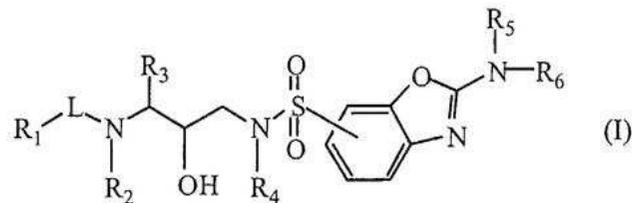
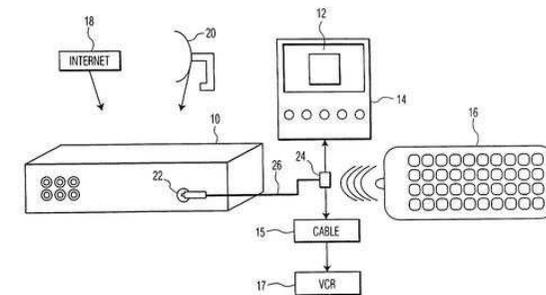
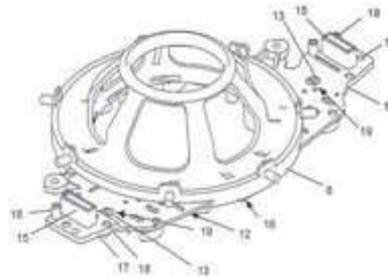
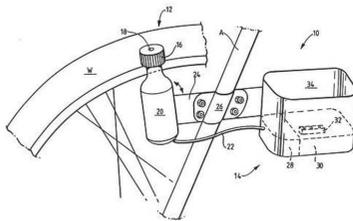


INTRODUZIONE AI BREVETTI



Avv. Giacomo Ciammaglicchella
Roma 21 maggio 2013

Fonti normative:

- **D. Lgs 10 febbraio 2005, n. 30** e s.m.i. recante il "Codice della proprietà industriale", coordinato con le modifiche introdotte dal **D.Lgs n 131/2010 del 13 agosto 2010**.
- **Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) 5 ottobre 1973 riveduta a Monaco il 29 novembre 2000**
- **Patent Cooperation Treaty (PCT) firmato a Washington nel 1970**

Che cosa è un brevetto (1)

. Un brevetto è un **diritto esclusivo** garantito dallo Stato in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento in relazione ad un'invenzione nuova nella quale si palesa una attività inventiva e suscettibile di applicazione industriale.

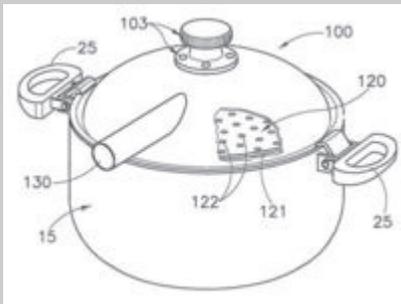
Che cosa è un brevetto (2)

- Quale contropartita derivante dal diritto esclusivo su un brevetto, al titolare dello stesso è richiesto di **divulgare l'invenzione al pubblico** mediante una dettagliata, accurata e completa **descrizione scritta** dell'invenzione contenuta nella domanda di brevetto.

Di conseguenza (1):

. Il brevetto è un **diritto limitato territorialmente da confini geografici di un determinato Stato o Regione.**
(es: brevetti italiani valgono solo sul territorio italiano).

. Il brevetto è concesso solo per ideazioni **nuove e originali** nei confronti di quanto disponibile al pubblico a livello globale.



A sinistra:

*Richiesta internazionale n PCT/IT2003/000428.
Utensile per la preparazione di cibo o bevande
attraverso l'utilizzazione di liquidi riscaldati.*

Di conseguenza (2)

- Il brevetto riguarda una ideazione con **contenuto tecnico** (cioè applicabile ad un'industria).
- Il brevetto deve essere **sufficientemente descritto**.
- Il brevetto ha **validità temporale limitata** nel tempo, generalmente **20 anni**, che decorrono dalla data della richiesta di registrazione

Che cos'è un'invenzione (1)

- L'invenzione è definita come una **soluzione nuova ed innovativa** in risposta ad un **problema tecnico**. Tale invenzione può fare riferimento alla creazione di un congegno, prodotto, metodo o procedimento completamente nuovi o può semplicemente rappresentare un miglioramento di un dato prodotto o procedimento già esistente.

Che cos'è un'invenzione (2)

La mera scoperta di qualcosa che già esiste in natura, non può essere qualificata come invenzione; affinché si possa parlare di invenzione, devono sussistere in egual misura **ingegno, creatività ed attività inventiva.**

Il brevetto per l'antibiotico Azitromicin della società croata Pliva ha prodotto milioni di dollari di benefici solo nell'ultimo decennio. Il brevetto è stato l'oggetto di un ottimo contratto di licenza con un'importante società farmaceutica straniera.



Limiti alla brevettabilità (1)

In Europa NON sono brevettabili:

- Scoperte e teorie scientifiche
- Creazioni estetiche
- Schemi, regole e metodi per compiere atti intellettuali
- La scoperta di sostanze disponibili in natura;
- Invenzioni contrarie all'ordine pubblico, alla morale o alla salute pubblica;

Limiti alla brevettabilità (2)

- Metodi diagnostici, terapeutici e chirurgici per esseri umani o animali;
- Piante e animali diversi dai microrganismi e processi essenzialmente biologici per la produzione di piante o animali diversi dai processi non biologici e microbiologici;
- Programmi per elaboratore (*software*).

Gli altri strumenti legali disponibili per proteggere i prodotti in Italia (1):

- **Modelli di utilità** – è una forma nuova di un prodotto industriale che dà al prodotto stesso una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego. Il requisito del “livello di inventività” è più basso, le procedure per concedere modelli di utilità sono più veloci e più semplici; le tasse più basse; La durata massima è di solito più breve.

Gli altri strumenti legali disponibili per proteggere i prodotti in Italia (3)

- **Nuove varietà vegetali** - protegge, in molti paesi, una pianta riproduttrice di una nuova varietà vegetale che adempie ai requisiti di novità, distinzione, uniformità e stabilità e che venga indicata con una denominazione adeguata.

Gli altri strumenti legali disponibili per proteggere i prodotti in Italia (4)

- **Segreti industriali o trade secret** – proteggono le informazioni commerciali confidenziali purché non siano comunemente note ad altri soggetti che trattino il medesimo tipo di informazione, abbiano valore commerciale in quanto segrete e adeguate misure siano state prese dal titolare al fine di mantenere tale il segreto d'impresa.

La ricerca sullo stato dell'arte esistente (1)

- Una ricerca d'antiorità che sveli la presenza di ricerche o brevetti esistenti nello stesso campo, può far risparmiare denaro su una domanda di brevetto evidenti rischi che alcuni riferimenti o combinazioni di riferimenti possano rendere un'invenzione non nuova o ovvia e, pertanto, non brevettabile.

La ricerca sullo stato dell'arte esistente (2)

Brevetti e richieste di brevetti pubblicati dai relativi uffici sono, in molti casi, accessibili in rete, rendendo così più semplice ricerche sullo stato dell'arte esistente. Un elenco degli uffici di proprietà intellettuale che hanno reso disponibile in rete i loro database sui brevetti, in modo gratuito, è disponibile al sito ,web:
www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp.

Struttura della richiesta di brevetto (1):

Domanda - Contiene informazioni sul titolo dell'invenzione, la data del deposito, la data di priorità e i dati bibliografici, quali il nome e l'indirizzo del richiedente e dell'inventore.

Descrizione – Illustra l'invenzione con particolari sufficienti a permettere a chi ha una comprovata esperienza tecnica nello stesso settore di ricostruire l'invenzione basandosi esclusivamente su tali dati e disegni.

- **Struttura della richiesta di brevetto (2)**

Rivendicazioni - determinano l'ambito della tutela di un brevetto. Le stesse rivestono un ruolo fondamentale in quanto una loro imprecisa formulazione può determinare l'inutilità di un brevetto.

Disegni – consentono di conoscere i particolari tecnici dell'invenzione in modo astratto e visivo.

- **Diritto derivanti da brevetti** :

Diritto di escludere altri dall'utilizzo commerciale dell'invenzione (comprende il diritto di inibire o bloccare altri dal fare, usare, offrire, vendere o importare un prodotto oppure un processo, basato sull'invenzione brevettata, senza il permesso del titolare del brevetto stesso).

- **Inventore e titolare dei diritti sul brevetto:** in alcuni casi le due figure coincidono, ma il più delle volte sono entità diverse; infatti, spesso il richiedente è la società o l'istituto di ricerca che ha assunto l'inventore.
- **Inventore** - persona che ha concepito l'invenzione
- **Richiedente, possessore o proprietario del brevetto** - persona (o la società) che ha presentato la relativa domanda

Circostanze particolari (1):

- **Inventori dipendenti della società** - In molti Paesi, le invenzioni sviluppate in costanza di un rapporto di lavoro subordinato, sono assegnate al datore di lavoro. Spesso tale circostanza deve tuttavia essere oggetto di una espressa e distinta clausola del contratto di lavoro del dipendente altrimenti l'inventore conserverà il diritto di sfruttare l'invenzione, ed allo stesso tempo il datore di lavoro otterrà un diritto non esclusivo, di utilizzare l'invenzione per scopi interni alla propria azienda.

Circostanze particolari (2):

- **Consulenti** - In molti Paesi, salvo che non sia diversamente stabilito, un contraente indipendente assunto da una società per creare un nuovo prodotto o processo è titolare di tutti i diritti dell'invenzione stessa salvo l'ipotesi di uno specifico accordo in tal senso.

Circostanze particolari (3):

Inventori congiunti. - Quando più di una persona contribuisce in maniera rilevante all'ideazione ed alla realizzazione di un'invenzione, tali soggetti devono essere tutti espressamente menzionati nella relativa domanda di brevetto. Se gli inventori congiunti sono anche coloro che presentano la relativa domanda di brevetto, quest'ultimo verrà concesso congiuntamente ad essi.

Circostanze particolari (4)

• **Proprietari congiunti.** - L'applicazione e lo sfruttamento di brevetti, che appartengono a più entità o persone, sono soggetti a discipline diverse a seconda dei Paesi e delle istituzioni. In alcuni casi, senza il preventivo consenso di tutti i contitolari, il singolo titolare non può ottenere il brevetto o agire legalmente per la tutela dello stesso.

Durata della protezione brevettuale (1):

- **Vita legale del brevetto:** L'attuale standard internazionale prevede un termine di protezione di **20 anni dalla data di deposito** della richiesta, purché le tasse di rinnovo o di mantenimento siano puntualmente pagate e, durante questo periodo, non sia stata accolta nessuna richiesta di invalidità o di revoca.

Durata della protezione brevettuale (2):

- **Vita commerciale o economica del brevetto** : termina se la tecnologia da esso coperta è obsoleta, se non può essere commercializzato o se il prodotto su cui si basa non abbia riscontrato successo sul mercato.

In tutti questi casi, il titolare del brevetto può decidere di non pagare più le tasse di mantenimento o di rinnovo lasciando che esso perda validità prima del termine di protezione di venti anni e diventando di dominio pubblico.

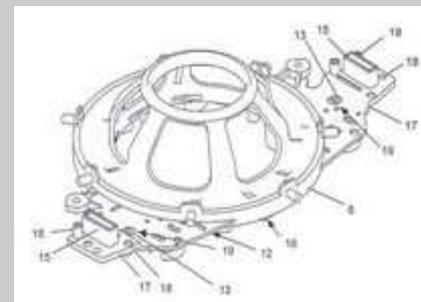
I requisiti del Brevetto Nazionale (1)

- **la novità:** il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica, dove per **stato della tecnica** s'intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico in Italia o all'estero, prima della data di deposito della domanda mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o qualsiasi altro mezzo;

I requisiti del Brevetto Nazionale (2)

- **l'attività inventiva:** il trovato non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo;

Richiesta internazionale n. PT/DE2003/003510. Volante di un veicolo a motore che comprende un modulo di air-bag integrato.



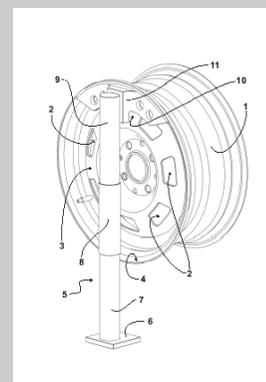
I requisiti del Brevetto Nazionale (3)

- **l'applicazione industriale:** il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione ed utilizzo in campo industriale;
- **la liceità:** il trovato non deve essere contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.

a) Procedura nazionale (1):

Il deposito di una domanda di brevetto in Italia può essere effettuato presso l'**Ufficio Brevetti e Marchi** di una qualsiasi **Camera di Commercio** e consiste nella preparazione di una apposita modulistica, nella descrizione tecnica del brevetto e nel pagamento delle tasse previste.

Brevetto n. DE10230179 per un cric o “strumento per sbloccare le ruote”. L’invenzione prevede un nuovo tipo di cric per sollevare le ruote di un veicolo mediante una molla. Usa una struttura di supporto (11) che aggancia l’orlo esterno (4) delle ruote (1). Il cric muove direttamente le ruote e non il corpo stesso del veicolo.



Procedura nazionale (2)

- Possono presentare domanda di brevetto i **cittadini italiani e stranieri**, le **società**, le **associazioni** o **più individui collettivamente**.
- La protezione del trovato oggetto del brevetto decorre dalla data di presentazione della domanda presso gli uffici camerale. La registrazione avverrà a seguito di esame formale eseguito **dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - UIBM (Roma)**

Il “periodo di grazia”

La legge italiana (art. 47 C.P.I.) prevede che una divulgazione dell'invenzione nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto non è presa in considerazione qualora tale divulgazione risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del titolare della suddetta domanda. In tale periodo (definito “periodo di grazia”) il trovato non perde il requisito della novità.

b) Il brevetto europeo (1):

- Il brevetto europeo è un brevetto per invenzione industriale che si ottiene a seguito di una **procedura centralizzata di deposito e rilascio** di brevetto prevista dalla Convenzione per il Brevetto Europeo (CBE).

Il brevetto europeo (2)

- Dopo il rilascio, il brevetto europeo non è un titolo unitario, inteso come unico brevetto valido in tutti i Paesi richiesti, bensì **un fascio di brevetti nazionali**, essendo poi soggetto alle normative brevettuali nazionali ed alla giurisdizione di ciascuno Stato.

Domanda di brevetto europeo (1):

- La procedura di brevettazione inizia mediante la presentazione della domanda redatta in una delle **tre lingue ufficiali** dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), ossia **inglese, francese o tedesco**, presso un ufficio nazionale dei Paesi membri (es. Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma) o presso **l'Ufficio Brevetti Europeo** nelle sedi di Monaco di Baviera, l'Aja o Berlino.

Domanda di brevetto europeo (2)

- La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - **descrizione tecnica dell'invenzione;**
 - **rivendicazioni;**
 - **disegni e riassunto.**

Domanda di brevetto europeo (2)

- Il pagamento delle **tasse di domanda** iniziali per deposito (filing fee), ricerca (search fee) e rivendicazioni eccedenti la decima devono essere effettuate **entro un mese** dalla data di deposito.

- **Domanda di brevetto europeo (3)**
- **Esame delle condizioni formali** - Viene eseguito in prima istanza **dall'ufficio che riceve la domanda**, il quale verifica di poter assegnare una **data di deposito** e, se si tratta di un ufficio nazionale, trasmette la domanda **all'Ufficio Europeo** che esegue la ricerca. Quest'ultima viene svolta sempre centralmente, principalmente presso gli Uffici dell'Aja e di Monaco, che provvedono al completamento dell'esame formale.

Domanda di brevetto europeo (4)

- **Stesura del rapporto di ricerca europeo** - redatto dall'esaminatore europeo e inviato al richiedente insieme con una copia dei documenti citati e un parere circa la brevettabilità (**c.d. Rapporto di Ricerca Esteso**) in cui l'esaminatore, evidenzia eventuali obiezioni sostanziali relative alla mancanza dei requisiti di brevettabilità delle rivendicazioni o altre obiezioni.

Domanda di brevetto europeo (5)

- **Pubblicazione** - La domanda viene pubblicata, normalmente insieme al rapporto di ricerca, al **18° mese dalla data di priorità, se rivendicata**, o dalla data di deposito europeo se nessuna priorità è rivendicata. La pubblicazione consiste nel mettere a disposizione del pubblico un fascicolo contenente i dati bibliografici della domanda, la descrizione, le rivendicazioni, i disegni e il rapporto di ricerca se già disponibile.

Domanda di brevetto europeo (6)

- **Richiesta di esame** - si considera effettuata dal depositante con il pagamento della tassa di esame e di designazione dei Paesi **entro sei mesi dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca.**

Domanda di brevetto europeo (7)

- **Comunicazione di “rilascio”**- Il ricevimento della comunicazione di rilascio avvia la procedura di concessione.

c) Brevetto internazionale (1):

- **Domanda internazionale di brevetto (PCT)** - Il brevetto internazionale è un brevetto per invenzione industriale che si ottiene a seguito della procedura prevista dalla Convenzione Internazionale **PCT “Patent Cooperation Treaty”**, alla quale aderiscono più di 120 Stati e tra questi i più avanzati dal punto di vista industriale, quali gli Usa, gli Stati comunitari, il Canada, l’Australia.

Brevetto internazionale (2)

- La procedura PCT è amministrata dall'**OMPI/WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà intellettuale)** e facilita l'ottenimento della protezione brevettuale negli Stati contraenti mediante il deposito di **un'unica domanda internazionale** avente i medesimi effetti di un regolare deposito in ciascuno Stato designato.

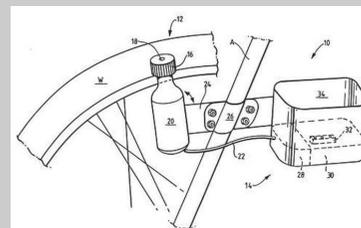
Brevetto internazionale (3)

- La procedura PCT, composta da una **Fase Internazionale** e da una successiva **Fase Regionale**, non elimina la necessità di proseguire l'iter di concessione dei brevetti nei singoli Uffici Nazionali.
L'inizio della "**fase nazionale**" è di norma differito al 30° mese (nel caso di richiesta dell'esame preliminare) dalla data di primo deposito.

A) Fase Internazionale (1):

- Deposito di una domanda di brevetto internazionale unica, valida per tutti i Paesi aderenti che vengono designati.

**Richiesta internazionale n. PCT/IBO1/
00706. Miglioramenti nella ricarica di
telefoni cellulari.**



Fase Internazionale (2):

- Una domanda di brevetto internazionale può essere depositata sia direttamente, oppure entro l'anno di priorità dal deposito di un brevetto nazionale; in quest'ultimo caso la data del deposito internazionale coincide con quello nazionale.

Fase Internazionale (3)

- Le **domande PCT** depositate in Italia o da residenti in Italia devono essere redatte in una delle **tre lingue ufficiali** utilizzate per la procedura (**francese, inglese o tedesco**).
- Esse possono essere presentate presso:
 - **Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma**
 - **Ufficio Europeo dei Brevetti**, nelle sedi di Monaco di Baviera e l'Aja

Fase Internazionale (4)

- Effettuazione di una **ricerca internazionale** unica, con emissione di un **Rapporto di Ricerca Esteso** comprendente un **parere preliminare di brevettabilità**.
- L'ufficio ricevente effettua un **esame formale** della domanda e provvede, successivamente, ad inviare copia sia **all'Ufficio internazionale (OMPI)** di Ginevra, sia all'ufficio incaricato della ricerca.

Fase Internazionale (5)

- L'**OMPI** emette un **rapporto di ricerca** e lo invia al depositante, il quale può modificare le rivendicazioni
- Per le domande depositate in Italia, soltanto l'Ufficio Europeo Brevetti è incaricato della ricerca internazionale
- **Pubblicazione della domanda entro diciotto mesi** dalla data di priorità

B) Fase Nazionale

Si svolge **entro 30 mesi** (31 per le entità regionali ARIPO,EA,EP,OAPI) **dalla data di priorità** rivendicata nella domanda internazionale presso gli uffici per la proprietà industriale degli Stati o entità regionali designati e scelti per ottenere l'esame e l'eventuale concessione del brevetto.; da questo momento in avanti si abbandona la procedura internazionale e si segue la procedura delle fasi nazionali.

Dove reperire informazioni brevettuali?

Banche dati gratuite:

<http://www.uibm.gov.it/> Banca dati dell'Ufficio Italiano brevetti e Marchi (UIBM) – Solo alcune informazioni (oppure servizio TELEMACO)

<http://www.uspto.gov/> Banca dati dell'Ufficio Statunitense Brevetti e Marchi (USPTO)

<http://ep.espacenet.com/> Banca dati dell'Ufficio Brevetti Europeo (EPO)

Banche dati gratuite (2):

- http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg_e.ipdl □ Banca dati dell'Ufficio Brevetti e Marchi Giapponese

- <http://patents1.ic.gc.ca/> □ Banca dati dell'Ufficio Brevetti Canadese

- http://www.oepm.es/internet/bases_datos/inven.htm □ Banca dati dell'Ufficio Brevetti e Marchi Spagnolo

- <http://www.epoline.org> □ Sito dello status delle domande di brevetto europeo

banche dati a pagamento:

- [Http://www.dialogweb.com](http://www.dialogweb.com)
- <http://www.delphion.com/home>
- <http://www.questel.orbit.com/index.htm>
- <http://www.micropatent.com>
- <http://www.compu-mark.com>