

LEFTERIS SKALIDIS

Professore del diritto commerciale della facoltà industriale superiore di Salonicco

**IL BREVETTO D'INVENZIONE QUALE ATTO
AMMINISTRATIVO**

CONTENUTO

Abbreviazioni	37
§1. Introduzione	39
I. In generale	39
II. La natura giuridica del titolo per cui si concede il brevetto	40
§2. Il brevetto d'invenzione quale atto amministrativo	41
I. Carattere costituente	41
II. Edizione dall'organo competente	42
III. Dichiarazione dell'interessato	43
IV. Atto di amministrazione vincolata	44
§3. Classificazione del brevetto d'invenzione dal punto di vista del contenuto	44
I. Il brevetto d'invenzione come atto positivo	44
II. Atto creativo dei diritti	45
III. Risposta negativa dell'amministrazione; Esplicita o implicita	46
§4. Esigenze ulteriori nel brevetto d'invenzione	48
I. Condizioni aggiuntive nel brevetto d'invenzione	48
II. Aggiunta del termine di tempo	48
III. Riserva della revocazione	49
§5. Inizio e scadenza della validità del brevetto d'invenzione	49
I. Inizio del vigore dall'edizione	49
II. La scadenza della validità del brevetto d'invenzione, come atto amministrativo	50
III. I casi di cessazione del brevetto d'invenzione, quale atto amministrativo	50
§6. Annullamento del brevetto d'invenzione	52
I. Annullamento	52
II. Effetto dell'annullamento	53
§7. Revoca del brevetto d'invenzione	54
I. Motivi di revocazione	54
II. Conseguenze di revocazione	54
Bibliografia	55

ABBREVIAZIONI

<i>CC</i>	Codice civile
<i>EED</i>	Epitheorisis Emboriku Dikeou
<i>EEN</i>	Efimerida Ellinon Nomikon
<i>ForoIt</i>	Foro Italiano
<i>GiurCassCiv</i>	Giurisprudenza completa della corte Suprema di Cassazione
<i>GiurIt</i>	Giurisprudenza Italiana
<i>NoB</i>	Nomiko Vima
<i>RivTrimCiv</i>	Rivista trimestrale di diritto e procedura civile

§1. Introduzione

I. In generale

1. La persona, in quanto è considerata capace di diritto ed ha capacità giuridica, ha il diritto sulla manifestazione della propria personalità, ovvero diritto sul proprio lavoro, fisico ed intellettuale¹. Il diritto della proprietà intellettuale non è altro che uno dei saggi della personalità delle persone². Il contenuto del diritto della proprietà intellettuale, secondo il parere prevalente, è *misto*, cioè *patrimoniale e morale*³.

La riuscita del liberalismo economico nel secolo scorso ha portato con sé la protezione prestabilita già precedentemente dei prodotti dell'intelletto umano⁴.

La protezione dei prodotti dell'intelletto, in particolare della invenzioni⁵, corrisponde tanto al *principio morale* per il riconoscimento dell'opera umana, quanto al *pensiero utilistico* per la promozione dei capaci al tentativo di creazione⁶.

1. Balis, *Principi generali del diritto civile*, ed. 8, 1961, p. 78.

2. Balis, p. 81, sulla struttura dei diritti di personalità vedi De Cupis, *I diritti della personalità*, I, 1959, p. 28-55.

3. Simantiras, *Principi generali di diritto civile*, I, 1973, p. 298, Balomenos, "Il diritto della proprietà intellettuale, Nota della Corte di Appello di Parigi 25.9.1956", *NoB* 1957, 504 (505). Chiaro inquadramento delle particolarità e della natura giuridica di diritto, vedi in Michailidis-Nuaros, "Sul problema della natura della proprietà intellettuale", *EEN* 1958 913 (920 ep), Chavanne - Burst, *Droit de la propriété industrielle*, 1976, p. 1.

4. Pambukis, *Il diritto delle insegne distintive*, 1965, p. 170, dello stesso autore, Controllo amministrativo dei presupposti sostanziali del brevetto di invenzione, in onore di Kiriakopoulos, I, 1966, p. 1011.

5. Sul concetto di invenzione e la distinzione della scoperta vedi Brevetta, in *Enciclopedia del diritto*, XXIII, voce invenzioni industriali, p. 657 ss.

6. Karavas, *Manuale di diritto commerciale*, I, ed. 2, 1962, p. 170, Pambukis, *Il controllo amministrativo*, I, p. 1011 ed ivi in note 1 citazioni, Vrellis, "Introduzione al diritto della cosiddetta proprietà intellettuale", *NoB* 1971 396 (397). In particolare sul diritto morale dell'inventore vedi Simitis, *Il diritto di invenzione*, 1967, p. 74.

Mentre però, per alcuni dei prodotti della proprietà intellettuale ed in particolare delle opere letterarie ed artistiche, la protezione inizia subito appena queste si individua non con mezzi materiali, per altri, ovvero, per le invenzioni, inizia solo in seguito al loro riconoscimento dallo Stato previa la concessione del brevetto d'invenzione (art. I, 5 Legge 2527/1920 sul brevetto di invenzione)⁷.

2. Secondo il nostro diritto vigente per il rilascio del brevetto d'invenzione competente è l'amministrazione pubblica (art. 21 e segg. Legge 2527 in combinazione con l'articolo del d.p. 584/31.8.1982). Il brevetto si rilascia previa domanda dell'interessato, presentata sotto forma di *dichiarazione*, e consiste in un *atto* del competente organo statale che attesta la regolarità della dichiarazione⁸. Quindi, l'atto dell'organo competente costituisce il *titolo* del brevetto d'invenzione. Tale titolo, quale brevetto d'invenzione, è l'*atto di nascita* d'invenzione ed attesta la dichiarazione fatta da una determinata persona, che si considera di essere l'inventore e che si promette di usare la sua invenzione⁹.

II. La natura giuridica del titolo per cui si concede il brevetto

La natura giuridica del titolo per cui si concede il brevetto d'invenzione è stata oggetto di opinioni divergenti in seguito alle quali sono state formate due teorie:

1. Secondo la prima, sostenuta prevalentemente in Francia, il titolo che costituisce il brevetto di invenzione è (cosa) mobile, costituente la prova materiale del privilegio, per esso concesso¹⁰. Nella stessa Francia però è stata anche contrariata e gli avversari sostengono i loro pareri con delle prove. In effetti, gli avversari di questa teoria, sostengono che il diritto scaturito dal brevetto di invenzione non costituisce privilegio, in quanto tale diritto è transmissibile, cosa che non succede per il privilegio¹¹. Il suo riconoscimento come privilegio, potrebbe, secondo la

7. Ioannu - Likiardopulu, *La proprietà intellettuale*, ed. 2, 1962, p. 272, Ulmer, *Urheber und Verlagsrecht*, ed. 2, 1960, p. 114. Per la distinzione dell'insegnamento e le invenzioni industriali dal punto di vista del diritto vedi Bavetta, p. 655.

8. Karavas, *Diritto commerciale*, IV, (1947-50), p. 625.

9. Come nel testo Vrellis, "Invenzione difesa con brevetto di invenzione", *EEN* 1972 739 (747).

10. Allart, *Traité théorique et pratique des brevets d'invention*, 1911, p. 155.

11. Plaisant, *Traité de droit conventionnel international concernant la propriété industrielle*, 1949, p. 79. Vedi art. 2589 C. C "I diritti nascenti dalle invenzioni industriali ... sono trasferibili".

stessa teoria, condurre l'opinione che si tratta di concessione di *privilegio legittimo*, il quale l'amministrazione può, a suo insindacabile giudizio, concedere o negare. D'altronde, secondo il parere degli avversari della predetta teoria, il titolo costituente il brevetto d'invenzione è qualcosa di più dal documento di prova in quanto se non sarà seguita la procedura che porta ad esso non vengono concessi diritti al titolare del brevetto¹².

2. Secondo la seconda teoria, il brevetto d'invenzione costituisce atto amministrativo individuale¹³. In realtà nonostante esso viene concesso in seguito a dichiarazione dell'interessato, non è contratto, con lo Stato, ma un atto amministrativo unilaterale¹⁴; e questo perchè nel rapporto tra le parti interessate non c'è parità di volontà, ma una superiorità della volontà dello Stato, come prevede il concetto personale della legge 2527, ed in particolare la art. 27 paragr. 2 ove esplicitamente il legislatore fa uso della parola "atto"¹⁵.

3. La più giusta delle due teorie, sembra la seconda, in quanto nell'atto che costituisce il titolo del diritto dell'invenzione si riscontrano tutti gli elementi dell'atto amministrativo¹⁶ che esamineremo nel paragrafo seguente.

§2. Il brevetto d'invenzione quale atto amministrativo

I. Carattere costituente

Come è stato esposto in precedenza (sul I, 2) l'atto amministrativo per cui viene concesso il brevetto d'invenzione, costituisce l'atto di na-

12. Stolfi, *Traité theorique et pratique de la propriété litteraire et artistique*, I (traduzione *Potu* dalla seconda edizione in italiano del 1915-1916), p. 422.

13. Vedi Argiriadis, *Invenzione*, ed. 4, 1984, p. 55 "E atto individuale perchè interessa un solo soggetto"; per la distinzione degli atti amministrativi in atti individuali e collettivi e la sua importanza vedi Giannini, in *Enciclopedia del diritto*, IV, 1959, voce atto amministrativo, p. 167.

14. Per gli atti amministrativi unilaterali vedi Zanobini, *Corso di diritto amministrativo*, I, ed. 8, 1958, p. 256; Jellinek, *Verwaltungsrecht*, ed. 5, 1931, p. 249; secondo l'ultimo autore "atto amministrativo unilaterale (einseitige Verwaltungsakt) ist eine Verwaltungsakt, bei dem handelnde nur die Staat oder ein sonstiger Träger öffentlicher Gewalt auftritt".

15. Pambukis, *Controllo amministrativo*, p. 1013.

16. Sugli elementi dell'atto amministrativo in genere Zanobini, I, p. 244 ss.

scita del diritto che scaturisce dal brevetto di invenzione¹⁷. Come tale, costituisce elemento *istitutivo* della sua esistenza, senza il rilascio del quale non si produce alcun diritto dal brevetto di invenzione¹⁸. La dichiarazione di volontà del competente organo statale è diretta a produrre un effetto legittimo, ovvero, decide che la dichiarazione dell' invenzione è stata coforme alla legge e di conseguenza il dichiarante diventa portatore del diritto anche se non è il reale inventore¹⁹. La volontà si *testimonia* come esistente, completa secondo l'insegnamento generale degli atti amministrativi, presso l'organo agente, mentre se il suo vigore non si trova in dipendenza con gli eventuali vizi della sua volontà²⁰. Se, però, il vizio porta per sé in una violazione oggettiva della legge, il brevetto è annullabile. In generale, secondo le disposizioni del diritto amministrativo, che si applicano anche sul brevetto d'invenzione, l'errore, il dolo e la violenza comportano annullamento dell'atto amministrativo ogni qualvolta si dimostri che in mancanza di tali vizi non si produrrebbe la volontà del competente organo statale²¹.

II. Edizione dall'organo competente

1. Il brevetto d'invenzione quale dichiarazione di volontà deve provenire dall'organo statale competente per materia. Competente, a tale organo e oggi il Ministero delle Ricerche e della Tecnologie (articoli 21 legge 2527 in combinazione con l'articolo del b.p. 584/31.8.1982)²².

17. Secondo *Greco*, I diritti sui beni immateriali, p. 466-467 "...è un atto amministrativo di quelli che la dottrina (Romana) designa come atti di natura mista, cioè con effetti insieme *dichiarativi* e *costitutivi*. Con effetti dichiarativi, in quanto il brevetto fa presumere l' esistenza di tutti i requisiti di brevettabilità..., con effetti costitutivi, in quanto, presupposta l' esistenza e la valida dell' invenzione, quindi dei requisiti di brevettabilità... modifica lo originario diritto sull' invenzione, rafforzandolo da una parte, limitandolo dall' altra".

18. Pambukis, *L' annullamento del brevetto di invenzione in conseguenza del suo vizio*, p. 566.

19. Xiros, p. 376.

20. Stassinopoulos, *Traité des actes administratifs*, p. 50, Velgeris, *Osservazioni sulla giurisprudenza sul diritto pubblico*, 1955, p. 131.

21. Kiriakopoulos, *Diritto amministrativo greco*, ed. 4, II, 1961-1962, p. 362, Stassinopoulos, p. 51 ss. Per di nullità e invalidità degli atti amministrativi in genere vede Zanabini, I, p. 302 ss., Jellinek, p. 262 ss., Cammeo, *Osservazioni sull' errore come vizio d-gli atti amministrativi*, GiurIt 1948 III 285.

22. Argiriadis, p. 79 e nota 2. Secondo il diritto italiano vigente il brevetto viene rilasciato dall' ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi

Per questo, il brevetto d'invenzione non rilasciato dai suddetti organi statali è nullo e tale nullità deve essere rimossa dall'organo competente concesso posteriormente; e questo, perchè, si considera quale trasmissione già avvenuta di competenza e la quale non permettono le già citate disposizioni. D'altronde, secondo la teoria generale del diritto amministrativo, che si applica anche sul brevetto d'invenzione, dalla *rivoluzione* riuscita provengono degli organi de facto, e questi atti vengono considerati legittimi e validi²³.

III. Dichiarazione dell'interessato

Per la valida produttività dell'atto amministrativo del brevetto d'invenzione, si richiede la presentazione della *domanda* dell'interessato²⁴ sotto forma di dichiarazione, prevista dall'art. 25 della Legge 2527, e la sua mancanza pone il competente organo statale allo stato di impossibilità per agire secondo legge; infatti, il relativo atto è nullo²⁵.

L'atto amministrativo, però, che istituisce il brevetto d'invenzione non è il prodotto della fusione delle volontà, ovvero, il *contratto* tra l'amministrazione e l'amministrato, per la ragione che per il suo rilascio è richiesta la dichiarazione dell'interessato. Al contrario, come già è stato detto, si tratta di un atto unilaterale dello Stato, poichè in questo rapporto tra le parti interessate lo Stato compare non come parte equivalente, ma come titolare di pubblico potere²⁶.

istituito presso il Ministero dell' Industria e commercio, su domanda presentata dal proprietario dell' invenzione non brevettata (l' inventore, il suo avente causa o per i casi di invenzione di dipendenti determinati negli artt. 23 e 24 r.d. 1939, il datore di lavoro) dal mandatario autorizzato con procura scritta (art. 4 2° comma r.d. 1946) allo stesso ufficio centrale o ad uno degli uffici provinciali del commercio e dell' industria (art. 2 1° comma r.d. 1940 d. l. lgt. 21 settembre 1944 n. 315); se si vogliono brevettare contemporaneamente più invenzioni bisogna presentare una domanda per ogni invenzione (art. 29 1° comma r.d. 1939); vedi Auletta, al commentario di cura Scialoja e Branca, 1973, p. 65 ss.

23. Vedi in genere Fardis, *Rivoluzione, de facto organi e governo*, 1945, p. 11.

24. "La domanda e il primo atto del procedimento amministrativo" secondo Greco, p. 458; sul diritto francese vedi Chavante - Burst, p. 47-55.

25. Su questo atto amministrativo vedi Zanobini, I, p. 302.

26. Pambukis, *Controllo amministrativo*, p. 1012. In relazione alla natura giuridica degli atti amministrativi per il rilascio dei quali è richiesto il consenso dell' interessato vedi Stassinopulos, p. 89, Jellinek, *Der fehlerhafte Sfaatsakt*, 1908, p. 78, Hippel, *Untersuchung zum problem des fehlerhaften staats-aktes*, 1924, p. 111.

D'altronde, vizi riguardo alla dichiarazione della volontà dell'interessato non influiscono sulla validità dell'atto costituente il brevetto d'invenzione; e ciò perché, secondo il nostro *vigente sistema dichiarativo*²⁷ per la concessione del brevetto d'invenzione, vige solo il controllo dei presupposti *tipici*, per la concessione del brevetto d'invenzione, e per alcuni anche il controllo di certi presupposti *sostanziali* particolarmente dei *controllati* in cui, però, non si collocano anche i vizi della volontà del dichiarante²⁸.

IV. Atto di amministrazione vincolata

L'atto che costituisce il brevetto d'invenzione, stabilisce autoritariamente all'amministrato ciò che vigerà quale diritto al caso concreto. Ciò significa, che, tale atto non è prodotto dalla *libera valutazione* dell'autorità, inteso come organo amministrativo che possa a propria valutazione concedere brevetti di invenzione; anzi, si tratta di atto di *amministrazione vincolata*²⁹; e questo, perché, ricorrendo presupposti di legge, l'amministrazione, è *obbligata al suo rilascio*³⁰, e la omissione sul rilascio costituisce emissione sull'intervento legittimo dovuto, che può essere impugnata con domanda di annullabilità dinanzi alla Corte Suprema dello Stato³¹.

§3. Classificazione del brevetto d'invenzione dal punto di vista del contenuto

I. Il brevetto d'invenzione come atto positivo

L'atto che costituisce il brevetto d'invenzione è atto *positivo* in quanto comporta una trasformazione sullo stato giuridico dell'interessato. Infatti, con la presentazione della dichiarazione per ottenere la concessione del brevetto d'invenzione, nasce la pretesa di diritto pubblico dello interessato per la concessione del brevetto di invenzione³²; il rilascio

27. Argiriadis, p. 26, Liakopoulos, *La proprietà industriale*, I, 1985, p. 110.

28. Pambukis, *Controllo amministrativo*, pag. 1023; per un esame comparato dei vari sistemi dei più importanti diritti stranieri vedi Greco, pag. 456 ss.

29. Vedi invece Pellegrino, *La nuova legge sui brevetti d'invenzione*, 1946, p. 3 "... e un atto amministrativo compiuto nell'esercizio di una facoltà *discrezionale*, che da vita al diritto".

30. Sull'obbligo dell'organo per la concessione del brevetto di invenzione, ricorrendo i presupposti di legge vedi Karavas, p. 137, Xiros, p. 388, Bernhardt, *Lehrbuch des deutschen Patentrechts*, ed. 3, 1968, p. 135.

31. Pambukis, p. 1013.

32. Reimer, *Patetgesetz und Gebrauchsmustergesetz*, ed. 3, 1968, p. 288.

invece del relativo atto da parte del competente organo statale costituisce la risposta dell'amministrazione al proprio obbligo di legge per la concessione del brevetto d'invenzione. Quindi, la dichiarazione da parte dell'interessato e la risposta di *contenuto* positivo sulla medesima da parte dell'amministrazione costituiscono il titolo del brevetto d'invenzione, il quale costituisce anche l'atto di nascita dello scaturito diritto di invenzione³³.

Prima del rilascio del relativo atto amministrativo esiste solo una attesa per l'acquisto del diritto del rilascio del brevetto d'invenzione, mentre dopo il rilascio dell'atto positivo, il quale accetta la dichiarazione dell'interessato l'attesa si *trasforma* e si *concreta* in pieno diritto³⁴. D'altronde, dal momento, inteso come punto cronologico del rilascio il titolare del diritto acquista legalmente l'autorità di sfruttamento esclusivo del brevetto (art. 15, comma I, Legge 2527), e contemporaneamente inizia il godimento di tale legittima protezione che gli concede la legge 2527 e le altre leggi relative³⁵.

II. Atto creativo dei diritti

L'atto amministrativo positivo che costituisce il brevetto d'invenzione è produttore di diritto³⁶. Tale, fatto significa due cose: in anzi tutto che questo non ha solo carattere *dimostrativo* ma anche *istitutivo*; e ciò, perchè non acquista semplicemente e solamente la testimonianza dell'esistenza del diritto che scaturisce dal brevetto d'invenzione, ma contemporaneamente *da* e *per* il suo rilascio si produce e si istituisce il relativo diritto³⁷. Secondo, invece, quale atto produttivo del diritto, non costituisce *licenza* intesa come sollevatrice dell'impedimento esistente nel caso concreto³⁸, ma trasforma la pretesa di diritto pubblico in concessione di brevetto d'invenzione, il quale possiede l'interessato nei confronti della amministrazione pubblica, in risposta della prima

33. Secondo Berhardt, p. 118 "la dichiarazione dell'interessato non ha come conseguenza l' automatico acquisto del diritto di brevetto d' invenzione, ma da la causa per rimuovere del processo di legge per la concessione del brevetto".

34. Come nel testo, Simitis, p. 78.

35. Sulla legittima protezione vedi Karavas, p. 187, Greco, p. 511 ss.

36. Per la classificazione degli atti amministrativi in atti dichiarativi e costitutivi vedi Giannini, p. 172 ss.

37. Greco, p. 467; vedi invece Cass. 1 agosto 1942 n. 2312, Foroit 1943 I 218 (219).

38. Come scrive Greco, p. 467 e ivi nota 12 "... non vale a supplire al difetto e alla mancanza di qualcuno degli elementi essenziali...".

verso lui. Tale risposta, se possiede un contenuto positivo produce il diritto che proviene dal brevetto d'invenzione, il quale per natura è un diritto di diritto privato³⁹.

III. Risposta negativa dell'amministrazione; Esplicita o implicita

E' probabile che la risposta dell'amministrazione sulla domanda dell'interessato per la concessione del brevetto d'invenzione sia negativa⁴⁰.

La risposta negativa dell'amministrazione è possibile che sia dovuta, tanto all'accertamento della mancanza dei presupposti di legge per la concessione del brevetto d'invenzione⁴¹, quanto alla mancanza dei documenti ed altri dati, i quali devono, per legge accompagnare la dichiarazione dell'interessato⁴². Al contrario, non si tratta di esplicito rifiuto, ma di atto positivo dell'amministrazione, ogni qualvolta l'autorità concede il brevetto in modo però sfavorevole al desiderio dell'interessato. Quest'ultimo fatto può succedere nel caso in cui l'interessato chiede la concessione del brevetto d'invenzione per la durata di venti anni, mentre l'amministrazione lo concede solo per la durata di anni quindici, come previsto dalla legge⁴³.

D'altronde, non essendo disciplinato dalla legge il caso, secondo cui dal silenzio della durata di alcuni mesi della amministrazione, si deduce il suo rifiuto per la concessione del brevetto d'invenzione.

Si tratta di rifiuto *tacito*⁴⁴ per cui, secondo la teoria generale del

39. Si insegna che si trattadi un atto gratuito; vedi Reimer, p. 298; in contrario, Bernhardt, p. 133 insegna che si trattadi un "Rechtsordnungergebendpflicht des Staates".

40. Secondo il diritto italiano, se l'ufficio ritiene che la domanda o la relativa documentazione non sia conforme alla legge, o che l'invenzione non presenta i requisiti voluti dalla legge, respinge la domanda stessa. Tale provvedimento deve essere comunicato al richiedente, il quale può presentare ricorso, entro trenta giorni dalla data della comunicazione, alla commissione dei ricorsi, contro i provvedimenti dell'ufficio centrale dei brevetti (art. 35 r.d. 1939). Per la composizione di quella commissione vedi Auletta, p. 68.

41. Sui presupposti sostanziali e formali per la concessione del brevetto d'invenzione vedi Pambukis, p. 1013, Sena, p. 87 ss.

42. Su questi documenti vedi Auletta, p. 65, 66.

43. Vedi l'art. 4 l. i. che dispone, "gli effetti del brevetto decorrono dalla data di deposito della domanda (2° comma) e che il brevetto dura 15 anni da tale data e non può essere rinnovato, nè può essere prorogata la durata (3° comma); e in genere Sena, p. 287.

44. Sul silenzio rifiuto in genere vedi: Zanobini, II, p. 199, Roïnssen di Cam-

diritto amministrativo, è ammesso ricorso previa domanda di annullabilità presso la Suprema Corte di Cassazione dello Stato. Se, però, il rifiuto (espresso o tacito) dell'amministrazione alla domanda di concessione del brevetto d'invenzione è dovuto alla mancanza di documenti o di dati, i quali, per legge, devono accompagnare la dichiarazione dell'interessato, allora esiste *pendenza*. Tale pendenza funziona a favore dell'interessato. Significa, quindi, due cose: prima che l'amministrazione è obbligata a chiamare l'interessato, entro quattro⁴⁵ mesi dal momento che egli abbia depositato la dichiarazione, affinché entro la data stabilita completi le manchevolezze, oppure, consegna i documenti occorrenti o i dati (articolo 25 §2 legge 2527)⁴⁶. Trascorso senza esito questo termine, l'amministrazione ha il diritto di procedere a respingere la domanda dell'interessato con atto di *esplicito rifiuto*. In contrapposizione, l'atto di rifiuto non può essere tacito⁴⁷; e questo perché deve essere debitamente motivata, cosa che non può accadere nel caso degli taciti⁴⁸. Secondo, la summenzionata pendenza crea l'*obbligo morale* del competente organo statale di rifiutare la concessione del brevetto d'invenzione ad altro interessato per la stessa invenzione. Questo obbligo dell'amministrazione costituisce la sequenza di un'altra autorità e cioè dell'autorità che impone la particolare protezione del diritto morale del primatista dell'invenzione⁴⁹. Testimonianza di fatto che il dichiarante è il primatista, costituisce anche il fatto che egli per primo ha presentato dichiarazione per la concessione del brevetto, dichiarazione per la concessione del brevetto d'invenzione che, però, è mancante dei dati.

marata, "Notazioni sulla impugnabilità del silenzio della pubblica amministrazione", *RivTrimCiv* 1974, 127, Padoin, *La rilevanza del silenzio nel diritto amministrativo*, Nuova rass. 1977, 2168.

45. Per invenzioni per le quali si è chiesto il riconoscimento della priorità della deposizione straniera estera, il termine è di sedici mesi.

46. Secondo il sistema italiano (art. 34), se l'ufficio ritiene che la richiesta documenti rilievi da rivolgere all'interessato, deve comunicarglieli, fissandogli un termine per la risposta; vedi Auletta, p. 67.

47. Vedi nota 38.

48. Sulla giustificazione degli atti amministrativi vedi Kiriakopoulos, II, p. 384, Karvellas, "Sulla giustificazione degli atti amministrativi", In *Rivista scientifica degli studi amministrativi*, I, 1934, p. 175, Vandelli, "Osservazioni sull'obbligo di motivazione degli atti amministrativi", *RivTrimCiv*, 1973, 1595.

49. Bernhard, p. 134.

§4. Esigenze ulteriori nel brevetto d'invenzione

I. Condizioni aggiuntive nel brevetto d'invenzione

Secondo i principi generali del diritto amministrativo, l'imposizione di un reale impedimento all'atto amministrativo, è incontestabile⁵⁰, per quei casi in cui la legge ha stabilito severamente e precisamente i presupposti, il *contenuto* ed il tempo d'*inizio* e *sentenza* dell'atto. In altre parole, l'imposizione dello impedimento nell'atto amministrativo è esclusa ogni qualvolta nel compimento dell'atto l'autorità non può agire per valutazione libera⁵¹.

Ciò premesso, l'organo competente per materia, non può, ricorrendo i legittimi presupposti, concedere il brevetto d'invenzione con *impedimento sospensivo*, senza che esso abbia violato lo obbligo previsto dalla legge 2527 sulla concessione del brevetto d'invenzione. La medesima soluzione va applicata in rapporto alla concessione del brevetto d'invenzione con impedimento risolutorio.

II. Aggiunta del termine di tempo

L'imposizione di un reale termine di validità dell'atto amministrativo⁵² costituente il brevetto d'invenzione, per principio, è incontestabile, per quelle ragioni che è incontestabile l'imposizione dell'impedimento. Dalla formulazione però dell'articolo 7 della legge 2527 si deduce che l'atto costituente il brevetto d'invenzione, può essere emesso con l'imposizione del *termine risolutore eccezionale*. Infatti, la summenzionata disposizione stabilisce che "la durata della validità dei brevetti d'invenzione è di quindici anni"⁵³. Il riferimento di tale termine menzionato nell'atto amministrativo per cui si concede il brevetto di invenzione, non presuppone particolare conseguenza, se non che, questa imposizione costituisce onere di *buona amministrazione*, in quanto l'interessato non si illude sulla questione dei termini di tempo della validità del brevetto d'invenzione⁵⁴. D'altronde, l'imposizione del termine di validità del

50. Vedi in genere per le clausole accessorie, illegittime Franchini, "Clausole accessorie illegittime e annullamento parziale degli atti amministrativi", *ForoAmm* 1957 I 1 220.

51. Kiriakopoulos, p. 356, Stassinopoulos, p. 153.

52. Vedi in genere Franchini, "Il termine come elemento accidentale dell'atto amministrativo", *Giur. Cass. Civ.*, 1946 2 445.

53. Per la stessa durata del brevetto in diritto vigente italiano vedi Sena, p. 287.

54. Stassinopoulos, p. 160.

brevetto d'invenzione superiore dei 15 anni, costituisce termine illegittimo ed è nullo. L'annullamento di questo ulteriore termine non intacca la validità dell'atto amministrativo per cui si concede il brevetto d'invenzione e la quale dettata solo di violazione parziale di brevetto⁵⁵. Per rilevare tale violazione di legge ci sono due possibilità, vale a dire, l'annullamento della parte illegittima, oppure, la limitazione del tempo di validità del brevetto d'invenzione e quello legittimo degli anni quindici⁵⁶.

III. Riserva della revocazione

All'eccezione risolutiva assomiglia ma si differenzia anche, l'ulteriore definizione aggiunta della *riserva di revoca* del brevetto d'invenzione per sopraggiungimento di cun certo fatto⁵⁷.

La differenza fra questi due concetti consiste nel fatto che mentre nell'occasione risolutiva con sopraggiungimento del fatto l'atto amministrativo cessa la sua validità, nella riserva di revoca l'atto di concessione del brevetto d'invenzione anche se è sopraggiunto il fatto per cui ora la riserva continua. Invece, resta valido sino alla sua revoca. Ulteriore cose a tale proposito saranno esposte qui di seguito, ove ci proponiamo di esaminare il problema più generale della revoca dell'atto amministrativo, per cui si concede il brevetto d'invenzione.

§5. Inizio e scadenza della validità del brevetto d'invenzione

I. Inizio del vigore dall'edizione

La reale manifestazione della volontà dell'organo competente per materia, nell'atto amministrativo con la redazione e sottoscrizione del medesimo significa che l'atto costituente il brevetto d'invenzione è stato rilasciato⁵⁸. Non essendo prevista dalla legge la notifica all'interessato, si desume che questa inizia il suo vigore dal momento del suo rilascio⁵⁹.

55. Vedi nota 50.

56. Sulla aggiunta illecite degli atti amministrativi vedi: Kiriakopulos, p. 361 ss., Stassinopulos, p. 161-162, e nota 50.

57. Su questa definizione vedi Kiriakopulos, p. 357, Stassinopulos, p. 157.

58. Stassinopulos, p. 368; sul momento iniziale dell'atto amministrativo in genere Zanobini, I, p. 291, 292.

59. Sul tema della notificazione di atti amministrativi in genere vedi: Otta-

II. La scadenza della validità del brevetto d'invenzione, come atto amministrativo

La scadenza della validità del brevetto d'invenzione, come atto amministrativo è dovuta a diversi motivi, la classificazione sistematica dei quali si ricorda qui di seguito. Prima di questo però, è indispensabile la fondamentale differenza della *scadenza*, semplice della validità del brevetto d'invenzione, dal momento della sua *distruzione*. Nel primo caso l'atto amministrativo costituente il brevetto si considera legalmente esistente, mentre cessa di produrre i suoi effetti legali per il tempo che susseguerebbe. Al contraria, nel secondo caso, l'atto si pone fuori dei rapporti legittimi dall'inizio, come mai esistito. Quindi, la scadenza della validità del brevetto agisce per l'avvenire mentre la distruzione agisce retroattivamente⁶⁰.

Nei casi della cessazione della validità sono compresi:

1) l'esaurimento del contenuto dell'atto amministrativo che costituisce il brevetto di invenzione, 2) la mancanza dell'oggetto dell'atto, 3) l'inutilità.

Nei casi invece di distruzione dell'atto amministrativo che costituisce il brevetto d'invenzione sono compresi: 1) l'annullamento giudiziario e 2) la revoca retroattiva.

L'abolizione per legge del brevetto d'invenzione per motivi che l'invenzione viene dichiarata utile per l'esercito e l'utilità pubblica costituisce il caso che non ammette una classificazione sistematica.

III. I casi di cessazione del brevetto d'invenzione, quale atto amministrativo

I casi di cessazione del brevetto d'invenzione, quale atto amministrativo⁶¹:

1. L'esaurimento del contenuto dell'atto amministrativo che costituisce il brevetto d'invenzione che può aversi per ragione di trascorsi termini entro i quali il brevetto di invenzione può avere validità in base alla legge. Quindi, appena trascorsi i quindici anni richiesti dalla disposizione dell'art. 7 della legge 2527, *senza alcun'altro* avviene l'im-

viano, "In tema di notificazione di atti amministrativi", *GiurIt.* 1959 I 1 457.

60. Su questa distinzione in genere degli atti amministrativi, vedi Stassinopulos, p. 373 ss.

61. Sulle cause di cessazione dell'efficacia degli atti amministrativi in genere vedi Zanobini, I, p. 301 ss.

mediata scadenza del brevetto di invenzione quale atto amministrativo⁶².

2. Venuto a mancare l'oggetto in cui si riferisce il brevetto d'invenzione, come p. es. nell'invenzione avente come oggetto un gas chimico prodotto da sostanze di cui l'esistere è venuto a mancare nel modo materiale, con conseguenza che anche l'invenzione stessa viene a mancare per mancanza della inesistenza della sostanza in cui l'invenzione stessa è basata. Al contrario, la morte dell'inventore non comporta la scadenza del brevetto di invenzione, in quanto è ammessa per legge la trasmissione del diritto ai suoi eredi (art. 14 Legge 2527)⁶³.

3. L'inutilità. Secondo la teoria generale del diritto amministrativo, l'emissione da parte dell'interessato, dell'uso dell'atto, non comporta per regola la cessazione della sua validità; e ciò perchè la validità degli atti amministrativi non viene influenzata per principio direttamente dalla volontà dell'avente diritto. Quindi, anche sul brevetto d'invenzione, l'astinenza per lungo tempo da parte dell'interessato dall'uso non comporta la sua scadenza ma deve essere interpretato come rinuncia tacita della difesa che viene imposta per legge e come consenso per la sua revoca. La medesima risposta viene data anche per i casi di decadenza del diritto del brevetto di invenzione.

Più esattamente, l'interessato decade secondo l'art. 9 della legge 2527 dal diritto del brevetto d'invenzione nei seguenti casi⁶⁴: a) Per dichiarazione scritta di rinuncia del diritto sul brevetto d'invenzione, diretta al Ministero della Economia Nazionale⁶⁵. Tale decadenza inizia dal momento della presentazione della dichiarazione dinanzi al Capo Sezione della Sezione Industria (art. 9 § 2 L. 2527). b) Per l'intempestivo pagamento della tassa annuale previsto dall'art. 8⁶⁶. La decadenza in tal caso, inizia dal momento della sua pubblicazione. c) Per ingiustificata omissione, per tre anni, da parte dell'inventore, dello sfruttamento in

62. Karavas, p. 174. La legge italiana 10 ottobre 1950 n. 842, prevedeva la possibilità di un eccezionale prolungamento della durata dei brevetti in vigore al 10 giugno 1940, che non avevano potuto essere attuati per cause connesse allo stato di guerra; vedi Sena, p. 287 nota 12.

63. Vedi art. 2589 C. C. italiano.

64. Sulla motivazione delle riduzioni vedi Argiriadis, "Osservazioni sulla sentenza del Trib. At. 4097/1964", *EED* 1966 611.

65. Secondo Greco, p. 496 "... anche nel silenzio (della legge italiana), non può essere esclusa".

66. Sulle tasse di brevetto e sulla efficacia di mancato pagamento della tassa per quanto riguarda il diritto italiano vedi Sena, p. 246, 247; sul diritto francese vedi Chavanne - Burst, p. 67.

modo sufficiente della invenzione dichiarata⁶⁷. La decadenza in questo caso avviene quando questa decisione è passata in giudicato.

In tutti i casi summenzionati prima della emissione dell'atto di revoca del brevetto d'invenzione, questo ha valore come atto amministrativo senza che sia influenzato dal fatto della decadenza del diritto sul brevetto; questo succede perchè la sua volontà può influenzare solo il diritto che scaturisce dal brevetto di invenzione e non anche l'atto amministrativo, il quale costituisce il suo titolo⁶⁸. Costituisce eccezione il terzo caso, il quale è stato precedentemente esposto, nel quale trascorso inutilmente il termine di tre anni, l'atto amministrativo del brevetto d'invenzione cessa di *ufficio* la sua validità, non avendo bisogno di revoca da parte della amministrazione.

4. Dei casi di delegata distruzione del brevetto d'invenzione, i quali, come abbiamo riferito costituisce un annullamento di legge e per la sua revoca, ci occuperemo in seguito nei due paragrafi che seguono⁶⁹.

§6. *Annullamento del brevetto d'invenzione*

I. Annullamento

Spesso, è possibile che l'amministrazione proceda alla concessione del brevetto anche se l'invenzione sia contraria alla legge o ai buoni costumi, oppure è priva in modo evidente di alcuni dati dell'invenzione. E' chiaro che, in questi casi il brevetto concesso è contrario al diritto e, di conseguenza, non può essere accettato. Per questo motivo è stato riconosciuto con l'art. 10 § 3 e 4 Legge 2527 il diritto di annullamento⁷⁰ avviene previo ricorso di ogni persona avente legittimo interesse⁷¹ ed

67. Sul diritto italiano vedi Sena, p. 335.

68. Esattamente scrive Sena, p. 247 che: "In caso di mancato pagamento della tassa annuale è infine prevista... la decadenza del brevetto (più esattamente, forse, del diritto di esclusiva)".

69. Sull'invalidità, annullamento e revocabilità degli atti amministrativi in genere vedi: De Valles, "La revocazione degli atti amministrativi", *Foro It* 1919 III 177, Alessi, "In tema di revocabilità degli atti amministrativi", *Giur CassCiv.* 1950 I 176, Pifferi, "Annullamento di atto amministrativo e sue conseguenze", *CorrAmm.* 1959 1467, Telera, "Appunti sull'invalidità degli atti amministrativi", *AmmFerr* 1976 22.

70. Vedi, Argiriadis, p. 78 succ. Sull'ordinamento italiano vedi Auletta, p. 91 ss., Sena, p. 260; sull'ordinamento francese, Chavanne-Burst, p. 41 ss.

71. Sul problema di precisare l'esistenza di tale interesse vedi Auletta, p. 95 ss.

è diretto contro il titolare del brevetto, presentato nel Tribunale Civile⁷².

In questo punto la legge abbandona il campo del diritto pubblico in cui si colloca il brevetto d'invenzione come atto amministrativo per incamminarsi nel campo del diritto privato. Tale trasformazione del campo del diritto è assolutamente giustificata, in quanto, quel che prevale sul tema dell'annullamento del brevetto non è la difesa del cittadino dagli atti illeciti della amministrazione, come succede delle divergenze amministrative, ma la rimozione da solutio provocato nella società dell'invenzione illegittima⁷³.

II. Effetto dell'annullamento

Per effetto dell'annullamento del brevetto d'invenzione, quale atto amministrativo, l'atto viene considerato come mai esistito, mentre il suo annullamento retrocede alla data della sua emissione⁷⁴. Quindi, la parte parlante la causa perde la protezione legale che il diritto concede all'inventore. Eccezionalmente l'annullamento del brevetto d'invenzione, non ha effetto retroattivo in due casi, e cioè: primo, per il ritiro dei diritti di spese versati, e, secondo con il trascorrere della licenza⁷⁵ di sfruttamento del diploma d'inventore.

Precisamente, le spese versate secondo l'art. 8 L. 2527, non si restituiscono nel caso di annullamento del brevetto d'invenzione; questo perchè il versamento di tale spesa è stato effettuato per diritti di soccorso concesso dall'amministrazione pubblica per la protezione del brevetto d'invenzione e che la protezione è continuata sino alla data in cui ha avuto luogo il suo annullamento.

D'altronde, la licenza di sfruttamento del brevetto d'invenzione termina dalla inequivocabilità della sentenza (passata in giudicato) che ha annullato il brevetto d'invenzione e, di conseguenza, non può avere effetto retroattivo, ricorrente alla data della commissione del brevetto d'invenzione.

72. "Avanti l' autorità giudiziaria ordinaria". Secondo lo stesso sistema italiano vedi Sena, p. 261; secondo diritto francese avanti "le tribunal de Grande instance"; vedi Chavanne-Burst, p. 42.

73. Pambukis, *Controllo amministrativo*, p. 1045.

74. Vedi in genere Chavanne-Burst, p. 44.

75. Bernahard, p. 226.

§7. *Revoca del brevetto d'invenzione*

I. Motivi di revocazione

Secondo le norme generali del diritto amministrativo, l'amministrazione si riserva il diritto di revocare i suoi atti illegittimi, anche se essi sono considerati irrevocabili, mentre la revoca dell'atto amministrativo equivale al suo annullamento tramite la prassi amministrativa⁷⁶.

Viene sostenuto da noi, con riferimento al brevetto d'invenzione, che, in primo luogo, si deve escludere il diritto della revoca del brevetto quanto all'illegittimità della concessione consiste nella mancanza che non costituisce motivo di annullamento del brevetto, in quanto la revoca in questione equivale di annullamento.

Quanto all'illecito consiste in manchevolezza costituente motivo di annullamento, anche per questo non può essere ammessa la revoca, se si tratta di mancanza la quale l'amministrazione non ha il diritto o non è in grado di controllare; perchè allora non ha possibilità di dare una giustificazione, sostanzialmente valida, per la sua decisione di revoca; ciò succede: primo, per insufficienza dell'invenzione, secondo per intendimento di celare il suo segreto e terzo per la sua appropriazione; per quanto però, si tratta di insufficienza che l'amministrazione deve ed è in grado di controllare, come succede per i presupposti sostanziali controllati, e allora si impone la soluzione contraria⁷⁷. In questo caso, in effetti, la revoca del brevetto, da una parte ammette una fondata giustificazione, dall'altra parte trae il diritto di un indispensabile anzi unico mezzo di regola accessibile per la salvaguardia degli interessi generali che vengono lesi dall'esistenza del brevetto.

II. Conseguenze di revocazione

La revoca abolisce il brevetto d'invenzione retroattivamente, ovvero, dalla data da cui corrono i suoi effetti; cioè in base tanto al principio che vale sulle revocazioni degli atti amministrativi illeciti, quanto per l'applicazione della disposizione dell'art. 17 della legge 2527, che si applica all'annullamento giuridico del brevetto.

76. Kiriakopoulos, II, p. 412, Stasinopoulos, I, p. 62.

77. Pambukis, *Controllo amministrativo*, p. 1046.

BIBLIOGRAFIA

- Allart, *Traité theorique et pratique des brevets d'inventions*, 1911.
- Alessi, "In tema di revocabilità degli atti amministrativi", *CiurCassCiv* 1950 I 176.
- Argiriadis, "Osservazioni sulla sentenza del trib. At. 4097/1964", *EED* 1966 611.
- Argiriadis, *Invenzione*, ed. 4, 1984.
- Auletta, *Al commentario di cura Scialoja e Branca*, 1973.
- Ballis, *Principi generali del diritto civile*, ed. 8, 1961.
- Balomenos, "Il diritto della proprietà intellettuale, nota della corte di Appello di Parigi, 25.9.1956", *NoB* 1957, 504.
- Bernhard, *Lehrbuch des deutschen Patentrechts*, ed. 3, 1968.
- Cammeo, "Osservazioni sull' errore come vizio degli atti amministrativi", *GiurIt* 1918 III 285.
- Chavanne - Burst, *Droit dela propriété industrielle*, 1976.
- De Cupis, *I diritti della personalità*, I, 1959.
- Giannini, *In Enciclopedia del diritto*, IV, 1952 voce atto amministrativo.
- Greco, *I diritti sui beni immateriali*.
- De Valles, "La revocazione degli atti amministrativi", *ForoIt* 1919 III 177.
- Fardis, *Rivoluzione, de facto organi e governo*, 1945.
- Franchini, "Il termine come elemento accidentale dell' atto amministrativo", *Giur CassCiv* 1946 2 445.
- Franchini, "Clausole accessorie illegittime e annullamento parziale degli atti amministrativi", *ForoAmm* 1957 I 1 220.
- Hippel, *Untersuchung zum problem des fehlerhaften staatsaktes*, 1924.
- Ioannu-Likiardopulu, *La proprietà intellettuale*, ed. 2, 1962.
- Jellinek, *Der fehlerhafte staatsakt*, 1908.
- Karavas, *Diritto commerciale*, IV, 1947-50.
- Karavas, *Manuale di diritto commerciale*, I, ed. 2, 1962.
- Karvellas, *Sulla giustificazione degli atti amministrativi*, *In rivista scientifica degli studi amministrativi*, I, 1934.
- Kiriakopulos, *Diritto amministrativo greco*, II, ed. 4, 1961-1962.
- Liakopulos, *Proprietà industriale*, I, 1985.
- Michailidis-Nuaros, "Sul problema della natura della proprietà intellettuale", *EEN* 1958 913.
- Ottaviano, "In tema di notificazione di atti amministrativi", *GiurIt* 1959 I 1 457.
- Pambukis, *Il diritto delle insegne distintive*, 1965.
- Pambukis, *Controllo amministrativo dei presupposti sostanziali del brevetto di invenzione, in onore di Kiriakopulos*, I, 1966.
- Pellegrino, *La nuova legge sui brevetti d' invenzione*, 1946.
- Pifferi, "Annullamento di atto amministrativo e sue conseguenze", *Corr.Amm* 1959 1467.

- Plaisant, *Traité de droit conventionnel international concernant la propriété industriel*, 1949.
- Podoin, "La rilevanza del silenzio nel diritto amministrativo", *Nuova rass* 1977 2168.
- Reimer, *Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz*, ed. 3, 1968.
- Rocnsen Di Cammarata, "Notazioni sulla impugnabilità del silenzio della pubblica amministrazione", *Rivtrimciv* 1974 127.
- Simantiras, *Principi generali di diritto civile*, I, 1973.
- Simitis, *Il diritto di invenzione*, 1967.
- Stassinopulos, *Traité des actes administratifs*, 1954.
- Stolfi, *Traité theorique et pratique de la propriété litteraire et artistique*, I (traduzione Potu dalla 2 edizione in italiano del 1915-1916).
- Telera, "Appunti sull' invalidità degli atti amministrativi", *AmmFerr* 1976 22.
- Ulmer, *Urheber- und Verlagsrecht*, ed. 2, 1960.
- Vandelli, "Osservazioni sull' obbligo di motivazione degli atti amministrativi", *RivtrimCiv* 1973 1595.
- Vegleris, *Osservazioni sulla giurisprudenza sul diritto pubblico*, 1955.
- Vrellis, "Introduzione al diritto della cosiddetta proprietà intellettuale", *NOB* 1971 396.
- Vrellis, "Invenzione difesa con brevetto di invenzione", *EEN* 1972 739.
- Zanobini, *Corso di diritto amministrativo*, I, ed. 8, 1958.