui il brevetto dell'azienda italiana sarà privo dei requisiti di validità per il precedente deposito francese ovviamente non sussisterà alcun diritto in capo all'azienda italiana; ma nella misura in cui tale brevetto, tenuto conto del disposto del citato articolo 48, sarà valido in tutto o in parte, i diritti nell'ordinamento italiano spetteranno all'azienda italiana e non all'azienda francese. E quindi non è escluso che la diffida ricevuta sia infondata.