Regno Unito: procedura per richiedere la registrazione di un brevetto

Posted by Redazione Ascheri on 27 February 2018 at 12:00 AM

Per essere brevettabile, un'invenzione deve essere nuova, avere un contenuto inventivo ed essere capace di applicazione industriale. Sono escluse dalla brevettabilità:

- le scoperte, teorie scientifiche o metodi matematici;
- le opere letterarie, drammatiche, musicali o artistiche (coperte da copyright);
- gli schemi, regole o metodi per eseguire attivita' intellettuali, giocare o fare affari;
- i programmi per computer in quanto tali;
- la presentazione di informazioni;
- i metodi di trattamento o metodi di diagnosi praticati su esseri umani o animali;
- la scoperta di una sequenza genica, a meno che non venga rivelata l'applicazione industriale della scoperta;
- l'uso di embrioni umani a fini industriali o commerciali; e
- le varietà animali o vegetali, o qualsiasi processo essenzialmente biologico per la loro produzione

Secondo la legge sui brevetti del Regno Unito, i programmi per computer in quanto tali sono espressamente esclusi dalla brevettabilità. Tuttavia, i programmi per computer possono essere brevettabili se l'invenzione comporta un contributo tecnico al di fuori degli argomenti esclusi.

Per quanto riguarda le invenzioni aventi ad oggetto i metodi commerciali, questi ultimi sono espressamente esclusi dalla brevettabilità. Tuttavia, come i programmi per computer, tali metodi possono essere brevettati se l'invenzione riguarda un contributo tecnico al di fuori di quelli esclusi.

Per quanto attiene la brevettabilità delle invenzioni relative alle cellule staminali, in termini generali l'uso di embrioni umani a fini industriali o commerciali è escluso dalla brevettabilità. Ciò per quanto riguarda ogni cellula staminale derivata da embrione umano che è in grado "di dare il via al processo di sviluppo di un essere umano". Dall'altro lato, le cellule staminali derivanti da partenogenesi possono essere brevettabili dal momento che le prove scientifiche attuali suggeriscono che queste non possono svilupparsi in un embrione in assenza di DNA paterno.

Restrizioni su altre tipologie di invenzioni

Le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all'ordine pubblico o alla moralità sono escluse dalla brevettabilità, come per esempio i processi per la clonazione di esseri umani o per modificare l'identità genetica di animali che potrebbero causare loro sofferenza senza alcun sostanziale beneficio medico.

Procedure di opposizione ai brevetti

Non esiste alcuna procedura di opposizione post-concessione disponibile nei confronti dei brevetti del Regno Unito (nonostante le provocatorie osservazioni di terzi, la brevettabilità può essere depositata presso l'IP Office del Regno Unito dopo la pubblicazione della domanda e prima della concessione). Tuttavia, la validità dei brevetti europei (che possono essere designati nel Regno Unito) può essere impugnata in procedimenti di opposizione presso l'Ufficio europeo dei brevetti entro nove mesi dalla concessione.

Altri modi per impugnare un brevetto fuori dai tribunali

È possibile richiedere un parere all'IP Office del Regno Unito sulla validità o sulla violazione di un brevetto con una procedura scritta. Il parere non è vincolante e l'IP Office del Regno Unito non può concedere risarcimenti o revocare un brevetto che considera non valido. La validità di un brevetto può essere impugnata in procedimenti di revoca dinanzi all'Ufficio IP del Regno Unito o in procedimenti giudiziari.

Le decisioni dello UK IP Office che respingono la concessione di un brevetto possono essere impugnate davanti al Tribunale dei Brevetti.

Tempistiche e costi per ottenere un brevetto

Di norma, sono necessari da tre a quattro anni per ottenere la concessione di un brevetto britannico. Tuttavia, è possibile accorciare alcune delle fasi della procedura per la concessione di brevetto richiedendo un procedimento accelerato. Il costo per depositare un brevetto nel Regno Unito (comprese le tasse per l'agente di brevetto) va da £ 3.000 a £ 6.000, a seconda della complessità. Per i creatori di brevetti che vogliono che le loro domande siano accettate velocemente, l'IP Office del Regno Unito prevede una serie di disposizioni disponibili.

Procedura in caso di violazioni in materia di brevetti

Il Tribunale dei brevetti o *l'IP Enterprise Court* riceve i reclami sulla violazione dei brevetti. L'*IP Enterprise Court* mette a disposizione un procedimento semplificato ed economicamente più vantaggioso per trattare i reclami di minor valore e meno complessi rispetto a quelli che competono al Tribunale dei brevetti.

Solitamente è previsto un limite di £500.000 per i danni e un limite di £50.000 sui costi legali che la parte vittoriosa puo' richiedere. I reclami superiori al valore di £500.000 o quelli che richiedono prove complesse sono normalmente di competenza del Tribunale dei Brevetti.

Dopo aver presentato e pubblicato il modulo di richiesta, vengono notificati i dettagli del reclamo e della violazione. Il convenuto può presentare con la sua difesa una domanda riconvenzionale di revoca. Nel procedimento dinnanzi al Tribunale dei Brevetti, questi documenti contengono asserzioni e brevi fatti invocati a sostegno.

Una volta che il reclamo è stato presentato, è previsto che le parti partecipino a una conferenza sulla gestione del caso, dove il tribunale dara' una serie di indicazioni sullo svolgimento del processo.

Tali indicazioni generalmente prevedono:

- una fase informativa (solitamente nella misura strettamente necessaria a trattare il caso in modo corretto e proporzionato);
- degli esperimenti (se appropriati);
- uno scambio di fatti e prove da parte di esperti, sotto forma di dichiarazioni giurate; e
- lo scambio di dichiarazioni di tra le parti, illustrando le loro rispettive posizioni sull'argomento in discussione.

Dinnanzi alla IP Enterprise Court, invece, la disponibilità e la capacità di fare affidamento su prove sperimentali e su esperti e fatti testimoni dell'esame incrociato è più limitato.

I tribunali Britannici adottano un approccio dinamico alla gestione dei casi ed è difficile che i procedimenti vengano ritardati senza una buona ragione. Le parti possono fare osservazioni in merito alle indicazioni e alle tempistiche durante la conferenza sulla gestione dei casi (o domande in seguito), ma a meno che non ci siano circostanze eccezionali, è improbabile che il tribunale si discosti dalla pratica normale.

Le procedure di revoca possono essere presentate dinanzi alla *IP Enterprise Court* o al Tribunale dei Brevetti in qualsiasi momento e da chiunque.

L'IP Enterprise Court e il Tribunale dei Brevetti sono supervisionati da giudici specializzati in materia di brevetti che hanno un alto livello di competenza tecnica.

Le cause sono decise da un giudice e non da una giuria e i casi possono essere impugnati dinanzi alla Corte d'Appello.

Gli esperti svolgono un ruolo significativo nei procedimenti dinnanzi al Tribunale dei Brevetti. Le parti nominano normalmente uno o due esperti indipendenti ciascuno, i quali hanno il compito di fornire prove scritte al tribunale. Spesso, la maggior parte delle prove in tale tipologia di processi è sotto forma di pareri di esperti.

Le ingiunzioni preliminari sono a discrezione del tribunale, che prende in considerazione una serie di fattori, tra i quali:

- la serietà del caso e
- la possibilità che la scelta di concedere o rifiutare un'ingiunzione possa causare danni irrimediabili ad una parte.

Laddove vi siano procedure sia di infrazione che di revoca in relazione allo stesso brevetto, queste verranno generalmente trattate dal Tribunale nello stesso procedimento.

I tribunali solitamente prendono in considerazione anche le decisioni di altre giurisdizioni, in particolare laddove collegate a

principi giuridici simili.

Generalmente, al termine del processo, la parte soccombente deve pagare alla parte vittoriosa una parte significativa dei costi.

La parte vittoriosa, solitamente, ottiene risarcimento dei danni, un ordine di distruzione o consegna delle merci contraffatte e una dichiarazione di validità e contraffazione del brevetto.

Tempistiche e costi

Il Tribunale dei Brevetti cerca di portare rapidamente le cause a giudizio – laddove è possibile, entro 12 mesi dal momento della presentazione del reclamo. Il progetto pilota *Shorter Trials Scheme* si applica anche al Tribunale dei Brevetti. L'obiettivo di tale progetto è quello di portare i casi in giudizio entro 10 mesi, con emissione della sentenza entro le sei settimane successive.

La parte che propone giudizio davanti al Tribunale dei Brevetti puo' aspettarsi di pagare almeno £ 500.000, e spesso di più in caso di cause complesse. Le singole azioni di brevetto che implicano problemi di violazione e revoca di solito superano £ 1 milione in spese legali. Una parte significativa di queste tasse può essere recuperata in caso di esito positivo.

Contro le sentenze dell'*IP Enterprise Court* e del Tribunale dei Brevetti puo' essere presentato ricorso su questioni di diritto. Il permesso di presentare ricorso deve essere richiesto al giudice di primo grado o al tribunale a cui è rivolto l'appello.

Opzioni alternative

Le parti sono generalmente libere (e per la verità incoraggiate) a cercare mezzi alternativi di risoluzione delle controversie, come la mediazione o l'arbitrato. Nel Regno Unito, esiste una legislazione che formalizza la procedura e l'applicabilità delle procedure di arbitrato. Tuttavia, la risoluzione alternativa delle controversie potrebbe non essere adatta laddove potrebbero presentarsi questioni sostanziali relative alla legge sui brevetti.

Redazione

Ascheri & Partners | Adam Nelson LLP | Ascheri Academy

.