

Isabella Ferrari

Analisi storica dello sviluppo della tutela brevettuale tra *civil* e *common law**

*A historical analysis of the development of patent protection
in civil and common law contexts*

SOMMARIO: 1. Il ruolo della filosofia ellenica nel riconoscimento delle opere dell'ingegno umano - 2. Le *res incorporales* nel diritto romano - 3. Commerci, privilegi e brevetti nel Rinascimento italiano - 4. Dal protezionismo monarchico al liberalismo dell'esperienza anglo-francese - 5. Tra *intellectual property protection* e *patents*, passando per *Marbury v. Madison* - 6. L'impatto della seconda rivoluzione industriale sulla tutela della proprietà intellettuale - 7. Requisiti di brevettabilità nel confronto tra Stati Uniti ed Europa.

ABSTRACT: This paper offers an overview of the historical evolution of patent protection, a foundational institution for the modern economy. The origins of patents can be traced back as early as the Magna Graecia era, the feudal regalia period, and the 19th century industrial revolution, within an intricate balance between two opposing ideological approaches, namely protectionism and liberalism. This equilibrium strives to safeguard the individual inventor's rights while allowing for the free enjoyment of their inventions, which benefits the community at large and contributes to scientific and technological progress. This balance remains a central tenet of European and global economic policy.

KEYWORDS: Comparative law, Intellectual Property Protection.

* Questo articolo è stato valutato dalla redazione della rivista e, per il suo carattere di ricognizione metodologico-storiografica, non è stato sottoposto a valutazione anonima dei pari.

1. *Il ruolo della filosofia ellenica nel riconoscimento delle opere dell'ingegno umano*¹

La protezione delle invenzioni intellettuali, tramite il riconoscimento di un titolo di proprietà e godimento opponibile *erga omnes*, affonda le sue radici nella storia della creatività umana.

Infatti, già nella Magna Grecia del VII secolo a.C. sono documentati diritti *sui generis*, volti ad attribuire la facoltà esclusiva in capo ad un cuoco dell'epoca di cucinare una determinata pietanza, dallo stesso elaborata, contestualmente vietando ai terzi di realizzare la medesima ricetta. Così negli scritti dello storico ateniese Filarco:

Nella colonia magno greca fu concesso un monopolio di dodici mesi per una pietanza originale ed elaborata affinché a chi per primo l'abbia inventata sia riservato trarne profitto durante il suddetto periodo².

È questo il primo riconoscimento storico della proprietà intellettuale, con cui venne ufficialmente accordata una tutela specifica non già ad un bene materiale, ma all'idea antistante la creazione di un determinato prodotto. Ciò risulta confermato pure dall'incisione di recente scoperta su una lapide dell'area archeologica di Sibari del VII-VI secolo a.C., che attesta come all'epoca venisse

¹ Il presente contributo è un prodotto della ricerca svolta nell'ambito del progetto "Intellectual property protection for Industry 4.0" (n. 101085321 Erasmus-2022), finanziato dall'Unione Europea, di cui l'Autrice è *Principal Investigator*. Le opinioni espresse appartengono, tuttavia, alla sola Autrice e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea o dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA). Né l'Unione europea né l'EACEA possono esserne ritenute responsabili.

² Filarco, *Le Storie*. Sul punto, si rinvia a T. Ewing, *The American Patent System*, in «Journal of the Patent Office Society», XIX (1937), pp. 32-46; R. Whalen, *Complex Innovation and the Patent Office*, in «Chicago-Kent Journal of Intellectual Property», XVII (2017), pp. 226-268; R. Fackler, *Antitrust Litigation of Strategic Patent Licensing*, in «New York University Law Review», XCV (2020), pp. 1105-1149. Nello stesso senso anche una lapide ritrovata a Naucrati, che attesta che i Sibariti stabilirono per legge che «se un cuoco o un addetto alla cucina avesse inventato una ricetta originale ed elaborata, nessun altro a parte l'inventore potesse trarne profitto prima del termine di un anno e che durante questo periodo egli solo avesse l'esclusiva della riproduzione, affinché gli altri, dandosi da fare essi stessi, eccellessero con simili invenzioni». Da segnalare il fatto che, mentre le ricette dei profumi e degli unguenti in epoca mesopotamica ed egizia, tra il XVIII e il XII secolo a.C., erano coperte dal segreto, Filarco attesta invece per la prima volta una protezione legale di una ricetta rivelata pubblicamente. Cfr. J.P. Brun, *The Production of Perfumes in Antiquity: The Cases of Delos and Paestum*, in «American Journal of Archaeology», CIV (2000), pp. 277-308.

«offerto un incoraggiamento a tutti coloro che realizzano un qualsiasi miglioramento al benessere, i relativi guadagni essendo assicurati all'inventore per un anno»³.

Queste prime testimonianze rivelano come, già in epoca ellenica classica, la tutela intellettuale fosse intesa in un'accezione sorprendentemente moderna. Infatti, pur in mancanza di una dottrina giuridica pura⁴, l'utilità sociale-collettiva delle opere dell'ingegno era radicata in filosofia, dove raggiunse l'acme del riconoscimento con Platone.

La Dottrina delle idee pose, infatti, l'idea al centro della riflessione sul valore e sul significato dell'ingegno e della creatività umana, elogiandone la trascendenza, l'immanenza e la razionalità, in quanto elemento astratto, stabile, unico ed immutabile che antecede la concretizzazione materiale⁵.

L'osservazione intrinsecamente teorica del mondo, tipica della filosofia greca, permise pertanto di differenziare le creazioni umane nella loro duplice natura, di beni tangibili e concreti, e di idee intangibili, mero frutto dell'opera intellettuale.

Ne emerge una centralità della filosofia ellenica nello sviluppo di una concezione astratta delle opere dell'ingegno, scissa dai beni materiali, e meritevole di autonoma protezione speciale. Nonostante il mondo greco antico non abbia mai messo a punto l'istituto giuridico della proprietà intellettuale, approntò comunque una tutela embrionale della stessa, dagli evidenti riflessi economico-sociali: le idee erano cioè degne di tutela nei limiti di un tempo stabilito *ex ante*, al fine di incentivare l'attività inventiva senza tuttavia cristallizzare *ad nutum* lo stato dell'arte.

2. *Le res incorporales nel diritto romano*

Fatta eccezione per la filosofia ellenica, il mondo antico non ha mai formalizzato in diritto l'autonomia teorico-concettuale della proprietà intellettuale.

³ P.E. Geller, *Opening Dialogue on Intellectual Property*, in S. Rousseau (cur.), *Juriste Sans Frontières: Mélanges Ejan Mackaay*, Montréal 2015, pp. 341-382.

⁴ L'esperienza giuridica ellenica si è dimostrata estremamente frammentata per effetto dello sviluppo sincronico delle πόλεις, al cui interno filosofi, esegeti e logografi giudiziari non giunsero mai ad elaborare una dottrina giuridica pura, che fosse fondata su concetti ed istituti generali ed astratti. K. Vlassopoulos, *Unthinking the Greek Polis. Ancient Greek History beyond Eurocentrism*, Cambridge 2007.

⁵ Platone, *La Repubblica*: «la necessità è la madre delle invenzioni». H. Kelsen, *Plato and the Doctrine of Natural Law*, in «Vanderbilt Law Review», XIV (1960), pp. 23-64.

Anche nell'ambito del diritto romano, nonostante la ripartizione gaiana dei beni tra *res corporales* e *res incorporales*⁶, l'istituto della proprietà è rimasto sempre strettamente connesso al bene tangibile su cui si estrinsecava il *dominium* del titolare: il diritto di proprietà coincideva cioè con l'oggetto del diritto medesimo⁷.

Prova ne è che le *res incorporales* trovavano tutela in diritto solo se suscettibili di concretizzarsi in forme tangibili: basti richiamare lo *ius successionis*, diritto degno di protezione legale in quanto afferente ai beni tangibili, che costituivano l'asse ereditario; oppure le *servitutes*, diritti astratti di fatto tutelabili siccome incidenti su un fondo prediale, dalla natura materiale e concreta⁸.

Parte della dottrina ha altresì evidenziato un'affinità tra le *res communes* del *Codex* giustiniano e la nozione pubblicistica del diritto d'autore, quale proprietà universale da tutelare a beneficio dell'intera collettività⁹.

Ad ogni buon conto, al di là delle possibili corrispondenze tra elementi della moderna proprietà intellettuale e i principi giuridici elaborati dal diritto romano, manca tuttavia in età romana un riconoscimento autentico della proprietà intellettuale quale insieme di diritti su un bene intrinsecamente intangibile.

3. *Commerci, privilegi e brevetti nel Rinascimento italiano*

La tutela della proprietà intellettuale nella sua moderna accezione compare ufficialmente solo a partire dall'età rinascimentale quando, con un provvedimento del 1421, il governo fiorentino concesse all'architetto Filippo Brunelleschi un *privilegium* speciale di sfruttamento esclusivo triennale per il badalone, che era una particolare imbarcazione ad energia eolica dallo stesso progettata

⁶ Gaio, *Le Istituzioni*. E. Nardi, *Le istituzioni giuridiche romane. Gaio e Giustiniano*, Milano 1991.

⁷ E. Stolfi, *I "diritti" a Roma*, in «Filosofia politica», III (2005), pp. 383-398.

⁸ G. Turelli, *Res incorporales e beni immateriali: categorie affini, ma non congruenti*, in «Teoria e storia del diritto privato», V (2012), pp. 1-30; V. Buckovski, E.K. Bajram, *The servitutes as res incorporales in roman property law*, in «Ius Romanum», II (2019), pp. 596-617.

⁹ M. Foti, *L'influenza del diritto romano sul concetto moderno di diritto d'autore*, in «Salvis Juribus», I (2024), p. 1 ss.; M.J. Schermaier, *Res Communes Omnium: The History of an Idea from Greek Philosophy to Grotian Jurisprudence*, in «Grotiana», XXX (2009), pp. 20-48; V.P. Arrebola, *Origin and differentiation of the classification res publicae et res privatae in roman law. Treatment of public things and private things in the spanish legal ordering*, in «Ius Romanum», II (2019), pp. 130-150.

per trasportare sull'Arno i blocchi di marmo necessari ad erigere la Cattedrale di Santa Maria del Fiore¹⁰.

Negli anni immediatamente successivi, Firenze riconobbe simili privilegi anche in favore di Leonardo da Vinci, per alcune delle sue numerose invenzioni nel campo del volo, della guerra, dell'irrigazione e del trasporto per terra e per acqua¹¹.

Al pari di Firenze, anche Venezia ha svolto un ruolo centrale nella diffusione della cultura rinascimentale: crocevia tra Oriente e Occidente, la Repubblica marinara della Serenissima divenne intorno al XV secolo la culla della cultura europea, dando particolare impulso allo sviluppo delle arti e dell'industria. Ne emerse così la necessità di tutelare adeguatamente gli artisti e gli inventori, che ivi accorrevano da tutta Europa per formarsi nelle tecniche dell'editoria e nell'arte vetraia e navale.

In questo contesto fu concesso il primo brevetto per invenzione della storia: ché infatti nel 1469 il Collegio dei Savi di Venezia beneficiò Johann von Speyer di un monopolio decennale su tutto il territorio della repubblica affinché lo stesso potesse sfruttare in via esclusiva l'invenzione del metodo di stampa a caratteri mobili¹².

Poi, a decorrere dal 1474, la protezione intellettuale fu formalizzata con l'emanazione della prima legge in materia, lo Statuto dei brevetti veneziano, che disciplinava contenuti, modi e tempi per la richiesta al Senato e la concessione di diritti decennali di sfruttamento esclusivo delle invenzioni, con contestuale divieto d'utilizzo non autorizzato in capo ai terzi¹³.

È questa l'origine normativa del brevetto moderno, inteso nella sua duplice veste, tuttora fondante, di strumento di tutela nell'interesse del singolo

¹⁰ R. Nanni, *Il Badalone di Filippo Brunelleschi e l'iconografia del «navigium» tra Guido da Vigevano e Leonardo da Vinci*, in «Annali di Storia di Firenze», VI (2011), pp. 65-119; F.D. Prager, *Brunelleschi's Patent*, in «Journal of the Patent Office Society», XXVIII (1946), pp. 109-135.

¹¹ M. Goodman, *What's So Special about Patent Law*, in «Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal», XXVI (2016), pp. 797-854.

¹² P.J. Federico, *Origin and Early History of Patents*, in «Journal of the Patent Office Society», XI (1929), pp. 292-305; F.D. Prager, *A History of Intellectual Property from 1545 to 1787*, in «Journal of the Patent Office Society», XXVI (1944), pp. 711-760.

¹³ G. Mandich, *Venetian Patents (1450-1550)*, in «Journal of the Patent Office Society», XXX (1948), pp. 166-224; C.A.C. Gonzalez, M.G.C. Elorza, *Review of the International Patent System: From the Venice Statute to Free Trade Agreements*, in «Mexican Law Review», III (2020), pp. 65-100; P.J. Federico, *Galileo's Patent*, in «Journal of the Patent Office Society», VIII (1962), pp. 576-580; S.A. Rabinowe, *Authorising the Printed Image in Early Modern Venice*, in «Art Antiquity and Law», XXI (2016), pp. 157-176.

inventore, ed altresì di mezzo utile a promuovere e favorire lo sviluppo innovativo di un determinato settore produttivo a beneficio dell'intera collettività.

4. *Dal protezionismo monarchico al liberalismo dell'esperienza anglo-francese*

Sulla scia della positivizzazione giuridico-normativa veneziana, la tutela brevettuale si diffuse anche all'estero.

Nel XVI secolo, nella Francia di Enrico II, il brevetto consisteva nella concessione di un diritto regio all'esercizio di una determinata arte o di un mestiere; così pure in Inghilterra, dove le cosiddette lettere patenti erano documenti regi che certificavano ufficialmente la maestria del titolare nell'ambito di tecniche particolari, nuove ed innovative.

Originalità e creatività erano dunque elementi indispensabili per la concessione dei brevetti monarchici francesi ed inglesi: ciò in quanto il protezionismo monopolistico, che trovava formalizzazione ufficiale nella politica di concessione dei brevetti regi, era considerato accettabile nei limiti in cui fosse stato confinato a metodi, strumenti o pratiche particolari, nuove ed innovative, da tutelare per un periodo di tempo definito.

Nel tempo, tuttavia, tale concezione protezionistica è stata abbandonata in prospettiva utilitaristica, trasformando il brevetto in uno strumento di tassazione indiretta. Anche beni di prima necessità e di largo consumo, come il sale, divennero così oggetto di monopoli e regalie, per nulla attinenti con la tutela della proprietà intellettuale. Per l'effetto, venne integralmente abolita la funzione originaria del titolo brevettuale quale certificazione di innovazione, originalità ed utilità delle nuove tecniche¹⁴.

In Inghilterra, il fenomeno dell'imposizione erariale indiretta per via brevettuale raggiunse livelli talmente elevati ed insostenibili per i sudditi, da indurre il Parlamento ad arginare la situazione per via normativa¹⁵: con lo *Statute of Monopolies* del 1624 fu introdotta una dettagliata regolamentazione per la concessione dei monopoli per lo sfruttamento delle nuove invenzioni tecniche, della durata massima di quattordici anni.

¹⁴ Per un inquadramento storico nello sviluppo della tutela brevettuale, si rinvia a W.R. Lane, *Patent Law*, in «Journal of the Patent Office Society», XLII (1960), pp. 849-858; C.A. Nard, A.P. Morriss, *Constitutionalizing Patents: From Venice to Philadelphia*, in «Review of Law and Economics», II (2006), pp. 223-322; R.A. Klitzke, *Historical Background of the English Patent Law*, in «Journal of the Patent Office Society», XLI (1959), pp. 615-650.

¹⁵ Sulla rivolta popolare contro lo strapotere regio per effetto di una tassazione diffusa di ogni bene di primaria necessità, si rinvia a E.F. Churchill, *Monopolies*, in «Law Quarterly Review», XLI (1925), pp. 275-296.

Delle procedure per il rilascio dei monopoli furono onerati i tribunali conciliari, che avevano il compito di esaminare le domande ricevute sotto il profilo dell'originalità tecnica e dell'utilità dell'invenzione, e, in caso di valutazione positiva, emettevano le *litterae patentes*¹⁶.

Questi erano documenti muniti di sigillo pendente, che ne consentiva l'apertura e la pubblica consultazione (dal latino *pateo*), e contenevano l'annotazione dettagliata delle specifiche tecniche dell'attività autorizzata. Le *litterae patentes* erano raccolte in pubblici registri, sul presupposto che la loro libera fruibilità e conoscibilità potesse prevenire la contraffazione e al contempo favorire l'innovazione, stimolando virtuose emulazioni nel settore di riferimento¹⁷.

Con lo *Statute of Monopolies* venne pertanto recuperata ai brevetti (in inglese, *patent* da *litterae patentes*) la loro funzione originaria, che è quella di garantire una tutela specifica alle opere intellettuali che si fossero dimostrate innovative sotto il profilo della tecnica¹⁸.

L'influenza inglese si riverberò in maniera pressoché diretta in ambito francese.

Dapprima, infatti, sotto l'*Ancien Régime* furono introdotti privilegi speciali per lo sfruttamento esclusivo in capo all'inventore di opere utili nello sviluppo di tecniche produttive innovative, a condizione di rivelarne le specificità progettuali¹⁹. Poi, all'esito della Rivoluzione francese, fu adottata la Costituzione del 1791, che alla Sezione 1 istituiva un sistema strutturato ed efficiente di tutela delle invenzioni, fondato su un rapporto di mutuo scambio tra l'inventore e la società pubblica: «tutte le nuove scoperte appartengono all'inventore; per assicurargli il possesso e il godimento temporaneo della sua scoperta, gli sarà concesso un brevetto per cinque, dieci o quindici anni»²⁰.

Il brevetto napoleonico, mentre riconosceva il diritto esclusivo ed assoluto di sfruttamento dell'opera intellettuale in capo all'inventore, obbligava

¹⁶ I. Milotic, *Arbitration Agreement of 1535 between the Habsburgs and the Venetians*, in «Journal on European History of Law», XI (2020), pp. 68-75.

¹⁷ C. Dent, *New Insights in Patent History: An Application of Evolutionary Theory*, in «Queen Mary Journal of Intellectual Property», VIII (2018), pp. 171-190; L. Edmunds, A.W. Renton, *Law and Practice of Letters Patent for Inventions with the Patents Acts and Rules Annotated*, London 1890.

¹⁸ Tale concezione non ricomprendeva affatto le lettere e le arti figurative, di guisa che il diritto d'autore rimase per lungo tempo escluso dalla tutela normativa. Risulta in tutta evidenza il forte impatto che la prima rivoluzione industriale ha avuto sulla positivizzazione normativa della materia, ponendo al centro della tutela esclusivamente le tecniche e le innovazioni industriali.

¹⁹ Si rinvia sul punto alla dichiarazione reale del 1762 sui privilegi degli inventori.

²⁰ M. Fioravanti, *Costituzione e popolo. Riflessioni su democrazia e bonapartismo nell'esperienza francese*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», I (2015), pp. 179-208.

quest'ultimo a rivelarne pubblicamente il contenuto e a rinunciare all'esclusività del titolo, una volta che fosse decorso il termine di cinque, dieci o quindici anni per cui il brevetto era stato concesso²¹.

5. *Tra intellectual property protection e patents, passando per Marbury v. Madison*

In linea con Francia e Inghilterra, anche nei territori coloniali degli odierni Stati Uniti si sviluppò intorno al XVII secolo un sistema di tutela della proprietà intellettuale, di impronta prettamente protezionistica.

Il primo brevetto americano risale al 1641, quando il governatore del Massachusetts concesse a Samuel Winslow il diritto decennale esclusivo di sfruttamento del processo di produzione del sale, dallo stesso ideato.

A seguire, si passò dalla concessione di brevetti *ad personam*, all'istituzione di sistemi strutturati su base nazionale, che, attraverso regole definite *ex ante*, stabilivano le modalità per il rilascio dei brevetti, la durata e il contenuto degli stessi²². Ne uscì una frammentazione della tutela intellettuale su base nazionale, in ragione delle diverse disposizioni statutarie localmente emanate.

Per uniformare la protezione su base federale, James Madison e Charles Coatesworth Pinckney si fecero promotori dell'introduzione nella carta federale di un'apposita clausola sui brevetti e sul diritto d'autore²³, che venne infine inserita nell'articolo I, sezione 8, clausola 8 della Costituzione americana del 1787: si tratta della cosiddetta *Intellectual Property Clause*, che attribuisce al Congresso il potere di «promuovere il progresso della scienza e delle arti utili, assicurando

²¹ Sull'influenza francese nello sviluppo dei sistemi giudiziari moderni, si veda L. Baudouin, *Influence of the Code Napoleon*, in «Tulane Law Review», XXXIII (1958), pp. 21-28; J.A. Maravall, *Stato moderno e mentalità sociale*, Bologna 1991. Sul trapianto dei modelli giuridici, si vedano altresì A. Somma, *Diritto comparato e rivoluzione*, in «Rechtsgeschichte Legal History», I (2013), pp. 198-202; G. Ajani, *E Pluribus Unum (?): Illusioni dell'armonizzazione e utilità dell'ontologia*, in «Rivista di estetica», XXXVI (2007), pp. 13-25.

²² La prima norma di tal genere è stata la legge della Carolina del Sud del 1784, intitolata *An Act for the Encouragement of Arts and Sciences*, che fu tuttavia fortemente criticata dai sostenitori del liberalismo, che ritenevano qualunque forma di monopolio pregiudizievole per l'innovazione e il fiorire dell'economia. Nella legge della Carolina del Sud la durata della tutela industriale fu parificata a quella autoriale, di quattordici anni complessivi.

²³ J. Madison, *No. 43*, in «The Federalist», (1788), p. 1: «The utility of the clause will scarcely be questioned. The copyright of authors has been solemnly adjudged, in Great Britain, to be a right of common law. The right to useful inventions seems with equal reason to belong to the inventors. The public good fully coincides in both cases with the claims of the individuals».

per un periodo limitato di tempo agli autori e agli inventori il diritto esclusivo sui loro scritti e sulle loro scoperte»²⁴.

Tale clausola fu integrata dal *Patent Act* del 1790, che è la prima legge federale statunitense sui brevetti, volta a «promuovere il progresso delle arti utili». Nello specifico, il *Patent Act* riconosceva ai titolari dei brevetti il diritto esclusivo ed assoluto della durata di quattordici anni di sfruttamento delle loro invenzioni, a patto che le stesse risultassero «sufficientemente utili e importanti»²⁵. La palese discrezionalità insita nella definizione di utilità «sufficiente» fu parzialmente corretta nel 1793, allorché la tutela intellettuale fu accordata in favore di «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 ... not before known or used»²⁶.

Anche la procedura di valutazione fu semplificata, da un lato rendendo automatica la concessione del brevetto a seguito del deposito della semplice richiesta corredata dalla descrizione inventiva, e dall'altro unificando la valutazione in capo al solo Segretario di Stato. Col che, mentre nel periodo 1790-1793 furono concessi 57 brevetti sull'intero territorio federale statunitense, tra il 1793 e il 1836 ne furono concessi oltre 10.000.

È significativo al riguardo il ruolo giocato dal futuro presidente statunitense, Thomas Jefferson, nello sviluppo della materia in esame.

Ché infatti Jefferson, fintanto che ricoprì l'incarico di Segretario di Stato americano, spinse per la semplificazione delle procedure brevettuali, affinché i brevetti potessero essere concessi in maniera pressoché automatica in favore di tutti i richiedenti. Inutile dire che siffatta posizione di Jefferson era determinata dalla necessità di alleggerire il carico del suo ufficio²⁷. Sennonché la superficialità

²⁴ J.C. Fromer, *The Intellectual Property Clause's External Limitations*, in «Duke Law Journal», LXI (2012), pp. 1329-1414; E.C. Walterscheid, *Conforming the General Welfare Clause and the Intellectual Property Clause*, in «Harvard Journal of Law and Technology», XIII (1999), pp. 87-128.

²⁵ In base al *Patent Act* del 1790, i brevetti venivano concessi all'esito dell'esame congiunto di Segretario di Stato, Segretario alla Guerra e Procuratore Generale, a condizione di ricevere valutazione positiva da parte di almeno due tra i tre suddetti funzionari. Si trattava di un processo di esame particolarmente lungo e farraginoso, anche perché condotto a latere degli altri ulteriori rilevanti impegni istituzionali dei funzionari detti. La tutela brevettuale poteva essere richiesta esclusivamente dai cittadini statunitensi. Cfr. 1 Stat. 109, *Patent Act of 1790*, in «Journal of the Patent Office Society», XXII (1940), pp. 283-285; P.J. Federico, *Operation of the Patent Act of 1790*, in «Journal of the Patent Office Society», XVIII (1936), pp. 237-251.

²⁶ *Patent Act of 1793*, Ch. 11, 1 Stat. 318-323.

²⁷ In qualità di Segretario di Stato, Jefferson si trovò oberato da migliaia di domande di brevetto, e risolse la situazione automatizzando la concessione dei brevetti. Sul punto, Jefferson sosteneva che le invenzioni, per loro stessa natura, non possono essere oggetto di proprietà: tale sua posizione era a favore dunque della libera concorrenza. Egli sostenne pertanto che

e rapidità della procedura autorizzativa sfociò in brevetti di scarsa qualità, spesso nemmeno originali, che contrastavano con l'obiettivo originario di concedere i brevetti per un tempo determinato per stimolare lo sviluppo inventivo e il progresso economico.

Per rimediare alla situazione, non appena insediatosi come presidente, Jefferson promosse allora una proposta di legge per affidare la procedura di valutazione ad una apposita struttura amministrativa. Tale modifica fu portata a termine dal Segretario di Stato della presidenza Jefferson, James Madison, che nel 1802 istituì una commissione speciale per la concessione dei brevetti.

L'evoluzione del diritto dei brevetti sotto Jefferson è significativa del contestuale mutamento registrato nella politica economica statunitense, che da protezionistica e chiusa, divenne sempre più liberale ed aperta.

Nel 1836, il *Patent Act* fu ulteriormente modificato, per realizzare una soluzione di compromesso -tuttora in vigore- tra la severità applicata da Jefferson nel suo ruolo di Segretario di Stato, che tra il 1790 e il 1793 aveva centellinato il riconoscimento della tutela brevettuale in favore di pochissime invenzioni dallo stesso ritenute particolarmente innovative e degne di protezione statale, la tutela pressoché automatica degli anni 1793-1801 e la tutela attenta, ragionata e illuminata che introdusse invece durante la sua presidenza.

A latere di questo importante riconoscimento normativo della proprietà intellettuale all'interno del sistema giuridico statunitense, continuò pur tuttavia a permanere un fitto sistema di *letters patent*²⁸, ovverosia di ordini presidenziali volti ad attribuire privilegi speciali per il conferimento di incarichi pubblici o l'autorizzazione allo svolgimento di determinate attività, mestieri o arti.

Coesistono pertanto nel diritto statunitense la tutela intellettuale, intesa nella sua accezione più moderna quale strumento di protezione autoriale ed insieme di impulso allo sviluppo innovativo, che trova massimo riconoscimento nell'*intellectual property clause* costituzionale e nel *Patent Act* 1790 (così come emendato nel 1793 e nel 1836), e la concessione presidenziale di brevetti individuali sotto forma di *letters patent*.

la normativa in materia di proprietà intellettuale dovesse fornire la minor protezione possibile per incoraggiare l'innovazione, in un delicato equilibrio tra libera concorrenza e tutela intellettuale. Cfr. G. Olivieri, *Dal mercato delle cose al mercato delle idee*, in U. Morera, M. Sciuto (curr.) *Le parole del diritto commerciale*, Torino 2018, pp. 1-12.

²⁸ Mentre il termine ufficiale inglese è *letter patents*, negli Stati Uniti si è affermata la locuzione *letters patent*. Infine, la terminologia anglosassone è stata ricondotta ad unità nella versione, tuttora vigente, di *patent* ad indicare il brevetto.

È celebre al riguardo la famosa controversia *Marbury v. Madison*, su cui si fonda il controllo di legittimità costituzionale diffuso, tipico statunitense²⁹. Come noto, la questione in diritto aveva ad oggetto la richiesta rivolta da William Marbury alla Corte Suprema affinché emettesse un *writ of mandamus* per imporre al segretario di stato della presidenza entrante di Jefferson, nella persona di James Madison, di finalizzare la sua nomina a giudice di pace per il Distretto della Columbia, all'uopo notificandogli l'incarico assegnatogli dal presidente uscente John Adams.

Al di là della soluzione tecnico-giuridica alla questione affrontata in diritto³⁰, che ha reso questa decisione una pietra miliare del diritto statunitense, pare interessante sottolineare che la nomina di William Marbury a giudice di pace, da cui si è sviluppato il noto contenzioso giudiziario, era contenuta proprio all'interno di una *letter patent*.

Ciò ad ulteriore dimostrazione di come persino nel contesto statunitense, che non ha mai sperimentato il potere assolutistico monarchico, i brevetti sono stati purtuttavia ampiamente utilizzati per accordare privilegi, incarichi e nomine *ad personam*³¹.

L'impianto normativo statunitense permise così la creazione di un doppio binario, in cui agli inventori era riconosciuta la tutela monopolistica della

²⁹ *William Marbury v. James Madison, Secretary of State of the United States*, 5 U.S. 137 (1803), 1 Cranch 137; 2 L. Ed. 60; 1803 U.S. LEXIS 352. Tale decisione è stata oggetto di ampia analisi in dottrina: V. Varano, V. Barsotti, *La tradizione giuridica occidentale. Testo e materiali per un confronto civil law common law*, Torino 2005, pp. 325-328; A. Gambaro, R. Sacco, *Sistemi Giuridici Comparati*, Torino 2002, pp. 180-185; U. Mattei, *Common Law. Il diritto anglo-americano*, Torino 2001, pp. 160-163; S. Cassese, *La fabbrica dello Stato, ovvero i limiti della democrazia*, in «Quaderni costituzionali», II (2004), pp. 249-254, P. Passaglia, *Il controllo di costituzionalità delle leggi e la contrapposizione tra garanzia giurisdizionale ordinaria e garanzia giurisdizionale speciale della costituzione*, in «Diritto pubblico comparato ed europeo», I (2019), pp. 583-610.

³⁰ La questione della mancata ratifica della nomina del presidente statunitense uscente è stata risolta dalla Corte Suprema con il rigetto dell'istanza di Marbury. Ciò in quanto Marbury aveva adito la Corte Suprema in via diretta in ottemperanza alla Sezione 13 del *Judiciary Act*, che però ampliava la giurisdizione della Corte Suprema oltre i limiti stabiliti dalla Costituzione degli Stati Uniti. Col che, nel caso in questione, la Corte Suprema decretò l'incostituzionalità del *Judiciary Act*, su cui si fondava l'azione di Marbury, e per l'effetto rigetto la di lui richiesta. Tale decisione, in virtù della regola del precedente vincolante, è alla base del controllo di legittimità costituzionale diffuso, cui ogni singola corte è pregiudizialmente tenuta in sede decisoria.

³¹ Anche i brevetti fondiari, largamente concessi tra il 1812 e il 1814 a seguito dell'istituzione del *General Land Office* sotto il mandato del Presidente Madison, e della conseguente distribuzione in favore dei coloni europei sulla scorta della Dottrina Monroe della proprietà dei terreni confiscati ai nativi americani, erano a tutti gli effetti delle moderne regalie presidenziali, opponibili erga omnes ed imperiture.

proprietà intellettuale in conformità alla *intellectual property clause* costituzionale, e i brevetti-*letters patent* costituivano invece privilegi presidenziali nominali.

6. *L'impatto della seconda rivoluzione industriale sulla tutela della proprietà intellettuale*

Le concezioni liberali originate dalla seconda rivoluzione industriale segnarono una profonda trasformazione nel campo della tutela intellettuale.

Le autorità concedenti i brevetti si convertirono da organi di controllo e tassazione, in enti diretti a garantire la tutela delle nuove invenzioni, con l'intento di massimizzarne numero, portata ed utilità effettiva. Si registrò così, su entrambe le coste dell'Oceano Atlantico, una graduale conversione del protezionismo tipicamente medioevale nelle teorie economico-liberali di fine Ottocento³².

Tuttavia, per effetto della frammentazione geografica e politica dell'area europea, le innovazioni tecnologiche e scientifiche rimanevano perlopiù inscindibilmente legate agli ambiti nazionali in cui si erano sviluppate ed erano tutelate³³: ché infatti, poiché i brevetti erano amministrati su base statale, gli inventori erano soliti perseguire la tutela in un solo paese, così da contenere le relative spese. Per l'effetto, specialmente nelle aree più decentrate, si consolidò la prassi di ricorrere alla tutela intellettuale per mezzo del segreto commerciale.

Col che la protezione della proprietà intellettuale si sviluppò in concreto attraverso un delicato bilanciamento tra due politiche economiche diametralmente opposte, ovvero sia il protezionismo su base nazionale e il libero scambio di impronta liberista, in un difficile equilibrio tra le esigenze di tutela del diritto autoriale e la necessità di pubblica divulgazione delle invenzioni, funzionale a promuovere innovazione e crescita economica collettiva.

Questo bilanciamento restò inizialmente affidato ai singoli legislatori nazionali, per poi trovare una linea unitaria nelle due convenzioni di Parigi del 1883 e di Berna del 1886, che rappresentano ancor'oggi la base giuridica per la tutela intellettuale internazionale.

³² Sul delicato equilibrio tra democrazia e capitalismo durante la transizione dall'economia feudale a quella industriale, si veda A. Somma, *Il diritto della Rivoluzione Industriale*, in «Rechtsgeschichte Legal History», I (2016), pp. 473-480; M. Kahler, *European Protectionism in Theory and Practice*, in «World Politics», XXXVII (1985), pp. 475-502; N. Bobbio, *Liberalism Old and New*, in «Confluence», V (1956), pp. 239-251.

³³ G. Galvez-Behar, *The Patent System during the French Industrial Revolution: Institutional Change and Economic Effects*, in «Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte - Economic History Yearbook», LX (2019), pp. 31-56.

Fermo il principio della validità territoriale dei brevetti, la Convenzione di Parigi ha istituito un sistema condiviso di protezione basato sui tre principi del trattamento nazionale³⁴, del diritto di priorità³⁵ e di alcune norme uniformi applicabili *erga omnes*³⁶.

La Convenzione di Berna del 1886 riguardava invece la tutela delle opere letterarie ed artistiche³⁷.

Nel 1893, dalla fusione tra i sistemi approntati dalle due convenzioni di Parigi e di Berna è sorto l'Ufficio Internazionale Unitario per la Protezione della Proprietà Intellettuale, con sede a Berna, poi trasformato nel 1960 nell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), con sede a Ginevra³⁸.

Al di là dunque degli sviluppi iniziali, profondamente legati alle diverse esperienze storico-culturali e politiche locali, la tutela intellettuale si è così gradualmente affermata nella sua dimensione necessariamente *cross-border*, funzionale all'internazionalità degli scambi commerciali³⁹.

³⁴ In base al principio del trattamento nazionale, le persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità o il domicilio di uno Stato contraente hanno diritto alla stessa protezione della proprietà industriale dei cittadini di tale Stato in tutti gli altri Stati contraenti. Questo principio implica la reciprocità, che impone ai Paesi firmatari di garantire ai cittadini degli altri Paesi membri gli stessi diritti in materia di proprietà intellettuale concessi ai propri cittadini. Ciò garantisce la parità di trattamento in tutti gli Stati membri.

³⁵ In base al diritto di priorità, chiunque abbia depositato una domanda di brevetto, modello di utilità, disegno industriale o marchio in uno degli Stati membri ha il diritto di depositare negli altri Stati membri entro i sei o dodici mesi successivi beneficiando della data di prima deposito.

³⁶ La Convenzione di Parigi ha introdotto norme uniformi per la tutela dei marchi rinomati, indipendentemente dalla registrazione nazionale, e ha stabilito il principio dell'autonomia tra le normative degli Stati membri per le domande di marchio o di brevetto, e la concessione di licenze obbligatorie in circostanze eccezionali.

³⁷ B.H. Malkawi, *Berne Convention*, in *International Encyclopaedia of Laws: Intellectual Property*, XII, Alphen aan den Rijn 2010, pp.1-49.

³⁸ L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale è una delle quindici agenzie specializzate delle Nazioni Unite, finalizzata a promuovere e proteggere la proprietà intellettuale in tutto il mondo; fornisce servizi globali per la registrazione e la tutela della proprietà intellettuale, la risoluzione di controversie transfrontaliere, la definizione di standard e infrastrutture uniformi e la facilitazione di ispezioni globali attraverso il suo database globale, collaborando con governi, organizzazioni non governative e singoli utenti per promuovere lo sviluppo socio-economico attraverso l'uso della proprietà intellettuale. Gli sforzi dell'organizzazione mirano a promuovere l'innovazione e la creatività, che a loro volta incentivano la crescita economica e il progresso sociale. Ad oggi, l'OMPI amministra 26 trattati internazionali sulla proprietà intellettuale, e ha 193 Stati membri.

³⁹ Gli standard e la normativa uniformi dell'OMPI hanno così eradicato situazioni di plagio 'legale', che si erano venute a creare per effetto di norme statali che attribuivano il diritto di

7. *Requisiti di brevettabilità nel confronto tra Stati Uniti ed Europa*

Il brevetto è uno strumento giuridico che conferisce al suo titolare il diritto esclusivo ed assoluto di produrre e vendere la sua invenzione nel campo tecnico-industriale in un territorio dato, nei limiti di un determinato periodo di tempo. Decorso tale termine, generalmente fissato in vent'anni a decorrere dal deposito della domanda, non sussistono limiti allo sfruttamento dell'invenzione da parte di terzi.

Come visto al paragrafo che precede, i brevetti si fondano ancor'oggi su un sostrato normativo nazionale, che determina la territorialità della loro tutela.

Come dire che, pur nel quadro generale fissato dall'OMPI per mezzo di principi e standard uniformi, i requisiti di brevettabilità seguono regole diverse in ciascun sistema giuridico considerato.

Tali requisiti si distinguono sommariamente in base all'appartenenza ad una delle due principali famiglie: quella europea, in cui la domanda di brevetto deve soddisfare i tre requisiti della novità, attività inventiva ed applicabilità industriale, e quella statunitense, che richiama invece i criteri dell'utilità, novità e non ovvietà.

La differenza tra i due approcci è sottile ma fondamentale.

In primo luogo, il sistema statunitense consente di brevettare non solo idee progettuali suscettibili di produzione industriale, ma anche servizi e metodi di lavoro. Ciò ha permesso, in particolar modo nel contesto della pandemia da Covid-19, di brevettare un numero progressivamente crescente di servizi digitali e telematici⁴⁰. Tale possibilità resta invece del tutto esclusa nel contesto dei brevetti europei, dove un servizio può essere tutelato solo in via indiretta, mediante registrazione del marchio cui è legato il servizio e fidelizzazione della clientela.

Un'ulteriore fondamentale differenza tra i brevetti nelle due famiglie dette, europea e statunitense, riguarda la valutazione sostanziale nel merito della domanda di brevetto.

Mentre infatti lo *U.S. Patent and Trademark Office* circoscrive la tutela brevettuale alle idee obiettivamente utili, che risultino cioè capaci di far avanzare lo stato dell'arte a vantaggio dell'intera società, nel sistema europeo l'utilità dell'invenzione non rileva affatto, essendo necessario e sufficiente che l'invenzione non risulti ovvia per gli esperti del settore, e sia producibile industrialmente.

chiedere il brevetto solo ai cittadini di un determinato stato: così, ad esempio, nel *Patent Act* 1790 statunitense, che escludeva gli stranieri dalla tutela brevettuale, di fatto autorizzando i cittadini statunitensi a brevettare invenzioni straniere altrui.

⁴⁰ Si pensi ai servizi digitali per la consegna di prodotti a domicilio, alla telemedicina, alla consulenza online, ecc.

Come dire che mentre l'approccio statunitense si fonda su considerazioni di natura sociale e solidaristica, quello europeo è strettamente legato a valutazioni finanziario-economiche. Ché infatti nel contesto europeo l'idea progettuale deve poter essere trasposta in un prodotto finale concreto, all'esito di una produzione industriale che va perseguita nei limiti della sostenibilità economica.

Le sopradescritte differenze d'approccio alla tutela brevettuale nelle due macroaree dette, sono di diretta derivazione storica: ché infatti il delicato compromesso introdotto da Jefferson tra liberalismo e protezionismo ha portato gli Stati Uniti, fermo il requisito dell'utilità in quanto elemento necessario per promuovere l'innovazione e l'avanzamento dello stato dell'arte nell'interesse della collettività, a rafforzare la portata individualistica del brevetto.

Di contro, la profonda frammentazione geografica, politica e culturale che ha caratterizzato il territorio europeo sino al XX secolo, è sfociata in un rigido protezionismo interno, al cui interno si è rafforzata la concezione sociale e solidaristica della proprietà intellettuale⁴¹.

Col che, nonostante la globalizzazione dei mercati contemporanei, ancor oggi la tutela brevettuale resta strettamente territoriale, siccome intrinsecamente legata al contesto politico, economico e sociale in cui si è sviluppata nel corso dei secoli⁴².

⁴¹ Mentre l'orientamento di politica economica statunitense è improntato al liberalismo, l'approccio europeo si basa su una concezione più altruistica dell'economia e del contratto, che emerge anche dalla rilevanza per gli effetti giuridici riconosciuta al principio di buona fede dalle codificazioni europee. Si veda in proposito G. Marini, *Some Thoughts for a Critical Comparison in Contract Law*, in «Comparative Law Review», VIII (2017), pp. 1-16. Per un confronto critico tra capitalismo renano e capitalismo neo-americano, A. Somma, *Comparazione giuridica, fine della storia e spoliticizzazione del diritto*, in M. Brutti, A. Somma (curr.), *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico. Global Perspectives on Legal History*, Frankfurt am Main 2018, pp. 509-540; G.F. Ferrari, *Law and history: some introductory remarks*, in M. Brutti, A. Somma (curr.) *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico. Global Perspectives on Legal History*, cit., pp. 187-206.

⁴² Per contrastare lo sviluppo della concorrenza economica industriale su base nazionale, sia l'OMPI che l'Unione europea hanno introdotto politiche uniformi e procedimenti standard elettronici, con cui agevolare le richieste di brevetti in più stati contestualmente. Si richiama sul punto lo sforzo europeo verso la creazione di un mercato unificato di tutela brevettuale, evidenziato da C.K. Heine, *Significant Advances toward a Unitary European Patent*, in «Landslide», IV (2012), pp. 25-27; S. Biçakci, *Digital Europe program: nurturing technological sovereignty for a resilient European digital ecosphere*, in «Future of Europe», I (2024), pp. 137-176; A. Clemente, V. Falce, A.M. Gambino, *Proprietà intellettuale. Mercato e concorrenza*, Milano 2017, pp. 113-120, A. Ilardi, *Diritto internazionale. Della proprietà intellettuale*, Milano 2022, pp. 191-228; A. Vanzetti, V. Di Cataldo, M.S. Spolidoro, *Manuale Di Diritto Industriale*, Milano 2021, pp. 518-526.