



INVENTANDO IL FUTURO

Introduzione all'utilizzo dei brevetti
per le piccole e medie imprese

Customizzazione: CACIA



Autori: Daniela Botticelli
Valerio Lucchini
Paul Bodenham

Si ringraziano per la collaborazione Roberto Alma e Silvia Cretella

Elaborazione grafica: META Group



Clausola di esclusione: Questa pubblicazione è stata customizzata e riprodotta con il previo permesso espresso dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO), titolare del diritto d'autore della versione originale sia in spagnolo che in italiano, disponibili al sito www.wipo.int/sme/en/documents/guides/. Come tale, WIPO non è responsabile per l'accuratezza o la correttezza della versione personalizzata della pubblicazione, quindi la responsabilità rimane esclusivamente a carico della CACIA.

© Camera di Commercio Italo-Argentina (2010). WIPO è titolare del diritto d'autore sulla versione originale sia in spagnolo che in italiano

Indice

Pag.

1. <u>Brevetti</u>	3
2. <u>Come ottenere un brevetto</u>	34
3. <u>Brevettare all'estero</u>	52
4. <u>Commercializzare la tecnologia brevettata</u>	57
5. <u>Utilizzare i brevetti</u>	63

Legenda:

ITALIA = colore rosso

ARGENTINA = colore blu

ESEMPI = colore verde

1. Brevetti

Che cosa è un brevetto?

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.

Il brevetto attribuisce al titolare un diritto esclusivo al fine di prevenire o di inibire l'uso, la vendita oppure l'importazione di un oggetto o di un processo basato sull'invenzione brevettata, senza il preventivo consenso del titolare del brevetto. Il brevetto è un formidabile strumento commerciale per le imprese che consente loro di ottenere l'esclusività relativamente ad un prodotto o su di un processo innovativo, permettendo allo stesso tempo di sviluppare una posizione dominante sul mercato e acquisire risorse economiche supplementari attraverso la concessione di licenze d'uso (royalty). Un prodotto tecnicamente complesso (come ad esempio una macchina fotografica, un telefono cellulare o una autovettura) può contenere diverse invenzioni tutelate da singoli brevetti che potrebbero appartenere a diversi soggetti. dove tale società vende il 95% dei suoi

Un brevetto è concesso dall'Ufficio Nazionale Brevetti di uno Stato oppure da un Ufficio Regionale Brevetti che fa capo ad un gruppo di Stati. Il brevetto è valido per un periodo limitato nel tempo, generalmente 20 anni, che decorrono dalla data della richiesta di registrazione, sempre che siano regolarmente pagate le tasse relative alla registrazione ed al mantenimento del brevetto. Il brevetto è un diritto limitato territorialmente da confini geografici di un determinato Stato o Regione.

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. Il brevetto e, in molti Paesi, anche la domanda per ottenere un brevetto, sono oggetto di pubblicazione su giornali o gazzette ufficiali.

La HJC, casa coreana produttrice di caschi per motociclisti, ha ottenuto 42 brevetti in tutto il mondo per i suoi caschi innovativi che hanno avuto un enorme successo nel mercato straniero.

Essa ha reinvestito il 10% dei suoi proventi in ricerca e sviluppo (R&S), attribuendo notevole importanza al design innovativo come fattore chiave per il successo nell'industria dei caschi.

ITALIA: l'art. 45 Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 (d'ora innanzi anche denominato Codice di Proprietà Industriale ovvero c.p.i.) stabilisce che possono costituire oggetto del brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

Il brevetto è concesso da un Ufficio nazionale (in Italia, la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - UIBM) oppure da un Ufficio Regionale che fa capo ad un gruppo di Stati (ad esempio l'Ufficio Europeo dei Brevetti - EPO).

ARGENTINA: l'Art. 4 della Legge 24.481, modificata dalla Legge n. 24.572 del 1995 prevede che invenzioni aventi ad oggetto prodotti o processi potranno essere brevettati condizione di essere dotati di novità, altezza inventiva ed industrialità.

Che cosa è un'invenzione?

Nel linguaggio tecnico dei brevetti, un'invenzione è generalmente 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. Generalmente 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 inventiva.

Mentre la maggior parte delle invenzioni al giorno d'oggi sono il risultato di considerevoli sforzi ed investimenti a lungo termine in R&S, non si esclude che semplici ed economici progressi tecnici possano determinare entrate significative per il loro inventore e per le imprese titolari.

Caso studio: Illimpidire un olio

Il campo di applicazione dell'invenzione (oggetto del brevetto n. BO2008A000129, depositato da Cerretani Lorenzo, Rocculi Pietro,

Bendini Alessandra, Romani Santina del Dipartimento di Scienze degli Alimenti dell'Università di Bologna) riguarda il settore alimentare, con particolare riferimento alle caratteristiche qualitative degli oli vergini di oliva i quali, come da Regolamento CE 1513/01, non possono essere sottoposti a trattamenti chimici.

Le tecnologie impiegate per l'illimpidimento di oli edibili fanno uso di filtrazione su cotone o supporti cellulosici, con eventuale impiego di coadiuvanti (farine di diatomee) preliminare alla fase di imbottigliamento.

Queste tecniche prevedono, quindi, il contatto del prodotto alimentare con materiale filtrante estraneo che provoca l'assorbimento selettivo di componenti minori, con alterazione delle caratteristiche chimiche ed organolettiche del prodotto.

Il procedimento, oggetto dell'invenzione, prevede l'inserimento dell'olio da illimpidire in un contenitore (tank), fornito di valvole di non ritorno che rappresentano un ingresso per gas inerti.

Successivamente i gas vengono fatti gorgogliare all'interno dell'olio, il che evita il contatto del prodotto alimentare

con materiale filtrante estraneo e rappresenta, quindi, un'innovazione a garanzia della naturalità del prodotto.

Si verifica una separazione verso il fondo del contenitore di una parte dell'acqua originariamente presente in microemulsione che raggiunge un valore particolarmente elevato ed una cattura delle impurità da parte del gas gorgogliante.

Si ha, quindi, una riduzione non particolarmente drastica del contenuto di acqua che evita sia il depauperamento del patrimonio di fenoli antiossidanti, sia una idrolisi dei trigliceridi favorita dall'acqua libera presente in microemulsione.

Il potere dell'innovazione

Di grande rilevanza è la distinzione tra invenzione ed innovazione. Per invenzione si intende una soluzione tecnica a problemi di carattere tecnico. Essa potrebbe consistere in un'idea innovativa oppure in un prototipo o in un modello di lavoro.

L'innovazione consiste, invece, nella conversione di un'invenzione in un processo o prodotto che abbia mercato. Le principali ragioni per le quali le imprese innovano sono le seguenti:

- per migliorare il processo di produzione con riferimento sia al contenimento dei costi che all'aumento della produttività;
- per introdurre sul mercato nuovi prodotti che vanno incontro alle esigenze della clientela;
- per mantenere alta la competitività e/o espandersi sul mercato;
- per assicurarsi che la tecnologia sia sviluppata tenendo conto dei bisogni attuali ed emergenti del mercato e dei suoi clienti;
- per evitare di dipendere dalle tecnologie appartenenti ad altre imprese.

Nell'economia odierna, l'innovazione all'interno di una impresa richiede una buona conoscenza del sistema dei brevetti al fine di assicurarsi che l'impresa stessa tragga il massimo profitto dalla propria capacità innovativa e creativa, stabilendo collegamenti proficui con imprese titolari di altri brevetti ed evitando di utilizzare tecnologie appartenenti ad altri soggetti, senza la preventiva autorizzazione.

Diversamente da quanto accadeva in passato, al giorno d'oggi molte innovazioni sono spesso di natura complessa: sono cioè costituite da più invenzioni già coperte da brevetto, le

quali possono appartenere a diversi titolari.

Caso studio: **Automazioni Industriali s.n.c. / Posimat S.A.**

Non sussiste contraffazione di un brevetto per invenzione industriale qualora la macchina prodotta e commercializzata ritenuta interferente con la privativa, anche se volta ad ottenere gli stessi risultati, presenti principi di funzionamento diversi, ma soprattutto presenti soluzioni differenti per quella che costituisce la parte caratterizzante e valida del brevetto.

Caso studio: **Therabel Pharma**

Therabel Pharma è una PMI argentina costituitasi nel 1990, la cui attività principale è la preparazione di prodotti farmaceutici e cosmetici. I propri clienti includono imprese locali come Bagó Laboratories e succursali di multinazionali come Gillette, Roche, Revlon e Unilever.

Nel 2000 Therabel Pharma ha conseguito un fatturato annuale di US \$2.400.000,00 ed attualmente impiega più di 100 dipendenti.

Nel 2001, Therabel Pharma ha installato nuove attrezzature ed ha modernizzato il proprio impianto localizzato a Ramos

Mejía, nella provincia di Buenos Aires, con un investimento di US\$1.800.000,00 all'incirca, consentendole di produrre sostanze biologicamente attive per il trattamento di diabete e varie patologie oftalmiche, oltre a sviluppare un farmaco anti-depressivo prodotto da una pianta coltivata localmente.

In questo contesto, i diritti di proprietà intellettuale giocano un ruolo fondamentale nell'aumentare la propria market share, come viene testimoniato dal fatto che Therabel Pharma ha depositato diversi brevetti negli Stati Uniti e nell'Europa, concedendo licenze ad aziende locali.

Perché decidere di brevettare un'invenzione?

Brevi cicli produttivi, unitamente all'incremento della concorrenza, creano enormi pressioni sulle imprese che vogliono accrescere la loro competitività innovando e/o accedere alle esperienze innovative di altre imprese, al fine di divenire competitivi tanto sul mercato interno che su quello estero. Il diritto di esclusività, insito nel brevetto, può rivelarsi fondamentale per le imprese al fine di ottenere vantaggi e guadagni in un mercato competitivo, rischioso e dinamico.

Le ragioni principali per brevettare le invenzioni sono:

- **Acquisizione di una solida posizione di mercato.**

Un brevetto attribuisce al suo titolare un diritto esclusivo a prevenire oppure inibire a terzi l'uso commerciale dell'invenzione brevettata, riducendo allo stesso tempo fattori quali l'incertezza, il rischio e la competitività determinati dai contraffattori. Se l'azienda ottiene l'autorizzazione all'uso di un'invenzione brevettata, la stessa potrà escludere dal mercato, con riferimento a quella determinata invenzione, eventuali aziende concorrenti. Ciò farà sì che tale impresa acquisisca una posizione dominante nel relativo mercato.

- **Profitti più alti o utili sugli investimenti.** Se l'impresa ha investito una quantità significativa di denaro e di tempo in R&S, la protezione brevettuale derivante dall'invenzione può aiutare l'impresa ad ottenere la copertura dei costi nonché ottenere maggiori utili sugli investimenti.

- **Profitti supplementari derivanti dalla concessione in licenze d'uso o dall'assegnazione del brevetto.**

Il titolare di un brevetto, può cederne

l'uso a terzi in cambio di un compenso pecuniario e/o del pagamento di "royalty", in modo da produrre profitti supplementari per la propria impresa. La vendita (o l'assegnazione) di un brevetto implica il trasferimento della proprietà sullo stesso, mentre l'aver ottenuto l'utilizzo della licenza di un brevetto comporta la sola possibilità di servirsi dell'invenzione brevettata a specifiche condizioni.

- **Accesso alla tecnologia mediante licenze incrociate.** Qualora l'impresa fosse interessata ad una tecnologia di proprietà di un'altra impresa, potrà utilizzare i propri brevetti al fine di negoziare un accordo, in base al quale le due imprese potranno utilizzare, nel rispetto delle condizioni previste dall'accordo stesso, uno o più brevetti.
- **Accesso a nuovi mercati.** La concessione a terzi di una licenza su un brevetto può determinare l'accesso a nuovi mercati che sarebbero altrimenti inaccessibili. In questo caso è consigliabile proteggere l'invenzione anche nel mercato straniero d'interesse.

- **Diminuzione dei rischi di contraffazione.** Con la protezione brevettuale è possibile impedire ad altri di brevettare la medesima invenzione ed anche di ridurre le possibilità di violare i diritti di terzi al momento della commercializzazione dei prodotti. Mentre un brevetto, di per sé, non fornisce la "libertà di uso", esso impedisce ad altri di brevettare invenzioni identiche o simili ed allo stesso tempo fornisce una ragionevole indicazione che l'invenzione brevettata è nuova e significativamente diversa allo stato dell'arte esistente. Per ottenere maggiori informazioni sullo stato dell'arte esistente si consulti il riquadro corrispondente.
- **Maggiori possibilità di ottenere contributi economici e/o finanziamenti a tassi d'interesse agevolati.** La proprietà di brevetti (o la licenza ad utilizzare brevetti posseduti da terzi) può agevolare l'ottenimento di capitali per la commercializzazione dei propri prodotti. In alcuni settori, come ad esempio quello della biotecnologia, spesso è necessario disporre di un nutrito portafoglio di brevetti per attirare l'attenzione di investitori disposti a finanziare progetti

ambiziosi.

- **Un potente strumento per promuovere azioni contro i contraffattori.** Per utilizzare efficacemente l'esclusività fornita da un brevetto, potrebbe anche essere necessario giungere ad un contenzioso o, comunque, portare all'attenzione di potenziali contraffattori la titolarità di un brevetto. Possedere un brevetto fornisce concrete possibilità di ottenere successo nelle azioni legali contro coloro che copiano o violano l'invenzione protetta.
- **Fornire un'immagine positiva della propria azienda.** Un buon portafoglio brevetti può essere percepito dai partner commerciali, dagli investitori, dagli azionisti e dai clienti come una dimostrazione dell'elevato livello di qualità, specializzazione e capacità tecnologica dell'azienda. Tutto ciò può essere utile al fine di ottenere finanziamenti, trovare partner commerciali e migliorare il profilo ed il valore di mercato dell'azienda. Alcune società indicano i loro brevetti negli annunci pubblicitari per promuovere l'immagine innovativa verso il pubblico.

Tutto ciò può essere utile al fine di ottenere finanziamenti, trovare partner commerciali e migliorare il profilo ed il valore di mercato dell'azienda. Alcune società indicano i loro brevetti negli annunci pubblicitari per promuovere l'immagine innovativa verso il pubblico.

Brevetto n. US2002137433. Una punta di trapano progettata per eseguire fori su materiali quali il vetro e la ceramica è stata premiata per la sua capacità innovativa ed è stata brevettata dall'inventore peruviano Jose Vidal Martina, consentendogli così di commercializzare direttamente il prodotto e di guadagnare royalty nel licenziarne l'invenzione.

Caso studio: **Bio Sidus**

BioSidus, sotto l'egida dell'azienda farmaceutica Sidus, è diventato, a partire dal 1980, una società leader nel settore biotecnologico argentino.

Almeno il 75% dei ricavi di BioSidus provengono da esportazioni a quasi 30 Paesi in America Latina, il Medio Oriente, Europa e l'Asia Pacific. Con investimenti significativi in R&S, le attività di BioSidus includono la produzione, formulazione e verifiche cliniche di proteine ricombinanti nel latte

di mucche transgeniche (che è da reputarsi - quando paragonato con tecniche di produzione più tradizionali - un metodo efficiente e cost-effective poiché un ristretto numero di mucche transgeniche sono in grado di soddisfare la richiesta per diverse applicazioni mediche).

Inoltre, in collaborazione con la Dirección Nacional del Antártico Argentino, BioSidus ha condotto ricerche sull'isolamento di determinati microrganismi che si trovano in Antartide particolarmente adattabili a temperature estreme.

Il genoma di una specie del tutto nuova - *Bizionia argentinensis* - è stata, infatti, isolata ed identificata da BioSidus, che ha di nuovo svolto il ruolo di pioniere nel campo della genomica in Argentina poiché trattasi di un genoma che potrebbe avere diverse applicazioni industriali nei settori alimentari e tessili.

Quali altri strumenti legali sono disponibili per proteggere i tuoi prodotti?

Da notare innanzitutto che questa guida tratta dell'utilizzo dei brevetti. Tuttavia, e in relazione alla natura del prodotto in questione, si possono identificare altri diritti di proprietà industriale che sono destinati alla protezione dei vari elementi di un prodotto innovativo, in

particolare:

- **I modelli di utilità** In molti Paesi alcuni tipi di invenzioni migliorative o piccole modifiche a prodotti già esistenti si possono proteggere come modelli di utilità.

ITALIA: l'art. 82 c.p.i. prevede che possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

ARGENTINA: Per quanto concerne i modelli d'utilità, l'art. 53 della Ley No. 24.572 prevede la possibilità di depositare una domanda che rivendichi la forma funzionale di un prodotto dotata di novità e industrialità, e che fornisca a macchine, strumenti, utensili od oggetti di uso generico una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego (a differenza del brevetto per invenzione, non costituisce impedimento alla registrazione la carenza di altezza inventiva).

- **Segreti industriali o *trade secret*.**

Segreti industriali o trade secret. Le informazioni commerciali confidenziali possono beneficiare della protezione prevista per il segreto industriale purché:

(i) tali informazioni non siano comunemente note ad altri soggetti che trattino il medesimo tipo di informazione;

(ii) abbiano valore commerciale in quanto segrete;

(iii) adeguate misure siano state prese dal titolare al fine di mantenere tale il segreto d'impresa, per esempio restringendo l'accesso a tali informazioni sulla base di accordi di confidenzialità, riservatezza o di non divulgazione;

- **Disegni industriali.** È possibile ottenere l'esclusività sulle caratteristiche ornamentali o estetiche di un prodotto attraverso la protezione dei disegni industriali che in alcuni paesi sono indicati come "brevetti di design".

- **Marchi di fabbrica.** La protezione del marchio di fabbrica assicura l'esclusività sui segni distintivi usati per distinguere i prodotti di un'azienda da quelli delle altre aziende.

- **Diritto d'autore e diritti connessi.** Le opere artistiche e letterarie

originali possono essere protette con il diritto d'autore ed i diritti ad esso connessi. La protezione del diritto d'autore si applica ad un'ampia gamma di opere, inclusi i programmi per elaboratore (software), si veda riquadro corrispondente.

- **Nuove varietà vegetali.** 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, può godere della protezione prevista per le nuove specie vegetali. Per ulteriori informazioni sulla protezione di nuove varietà di piante vegetali si veda www.upov.int.

ITALIA: L'art. 100 c.p.i. prevede che può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore, adempie ai requisiti di novità, distinzione, uniformità e stabilità e che venga indicata con una denominazione adeguata.

ARGENTINA: Il Decreto n. 2183/91, in attuazione della Legge n. 20.247/1973 prevede che può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un gruppo di piante raggruppate all'interno di un sinolo taxon botanico del grado più basso riconosciuto definiti da caratteristiche che sono l'espressione di un determinato genotipo o di una combinazione di genotipi e che si distinguono da altri gruppi di piante dello stesso taxon botanico per via di almeno una delle predette caratteristiche. L'art. 16 del Decreto prevede che i cultivar in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento e, quindi, giudicati meritevoli di protezione potranno essere registrati nel Registro Nazionale dei Cultivar, in seguito al quale il costitutore potrà vietare la coltivazione, offerta di vendita, commercializzazione, immagazzinamento, esportazione, importazione e pubblicizzazione del cultivar protetto.

- **Topografie e semiconduttori.**

Si può ottenere protezione per una topografia di un circuito integrato usato in microprocessori e processori. Tale protezione può essere estesa anche al prodotto finale che incorpori la topografia stessa.

ITALIA: Si può ottenere protezione per una topografia di un circuito integrato usato in microprocessori e processori. Il prodotto a semiconduttori viene definito come prodotto capace di svolgere una funzione elettronica, costituito da un insieme di strati, di cui almeno uno è un semiconduttore. La protezione riguarda solo la topografia del prodotto e non il software in esso incorporato. L'art. 93 c.p.i. indica che la protezione del semiconduttore della topografia dura dieci anni.

ARGENTINA: Non è prevista per i semiconduttori - per quanto concerne la loro protezione - una disciplina diversa da quella generale in materia di brevetti.

Se un'invenzione è brevettabile è sempre opportuno procedere ad una registrazione del brevetto?

Non sempre. Se un'invenzione è brevettabile, non necessariamente consegue che essa produrrà un prodotto oppure una tecnologia valida dal punto di vista commerciale. Prima di richiedere un brevetto è, dunque, essenziale procedere ad un'attenta valutazione dei fattori positivi e negativi unitamente ad un'analisi delle possibili alternative. Un brevetto può essere difficile e costoso da ottenere,

amministrare e proteggere. La registrazione di un brevetto è una decisione strettamente commerciale, che dovrebbe essere basata soprattutto sulle probabilità di ottenere una protezione commercialmente utile per l'invenzione e, di conseguenza, sulle possibilità di ottenere significativi profitti attraverso un suo eventuale uso commerciale.

I fattori da prendere in considerazione per decidere se registrare o meno un brevetto includono:

- Esiste un mercato su cui lanciare la vostra invenzione?
- Esistono invenzioni simili a quelle della vostra azienda?
- L'invenzione è utile per migliorare un prodotto esistente o piuttosto per sviluppare un nuovo prodotto? E in questo caso, è in linea con la strategia commerciale della vostra azienda?
- Ci sono potenziali licenziatari ed investitori disposti ad aiutarvi a lanciare il prodotto sul mercato?
- Quale sarà la validità dell'invenzione per la vostra azienda e per i concorrenti?
- Quali sono le probabilità che altri hanno di inventare e brevettare ciò che voi avete inventato?

- Gli attesi profitti derivanti da una posizione di esclusività sul mercato giustificano i costi del brevetto?
- Quali aspetti dell'invenzione possono essere protetti da uno o più brevetti e in che misura questi ultimi possono fornire una protezione commercialmente utile?
- Quanto sarà facile identificare la violazione dei diritti di brevetto da voi detenuti? Siete disposti ad investire tempo e risorse finanziarie per proteggere il vostro brevetto?

Nel 1994 la società australiana ITL Corporation fece richiesta per un modello di utilità per il suo primo prodotto, un contenitore con un design originale in cui gli aghi per la raccolta del sangue si ritraggono al momento del prelievo dal donatore. Il modello di utilità fu poi convertito in un brevetto per invenzione standard. Il prodotto commercializzato sotto il marchio commerciale Donorcare® ha avuto un grande successo sui mercati nazionali e stranieri ed ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti per il suo design.

I brevetti v. segreto industriale

Qualora un'invenzione soddisfi i requisiti di brevettabilità (si veda pag. 8), l'impresa si troverà a dovere affrontare una scelta: mantenere

l'invenzione segreta (segreto industriale), brevettarla, oppure renderla di pubblico dominio, attraverso una pubblicazione difensiva, assicurandosi in questo modo che nessun altro possa brevettarla.

A seconda del sistema legale esistente in uno Stato, la protezione del segreto industriale può avvenire attraverso: disposizioni in materia di concorrenza sleale, specifici provvedimenti normativi, leggi sulla protezione delle informazioni confidenziali, clausole contrattuali negli accordi con impiegati, consulenti, clienti e collaboratori commerciali oppure attraverso una combinazione delle summenzionate fattispecie.

ITALIA: In Italia, come detto sopra, la protezione del segreto industriale è prevista dal codice della proprietà industriale stesso, il quale, all'art. 98 c.p.i., indica che costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, nonché dati la cui elaborazione comporti considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti chimico-farmaceutici soggetti al legittimo

controllo del detentore ove tali informazioni:

- siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
- abbiano valore commerciale in quanto segrete;
- siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete, per esempio attraverso accordi di confidenzialità.

ARGENTINA: L'Argentina non ha una legge specifica per i segreti industriali, ma nel 1996 fu approvata la Ley de Confidencialidad sobre la Información y Productos que estén Legítimamente Bajo el Control de una Persona y se Divulge Indebidamente de Manera Contraria a los Usos Comerciales Honestos (essenzialmente questa legge ha adottato le disposizioni contenute negli Accordi TRIPs inerenti le undisclosed information).

La legge argentina tutela, pertanto, informazioni segrete che hanno un valore economico in quanto segrete e, di conseguenza, valutabili

commercialmente; prevede, inoltre, che il legittimo proprietario adotti ragionevoli procedure per mantenerle segrete.

Alcuni dei vantaggi assicurati dalla protezione del segreto industriale sono:

- la mancanza di costi di registrazione;
- la tutela accordata dal segreto industriale, che non richiede la pubblicazione dell'invenzione o la registrazione presso un ufficio governativo;
- la tutela riconosciuta dal segreto industriale, che non è limitata nel tempo;
- l'effetto immediato del segreto industriale.

I potenziali svantaggi del segreto industriale sono:

- se il segreto industriale è parte integrante di un prodotto innovativo, esso può essere riprogettato da potenziali concorrenti, scoperto ed utilizzato liberamente;
- la protezione del segreto industriale è efficace solo contro una impropria acquisizione, uso o rivelazione delle informazioni confidenziali;
- se un segreto industriale è pubblicamente rivelato, chiunque ne ottiene l'accesso è libero di utilizzarlo;

- generalmente, un segreto industriale è difficile da tutelare in quanto il livello di protezione è notevolmente più debole della tutela accordata dai brevetti;
- un segreto industriale gestito da un'impresa può essere oggetto di brevetto da parte di una terza parte la quale, una volta ottenuto il brevetto, può sviluppare la stessa invenzione in modo autonomo e con mezzi legittimi.

Malgrado il fatto che sia i brevetti sia i segreti d'impresa sono considerati mezzi alternativi di protezione delle invenzioni, molto spesso essi sono complementari gli uni con gli altri. Questo avviene perché coloro che realizzano i brevetti generalmente mantengono le invenzioni segrete fino a quando la richiesta di brevetto non viene pubblicata dall'ufficio competente. Inoltre il know-how su come utilizzare con successo un'invenzione brevettata è spesso mantenuto come segreto industriale.

Che cosa si può brevettare?

Per poter ottenere la protezione brevettuale, un'invenzione deve soddisfare un certo numero di requisiti. In particolare è necessario che l'invenzione:

- Abbia come oggetto una materia brevettabile;
- Sia nuova (requisito della novità);
- Implichi un'attività inventiva (requisito della non ovvietà);
- Possa avere una applicazione industriale (requisito della utilità);
- Sia descritta in modo chiaro e completo nella domanda di brevetto (requisito della trasparenza - si veda riquadro corrispondente).

Tali requisiti possono essere più agevolmente compresi attraverso l'analisi di ciò che è stato già brevettato da altri nel settore tecnico di vostro interesse, vale a dire lo stato della tecnica. In effetti, di grande aiuto sono le banche dati sui brevetti.

Modelli di utilità

Alcune delle caratteristiche dei modelli di utilità sono:

- le condizioni per concedere un modello di utilità sono meno severe di quelle previste per i brevetti, in quanto il requisito del livello di inventività è più basso o, in alcuni casi, del tutto assente;
- le procedure per concedere modelli di utilità sono generalmente più veloci e più semplici che per i brevetti;
- le tasse per l'acquisizione ed il

mantenimento di un modello di utilità sono generalmente più basse di quelle per i brevetti;

- la durata massima dei modelli di utilità è di solito più breve di quella prevista per i brevetti;
- i modelli di utilità in alcuni Paesi possono essere limitati a determinati campi della tecnologia e possono essere disponibili solo per prodotti (e non per processi);
- normalmente una domanda per un modello di utilità oppure un modello di utilità già concesso può essere convertito in una domanda di brevetto.

Che cosa è la materia brevettabile?

Nella maggior parte delle legislazioni nazionali o regionali in materia di brevetti, la materia oggetto di brevettazione è definita in via negativa, cioè attraverso una lista di ciò che non può costituire l'oggetto di un brevetto. Malgrado esistano considerevoli differenze fra i Paesi in merito a ciò che non può fare l'oggetto di un brevetto, la lista qui di seguito riportata elenca alcuni campi in cui la brevettazione è esclusa:

- 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;
- 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).

ITALIA: L'art. 45 commi 2, 4 e 5 c.p.i. indica, in maniera negativa, cosa non può essere oggetto di tutela brevettuale:

scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici;

piani, principi e metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciale e programmi per elaboratore (software);

presentazione di informazioni;

metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;

piante e animali diversi dai microrganismi e processi essenzialmente biologici per la

produzione di piante o animali diversi dai processi non biologici e microbiologici.

ARGENTINA: Tra i prodotti o procedimenti non suscettibili di essere brevettati si annoverano, analogamente alla normativa in materia di brevetti adottata da altri Paesi, il software, le scoperte e le teorie scientifiche, i metodi matematici, piani, principi e metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciale e programmi per elaboratore (software), metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.

Quando un'invenzione è nuova o originale?

Un'invenzione è considerata essere nuova o originale se è sconosciuta allo stato dell'arte esistente al momento del deposito della domanda di brevetto. In generale per stato dell'arte si intende tutta la conoscenza tecnica disponibile al pubblico in qualunque parte del mondo, prima del deposito della relativa domanda di brevetto. Essa include tra l'altro, brevetti, richiesta di brevetti e letteratura di ogni genere non relativa ai brevetti.

La definizione di stato dell'arte differisce

da Paese a Paese. Generalmente, qualunque informazione rivelata in pubblico, in qualunque parte del mondo, in forma scritta, orale, in modo visibile o attraverso un'utilizzazione di tipo pubblico viene annoverata allo stato dell'arte esistente. Così, in linea di principio, la pubblicazione dell'invenzione in un giornale scientifico, la sua presentazione in una conferenza, il suo uso in ambito commerciale, la sua esposizione in un catalogo costituirebbero atti in grado di annullare la novità dell'invenzione e quindi renderla non brevettabile. È, pertanto, importante impedire la rivelazione accidentale delle invenzioni prima di richiedere il brevetto. L'assistenza di un consulente in proprietà industriale è spesso fondamentale per comprendere il significato ed il contenuto dello stato dell'arte. Si noti che all'interno dello stato dell'arte confluiscono anche tutte quelle informazioni segrete contenute, ad esempio, all'interno delle domande di brevetto pendenti o non ancora pubblicate.

Caso studio: Determinazione di un parametro di maturazione

Attualmente la determinazione della qualità dei frutti per l'inizio della raccolta

viene determinato sulla base del grado rifrattometrico (°Brix) e sulla percentuale di sostanza secca, per le selezioni di *Actinidia deliciosa*, mentre il parametro analizzato nei frutti di *Actinidia chinensis* è il colore della polpa espresso come H° (Hue angle, che rappresenta la tinta di colore).

La praticità e la facilità di esecuzione di tali letture è fondamentale: non va trascurato, però, che queste letture sono necessariamente eseguite su un campione di frutti che viene distrutto e che, di conseguenza, non raggiunge mai numeri particolarmente elevati.

A complicare il quadro va tenuto presente che i frutti di una stessa pianta sono caratterizzati da un'ampissima variabilità.

Il risultato è che, talvolta, la scarsa numerosità di frutti considerati non consente al campione di poter essere rappresentativo della totalità della partita di frutti presente in campo o in magazzino. Le strumentazioni non distruttive oggi disponibili sono, purtroppo, caratterizzate da un costo talvolta così elevato da dissuadere i possibili compratori.

L'invenzione oggetto di domanda di

brevetto n. PD2009A000081 depositata da Prof. Guglielmo Costa, nonché Dott. Massimo Noferini e Giovanni Fiori del Dipartimento di Colture Arboree dell'Università di Bologna, introduce un dispositivo portatile che misura un nuovo indice non distruttivo, definito come differenza di assorbanza fra tre lunghezze d'onda.

Questo nuovo indice è stato studiato per essere applicato principalmente alla filiera dell'actinidia. Non si esclude, però, che possa dare buoni risultati anche su altre varietà di frutti.

Questo nuovo indice non è influenzato dalla temperatura del frutto e misura la maturazione in maniera semplice e a basso costo.

Protezione per i programmi per elaboratore (software)

In alcuni Paesi, gli algoritmi matematici, che sono la base per migliorare la funzionalità di un software, possono essere protetti con brevetti, mentre in altri Paesi essi sono esplicitamente esclusi da tale tipo di protezione.

Tuttavia, in questi ultimi le invenzioni collegate al software possono essere brevettabili purché il software possa dare un contributo tecnico allo stato

dell'arte.

Per ulteriori informazioni circa la brevettabilità del software si contatti l'ufficio brevetti nazionale o regionale (si veda l'Appendice I dell'elenco dei siti web degli uffici brevetti).

Nella maggioranza dei Paesi, il codice di base di un programma informatico può essere protetto dal diritto d'autore. La protezione concessa dal diritto d'autore non necessita di alcuna registrazione. Tuttavia in alcuni Paesi è consigliabile procedere alla registrazione.

La protezione del diritto d'autore ha una copertura più limitata della protezione brevettuale in quanto essa copre esclusivamente l'espressione di un'idea e non l'idea stessa.

Molte società proteggono il processo innovativo del software attraverso il diritto d'autore, mentre l'algoritmo originale del software è oggetto di un segreto industriale.

ITALIA: In Italia, i programmi per elaboratore - in quanto tali - sono esclusi dalla protezione brevettuale.

Tuttavia, le invenzioni collegate al

software possono essere brevettate purché vi sia un effetto tecnico derivante dall'esecuzione del programma per elaboratore che vada al di là degli usuali effetti risultanti dall'esecuzione di un programma per computer.

Per ulteriori informazioni circa la brevettabilità del software si contatti l'UIBM.

Il diritto di autore protegge in Italia i programmi per elaboratore in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.

La protezione è dunque relativa al programma espresso in forma sorgente, il relativo output (suoni, parole o immagini: ad esempio nei videogiochi) nonché le interfacce con l'utente (insieme di immagini grafiche, messaggi e suoni che guidano l'utente all'intervento sui comandi dell'elaboratore).

Il diritto esclusivo del programma comprende il diritto di riprodurre, tradurre, adattare, trasformare, modificare e distribuire il programma stesso.

ARGENTINA: La brevettazione dei programmi per elaboratore è espressamente vietata dall'art. 6, lett. c) della Legge 24.481.

Per quanto riguarda la tutela copyright dei programmi per elaboratore, la Legge 25.036/98 - superando il vuoto normativo che si era creato prima della sua emanazione - ha modificato la legge argentina sul diritto d'autore, prevedendo una tutela specifica per tali programmi. Sino a quel momento la Corte Suprema Argentina - pur concedendo tutela civilistica al software in quanto considerato una creazione intellettuale protetta dalla legge sul diritto d'autore - escludeva l'applicabilità della tutela penale, in quanto la violazione del software non trovava sanzione specifica nella Legge n. 11.723.

In quali circostanze è riscontrabile il requisito dell'attività inventiva in un'invenzione?

Un'invenzione implica un'attività inventiva (ossia non ovvia) quando, alla luce dello stato dell'arte esistente, risulta non ovvia per una persona esperta in quel particolare campo tecnologico. Il requisito della non ovvietà intende assicurare che i brevetti siano concessi solo a risultati oggetto di

un processo inventivo o creativo e non a processi che una persona, con una ordinaria abilità nel campo tecnologico relativo, potrebbe facilmente dedurre da quanto già esiste.

Esempi di una insufficiente attività inventiva, secondo quanto statuito dalle corti di giustizia di diversi Paesi, sono: il mero cambio di un'unità di misura, il rendere un prodotto portatile, la sostituzione e il cambiamento di un materiale, la sostituzione di una parte con un'altra avente un ugual funzionamento.

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.

ITALIA: L'art. 48 c.p.i. precisa che un'invenzione implica un'attività inventiva (ossia non ovvia) quando, per una persona esperta in quel particolare campo tecnologico, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.

Il requisito della non ovvietà intende assicurare che i brevetti siano concessi solo a risultati oggetto di un processo

inventivo o creativo e non a processi che una persona, con ordinaria abilità nel campo tecnologico relativo, potrebbe facilmente dedurre da quanto già esiste.

Esempi di un'insufficiente attività inventiva sono, secondo quanto statuito dalle Corti di giustizia di diversi Paesi: il mero cambio di un'unità di misura, il rendere un prodotto portatile, la sostituzione ed il cambiamento di un materiale, la sostituzione di una parte con un'altra avente ugual funzionamento.

ARGENTINA: L'art. 4 (d) della Legge 24.481 recita che un'invenzione è dotata di altezza inventiva nel caso in cui il processo inventivo sia tale da non poter essere facilmente deducibile da un esperto del ramo.

Cosa si intende per "applicazione industriale"?

Per essere brevettabile un'invenzione deve poter essere oggetto di utilizzazione industriale o commerciale. Un'invenzione non può essere un semplice processo intellettuale ma deve poter essere utile e deve essere in grado di generare effetti pratici. Il termine industriale è qui inteso nel suo più ampio significato, come un qualcosa di distinto

dall'attività puramente intellettuale oppure estetica e comprende, ad esempio, l'agricoltura. In alcuni Paesi, invece di applicabilità industriale, viene utilizzato il criterio dell'utilità. Il requisito dell'utilità è diventato particolarmente importante per i brevetti sulle sequenze genetiche laddove tale requisito non può essere ancora identificato al momento della richiesta del brevetto.

ITALIA: Secondo l'art. 49 c.p.i., un'invenzione è considerata idonea ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

Per essere brevettabile un'invenzione deve poter essere oggetto di utilizzazione industriale.

Un'invenzione non può essere un semplice processo intellettuale, ma deve poter essere utile e deve essere in grado di generare effetti pratici. Il termine industriale è qui inteso nel suo più ampio significato, come un qualcosa di distinto dall'attività puramente intellettuale oppure estetica e comprende, come detto, anche il settore agricolo.

ARGENTINA: L'art. 4 (a) della Legge 24.481 recita che sono brevettabili quelle

invenzioni idonee ad avere un'applicazione industriale, inteso come qualsiasi invenzione che consente materiale o energia di essere trasformati ai fini del loro sfruttamento da parte dell'uomo.

Caso studio: **Monsanto / Cefetra**

La società argentina Monsanto è titolare dal 1996 di un brevetto europeo avente ad oggetto una sequenza di DNA che, inserita nel DNA di una pianta di soia, la rende resistente all'erbicida glifosato (frequentemente utilizzato in agricoltura). I produttori possono quindi effettuare diserbaggi senza nuocere alla coltura della soia.

Questo seme di soia (soia RR) è coltivata su vasta scala in Argentina - in particolare dalla Cefetra (un'altra multinazionale del settore) - dove l'invenzione della Monsanto non è protetta da brevetto.

Nel 2005 e nel 2006 alcune società europee hanno importato nei Paesi Bassi farina di soia proveniente dall'Argentina.

L'analisi effettuata su richiesta della Monsanto ha rilevato la presenza di tracce di DNA caratteristico della soia RR, dimostrando così che la farina importata era stata prodotta con questo

tipo di soia.

Il Giudice adito dalla Monsanto, il Tribunale dell'Aia, ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea se, con la commercializzazione della farina nell'Unione Europea, la semplice presenza di una sequenza di DNA protetta da un brevetto europeo fosse sufficiente per configurare una violazione al brevetto della Monsanto.

La Corte ha constatato che la direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche subordina la tutela conferita da un brevetto europeo alla condizione che l'informazione genetica contenuta nel prodotto brevettato svolga attualmente la sua funzione nello stesso materiale.

Al riguardo, la Corte ha osservato che il trovato oggetto del brevetto della Monsanto sarebbe stato violato soltanto laddove l'informazione genetica della pianta di soia oggetto di importazione fosse stata in grado di proteggere tale pianta dall'azione dell'erbicida glifosato (mentre non lo sarebbe nel caso in cui la sequenza di DNA in questione fosse un residuo di farina di soia e, quindi, materia morta ottenuta dopo varie operazioni di trattamento).

Di conseguenza, la protezione conferita ai brevetti europei era esclusa quando l'informazione genetica aveva cessato di

svolgere la sua funzione nella pianta originaria da cui era derivata. (sarebbe stato necessario che la sequenza di DNA fosse effettivamente inserita in un'altra pianta affinché, con riferimento a quest'ultima, potesse sorgere una protezione a titolo del brevetto europeo)..

Ciò premesso, la Monsanto non poteva impedire, sulla base della direttiva, la commercializzazione della farina di soia proveniente dall'Argentina contenente - quale residuo - la propria invenzione biotecnologica.

Che cosa è il requisito della divulgazione?

Secondo le leggi nazionali di molti Paesi, la domanda richiesta di brevetto deve servire a rivelare l'invenzione in un modo sufficientemente chiaro e completo affinché il contenuto dell'invenzione stessa possa essere utilizzato da una persona esperta nel medesimo campo tecnico. In alcuni Paesi la legge sui brevetti richiede che l'inventore indichi il modo migliore per porre in essere l'invenzione. Riguardo ai brevetti relativi ai microrganismi molti Paesi richiedono che il microrganismo venga depositato presso un'istituzione depositaria riconosciuta.

ITALIA: Secondo l'art. 51 comma 2 c.p.i., la domanda di brevetto deve descrivere l'invenzione in un modo sufficientemente chiaro e completo affinché il contenuto dell'invenzione stessa possa essere compreso da una persona esperta nel medesimo campo tecnico.

ARGENTINA: L'art. 20 della Legge 24.481 richiede che la domanda di brevetto venga descritto con sufficiente chiarezza e completezza al fine di consentire ad un esperto del ramo di attuare il trovato brevettale.

Caso studio: **Indesit Company S.p.A. /T.A.**

Indesit Company è tra i leader in Europa nella produzione e commercializzazione di grandi elettrodomestici (lavabiancheria, asciugabiancheria, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, cucine, cappe, forni e piani di cottura). E', inoltre, leader assoluta in importanti mercati come l'Italia, il Regno Unito e la Russia.

Il fatturato dell'azienda, quotata dal 1987 alla Borsa di Milano, è stato nel 2010 di circa 2,9 miliardi. Indesit Company ha 16 stabilimenti produttivi (Italia, Polonia, Regno Unito, Russia e Turchia) e occupa

16.000 persone.

I principali marchi del Gruppo sono INDESIT, HOTPOINT e SCHOLTES.

Nella causa incardinata innanzi il Tribunale di Bologna dalla società T.A. , è stato azionato da quest'ultima, nei confronti di Indesit, il brevetto Scambiatore di calore per apparati di condizionamento termico (la società attrice ha affermato che il meccanismo da essa brevettato sarebbe stato utilizzato dalla società convenuta).

Tale brevetto è stato giudicato nullo per carenza di prova dell'originalità dell'invenzione, poiché difettava del requisito formale della descrizione chiara e completa del problema tecnico (rispetto al quale il trovato si poneva come soluzione nuova), non potendo tale carenza essere colmata ex post in forza di deduzioni della parte o di indagini del consulente tecnico d'ufficio.

Il brevetto nel campo delle scienze naturali

Negli ultimi anni c'è stato un significativo aumento del numero dei brevetti nel campo delle scienze naturali (in particolare nella biotecnologia) e sono emerse significative differenze, nell'ambito dei diversi Paesi, su che cosa

possa fare l'oggetto di un brevetto. Quasi tutti i Paesi consentono la brevettazione di microrganismi, richiedendo il deposito di un campione dell'organismo presso un'istituzione depositaria riconosciuta, laddove lo stesso non sia ancora pubblicamente disponibile e non possa essere descritto altrimenti. Molti Paesi escludono piante ed animali dalla brevettabilità ma consentono il brevetto di materiali biologici che siano stati purificati ed isolati dal loro ambiente naturale o prodotti mediante un processo tecnico. Le leggi nazionali possono anche elencare alcuni tipi di invenzioni specifiche che non possono fare l'oggetto di un brevetto come i processi di clonazione o i processi per modificare l'identità genetica degli esseri umani.

A seconda dei Paesi, le nuove varietà vegetali possono essere protette sia a mezzo del sistema brevettuale, sia tramite un sistema specifico per la protezione delle varietà vegetali (per ulteriori informazioni, si veda www.upov.int) o attraverso una combinazione di entrambi i sistemi.

ITALIA: Anche se l'art. 45, comma 5 c.p.i. esclude la brevettabilità delle nuove razze animali e dei procedimenti essenzialmente biologici per

l'ottenimento delle stesse, le invenzioni realizzate tramite procedimenti microbiologici sono brevettabili a condizione che rispettino i requisiti di legge.

Il Codice di Proprietà Industriale esclude che piante ed animali possano essere brevettati, ma consente di brevettare materiali biologici che siano stati purificati ed isolati dal loro ambiente naturale o prodotti mediante un procedimento tecnico.

Il comma 3 dell'art. 51 comma 2 c.p.i. specifica che, relativamente ai brevetti aventi ad oggetto microrganismi, si richiederà - qualora gli stessi non possano essere descritti in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione - il deposito del microrganismo presso un'istituzione di deposito riconosciuta .

ARGENTINA: L'art. 20 della Legge 24.481 richiede che - in caso di domande di brevetto aventi ad oggetto microrganismi - la domanda descriva il processo oggetto di brevettazione nonché il prodotto ottenuto per il suo tramite e che un esemplare di tale microrganismo venga depositato presso un istituto riconosciuto.

Le invenzioni biotecnologiche

Le invenzioni Biotecnologiche sono costituite dall'insieme delle tecniche che utilizzano organismi viventi o loro parti per realizzare o modificare prodotti, per migliorare le caratteristiche di piante o animali, per sviluppare microrganismi od organismi destinati ad usi specifici. Tali invenzioni, purché provviste dei tradizionali requisiti di brevettabilità, possono essere oggetto di concessione di brevetto a livello nazionale, comunitario e da parte di taluni Stati stranieri, quali gli Stati Uniti d'America. Prima di depositare una domanda di brevetto avente ad oggetto un'invenzione biotecnologica è necessario svolgere accurate ricerche preliminari, volte ad accertare il fondamentale requisito dell'originalità, inteso come la non evidenza rispetto allo stato della tecnica, avendo particolare cura nel verificare che le tecniche utilizzate per raggiungere il risultato desiderato non siano costituite da strumenti noti e processi routinari.

Grande attenzione dovrà, poi, essere prestata con riferimento alla predisposizione delle domande di brevettazione ed, in particolare, alla redazione delle rivendicazioni che, in questo settore, possono ricomprendere:

la molecola di DNA-ricombinante contenente il gene isolato e clonato;
il vettore (es. virus) che introduce il gene nella cellula ospite;
la cellula ospite così modificata;
la proteina ricombinante;
il prodotto finale (vaccino, farmaco, test immunodiagnostico).

Una tutela alternativa: le nuove varietà vegetali.

Una varietà vegetale è la minore delle unità sistematiche del mondo vegetale (Tipo, Classe, Famiglia, Genere, Specie, Sottospecie e infine Varietà) e può essere definita come un piccolo raggruppamento tassonomico: le piante che ne fanno parte sono tutte uguali fra loro e sono diverse da tutte le altre.

Specifiche varietà vegetali che soddisfino determinate esigenze dell'agricoltura (es. resistenza maggiore al freddo o alla siccità) possono essere ottenute attraverso tecniche di genetica vegetale.

Le nuove varietà vegetali sono protette in Italia e in tutti i Paesi Europei, nonché in tutti i Paesi aderenti alla Convenzione UPOV attraverso la concessione di una privativa vegetale.

Fermo restando il divieto di brevettabilità di invenzioni aventi ad oggetto il mero ottenimento di una nuova varietà vegetale (proteggibile esclusivamente con la privativa vegetale) è, comunque, possibile brevettare un'invenzione (biotecnologica), il cui trovato consiste nel conferimento di determinate caratteristiche genetiche (ad es. resistenza al freddo, alla siccità ecc.) ad un'insieme vegetale che ricomprende piante eterogenee e che, quindi, non è riconducibile ad una sola determinata varietà vegetale.

Per quanto concerne la concessione della privativa, la tutela comunitaria per i ritrovati vegetali (CPVR) consente a chi ne fa richiesta, sulla base di una domanda presentata all'Ufficio comunitario per le privative vegetali (CPVO) presso Angers in Francia, di ottenere la concessione di un singolo diritto di proprietà industriale valido in tutto il territorio dell'Unione europea.

In alternativa alla tutela comunitaria è possibile ottenere un titolo di tutela varietale valido solo per il territorio italiano in base al Codice di Proprietà Industriale.

È possibile, peraltro, rivendicare la priorità di una prima domanda di protezione per la stessa varietà precedentemente presentata in uno Stato Membro (i.e. l'Italia) della Convenzione UPOV (Unione per la Protezione delle Nuove Varietà Vegetali) in un altro Stato Membro entro 12 mesi dalla data del precedente deposito.

Una prima domanda di privativa italiana per varietà vegetale può costituire, pertanto, diritto di priorità al momento della successiva presentazione di domande in altri Paesi della Convenzione UPOV per la stessa varietà.

Per poter ottenere una privativa su una nuova varietà vegetale è necessario che questa abbia i seguenti quattro requisiti: novità, distintività, omogeneità e stabilità:

1. una varietà si considera nuova quando, alla data di deposito della domanda, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, o un prodotto di raccolta della varietà non è stato venduto da oltre un anno né consegnato a terzi in altro modo, ai fini dello sfruttamento della varietà;
2. una varietà si considera distinta quando

è chiaramente distinguibile, mediante l'espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda;

3. una varietà si considera omogenea se, fatta salva la variazione che si può prevedere dai particolari caratteri della sua moltiplicazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonché di altri caratteri usati per la descrizione della varietà;

4. una varietà vegetale è stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.

Il diritto dura 20 anni a decorrere dalla data della sua concessione, mentre per gli alberi e le viti, tale diritto dura 30 anni dalla sua concessione.

Caso studio: **Relmo**

RELMO è un'azienda di famiglia con sede a Rosario (Santa Fe) stabilita nel 1960 ed attiva nella produzione e

commercializzazione di sementi per colture quali soya, grano e mais.

Relmo stata la prima a dedicarsi al miglioramento genetico del seme di soia, registrando la prima varietà argentina nel 1980.

RELMO ora vanta 37 dipendenti, di cui 17 sono coinvolti in attività di ricerca e sviluppo.

Uno dei segreti del successo di RELMO è stato la capacità di gestire orizzontalmente i propri diritti di proprietà, entrando in partnership con diverse società argentine e straniere e concedendo a queste ultime licenze (per molti anni le strategie delle aziende del settore si erano focalizzate, al contrario, sull'integrazione verticale, occupandosi di tutto il ciclo produttivo/commerciale, dallo sviluppo, alla produzione e vendita di sementi).

Negli ultimi anni, RELMO ha concesso a società terze licenze aventi ad oggetto otto varietà vegetali e, a sua volta, ha ottenuto diverse licenze (per esempio, quella stipulata con l'istituto uruguayo INIA che ha consentito a RELMO di passare da 4.000 sacchi di grano venduti nel 2002 a 40.000 nel 2003 e 160.000 nel 2004.

Quali sono i diritti derivanti dai brevetti?

Un brevetto attribuisce al suo titolare il diritto di escludere altri dall'utilizzo commerciale dell'invenzione. Ciò 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.

E' importante notare che un brevetto non attribuisce al titolare la libertà di uso o il diritto di sfruttare la tecnologia coperta dal brevetto ma solo il diritto di escludere dall'utilizzo dello stesso altri soggetti. Tale considerazione che apparentemente può sembrare una risibile distinzione riveste, invece, un ruolo essenziale per comprendere il funzionamento del sistema dei brevetti e del come i brevetti multipli interagiscono. Infatti i brevetti posseduti da altri possono sovrapporsi, comprendere o essere complementari al vostro brevetto. Quindi, al fine di commercializzare l'invenzione brevettata da voi o da altri, può essere necessario ottenere una licenza d'uso per utilizzare le invenzioni altrui. Inoltre, per alcune invenzioni (come i prodotti farmaceutici), è propedeutico alla loro commercializzazione la richiesta di permessi aggiuntivi (per esempio

l'autorizzazione alla commercializzazione da parte del competente ente regolatore).

ITALIA: l'art. 66 c.p.i. specifica che i diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato.

ARGENTINA: L'art. 8 della Legge 24.481 riserva al titolare del brevetto il diritto di fabbricare, usare, offrire al pubblico, vendere od importare il prodotto brevettato o il procedimento oggetto di brevettazione, nonché di vietare a terzi tali attività.

Chi è l'inventore e chi possiede i diritti su un brevetto?

L'inventore è la persona che ha concepito l'invenzione, mentre il richiedente, il possessore o proprietario del brevetto è la persona (o la società) che ha presentato la relativa domanda.

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. Meritevoli di un ulteriore approfondimento sono le seguenti specifiche circostanze:

- inventori dipendenti della società. In molti Paesi, le invenzioni sviluppate in costanza di un rapporto di lavoro subordinato, sono assegnate automaticamente al datore di lavoro. In alcuni Paesi tuttavia, tale circostanza deve essere oggetto di un'espressa e distinta clausola del contratto di lavoro del dipendente. In altri casi (ad esempio, se non vi è un accordo in tal senso nel relativo contratto di lavoro) 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 (i cd. diritti di acquisto). Al fine di prevenire eventuali problemi è

consigliabile prendere conoscenza della legislazione nazionale in materia, affinché tali problematiche vengano regolamentate nei contratti di lavoro;

- 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. Ciò significa che, salvo l'ipotesi di uno specifico accordo in tal senso, la società non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'invenzione sviluppata nell'ambito di un mandato, anche se per quest'ultimo è stato corrisposto il relativo emolumento;
- inventori congiunti. Quando più di una persona contribuisce in maniera rilevante all'ideazione ed alla realizzazione di un'invenzione, tali soggetti sono definiti come inventori congiunti e, per tale motivo, 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;
- 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.

ITALIA: Meritevoli di un ulteriore approfondimento sono le seguenti specifiche circostanze:

inventori dipendenti della società. In Italia, come in numerosi altri Paesi, le invenzioni sviluppate in presenza di un rapporto di lavoro subordinato sono assegnate in linea di principio al datore di lavoro. Tuttavia, l'art. 64 c.p.i. distingue tre diverse situazioni:

a) qualora l'invenzione industriale sia realizzata nell'esecuzione di un contratto o di un rapporto di lavoro in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro;

b) qualora non sia prevista una retribuzione in compenso dell'attività inventiva, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore

di lavoro, ma all'inventore spetta il diritto di essere riconosciuto come tale e qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore nonché del supporto tecnico che questi ha ricevuto dall'organizzazione aziendale.

c) qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti a) e b) e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso esclusivo o non esclusivo dell'invenzione ovvero per l'acquisizione del brevetto. Tale diritto di opzione ha comunque durata limitata, in quanto va esercitato entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. In questo caso di parla anche di invenzione occasionale;

le invenzioni delle Università. L'art. 65 c.p.i. prevede che, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione

brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti di università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.. Accade sempre più di frequente che lo svolgimento di attività inventiva venga affidato a lavoratori autonomi. In Italia, i contratti di ricerca si differenziano fortemente, in ragione della qualifica pubblica o privata delle parti, ma anche in ragione dell'oggetto del contratto stesso. Sono in generale riconducibili allo schema dell'appalto o del contratto di opera e vanno definiti e previsti attentamente;

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

Si parla di invenzione di gruppo. L'applicazione e lo sfruttamento di brevetti, che appartengono a più entità

o persone, spettano a tutti i contitolari e sono disciplinati dalle regole sulla comunione. I contitolari sono obbligati in solido al pagamento delle tasse di brevetto.

ARGENTINA: L'art. 10 della Legge 24.481 prevede che, in caso di invenzioni realizzate durante il corso di un rapporto di lavoro:

(a) i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono - qualora l'invenzione industriale venga realizzata nell'esecuzione di un contratto o di un rapporto di lavoro in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto - al datore di lavoro (al dipendente spetterà un compenso aggiuntivo per tale invenzione nel caso in cui il proprio contributo alla stessa invenzione e il suo valore per il datore di lavoro vadano oltre quanto previsto dal proprio contratto d'impiego);

(b) qualora non ricorra la condizione di cui al punto a) e si tratti di invenzione industriale che rientra nel campo di attività del datore di lavoro (frutto delle competenze acquisite dal dipendente all'interno dell'azienda dello stesso datore di lavoro), quest'ultimo potrà - entro un termine di novanta giorni dalla creazione dell'invenzione - decidere se

acquisire o meno la titolarità del brevetto oppure farsi concedere una licenza esclusiva d'uso (in qual caso il dipendente avrà diritto ad un equo compenso, che includerà il diritto di percepire fino al 50% delle royalty conseguite dallo sfruttamento del brevetto in questione).

Caso studio: **Agip Petroli S.p.A. / A.R.**

Allorquando il dipendente di una società deposita una domanda di brevetto, facendo propri, illegittimamente, i risultati di una ricerca effettuata dalla società medesima - che vi abbia o meno partecipato - e rivendicando per sé i relativi diritti economici, spettanti al suo datore di lavoro, ricorre un'ipotesi di nullità per abusiva brevettazione.

Accertato che la stessa prospettazione dell'attore riguarda un'ipotesi di invenzione d'azienda, se non di servizio, deve ritenersi che i diritti patrimoniali derivanti dall'eventuale invenzione appartengono in modo immediato e diretto, originariamente ed automaticamente al datore di lavoro, spettando al dipendente il solo diritto morale e, se del caso, l'equo premio.

Il primo diritto del dipendente ad essere riconosciuto autore non gli attribuisce anche il diritto di veder brevettata l'invenzione da parte del datore di

lavoro e men che meno di sostituirsi alla sua inerzia, brevettando a propria volta.

Mentre il datore di lavoro può scegliere di non brevettare, sfruttando l'invenzione in regime di segretezza, il dipendente non può brevettare l'invenzione d'azienda a proprio nome e per proprio conto.

Scheda riassuntiva

- Siete intenzionati a brevettare la vostra invenzione? Considerate i vantaggi della protezione di un brevetto, analizzate le alternative (segreto industriale, modelli di utilità ecc.) fate un'analisi dei costi e dei profitti. Approfondite la materia dei brevetti nelle sezioni successive affinché la nostra decisione sia ben ponderata.
- La vostra invenzione è brevettabile? Considerate i requisiti di brevettabilità, verificate ciò che è brevettabile o meno nel vostro Paese e conducete una ricerca sullo stato dell'arte esistente.
- Accertate che ci sia trasparenza sui problemi relativi ai diritti sull'invenzione tra la società, i suoi dipendenti e qualunque altro partner

commerciale che possa aver partecipato finanziariamente o tecnicamente allo sviluppo dell'invenzione.

2. Come ottenere un brevetto

Da dove iniziare?

Generalmente il primo passo è compiere una ricerca sullo stato dell'arte esistente. Con oltre quaranta milioni di brevetti concessi in tutto il mondo e milioni di pubblicazioni disponibili che costituiscono l'attuale stato dell'arte, ci sono evidenti rischi che alcuni riferimenti o combinazioni di riferimenti possano rendere la vostra invenzione non nuova o ovvia e, pertanto, non brevettabile.

Una ricerca d'anteriorità che sveli la presenza di ricerche o brevetti esistenti nello stesso campo, può farvi risparmiare denaro su una domanda di brevetto; è consigliabile estendere la ricerca d'anteriorità sullo stato dell'arte a tutta la letteratura esistente. Una ricerca mirata sullo stato dell'arte preesistente dovrebbe privilegiare tutta la letteratura non legata ai brevetti, incluso la saggistica tecnica e scientifica, libri di testo, atti di

conferenze, tesi di laurea, siti web, prospetti di società, pubblicazioni commerciali e articoli di giornali.

Uno strumento di grande valore che le aziende hanno a disposizione al fine di pianificare la loro strategia commerciale è costituito dalle informazioni in materia brevettuale, una fonte unica per accedere ad informazioni tecniche riservate. La maggior parte delle invenzioni più importanti sono rese pubbliche per la prima volta solo quando il brevetto o la richiesta di brevetto vengono pubblicati. Così, molto spesso, brevetti e richieste di brevetti pubblicate, forniscono utili informazioni circa lo stato della ricerca e le innovazioni, addirittura prima che il relativo prodotto venga commercializzato. Le ricerche sui brevetti dovrebbero essere parte fondamentale dell'attività di ricerca e di sviluppo di una società.

Una ricerca d'anteriorità che sveli l'esistenza di ricerche o brevetti esistenti nello stesso campo, può prevenire lo spreco di denaro investito in una domanda di brevetto; è consigliabile estendere la ricerca d'anteriorità sullo stato dell'arte a tutta la letteratura esistente. Una ricerca mirata sullo stato dell'arte preesistente dovrebbe privilegiare tutta la letteratura

non legata ai brevetti, incluso la saggistica tecnica e scientifica, libri di testo, atti di conferenze, tesi di laurea, siti web, prospetti di società, pubblicazioni commerciali e articoli di giornale.

Uno strumento di grande valore che le aziende hanno a disposizione al fine di pianificare la loro strategia commerciale è costituito dalle informazioni in materia brevettuale, una **fonte unica** per accedere ad informazioni tecniche riservate. La maggior parte delle invenzioni più importanti sono rese pubbliche per la prima volta solo quando il brevetto o la richiesta di brevetto vengono pubblicati. Così, molto spesso, i brevetti e le richieste di brevetti pubblicate, forniscono utili informazioni circa lo stato della ricerca e delle innovazioni, addirittura prima che il relativo prodotto venga commercializzato. Le ricerche sui brevetti dovrebbero essere parte fondamentale della attività di ricerca e di sviluppo di una società.

Il progetto EPIPAGRI

EPIPAGRI è un progetto finanziato dalla Comunità Europea, finalizzato ad incentivare la collaborazione degli organismi pubblici di ricerca europei attivi nel settore agroalimentare nella

gestione e nella promozione dei propri portafogli IP.

Il principale strumento adottato per il perseguimento degli obiettivi del progetto è il portale internet www.epipagri.org nel quale è stato realizzato un database delle domande di brevetto aventi ad oggetto invenzioni afferenti al settore agroalimentare.

Il portale, inoltre, offre specifici strumenti per agevolare lo scambio di informazioni e conoscenze e, soprattutto, per incentivare la nascita collaborazioni e joint-venture fra ricercatori europei ed esponenti della filiera industriale agroalimentare.

Come e quando condurre una ricerca sullo stato dell'arte?

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 Inoltre, molti uffici brevetti nazionali offrono servizi di ricerca a pagamento. Mentre l'accesso alle informazioni in materia brevettuale è piuttosto

semplice, non è altrettanto agevole compiere una ricerca brevettuale di alto livello. Spesso, infatti, il linguaggio brevettuale è complesso ed oscuro e le ricerche relative richiedono notevoli conoscenze e perizia. Mentre le ricerche preliminari possono essere facilmente e gratuitamente compiute attraverso banche dati di brevetti in rete, le imprese che devono far dipendere le loro scelte commerciali dalle informazioni in materia brevettuale (cioè se richiedere o meno un brevetto) generalmente si servono dei servizi offerti da professionisti e/o usano banche dati commerciali più sofisticate.

Una ricerca sullo stato dell'arte può essere svolta basandosi su parole chiave, classificazioni di brevetti o altri criteri di ricerca. Il successo nella ricerca dello stato dell'arte esistente dipende dalla strategia di ricerca impiegata, il sistema di classificazione usato, le conoscenze tecniche del ricercatore e la banca dati impiegata.

L'importanza di consultare le banche dati in materia brevettuale

Oltre a verificare la brevettabilità di un'invenzione, una ricerca tempestiva ed efficace delle banche dati dei brevetti è in grado di fornire informazioni e conoscenze

estremamente utili circa:

- Le attività di ricerca e sviluppo di attuali e futuri concorrenti;
- Le attuali tendenze in un certo campo della tecnologia;
- Le tecnologie per la concessione o l'ottenimento di licenze d'uso;
- I potenziali fornitori, partner commerciali, o gruppi di ricercatori;
- Le potenziali posizioni di mercato nel proprio Paese e all'estero;
- I brevetti disponibili attualmente al fine di assicurarsi che il vostro prodotto non li violi (libertà di operare);
- I brevetti connessi che siano venuti a scadere e la tecnologia ormai di dominio pubblico;
- I possibili nuovi sviluppi basati sulle attuali nuove tecnologie.

Come deve essere formulata la domanda di brevetto?

Dopo aver compiuto una ricerca d'anteriorità sullo stato dell'arte esistente e aver deciso di proteggere la propria invenzione, la domanda di brevetto deve essere preparata ed inoltrata allo specifico ufficio nazionale o regionale di brevetti. La domanda deve comprendere una descrizione completa dell'invenzione, le

rivendicazioni sulle quali si fondano lo scopo e le finalità del brevetto, i relativi disegni ed un estratto. Alcuni uffici di brevetto consentono ai richiedenti di inoltrare la loro richiesta attraverso Internet. In alcuni Paesi, ci può essere la possibilità di fare richiesta di un brevetto provvisorio.

Il compito di preparare una richiesta di brevetto deve essere affidato ad un consulente in Proprietà Industriale che tutelerà i vostri interessi durante tutto l'iter della richiesta. Il riquadro nella pagina seguente fornisce una visione di base dell'iter della richiesta. È opportuno precisare che la consistente diversità di disciplina tra Paesi rende necessario un controllo preventivo presso il competente ufficio brevetti o attraverso uno studio legale specializzato nella materia, al fine di ottenere informazioni aggiornate sulle relative procedure e sui costi.

La classificazione internazionale dei brevetti

La classificazione internazionale dei brevetti (International Patent Classification - IPC) è un sistema di classificazione gerarchica usato per classificare e per fare ricerche su documenti brevettuali. Lo stesso è utilizzato anche come strumento di

classificazione per i documenti in materia brevettuale, per divulgare in maniera selettiva le informazioni e come base per ricercare lo stato dell'arte in specifici campi della tecnologia. La settima edizione dell'IPC consiste in 8 sezioni, divisi in 120 classi, 628 sottoclassi e circa 69.000 gruppi. Le summenzionate 8 sezioni sono:

A. Fabbisogni umani; B. Esecuzioni di operazioni; Trasporto; C. Chimica; Metallurgia; D. Prodotti Tessili; Carta; E. Costruzioni inmuebles; F. Ingegneria Meccanica; Illuminazione; Riscaldamento; Armi; Esplosivi; G. Fisica; H. Energia Elettrica.

Attualmente, più di cento Paesi usano l'IPC per classificare i loro brevetti: www.wipo.int/classifications/ipc/

Le varie fasi dell'elaborazione di una richiesta di brevetto

Le fasi della concessione di un brevetto variano a seconda dell'ufficio brevetti competente anche se, in maniera generale, esse tendono a seguire lo stesso schema. Esame formale: L'ufficio brevetti esamina la richiesta per assicurarsi che la stessa contenga tutti i requisiti amministrativi e formali richiesti (cioè che tutta la documentazione relativa sia acclusa e che la tassa di richiesta sia stata regolarmente pagata).

- **Ricerca:** In molti paesi l'ufficio brevetti conduce una ricerca per determinare lo stato dell'arte nel settore relativo all'invenzione. La relazione sulla ricerca viene usata durante l'esame sostanziale per confrontare l'invenzione rivendicata con lo stato dell'arte esistente.

dell'esame sono inviati per iscritto al richiedente (o al suo avvocato) al fine di fornire uno strumento per controbattere qualsiasi eventuale obiezione sollevata durante l'esame stesso. Questo processo spesso determina una diminuzione del numero delle richieste.

ITALIA: a far data dal primo luglio 2008, ogni domanda di brevetto per invenzione è soggetta ad una ricerca di anteriorità effettuata dall'Ufficio Europeo dei Brevetti a seguito di un accordo siglato da questi con l'UIBM. In considerazione del fatto che le relative spese sono sostenute dall'Ufficio Nazionale, nessuna tassa di ricerca è dovuta all'UIBM. I risultati della ricerca vengono comunicati al titolare della domanda il quale può decidere se ritirarla o richiedere che l'Ufficio proceda con l'esame;

- **Esame sostanziale:** Lo scopo dell'esame sostanziale è di assicurarsi che la richiesta soddisfi i requisiti di brevettabilità. Non tutti gli uffici brevetti controllano le domande rispetto ai requisiti di brevettabilità e alcuni lo fanno solo su richiesta entro un determinato periodo di tempo. I risultati

ITALIA: l'UIBM deve accertare che il trovato costituisca un'invenzione brevettabile, che non riguardi un modello di utilità e che la domanda sia relativa ad una sola invenzione. L'UIBM non verifica il funzionamento effettivo del trovato. I risultati dell'esame sono inviati per iscritto al richiedente (ovvero al suo legale rappresentante) al fine di fornire uno strumento per controbattere qualsiasi eventuale obiezione sollevata durante l'esame stesso;

ARGENTINA: Entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda viene condotto dall'INPI un esame preliminare, durante il quale si analizzano gli elementi formali della richiesta di brevetto. Entro 18 mesi dalla data del deposito, la domanda viene pubblicata sul Bollettino Argentino dei Marchi e Brevetti, e viene condotto un esame più approfondito e sostanziale per accertare se

l'invenzione brevettata possessa o meno i requisiti di novità, altezza inventiva ed industrialità. E' possibile presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, opposizione avverso la concessione di un brevetto in ragione dell'assenza dei requisiti di validità previsti dalla legge.

- La pubblicazione: Nella maggior parte dei Paesi, la domanda di brevetto viene pubblicata 18 mesi dopo che sia stata presentata la relativa domanda. Generalmente, quando viene concesso il brevetto, anche lo stesso è pubblicato dagli uffici competenti.
- Concessione: Se la procedura di concessione si conclude positivamente, l'ufficio brevetti concede il brevetto ed emette il relativo certificato di concessione.
- Opposizione: Molti uffici brevetti prevedono un determinato arco temporale durante il quale i terzi possono opporsi alla concessione di un brevetto adducendo, ad esempio, la mancanza del requisito della novità rispetto all'invenzione rivendicata. Le procedure di opposizione possono essere avanzate prima e/o dopo la concessione e sono possibili entro

un determinato periodo di tempo.

Quanto costa brevettare un'invenzione?

I costi variano considerevolmente da Paese a Paese e nell'ambito dello stesso Paese dipendono poi da diversi fattori quali la natura dell'invenzione, la sua complessità, gli onorari degli avvocati, la lunghezza della richiesta e le obiezioni sollevate durante l'esame dall'ufficio brevetti. E' importante considerare e calcolare attentamente i costi relativi ad una domanda di brevetto ed al suo mantenimento:

- Costi generalmente connessi al compimento di una ricerca sullo stato dell'arte; in modo particolare se ci si affida ai servizi di un esperto;
- Tasse per la concessione ufficiale che variano in maniera consistente da Paese a Paese. Gli uffici brevetti interessati, nazionali o regionali, potranno darvi informazioni circa l'ammontare delle imposte. Alcuni Paesi praticano sconti per le piccole e medie imprese e/o per i richiedenti che inviano la richiesta elettronicamente. Inoltre, in alcuni Paesi è previsto una procedura d'esame più celere, dietro pagamento di contributi supplementari;

- Se vi affidate alla consulenza di un esperto in Proprietà Industriale che vi assista nella procedura di richiesta (cioè fornendo il parere di brevettabilità, redigendo la richiesta di brevetto, preparando i disegni formali e comunicando con l'ufficio brevetti), andrete incontro ad ulteriori spese;
- Una volta che un brevetto è stato concesso dall'ufficio competente, dovrete pagare le tasse di mantenimento o di rinnovo, generalmente su base annuale, per mantenere la validità del brevetto stesso.
- In caso decidiate di brevettare la vostra invenzione all'estero, dovrete anche considerare le relative tasse di deposito per quei Paesi nei quali si vuole ottenere protezione, i costi di traduzione ed i costi per utilizzare i locali consulenti in proprietà industriale (il che, in molti Paesi, è considerato come requisito essenziale per i richiedenti stranieri).
- In caso di invenzioni relative a microrganismi, laddove il deposito del microrganismo o del materiale biologico presso un'istituzione depositaria riconosciuta è necessaria, si dovranno pagare le spese per la registrazione, la

conservazione e per i test di capacità produttiva del materiale depositato.

OAPI Brevetto n. 40893. Il set di autotrasfusione di emergenza (EAT-SET), inventato e brevettato dal dottore nigeriano Oviemo Ovadje, consente il recupero del sangue dalla cavità corporea dei pazienti che soffrono di emorragia interna. Tale sangue viene rimesso in circolo dopo essere stato filtrato. Il prodotto è commercializzato dalle industrie EAT-SET e First Medical and Sterile Products.

Quando si dovrebbe registrare una domanda di brevetto?

In genere, è preferibile chiedere la protezione brevettuale non appena si hanno tutte le informazioni necessarie per redigere la relativa domanda. Tuttavia, grazie ad una serie di fattori è possibile per il richiedente individuare il momento migliore per registrare un brevetto.

Di seguito sono riportati i motivi per cui è indispensabile procedere ad una celere registrazione della richiesta di brevetto:

- in molti Paesi (con la rilevante eccezione degli Stati Uniti d'America, si veda pag.18) i brevetti

sono concessi in base al principio della priorità e cioè di chi per primo procede alla registrazione. Pertanto registrare una richiesta di brevetto rapidamente serve a tutelare i relativi diritti, impedendo che terzi possano diventare titolari del medesimo brevetto procedendo ad una preventiva richiesta di registrazione.

- il requisito della celerità nella richiesta di registrazione del brevetto assume particolare rilevanza nel caso in cui il titolare dello stesso voglia ottenere un sostegno finanziario oppure una concessione della propria invenzione al fine di commercializzarla.
- normalmente un brevetto può essere utilizzato esclusivamente dopo che sia stato concesso dall'ufficio brevetti competente il che, in alcuni casi, richiede diversi anni, si veda riquadro corrispondente. Tuttavia, il fatto di presentare la richiesta di brevetto non appena si sia sviluppato un'invenzione può anche generare alcuni svantaggi per le ragioni che seguono:

- se si procede immediatamente ad una richiesta di registrazione del brevetto, in seguito, non sarà più possibile, nel caso in cui si vogliano apportare cambiamenti rilevanti alla propria invenzione, procedere con modifiche della descrizione originaria della stessa;
- una volta inoltrata la domanda, normalmente si hanno ulteriori 12 mesi per registrare la richiesta relativa alla stessa invenzione in tutti quei Paesi che possono, a vario titolo, essere interessati al campo di applicazione a cui si riferisce l'invenzione godendo, in questo modo, nei confronti dei medesimi Paesi dei benefici che derivano dall'originaria richiesta di registrazione. Tale richiesta aggiuntiva può rappresentare un ostacolo nel caso in cui i costi della stessa ed il pagamento delle tasse di mantenimento nei vari Paesi siano eccessivamente onerosi per l'azienda. Questo ostacolo può, comunque, essere facilmente aggirato utilizzando il Trattato di cooperazione sui Brevetti (PCT) e, quindi, posticipando di 30 mesi il pagamento delle tasse di traduzione e nazionali.

Nello scegliere il momento più opportuno per depositare una richiesta di brevetto è importante tener presente che la richiesta deve essere depositata prima di divulgare l'invenzione. Ne segue che la divulgazione della richiesta prima del deposito della stessa, con qualunque modalità essa venga attuata (per esempio, attraverso test di mercato, con gli investitori o altri partner commerciali), necessita di un accordo scritto di riservatezza o di non divulgazione.

Quanto è importante mantenere un'invenzione segreta prima di presentare una richiesta di brevetto?

Se desiderate ottenere un brevetto per la vostra invenzione è assolutamente necessario mantenere quest'ultima segreta prima di depositare la richiesta. In molti casi, la divulgazione pubblica dell'invenzione prima del deposito fa venire meno il requisito della novità, rendendo l'invenzione non brevettabile, salvo che la legge non preveda espressamente un periodo di grazia.

L'evitare divulgazioni che possano in qualunque modo riguardare l'invenzione, penalizzandone così la

brevettabilità, è dunque estremamente importante per gli inventori, i ricercatori e le aziende, fino a quando la richiesta di brevetto non sia stata depositata.

Il principio del primo a depositare v. primo ad inventare

In molti Paesi, i brevetti sono concessi a colui che per primo deposita una domanda di brevetto relativa ad una determinata invenzione. Una particolare eccezione si ha, invece, negli Stati Uniti d'America dove vige il principio del primo ad inventare, secondo cui - nel caso di richieste di brevetti simili depositati il brevetto - sarà concesso a colui che per primo ha ideato e realizzato

l'invenzione, indipendentemente da chi per primo abbia presentato la domanda di brevetto. Per poter dimostrare l'autenticità dell'invenzione affermando di essere stati i primi ad inventare è fondamentale esibire i relativi registri di laboratorio, debitamente aggiornati, firmati e datati, i quali in caso di contenzioso con altro inventore o azienda, potrebbero essere utilizzati come prova per stabilirne l'autenticità.

Cosa è il "periodo di grazia"?

Le leggi di alcuni Paesi prevedono un periodo di grazia di 6 o 12 mesi, dal momento in cui un'invenzione è stata

divulgata dall'inventore o dal richiedente fino al momento della presentazione della domanda di brevetto, periodo durante il quale l'invenzione non perde il requisito della brevettabilità a causa di tale divulgazione. In tali Paesi, pertanto, una società può divulgare la sua invenzione, per esempio mostrandola in una fiera commerciale, pubblicandola in un catalogo dell'azienda o su un giornale tecnico e presentare la domanda di brevetto entro il periodo di grazia senza che per questo motivo l'invenzione perda la brevettabilità. Tuttavia, poiché la normativa in tal senso varia notevolmente da Paese a Paese, affidarsi al periodo di grazia del proprio Paese potrebbe precludere la possibilità di brevettare la propria invenzione anche in altri possibili mercati, dove il periodo di grazia non è previsto.

ITALIA: 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.

ARGENTINA: L'art. 5 della Legge 24.481 prevede che la divulgazione dell'invenzione - con qualsivoglia mezzo (anche a mostre nazionali o internazionali) - nell'anno che precede la data di deposito della domanda di brevetto o della data di priorità, ove applicabile, non priverà di novità il brevetto presa in considerazione

Quale è la durata della protezione di un marchio registrato?

La durata della protezione del marchio è di 10 anni dalla data del deposito.

La registrazione può essere rinnovata a tempo indeterminato (per periodi di 10 anni consecutivi), attraverso il pagamento di una tassa di rinnovo.

Assicuratevi che nella vostra impresa si adoperi per rinnovare per tempo la registrazione del marchio in tutti i paesi che costituiscono il vostro mercato.

Richieste di brevetto provvisorie

In alcuni Paesi (tra cui l'Australia, il Canada, l'India e gli Stati Uniti d'America) i richiedenti hanno la possibilità di depositare una domanda di brevetto provvisoria. Lo scopo della

richiesta di brevetto provvisorio è quello di fornire un accesso agevolato al sistema di brevetti ad un costo relativamente basso. Il richiedente, infatti, può attendere un anno prima di decidere se presentare o meno una normale domanda di brevetto. Mentre alcuni elementi su come il brevetto provvisorio è amministrato variano da Paese a Paese, altri sono in genere simili, come ad esempio:

- i brevetti provvisori generalmente non richiedono un esame sostanziale della domanda;
- le tasse di registrazione sono più basse delle tasse richieste per una domanda di brevetto completa;
- non è necessario includere le rivendicazioni nella domanda provvisoria. Tuttavia, la domanda richiede una descrizione completa dell'invenzione.

Come è strutturata una domanda di brevetto?

La **domanda di brevetto** ha molte funzioni:

- Determina l'ambito legale del brevetto;
- Descrive la natura dell'invenzione, specificando le istruzioni su come realizzare l'invenzione;
- Fornisce dati sull'inventore, il titolare

del brevetto ed altre informazioni legali.

Le richieste di brevetto sono strutturate in modo simile in tutto il mondo e constano di una **domanda**, una **descrizione**, **rivendicazioni**, **disegni** (se necessari) ed un **riassunto**. Una domanda brevettuale può variare da poche a centinaia di pagine, in base alla specifica natura dell'invenzione ed al settore tecnico.

La domanda

La 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

La descrizione di un'invenzione deve illustrare la stessa con particolari sufficienti in modo tale da permettere a chi ha una comprovata esperienza tecnica nello stesso settore di ricostruire e mettere in pratica l'invenzione basandosi esclusivamente su tali dati e disegni e, quindi, senza dover ricorrere ad alcun sforzo inventivo. Nel caso in cui l'illustrazione dell'invenzione non presenti tali caratteristiche, il brevetto non potrà essere concesso o, se concesso, potrà

essere revocato dopo che nei suoi confronti sia stata proposta azione legale.

Rivendicazioni

Le 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, rendendolo facile da eludere o da ridisegnare. Nel contenzioso sui brevetti, interpretare le rivendicazioni è, generalmente, il primo passo per valutarne la validità o l'avvenuta violazione. Pertanto, nel redigere le richieste di brevetto, ed in particolare per le rivendicazioni, è consigliabile consultare un esperto.

Esempi di rivendicazioni

Prime due rivendicazioni del brevetto n. US4641349 intitolato "Sistema di riconoscimento dell'iride":

1. Un metodo di identificazione di una persona, il quale comprende: il deposito di informazioni sull'immagine di almeno una parte dell'iride e della pupilla dell'occhio di una persona; l'illuminazione dell'occhio di una persona non identificata, avente un'iride ed una pupilla; l'ottenimento di almeno un'immagine della stessa parte

dell'iride e della pupilla dell'occhio della persona non identificata; la comparazione dell'immagine ottenuta della porzione di iride con le informazioni relative all'immagine depositata al fine di ottenere il riconoscimento della persona non identificata.

2. Il metodo di cui al punto 1, in cui l'illuminazione comprende il portare la pupilla dell'occhio ad una misura predeterminata e il compararne l'immagine così ottenuta con quella depositata quando la pupilla aveva la stessa predeterminata misura dell'iride.

Disegni

Tramite i disegni è possibile conoscere i particolari tecnici dell'invenzione in modo astratto e visivo. Tali disegni, possono aiutare ad illustrare alcune caratteristiche dell'invenzione indicate nella divulgazione. Tuttavia i disegni non sempre sono da allegare alla richiesta. Se l'invenzione ha come oggetto un procedimento oppure un metodo di lavoro, i disegni non sono, di norma, richiesti. Nel caso in cui i disegni siano invece richiesti, la loro accettabilità sarà comunque subordinata al rispetto di regole formali.

Esempio del disegno

Estratto

“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.

È dunque sufficiente una minore lunghezza del cric per sganciare le ruote da terra.”

L'estratto è un breve riassunto dell'invenzione. Quando il brevetto è pubblicato dall'ufficio brevetti si include il riassunto sulla pagina iniziale. Il riassunto talvolta è redatto o modificato dall'ufficio brevetti competente.

Mecall s.r.l. & Ausl Sassari / Cat di Corsini Giuseppe & C.

Accanto ad una descrizione del trovato, che svolge la funzione di dimostrazione tecnica della sussistenza dell'invenzione (e di divulgazione della stessa con riguardo a quando la stessa sarà liberamente appropriabile), la rivendicazione si pone quale vera e propria manifestazione di volontà

giuridica, con la quale il richiedente identifica lo specifico ambito della protezione che si richiede.

Il rapporto di complementarietà fra descrizione e rivendicazione, componenti indispensabili al fine di rendere la domanda idonea allo scopo, non si accompagna ad una loro necessaria congruità, nel senso che, se non può esservi un profilo inventivo rivendicato non adeguatamente descritto. Tuttavia l'ambito della rivendicazione può essere circoscritto a determinati aspetti della parte descrittiva della domanda.

Soltanto le rivendicazioni che siano formulate in modo esplicito dal richiedente delineano l'ambito della tutela brevettuale, riconoscendosi alla parte descrittiva e ai disegni un mero ruolo interpretativo, ma non integrativo, di quanto rivendicato.

Non necessariamente la dichiarazione di volontà deve essere enunziata nel paragrafo della domanda esplicitamente denominato rivendicazioni, ma può essere enunziata, purché in termini di inequivocità circa la consapevole intenzionalità della richiesta protezione, anche nella parte descrittiva del testo della domanda.

International Mobile Machines Corporation C/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

International Mobile Machines Corporation ha presentato in data 15 aprile 1988 una domanda di brevetto dal titolo Una stazione base wireless per telefonia digitale disponibile, rivendicando la priorità di un brevetto statunitense anteriore, allegando nuove rivendicazioni, e disegni.

INPI ha, in data 29 ottobre 1993 rigettato la domanda di brevetto in questione, in quanto sfornita, all'atto di deposito, dei disegni considerati imprescindibili ai fini dell'interpretazione dell'oggetto del trovato brevettuale.

International Mobile Machines Corporation ha proposto un giudizio di annullamento della decisione dell'INPI, deducendo, al contrario, di aver allegato disegni alla domanda iniziale.

La Corte ha statuito che il tardivo deposito dei disegni non poteva essere considerato un'indebita estensione della domanda iniziale poiché tali disegni erano stati inclusi nel documento di priorità statunitense (rivendicata nella domanda di brevetto argentina).

Quanto tempo occorre per ottenere la protezione brevettuale?

Il tempo necessario affinché un Ufficio brevetti conceda un brevetto varia notevolmente da ufficio ad ufficio ed a seconda dei diversi settori della tecnologia; lo stesso può essere ricompreso in un arco temporale che va da alcuni mesi ad alcuni anni, generalmente tra i 2 ed i 5. Alcuni uffici brevetti hanno inoltre previsto, in casi specifici, una particolare procedura per accelerare la concessione.

A partire da quando la vostra invenzione è protetta?

I vostri diritti, decorrono effettivamente dalla data di concessione del brevetto in quanto è da quel momento che si possono adire le vie legali contro un uso non autorizzato dell'invenzione. In alcuni Paesi, una volta ottenuta la concessione del brevetto, è prevista la possibilità di citare in giudizio i contraffattori per le violazioni che si sono verificate in un arco temporale compreso tra la data di pubblicazione della richiesta del brevetto (generalmente 18 mesi dopo che la prima richiesta è stata inoltrata) e la data di concessione. La tutela legale

azionabile nel periodo compreso tra la pubblicazione della richiesta di brevetto e la sua concessione, rappresenta una peculiarità solo di alcuni Paesi (per maggiori informazioni in tal senso si veda il riquadro corrispondente).

In alcuni Paesi è possibile che una richiesta di brevetto e una richiesta di modello di utilità abbiano ad oggetto la medesima invenzione. Ciò avviene al fine di estendere la protezione prevista per il modello di utilità (che generalmente viene concesso più rapidamente) fino alla data in cui verrà concesso il brevetto.

ITALIA: Ai sensi dell'art 53 c.p.i., i diritti esclusivi considerati dal Codice sono conferiti con la concessione del brevetto. Gli effetti del brevetto però, decorrono dalla data in cui la domanda, unitamente alla descrizione e agli eventuali disegni, è resa accessibile al pubblico.

Decorso il termine di 18 mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data priorità, ovvero dopo novanta giorni dalla data di deposito della domanda - se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente

accessibile al pubblico - l'Ufficio pone a disposizione del pubblico la domanda e gli allegati.

Nel caso in cui il richiedente voglia che la domanda di brevetto abbia effetti nei confronti di un determinato terzo in data ancora antecedente, può notificargli la domanda di brevetto ed, in questo caso, gli effetti della domanda nei confronti del soggetto notificato decorrono dalla data della notifica.

È possibile che una richiesta di brevetto e una richiesta di modello di utilità abbiano ad oggetto la medesima invenzione.

L'Ufficio opererà, comunque, per una delle due procedure in funzione delle caratteristiche tecniche del trovato.

ARGENTINA: L'art. 26 della 24.481 prevede che la pubblicazione del brevetto non avverrà prima di 18 mesi dalla data di deposito, a meno che il richiedente non richieda la pubblicazione anticipata.

Quanto dura la protezione brevettuale?

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 state puntualmente pagate e, durante questo periodo, non sia stata accolta nessuna richiesta di invalidità o di revoca.

Mentre quanto affermato precedentemente si riferisce alla vita legale di un brevetto, la vita commerciale o economica dello stesso 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 conseguenza di dominio pubblico.

In alcuni Paesi la protezione si può estendere oltre i 20 anni o, in circostanze particolari, si può concedere un Certificato di Protezione Supplementare. Questo è il caso, per esempio, di brevetti su prodotti farmaceutici in cui vi è una commercializzazione ritardata dovuta al tempo necessario ad ottenere l'approvazione alla commercializzazione da parte delle competenti autorità governative. Il

Certificato di Protezione Supplementare ha, però, una durata limitata e generalmente non può superare i 5 anni.

La correzione di un brevetto concesso

Una volta che un brevetto è stato concesso è consigliabile controllare lo stesso in maniera approfondita per assicurarsi che non vi siano errori o parole mancanti, soprattutto in riferimento alle rivendicazioni.

È necessario un consulente industriale per presentare la domanda di brevetto?

Preparare una richiesta di brevetto e seguirla fino alla fase della concessione è un compito complesso. Registrare un brevetto significa:

- Compiere una ricerca sullo stato dell'arte esistente al fine di identificare ricerche o invenzioni preesistenti che possano rendere l'invenzione non brevettabile;
- Redigere le rivendicazioni nonché la descrizione completa dell'invenzione secondo la terminologia tecnica e quella giuridica;
- Corrispondere con l'ufficio brevetti di competenza, nazionale o regionale,

soprattutto durante l'esame sostanziale della richiesta di brevetto;

- Porre in essere le eventuali modifiche, richieste dall'ufficio brevetti, alla domanda di brevetto.

Tutti questi aspetti richiedono una profonda conoscenza della normativa sui brevetti e sull'attività degli uffici brevetti.

Quindi, anche se l'assistenza tecnica o legale generalmente non è obbligatoria la si raccomanda vivamente.

E' pertanto consigliabile affidarsi ad un consulente in proprietà industriale (mandatario in brevetti) che abbia sia un'adeguata competenza ed esperienza giuridica sia le conoscenze tecniche relative all'invenzione. La maggior parte delle legislazioni nazionali prevedono che i richiedenti stranieri siano rappresentati da un consulente in proprietà industriale accreditato presso le competenti autorità nazionali e residente nel Paese dove viene presentata la domanda di brevetto.

Brevetto pendente

Molte aziende etichettano i loro prodotti che includono l'invenzione con le parole brevetto pendente o domanda di brevetto depositata, talvolta seguite anche dal numero della richiesta di brevetto.

Allo stesso modo, una volta che il brevetto è stato concesso, è sempre più comune tra le aziende inserire un avviso che indichi che il prodotto è brevettato, indicandone anche il numero di brevetto. Se da un parte questi termini non forniscono alcuna protezione legale contro la violazione essi, tuttavia, possono servire come ammonimento per dissuadere altri dal copiare il prodotto nel suo complesso o in alcune caratteristiche innovative.

Si può chiedere la protezione di più invenzioni attraverso la presentazione una singola domanda?

Generalmente le legislazioni nazionali in materia brevettuale prevedono dei limiti rispetto al numero di invenzioni che possono essere registrate in una sola domanda di brevetto. Queste limitazioni riguardano la cosiddetta richiesta di unità di invenzione. Mentre alcune leggi sui brevetti prevedono determinati tipi di requisiti per l'unità di invenzione (per esempio la legge sui

brevetti degli Stati Uniti d'America), altre (come ad esempio la Convenzione sui Brevetti Europei e il Trattato di Cooperazione sui Brevetti) permettono gruppi di invenzioni collegate, tali da formare un singolo concetto inventivo affinché questi ultimi vengano inclusi in una sola richiesta.

In caso di mancanza di unità di invenzione, il richiedente può sia diminuire, sia separare la sua richiesta (richieste divise). A causa delle diverse norme previste, una richiesta di brevetto può rivelarsi sufficiente in alcuni Paesi mentre in altri può essere necessario inoltrare due o più richieste per coprire la medesima invenzione.

ITALIA: Ai sensi dell'art.161 c.p.i., ogni domanda di brevetto deve avere per oggetto una sola invenzione.

ARGENTINA: L'art. 17 della Legge 24.481 prevede che la domanda di brevetto non può avere ad oggetto più di un'invenzione o gruppo di invenzioni atti a costituire un unico concetto inventivo.

Riepilogo

- La vostra invenzione è brevettabile?

È consigliato procedere ad una ricerca sullo stato dell'arte esistente ed utilizzare al meglio le banche dati in materia brevettuale.

- Inoltrare una richiesta di brevetto. È importante valutare la possibilità di consultare un consulente esperto nel campo dei brevetti, e ciò soprattutto per redigere le domande di brevetto.
- Momento della richiesta. È importante valutare attentamente le ragioni per inoltrare in anticipo o in ritardo la richiesta di brevetto, al fine di scegliere il momento migliore per l'inoltro della richiesta.
- Non rivelare informazioni sull'invenzione troppo presto in modo da non comprometterne la brevettabilità.
- Tasse di mantenimento. È necessario pagare in tempo le tasse di mantenimento e di rinnovo al fine di mantenere valido il o i vostri brevetti.

3. Brevettare all'estero

Perché richiedere la tutela brevettuale in un Paese straniero?

Essendo i brevetti **diritti territoriali**, l'invenzione è protetta unicamente in quei Paesi ed in quelle regioni in cui tali brevetti sono stati concessi. In altri termini, se un brevetto è privo di protezione in un determinato Paese, la vostra invenzione in quel Paese potrà essere replicata, utilizzata, importata o venduta da chiunque. La protezione di un brevetto nei Paesi stranieri darà alla vostra azienda la possibilità di godere negli stessi di diritti esclusivi sull'invenzione brevettata. Inoltre, brevettare all'estero può dare la possibilità alla vostra azienda di concedere licenze d'uso sull'invenzione a imprese straniere, sviluppare rapporti esterni all'azienda e accedere a mercati stranieri in collaborazione con altre aziende.

Quando deve essere presentata la domanda di brevetto all'estero?

La data della prima richiesta per un'invenzione viene chiamata data di priorità (corrisponde al deposito della domanda effettuato entro 12 mesi da quello nazionale) ed avrà quindi priorità sulle altre richieste che per la stessa invenzione sono state inoltrate da altri in un momento successivo alla data di

priorità. Pertanto, è altamente consigliabile inoltrare le richieste di brevetto all'estero entro il periodo di priorità.

Dopo la scadenza del periodo di priorità e fino a quando il brevetto non viene pubblicato per la prima volta dall'ufficio brevetti (generalmente dopo 18 mesi dalla data di priorità) avrete ancora la possibilità di chiedere la protezione per la stessa invenzione in altri Paesi ma non potrete più rivendicare la priorità della vostra prima richiesta.

Una volta che l'invenzione è stata pubblicata, potreste non essere più in grado di ottenere la protezione brevettuale nei Paesi stranieri per la perdita del requisito della novità.

Perché proteggere un'invenzione?

Poiché proteggere un'invenzione in diversi Paesi è molto costoso, le aziende dovrebbero selezionare attentamente i Paesi in cui richiedere la protezione. Di seguito sono riportate alcune considerazioni fondamentali in base alle quali scegliere dove brevettare:

- Dove è più probabile che venga commercializzato il prodotto brevettato?
- Quali sono i principali mercati per

prodotti simili?

- Quali sono i costi necessari per brevettare in ogni settore di mercato e quale è il capitale a mia disposizione?
- Dove sono i principali concorrenti?
- Dove sarà fabbricato il prodotto?
- Quali saranno le difficoltà per proteggere un brevetto in un dato Paese?

Come richiedere la protezione di un brevetto all'estero?

Ci sono tre modalità principali per proteggere un'invenzione all'estero:

Il percorso nazionale. Si può richiedere protezione presso l'ufficio brevetti nazionale di ogni Paese di vostro interesse; provvedendo alla registrazione della domanda di brevetto nella lingua prevista e pagando le relative tasse. Questo percorso può essere molto costoso, oltre che scomodo, nel caso in cui il numero di Paesi sia ampio.

Il percorso regionale. Quando molti Paesi sono membri di un sistema regionale di brevetti, potrete inoltrare richiesta di protezione con effetto sui territori di tutti o di alcuni di questi Paesi, attraverso l'ufficio regionale

competente.

Gli uffici di brevetto su base regionale sono i seguenti:

- L'Organizzazione Africana per la Proprietà Intellettuale (OAPI - www.oapi.wipo.net);
- L'Organizzazione Regionale Africana per la Proprietà Intellettuale (ARIPO) (www.aripo.wipo.net);
- L'Organizzazione per il Brevetto Eurasiatico (EAPO) (www.eapo.org);
- L'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) (www.epo.org);
- L'Ufficio Brevetti del Consiglio di Cooperazione del Golfo (www.gulf-patent-office.org.sa).

Il percorso internazionale. Se un'impresa intende proteggere un'invenzione in un certo numero di Paesi membri del Trattato di Cooperazione sui Brevetti (PCT-Patent Cooperation Treaty), si può considerare l'opportunità di inoltrare una domanda internazionale (PCT) di brevetto. Per poter procedere in tal senso, è obbligatorio essere residenti in uno degli Stati contraenti del PCT, averne la nazionalità, oppure l'impresa deve avere una presenza industriale o commerciale, reale ed effettiva, in uno dei predetti Paesi. Inoltrando una

richiesta internazionale ai sensi del PCT, si può, allo stesso tempo, ottenere protezione per un brevetto in più di 125 Paesi. Questa richiesta può essere inoltrata presso il vostro ufficio brevetti nazionale o regionale e/o presso l'ufficio corrispondente PCT dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) situata a Ginevra, Svizzera.

Richiesta internazionale n. PCT/US2001/028473. La EnviroScrub Technologies Corporation è un'azienda americana che ha utilizzato il sistema PCT per chiedere la protezione di un brevetto in un certo numero di mercati stranieri, in relazione alla sua tecnologia per la rimozione degli inquinanti multipli dovuti ai processi industriali e di combustione. L'uso del sistema PCT ha permesso all'EnviroScrub di ottenere un accordo di concessione per la commercializzazione globale della sua tecnologia all'estero.

Caso studio: Tracciante alimentare naturale

La trasparenza sull'origine dei prodotti agroalimentari è diventata un attributo qualitativo prioritario negli ultimi anni. Si contano numerosi e ripetuti tentativi di

imitazione e contraffazione di prodotti agro-alimentari tipici di alcune aziende.

Per salvaguardare e difendere questi prodotti è necessario mettere a punto sistemi di tracciabilità e di autenticazione che siano allo stesso tempo economici ed efficienti.

In questo quadro di riferimento, è stato sviluppato un sistema di controllo dell'autenticità dei prodotti - oggetto della domanda di brevetto depositata in data 13 maggio 2005 da Prof. Vincenzo Russo, Dott. Luca Fontanesi, Prof.ssa Roberta Davoli del Dipartimento di Protezione e Valorizzazione Agroalimentare dell'Università di Bologna nonché Dott. Marco Pancaldi, Dott. Alessandro Salvi, Dott.ssa Elena Carboni di Biolab Sp.A. - basato sull'utilizzo combinato di traccianti biologici esterni (oppure interni al prodotto stesso) di origine vegetale (oppure animale o microbico) e dell'analisi del DNA del tracciante stesso.

I traccianti applicati al prodotto possono far parte o meno dei componenti normali del prodotto ma, in entrambi i casi, non alterano in alcun modo le caratteristiche del prodotto stesso.

I traccianti applicati possono essere inequivocabilmente identificati mediante una semplice analisi del DNA che permette di verificare l'esatta appartenenza del materiale aggiunto, ad esempio, ad una determinata varietà vegetale o ceppo microbico scelti come tracciante.

Riepilogo

- Diritti territoriali. I brevetti sono diritti territoriali.
- Periodo di priorità. Si valuti attentamente il periodo di priorità per richiedere la protezione all'estero, senza dimenticare le scadenze che possono impedire l'ottenimento della protezione brevettuale all'estero.
- Dove depositare la domanda. Si consideri in quali Paesi ci si vuole proteggere e si valutino i relativi costi di protezione.
- Come depositare la domanda. Valutare l'utilizzo del sistema PCT per facilitare la procedura di richiesta di brevetto, guadagnare tempo ed ottenere informazioni preziose sulla brevettabilità dell'invenzione.

Vantaggi del PCT

Il PCT concede un massimo di 18 mesi aggiuntivi, oltre ai 12 mesi del periodo di priorità, in cui i richiedenti possono analizzare le potenzialità commerciali dei loro prodotti nei vari Paesi prima di decidere se chiedere o meno la protezione brevettuale.

Tale sistema permette di posporre il pagamento delle tasse e dei costi di traduzione connessi con le domande nazionali. Il PCT è ampiamente utilizzato dai richiedenti per rallentare il più a lungo possibile i costi relativi alla protezione di un'invenzione.

I richiedenti PCT ricevono informazioni utili circa la potenziale brevettabilità della loro invenzione mediante un Rapporto di Ricerca Internazionale PCT oltre ad una relazione scritta dell'Autorità per la Ricerca Internazionale. Questi documenti permettono ai richiedenti PCT di prendere una ponderata decisione sul se e sul quando ottenere la protezione brevettuale. Il Rapporto di Ricerca Internazionale contiene un elenco di documenti sullo stato dell'arte, provenienti da tutto il mondo, che sono stati identificati come collegati con

l'invenzione.

Il parere scritto dell'Autorità per la Ricerca Internazionale analizza la potenziale brevettabilità, alla luce dei risultati contenuti nel Rapporto di Ricerca Internazionale.

Una sola richiesta PCT, in una sola lingua e con un'unica serie di imposte, ha efficacia legale in tutti i Paesi membri PCT. Questo risultato riduce in modo significativo i costi iniziali della procedura evitando che siano presentate singole domande per ogni ufficio brevetti. Il PCT può anche essere utilizzato per inoltrare richieste in alcuni dei sistemi regionali di brevetto. Le linee guida su come inoltrare una richiesta internazionale ai sensi del PCT sono disponibili presso il vostro ufficio nazionale brevetti nonché sul sito www.wipo.int/pct.

Schema della procedura di domanda PCT

- Mesi 0: Richiesta di registrazione locale
- Mesi 12: Richiesta di registrazione PCT
- Mesi 16: Relazione di ricerca Internazionale e parere scritto
- Mesi 18: Pubblicazione

internazionale

- Mesi 22: Sezione per l'esame preliminare internazionale (opzionale)
- Mesi 28: Relazione internazionale preliminare sulla brevettabilità (opzionale)
- Mesi 30: Entrata nella fase nazionale

4. Commercializzare la tecnologia brevettata

Come si commercializza la tecnologia brevettata?

Un brevetto di per sé non è garanzia di successo commerciale. Esso è uno strumento che aumenta la capacità di un'azienda di beneficiare delle proprie invenzioni. Perché possa fornire un beneficio tangibile, un brevetto deve essere sfruttato efficacemente; in linea di massima esso, produrrà profitti solo se il prodotto incontrerà i favori del mercato oppure aumenterà la forza e il potere di contrattazione dell'impresa stessa. Per lanciare sul mercato un'invenzione brevettata, un'azienda dispone di una serie di opzioni:

- Commercializzare direttamente l'invenzione brevettata;
- Vendere il brevetto a terzi;
- Concedere in licenza il brevetto ad altri;
- Stabilire una *joint venture* o altre alleanze strategiche con altre imprese che hanno beni complementari.

Come si colloca un prodotto brevettato sul mercato?

Il successo commerciale di un nuovo prodotto sul mercato non si basa esclusivamente sulle sue caratteristiche tecniche. Difatti, per quanto valida possa essere un'invenzione da un punto di vista tecnico, se non esiste una effettiva domanda in relazione a tale prodotto, oppure se lo stesso non è commercializzato in modo sufficientemente corretto, è assai improbabile che esso possa attrarre i consumatori. Il successo commerciale, quindi, dipende anche da una serie di altri fattori, compreso il design del prodotto, la disponibilità di risorse finanziarie, lo sviluppo di una efficace strategia commerciale, il prezzo del prodotto in confronto con quello di prodotti in competizione o sostitutivi.

Per lanciare un prodotto innovativo sul mercato, è di norma utile elaborare una strategia commerciale (**business plan**). I *business plan* sono strumenti efficaci per esaminare la fattibilità di una idea commerciale. Un *business plan* è fondamentale per ottenere da un investitore risorse finanziarie al fine di introdurre un nuovo prodotto brevettato sul mercato. E' importante, inoltre, inserire nel *business plan* informazioni

sui brevetti della vostra azienda nonché le strategie relative a questi ultimi, poiché così facendo si evidenzia il grado di innovazione dei vari prodotti fornendo, al tempo stesso, la prova di una corretta amministrazione degli attivi di proprietà intellettuale dell'azienda e riducendo il rischio di contraffazione da parte di altre imprese.

Puoi vendere il tuo brevetto?

Sì, il trasferimento della titolarità di un brevetto è ammesso. Da notare che una tale azione comporta il trasferimento permanente della titolarità del brevetto ad un'altra persona. Una tale decisione deve essere ponderata attentamente.

Dando in licenza un brevetto, invece di venderlo, il titolare ha il vantaggio d'incassare le cosiddette royalty per il resto della vita del brevetto. Per tale motivo la concessione di una licenza può essere una strategia finanziaria molto valida dal punto di vista economico. Con la vendita, invece, si ottiene un pagamento unico senza successive royalty, indipendentemente da quanto redditizio sarà il brevetto.

Ci possono, però, essere occasioni in cui la vendita risulta essere vantaggiosa. Se un brevetto è venduto per una somma predeterminata, se ne

può ottenere immediatamente il corrispettivo senza dover aspettare fino a 20 anni per realizzare il medesimo valore un po' alla volta. In tal modo si evita anche il rischio che il brevetto possa essere superato da altra tecnologia. Inoltre, la vendita del brevetto a una nuova azienda può essere una condizione necessaria per ottenere finanziamenti.

In ogni caso si tratta di una decisione individuale basata sulle esigenze e sulle priorità proprie all'impresa. Tuttavia, vendere un brevetto non è normalmente consigliato ed i titolari dello stesso, in genere, preferiscono mantenere la proprietà sulle proprie invenzioni concedendo licenze di utilizzo.

Come si concede in licenza un brevetto affinché sia utilizzato da altri?

Un brevetto viene dato in concessione quando il suo proprietario (il licenziatario) concede il permesso ad altro soggetto (il licenziato) di utilizzare l'invenzione brevettata per scopi concordati reciprocamente. In questi casi, un contratto di concessione viene generalmente firmato tra le due parti, specificando i termini e l'ambito dell'accordo.

Autorizzare una terza parte a commercializzare la vostra invenzione brevettata mediante un accordo di concessione consentirà alla vostra azienda di ottenere un'ulteriore fonte di guadagno ed è un mezzo comunemente utilizzato per sfruttare da parte di un'azienda i diritti esclusivi che derivano dall'invenzione.

La concessione di una licenza è particolarmente utile se l'azienda che possiede l'invenzione non si trova nella condizione di produrla del tutto o in quantità sufficiente per soddisfare una certa esigenza di mercato o coprire una determinata area geografica.

Poiché un accordo di concessione richiede abilità nel negoziare e nel redigere il contratto, è consigliabile richiedere l'assistenza di una persona esperta di concessioni che negozi i termini e le condizioni per redigere l'accordo di licenza. In alcuni Paesi, gli accordi di concessione devono essere registrati presso la competente autorità governativa.

Quale percentuale di royalty ci si deve attendere da un brevetto?

Nei contratti di concessione il proprietario del diritto generalmente è remunerato mediante pagamenti

forfettari e/o attraverso la riscossione periodica di royalty, che si possono basare sia sul volume di produzione del prodotto in concessione (royalty per unità di produzione) oppure sulle vendite nette (royalty sulle vendite nette).

In molti casi la remunerazione per la concessione di un brevetto è una combinazione di pagamento forfettario e royalty.

Talvolta, una quota del capitale della compagnia del licenziato può sostituire una royalty.

Mentre gli standard industriali per le percentuali di royalty esistono per particolari industrie e possono essere utilmente consultati, si deve ricordare che ogni accordo di concessione è unico e che la percentuale di royalty dipende da fattori particolari e molto precisi che vanno negoziati. Ne segue che gli standard industriali possono servire come utile guida iniziale ma il rapportarsi ad essi in maniera eccessiva può essere spesso fuorviante.

Quale è la differenza tra una licenza esclusiva ed una non esclusiva?

Ci sono tre tipi di accordi di licenza che dipendono dal numero di coloro che hanno ottenuto la licenza e che potranno sfruttare commercialmente il brevetto:

- **Licenza esclusiva:** un solo concessionario ha il diritto di utilizzare la tecnologia brevettata, la quale non può essere usata dal proprietario del brevetto.
- **Licenza unica:** un solo concessionario unitamente al proprietario del brevetto ha il diritto di utilizzare la tecnologia brevettata;
- **Licenza non esclusiva:** diversi concessionari ed il titolare del brevetto hanno il diritto di utilizzare la tecnologia brevettata.

In un singolo accordo di concessione può essere previsto di assegnare alcuni diritti su base esclusiva ed altri su base unica o non esclusiva.

Una richiesta di brevetto per un generatore di calore registrato dall'inventore indiano Dott. Milind Rane, è stato oggetto di un accordo di concessione con una impresa con sede a Mumbai. Come previsto nell'accordo,

l'inventore ha ottenuto un iniziale pagamento all'epoca della firma dell'accordo, oltre al 4,5% di royalties sulle vendite nette. Il concessionario supporterà anche i costi della registrazione e del mantenimento del brevetto.

Il metodo brevettato per il trattamento delle acque reflue sviluppato dai ricercatori dell'Autonoma Università Nazionale del Messico (UNAM) è diventato oggetto di un accordo di concessione non esclusivo con la IB-Tech, società di derivazione universitaria creata per fornire soluzioni innovative per il trattamento delle acque reflue.

È preferibile concedere una licenza esclusiva o non esclusiva?

Ciò dipende dal tipo di prodotto brevettato e dalla strategia commerciale della tua azienda. Ad esempio, se la tecnologia brevettata può diventare uno standard necessario per tutti coloro che fanno parte di un dato mercato al fine di realizzare i loro affari, una licenza non esclusiva largamente concessa sarebbe la più vantaggiosa. Se, invece, il tuo prodotto necessita di notevoli investimenti per la commercializzazione (ad esempio, un prodotto farmaceutico

che richiede investimenti per compiere esperimenti clinici) un potenziale licenziatario non vorrebbe la presenza di altri licenziatari e, giustamente, potrà cercare di ottenere una licenza esclusiva.

Quando è il momento migliore per dare in licenza la propria invenzione?

Non esiste un momento preferenziale per concedere in licenza la propria tecnologia, in quanto il momento migliore dipenderà dalla specificità del caso. Tuttavia, per un imprenditore o per un inventore indipendente, spesso è consigliabile iniziare la ricerca dei potenziali licenziatari il prima possibile, al fine di garantirsi una fonte di entrate sicure ed utili per coprire i costi del brevetto. In questo caso non è necessario aspettare che il brevetto venga concesso.

Più che il momento giusto, è fondamentale individuare il giusto partner, al fine di ottenere profitti dalla commercializzazione dell'invenzione brevettata.

Valutazione del brevetto

Diversi sono i motivi per cui può essere necessario per un'azienda procedere ad una valutazione del brevetto, inclusi

fattori di carattere contabile, concessioni di licenze, fusioni o acquisizioni, vendita o acquisto di attivi immateriali oppure raccolta di capitali. Non esiste un metodo particolare per la valutazione dei brevetti adatto ad ogni circostanza; qui di seguito sono riportati alcuni metodi tra quelli maggiormente utilizzati:

- metodo reddituale: è il metodo di valutazione dei brevetti più utilizzato. Tale metodo si sofferma sulla fonte di reddito prevista che il proprietario del brevetto dovrebbe ottenere durante il periodo di vita dello stesso;
- metodo dei costi: stabilisce il valore del brevetto calcolando il costo per sviluppare un prodotto simile internamente oppure esternamente all'azienda;
- metodo del mercato: basato sul valore di transazioni comparative fatte sul mercato.
- metodo basato sull'opzione: basato sul metodo sviluppato inizialmente per l'attribuzione del valore alle azioni della società.

Ci sono fattori che sono difficili da valutare e che possono anche avere un'influenza sul valore di un brevetto, quali la forza derivante dalle rivendicazioni del brevetto stesso oppure

l'esistenza di prodotti sostitutivi simili.

Come ottenere l'autorizzazione all'utilizzo di un brevetto di proprietà di terzi?

Non sempre è agevole o possibile ottenere l'autorizzazione ad incorporare la tecnologia posseduta da un concorrente nei vostri prodotti o processi. Tuttavia, qualora anche il concorrente fosse interessato ai brevetti della vostra azienda, si potrà creare un sistema di licenze incrociate. La licenza incrociata è molto comune nelle industrie, dove molti brevetti che coprono un ampio ambito di invenzioni complementari appartengono a due o più concorrenti.

Tali aziende concorrenti cercano di assicurarsi una certa libertà di operare ottenendo il diritto ad utilizzare un brevetto appartenente ai loro concorrenti e fornendo allo stesso tempo a questi ultimi il diritto ad utilizzare i propri brevetti.

Riepilogo

- Commercializzazione. è importante considerare le diverse possibilità per commercializzare la propria invenzione brevettata e assicurarsi di

avere un valido business plan, qualora si decida di lanciare sul mercato un prodotto innovativo;

- licenze. Le percentuali di royalty ed altre caratteristiche degli accordi di licenza d'uso di un brevetto dipendono dal negoziato; si consiglia di ricorrere alla consulenza di un esperto per negoziare e redigere gli accordi di licenza.
- esclusiva v. non esclusiva. È fondamentale valutare le ragioni per concedere o meno licenze esclusive o non esclusive, tenendo presente in particolare lo stato della tecnologia e la strategia commerciale della propria azienda;
- licenze incrociate. Si valuti se si può utilizzare il proprio brevetto(i) per accedere ad una tecnologia utile posseduta da altri.

5. Utilizzare i Brevetti

Perché far valere i diritti concessi dal brevetto?

Se si immette un prodotto nuovo o, comunque, migliore sul mercato e lo stesso riscuote successo, è probabile che i concorrenti prima o poi cercheranno di fabbricare prodotti con caratteristiche tecniche simili o uguali a quelle del prodotto originale.

In alcuni casi i concorrenti possono beneficiare di economie di scala, migliore accesso al mercato, o accesso a materie prime più economiche e, conseguentemente, possono fabbricare un prodotto identico o simile ad un prezzo inferiore. Ciò potrebbe condizionare negativamente la propria attività commerciale, soprattutto nel caso in cui per creare un prodotto nuovo o migliorato si è investito in modo significativo nella R&S.

I diritti di esclusiva concessi da un brevetto attribuiscono al suo titolare il diritto di impedire ai concorrenti di creare prodotti o usare processi che violino i propri diritti sul brevetto, oltre alla possibilità di richiedere un risarcimento per gli eventuali danni

subiti dall'altrui violazione. Per provare che tale violazione sia avvenuta, è necessario dimostrare che ogni singola parte di una data rivendicazione, o una sua equivalente, è contenuta nel prodotto o nel processo che viola il proprio. Far valere i propri diritti quando si ritiene che la propria invenzione brevettata sia stata copiata, può essere determinante al fine di mantenere la competitività, la posizione di mercato ed i profitti.

Caso studio: A. Fava & C. s.n.c./ Posimat S.A.

La soluzione adottata dal convenuto non era rinvenibile in modo evidente nello stato della tecnica preesistente al deposito della domanda di brevetto dalla persona esperta del ramo, interessata ad individuare mezzi tecnicamente equivalenti a quelli oggetto delle rivendicazioni analizzate. Era sufficiente, infatti, ad escludere la contraffazione letterale dei brevetti in esame la presenza di due differenze significative.

Caso studio: Silvestrini, Jesús Antonio c. Industrias Arquímedes Rossi S.A.

La Corte federale d'appello di Mendoza, rigettando la domanda di decadenza del brevetto azionato per un presunto mancato sfruttamento di esso, ha ordinato a Rossi Archimede Industries SA di cessare la produzione, utilizzazione e vendita di macchine oggetto di contestazione.

La CTU aveva concluso per l'identità dei mezzi impiegati dalla macchina oggetto di contestazione rispetto a quelli identificati nel brevetto azionato.

La Corte Supremo ha cassato la sentenza appellata, in quanto il Giudice di seconde cure non aveva considerato in maniera sufficiente la domanda riconvenzionale di decadenza proposta dalla convenuta, limitandosi a richiamare le conclusioni del CTU.

Chi può far valere i diritti di esclusiva contenuti nel brevetto?

Il proprietario del brevetto è colui al quale è attribuita la responsabilità di individuare violazioni del proprio brevetto e conseguentemente porre in essere azioni nei confronti dei contraffattori dello stesso. Il proprietario del brevetto, è responsabile di verificare l'utilizzo della propria invenzione sul mercato, individuare chiunque violi il brevetto e conseguentemente decidere

se, come e quando avviare azioni legali contro eventuali contraffattori. Gli inventori indipendenti e le PMI possono decidere di trasferire tale responsabilità (o parte di essa) ad un licenziatario esclusivo.

E' consigliabile consultare un avvocato esperto in brevetti, che vi assista nel compiere tutti i passi necessari per poter far valere i diritti relativi al brevetto, tanto sul mercato nazionale che su quello estero. L'esperto vi consiglierà anche sui costi e sui rischi a cui si può andare incontro nonché sulla migliore strategia da adottare.

Che cosa si deve fare se il vostro brevetto è utilizzato da altri senza la vostra autorizzazione?

Se ipotizzate che altri stiano violando il vostro brevetto, cioè lo stiano utilizzando senza la vostra autorizzazione, dovete preliminarmente individuare i soggetti che pongono in essere la violazione, nonché il prodotto o il processo che violi il vostro brevetto. Dovreste raccogliere tutte le informazioni disponibili al fine di pianificare la natura ed i tempi della vostra azione.

Consultate sempre un avvocato esperto in materia brevettuale, affinché vi assista nel valutare l'esistenza di una potenziale violazione al vostro brevetto. In alcuni casi, quando viene individuata la violazione, le aziende decidono di inviare una lettera (chiamata comunemente lettera di diffida), con la quale si informa colui che si ipotizza abbia violato il brevetto, sulla possibilità di un conflitto tra i vostri diritti e l'attività commerciale dell'altra azienda. Questa procedura spesso è efficace in caso di violazione non intenzionale, e ciò in quanto colui che se ne è reso responsabile in molti casi interromperà tale attività illegittima oppure si accorderà per negoziare un contratto di licenza.

Qualche volta, tuttavia, la sorpresa è la strategia migliore per evitare di dare a colui che viola il brevetto il tempo di nascondere o distruggere la prova della violazione. In tali casi potrebbe essere opportuno iniziare un giudizio senza darne notizia, chiedendo un provvedimento cautelare al fine di sorprendere colui che ha violato il brevetto con un'incursione, spesso con l'aiuto della polizia, nei locali dell'azienda del contraffattore.

Il tribunale può ordinare a coloro che si sono resi colpevoli della supposta violazione l'inibizione dall'azione illegittima, previa la possibilità di un processo (per il quale possono occorrere molti mesi o anni). Tuttavia, la questione se un brevetto sia stato violato o meno può essere molto complessa, con la conseguenza che ogni decisione definitiva può avvenire solo dopo la fase processuale di merito.

Laddove l'azienda decida di iniziare un procedimento civile, il tribunale generalmente prevede un'ampia serie di rimedi per risarcire i proprietari dei brevetti danneggiati nei loro diritti. Un avvocato, esperto in materia brevettuale, potrà fornirvi tutte le informazioni necessarie in proposito.

Al fine di impedire l'importazione di beni che violino brevetti, in alcuni Paesi i proprietari sono tutelati dalle autorità doganali presso i confini nazionali. Tuttavia molti Paesi prevedono mezzi di tutela, in conformità con gli obblighi internazionali, solo nel caso di importazione di merci con marchio di fabbrica contraffatto e per i beni che violino il diritto d'autore.

Come regola generale, se si accerta una violazione è, comunque, consigliabile servirsi di un consulente legale.

Caso studio: Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. v. Magan Argentina S.A.

E' stata appellata la decisione del Giudice di prime cure che ha accolto la domanda di inibitoria volta ad impedire la distribuzione, vendita e importazione del prodotto (contenente il principio attivo nicosulfuron) reputato in contraffazione del brevetto azionato.

La Corte Federale ha ritenuto non sussistente un pregiudizio irreparabile tale da giustificare la revoca del provvedimento inibitorio concesso all'attore dal Giudice di prime cure.

Quali sono le alternative per risolvere una violazione di brevetto senza ricorrere ad un contenzioso?

Nel caso in cui la disputa è sorta con un'azienda con la quale vi è un contratto scritto (cioè un accordo di concessione), è necessario in via preliminare controllare se tale contratto preveda una clausola di arbitrato o di mediazione. Si consiglia di prevedere nei contratti tali clausole in caso di contenzioso, al fine di evitare lunghi e

costosi processi. E' possibile fare ricorso ai sistemi di risoluzione di dispute alternative, quali l'arbitrato e la mediazione, anche se nel contratto non vi è alcuna clausola in tal senso, purché entrambe le parti siano d'accordo.

Generalmente l'arbitrato presenta il vantaggio di essere una procedura meno formale e più breve rispetto alle procedure ordinarie innanzi alle corti, e un lodo arbitrale può più facilmente trovare esecuzione sul piano internazionale. Un vantaggio della mediazione consiste, invece, nella circostanza che le parti mantengano un controllo del procedimento di mediazione. Tale caratteristica può servire per mantenere buoni rapporti commerciali con l'altra impresa, con la quale potrà essere utile per la vostra azienda collaborare in futuro. Il WIPO Arbitration and Mediation Center si occupa di tali procedure alternative di risoluzione delle controversie. Ulteriori informazioni sull'arbitrato e sulla mediazione sono disponibili sul sito: arbitr.wipo.int/center/index.html.

Brevetto n. GB2266045. Il "bicchiere ermetico" noto commercialmente come Anywayup cup, fu brevettato nel 1992 dall'imprenditrice inglese Mandy

Haberman. In seguito al lancio di un altro prodotto da parte di un concorrente, in violazione dei diritti di brevetto su questo prodotto, Mandy Haberman ottenne un provvedimento cautelare che impedì l'ulteriore violazione del proprio brevetto anche se, in seguito, la questione venne poi risolta in via amichevole.

Riepilogo

- Essere vigili. Per quanto possibile, controllare i concorrenti per individuare eventuali violazioni.
- Servirsi di un consulente legale. È necessario consultare un avvocato, esperto in materia brevettuale, prima di iniziare qualunque azione per far valere i diritti del proprio brevetto, poiché qualunque iniziativa può, in ogni caso, influenzare il risultato dell'azione che si intende intraprendere.
- Risoluzione alternativa delle dispute. Valutare la possibilità di risolvere in via amichevole le controversie ed inserire in ogni contratto di licenza le relative clausole di arbitrato o mediazione.

Esistono altre pubblicazioni ed altro materiale in tema di proprietà intellettuale, trattate soprattutto da un punto di vista commerciale, nella sezione del sito web del WIPO dedicata alle Piccole e Medie Imprese:

www.wipo.int/sme/en/

Inoltre, il WIPO pubblica mensilmente un bollettino elettronico gratuito della Divisione PMI, disponibile all'indirizzo:

www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_sme_newsletter.html

Per maggiori informazioni si prega di contattare:

Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO)

Direzione:
34, chemin de Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Ginevra 20
Svizzera

Telefono:
+41 22 338 91 11

Fax:
+41 22 733 54 28

e-mail:
wipo.mail@wipo.int

Sito internet:
www.wipo.int

o la Divisione PMI del WIPO:

Fax:
+41 22 338 87 60

e-mail:
sme@wipo.int

Sito internet WIPO – sezione PMI:
www.wipo.int/sme

Libreria elettronica WIPO:
www.wipo.int/ebookshop

Camera di Commercio Italo-Argentina (CACIA)

Via Domenico Cimarosa, 13
00198 Roma
Italia

Telefono:
+39 06 8558140

e-mail:
info@cacia.it

Fax:
+39 06 85351514

Sito internet:
www.cacia.it