

TRADUZIONE

Congresso di Rio de Janeiro 2016

Risoluzione adottata

14 ottobre 2014

Risoluzione

Questione Q244

La paternità delle invenzioni multinazionali

AIPPI ha adottato la seguente risoluzione:

- 1) Una persona dovrebbe essere considerata un (co-)inventore se ha dato un contributo intellettuale al concetto inventivo. Il concetto inventivo deve essere determinato sulla base dell'intero contenuto di un brevetto o di una domanda di brevetto, incluse la descrizione, le rivendicazioni e i disegni.
- 2) La regola in base alla quale determinare il contributo intellettuale di un inventore dovrebbe essere costante indipendentemente dalla residenza o dall'ubicazione dell'inventore, dalla sua cittadinanza, dalla legge che disciplina il rapporto di lavoro, o dallo stato nel quale il contributo intellettuale è stato apportato.
- 3) Nell'attesa di un'armonizzazione a questo riguardo, le legislazioni nazionali dovrebbero: (i) tenere in considerazione previsioni in base alle quali le parti coautrici dell'invenzione scelgano un'unica legge applicabile; (ii) contenere previsioni che minimizzino il conflitto di leggi.
- 4) Tutti gli uffici brevetti dovrebbero dotarsi di meccanismi amministrativi per registrare le correzioni relative alla designazione degli inventori riguardo a un brevetto o una domanda di brevetto in qualsiasi momento successivo alla data di deposito.
 - a. Richieste di correzione della designazione degli inventori dovrebbero essere permesse se, alternativamente: (i) tutti gli inventori precedentemente designati e il/i depositante/i vi consenta; o (ii) un inventore o un depositante/titolare fornisca prove che siano *prima facie* sufficienti a stabilire che la richiesta nomina correttamente tutti i coinventori sulla base dei criteri individuati nel paragrafo 1) che precede.
 - b. I depositanti/titolari e gli inventori non dovrebbero essere penalizzati nei casi in cui la designazione degli inventori sia stata corretta. Ciò senza pregiudizio per alcuna parte di dar corso ad un procedimento legale e di ottenere i rimedi appropriati qualora i sui diritti siano pregiudicati dalla correzione.

TRADUZIONE

- c. Negli stati in cui la designazione degli inventori richiede solo una dichiarazione del depositante, le correzioni della designazione degli inventori dovrebbero richiedere solo una nuova dichiarazione del depositante. I rimedi di cui gli inventori possono valersi per contestare la dichiarazione originale dovrebbero essere applicabili anche per contestare la correzione.
- 5) Nessuno stato dovrebbe imporre un deposito preventivo della domanda di brevetto nel paese in cui l'invenzione è stata sviluppata, o rendere necessaria un'autorizzazione per procedere al deposito dell'invenzione all'estero, o insistere per una verifica preventiva dell'invenzione da parte di un'autorità governativa per appurare se la stessa possa nuocere alla sicurezza nazionale o ad altri interessi nazionali, o includa argomenti che debbano essere tenuti segreti. Nondimeno, se questo non è possibile, dovrebbero essere applicati i principi seguenti:
 - a. se il requisito del deposito preventivo dell'invenzione nel paese in cui questa è stata sviluppato è malgrado ciò mantenuto, tale requisito non dovrebbe applicarsi alle invenzioni delle quali un co-inventore sia residente in un altro stato, o cittadino di un altro stato;
 - b. un'autorizzazione al deposito dell'invenzione ottenuta in uno stato dovrebbe esentare tutti i co-inventori dall'obbligo di richiedere analoghe autorizzazioni, e di ottenerle, in ogni altro stato;
 - c. se viene mantenuta la necessità di una verifica preventiva dell'invenzione da parte di un'autorità governativa per appurare se la stessa possa nuocere alla sicurezza nazionale o ad altri interessi nazionali, o includa argomenti che debbano essere tenuti segreti, questa verifica dovrebbe essere limitata a settori tecnici predefiniti nei quali l'invenzione dovrebbe nuocere alla sicurezza nazionale, e informazioni sufficienti in ordine a questi settori dovrebbero essere rese pubbliche, per mettere in grado gli inventori di capire se una verifica preventiva è richiesta.
- 6) I governi dovrebbero essere in grado di aggiornare i provvedimenti che richiedono una verifica preventiva con ragionevole frequenza. Quando la materia coperta da un provvedimento che richiede una verifica preventiva nel senso di segretezza è diventata pubblica attraverso una fonte diversa dall'inventore o dal depositante, il provvedimento che impone la segretezza dovrebbe essere revocato.
- 7) I governi dovrebbero mettere in opera mezzi effettivi per proteggere gli interessi legittimi delle parti che potrebbero essere compromesse dall'imposizione o dalla revoca di un provvedimento di segretezza.

Links:

Working Guidelines

TRADUZIONE

<http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/244/WG244English.pdf>

Summary Report

<http://aippi.org/wp-content/uploads/2015/10/SR244English.pdf>

Group Reports page

<http://aippi.org/event/2015-aippi-world-congress/#group-reports>