

La proprietà intellettuale  
e l'impresa

N° 3



# INVENTANDO IL FUTURO

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

Per maggiori informazioni si prega di contattare

## **META Group**

[www.meta-group.com](http://www.meta-group.com)  
[info@meta-group.com](mailto:info@meta-group.com)

Telefono:  
+39 07 44 24 82 20

Fax:  
+39 07 44 24 80 46

META Group ha uffici in Italia, Slovenia, Argentina,  
Spagna, Belgio e Tunisia

**Clausola di esclusione:** Le informazioni fornite non hanno carattere legale, vista la funzione divulgativa di questa pubblicazione. Questa pubblicazione è stata adattata e riprodotta con il consenso dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale (OMPI), titolare del diritto di autore sulla versione originale inglese, disponibile all'indirizzo [www.wipo.int/sme/en/documents/guides/](http://www.wipo.int/sme/en/documents/guides/). Di conseguenza, l'OMPI non è responsabile della correttezza ed esattezza della versione adattata, per la quale la Seconda Università degli Studio di Napoli assume piena ed intera responsabilità.

*Senza previa autorizzazione del titolare del copyright, è vietata la riproduzione parziale o totale di questa guida con qualsiasi mezzo elettronico e meccanico, eccetto nei casi previsti dalla legge.*

## Indice

Pag.

- |    |                                                  |           |
|----|--------------------------------------------------|-----------|
| 1. | <u>Brevetti</u>                                  | <u>3</u>  |
| 2. | <u>Come ottenere un brevetto</u>                 | <u>22</u> |
| 3. | <u>Brevettare all'estero</u>                     | <u>39</u> |
| 4. | <u>Commercializzare la tecnologia brevettata</u> | <u>43</u> |



## 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. Infatti, l'Art. 45 del Codice della Proprietà Industriale (d'ora innanzi anche denominato c.p.i.) indica 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 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 consentendo 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 ed acquisire risorse economiche supplementari attraverso la concessione di licenze



Brevetto europeo n. EP 0 560 777 B1 per salvagocce

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.

In Italia, il brevetto è concesso dall'**Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)** oppure da un **Ufficio Regionale Brevetti** che fa capo ad un gruppo di Stati. Il brevetto è valido per un periodo di **20 anni**, che decorrono dalla data di deposito della domanda di registrazione. La registrazione di una domanda di brevetto prevede la corresponsione di una tassa di registrazione e, dal quinto anno di vita del brevetto il pagamento delle relative tasse di mantenimento. 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 è oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

### 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 un'invenzione; affinché si possa parlare di invenzione, devono sussistere in eguale 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.

### Il potere dell'innovazione

Di grande rilevanza è la distinzione tra "invenzione" ed "innovazione". Per **invenzione** si intende la 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 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 assicurare 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 autorizzazione preventiva.

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.

## 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.

*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.*



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

Desideriamo sottolineare innanzitutto che questa guida tratta dell'utilizzo dei brevetti. Tuttavia, 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 attraverso:

- **I modelli di utilità.** In Italia alcuni tipi di invenzioni migliorative o piccole modifiche a prodotti già esistenti si possono proteggere come modelli di utilità (si veda riquadro corrispondente). Infatti, 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.
- **Segreti industriali o *trade secret*.** Costituiscono oggetto di tutela le

informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore ove tali informazioni (art. 98. 1 c.p.i.):

- 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 (art. 98. 1a c.p.i.) ;
- siano sottoposte da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete (art. 98 1b c.p.i.) , per esempio, sulla base di accordi di confidenzialità, riservatezza o di non divulgazione (si veda riquadro corrispondente).
- Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche (art. 98.2 c.p.i.)

- **Disegni industriali.** È possibile ottenere l'esclusività sulle caratteristiche ornamentali o estetiche di un nuovo prodotto avente carattere individuale attraverso la protezione dei disegni industriali.
- **Marchi di fabbrica.** La protezione del marchio di fabbrica assicura l'esclusività sui segni distintivi usati per distinguere i prodotti o i servizi 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.  
L'Ufficio competente per il deposito delle opere artistiche, letterarie, opere inedite, format radiotelevisivi o teatrali, è la SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori, sita in Roma in Viale della Letteratura n. 30 ([www.siae.it](http://www.siae.it)).
- **Nuove varietà vegetali.** 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 può essere:

- definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;
- distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;
- considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme - adempiendo ai requisiti di: novità, distinzione, omogeneità e stabilità di cui all'art. 102 c.p.i., venendo indicata con una denominazione adeguata. Per ulteriori informazioni sulla protezione di nuove varietà di piante vegetali si veda [www.upov.int](http://www.upov.int).

- **Topografie e semiconduttori.** 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. Sono

proteggibili non solo i circuiti integrati, ma anche i singoli componenti discreti. La protezione così ottenuta non si estende ai processi, sistemi, concetti, tecniche o informazioni incorporate nella topografia stessa. L'Art. 93 c.p.i. indica che la protezione del semiconduttore dura dieci anni a decorrere o dalla data di deposito della domanda o dalla data in cui il semiconduttore contenente la topografia è stato per la prima volta posto in commercio in qualsiasi parte del mondo. Le tasse di registrazione sono elevatissime.

### **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?
- Quanto è facile risalire al progetto della vostra invenzione a partire dal prodotto o dal suo design?
- 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? (si veda riquadro corrispondente)
- Quali aspetti dell'invenzione possono essere protetti da uno o più brevetti?
- Quanto può essere ampia questa copertura ed in che misura quest'ultima potrà essa fornire una protezione commercialmente utile?
- Quanto facile sarà 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 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 versus segreto industriale

Qualora un'invenzione soddisfi i requisiti di brevettabilità (si veda il riquadro corrispondente), l'impresa si troverà a dovere affrontare una scelta: mantenere l'invenzione segreta (segreto industriale), brevettarla, oppure renderla accessibile al pubblico, attraverso una pubblicazione "difensiva", assicurandosi in questo modo che nessun altro possa brevettarla.

In Italia, la protezione del segreto industriale è prevista dal codice della proprietà industriale stesso, il quale, nel suo Art. 98 indica che costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette 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 (art. 98 1.a c.p.i.) ;
- siano sottoposte da parte delle persone al cui legittimo controllo

sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete (art. 98.1b c.p.i.), per esempio attraverso accordi di confidenzialità.

Alcuni dei vantaggi assicurati dalla protezione del segreto industriale sono:

- La mancanza di costi di registrazione;
- La tutela accordata dal segreto industriale non richiede la pubblicazione dell'invenzione la registrazione presso l'UIBM;
- La tutela riconosciuta dal segreto industriale non è limitata nel tempo;
- Il segreto industriale ha effetto immediato.

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.

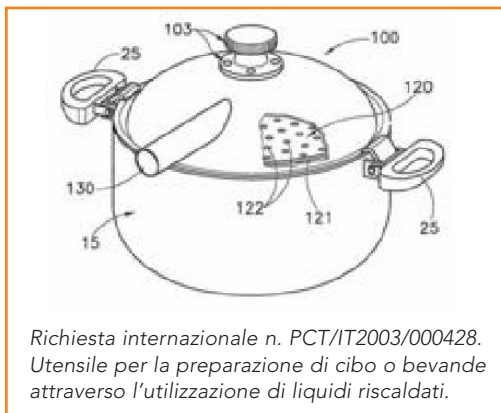
Nonostante tanto i brevetti quanto i segreti d'impresa siano considerati mezzi alternativi di protezione delle invenzioni, molto spesso essi sono complementari gli uni con gli altri. Questo avviene perché coloro che realizzano i brevetti generalmente mantengono le invenzioni segrete fino a quando la 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 (si veda riquadro corrispondente);
- Sia nuova (requisito della novità - si veda riquadro corrispondente);
- Implichi un'attività inventiva (requisito della non ovvietà - si veda riquadro corrispondente);
- Possa avere una applicazione industriale (requisito della utilità - si veda riquadro corrispondente);
- 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 (per maggiori informazioni sulle banche dati in materia brevettuale, si veda riquadro corrispondente).



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

## Modelli di utilità

Infatti, 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. Per essere protetto con modello di utilità, è necessario che il prodotto industriale sia nuovo ed originale (che abbia particolare efficacia o comodità). E' qualche volta difficile distinguere il modello di utilità dal brevetto; il modello di utilità è considerato come "una piccola

invenzione" e si dice anche che si ha invenzione quando si realizza un prodotto nuovo mentre si ha modello di utilità quando si migliora un prodotto già esistente.

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 dieci anni (mentre quella per i brevetti è di venti anni);
- 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);
- La legge consente a chi deposita una domanda di brevetto, di depositare anche una domanda di modello di utilità nel caso in cui la domanda di registrazione del

brevetto non fosse accolta; si parla di deposito di domande alternative (art. 84. 1 c.p.i.);

- La legge prevede anche la possibilità di conversione, della domanda di brevetto in domanda di modello di utilità e viceversa (Art. 76.3c.p.i.): in questo caso, il titolare del brevetto convertito, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione, deve presentare domanda di correzione del testo del brevetto. L'UIBM verifica quindi la corrispondenza del testo alla sentenza e lo rende accessibile al pubblico.

### Che cosa è la materia brevettabile?

L'Art. 45 comma 2, 4 e 5 c.p.i. indica, in maniera negativa, cosa non può essere considerato come invenzione e dunque cosa non è suscettibile di essere protetto con il brevetto:

- 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 ed i 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.

E' altresì evidente che non possono essere oggetto di protezione da brevetto:

- 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.

### Protezione per i programmi per elaboratore (*software*)

In Italia, i programmi per elaboratore sono esclusi dalla protezione brevettale. Tuttavia, 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'UIBM (si veda l'Appendice I dell'elenco dei siti web degli uffici brevetti).

Il diritto d'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, i dispositivi di 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.

E' possibile procedere alla registrazione dei programmi per elaboratore usufruendo del servizio di deposito inedito tenuto presso la S.I.A.E. Si tratta di un registro pubblico con registrazione facoltativa ai sensi dell'art. 106 Legge 22 Aprile 1941 n. 633.

## Quando un'invenzione è nuova o originale?

Un'invenzione è considerata essere nuova se è sconosciuta allo stato della tecnica esistente al momento del deposito della domanda di brevetto. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico in qualunque parte del mondo, prima del deposito della relativa domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. Essa include tra l'altro, brevetti, richiesta di brevetti e letteratura di ogni genere non relativa ai brevetti.

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.

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

L'Art. 48 c.p.i. precisa che un'invenzione implica un'attività inventiva (ossia non ovvia) se, per una persona esperta del ramo, 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 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 oggetto di un ottimo contratto di licenza con un'importante società farmaceutica straniera.*

### Cosa si intende per "applicazione industriale"?

Secondo l'Art. 49 c.p.i., un'invenzione è considerata atta 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 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 anche l'agricoltura.

### Che cosa è il requisito della divulgazione?

Secondo l'Art. 51 comma 2 c.p.i., l'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.

Il comma 3 dello stesso articolo specifica che relativamente ai brevetti relativi ai microrganismi, qualora lo stesso non possa essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione, **nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme previste nel regolamento.**

### 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). 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

biotecnologie sono brevettabili, a condizione che siano una mera decodificazione di geni o sequenze di geni. Per il deposito come brevetto di nuovi microrganismi, virus, plasmidi ed altre entità microbiologiche, è necessario provvedere al deposito di colture del microrganismo presso centri di raccolta specializzati, attribuendo così al deposito effetto equivalente alla descrizione. Il c.p.i. esclude altre **piante ed animali** dalla brevettabilità ma consente il brevetto di materiali biologici che siano stati purificati ed isolati dal loro ambiente naturale o prodotti mediante un processo tecnico.

Per quanto riguarda le **varietà vegetali**, l'Art. 100 c.p.i. (trasposizione della definizione prevista dalla Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali - UPOV) 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 adempie ai requisiti di: novità, distinzione, omogeneità e stabilità e che venga indicata con una denominazione adeguata. (Per ulteriori informazioni, si veda [www.upov.int](http://www.upov.int))

## 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. Infatti, l'Art. 66. 2a e b c.p.i. specifica che il diritto di brevetto per invenzione industriale consiste nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato. In particolare il brevetto conferisce al titolare, nel caso in cui l'oggetto del **brevetto è un prodotto**, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; nel caso in cui l'oggetto del **brevetto è un procedimento**, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

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 all'immissione in commercio da parte del Ministero della Salute ed in particolare dall'Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA - [www.agenziafarmaco.it](http://www.agenziafarmaco.it)).

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

L'**inventore** ovvero colui 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 di registrazione per tale titolo di privativa. 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 Italia come in tanti altri Paesi, le invenzioni sviluppate in costanza 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 è fatta 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 salvo il diritto spettante all'inventore ad esserne riconosciuto autore;

**B)** qualora non sia prevista una retribuzione in compenso dell'attività inventiva e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, 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 contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione aziendale;

**C)** Qualora 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 o per l'acquisto del brevetto nonché per la facoltà di chiedere, od acquistare, per la medesima

invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuto dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Si 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.

- **Consulenti.** 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 per l'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, quest'ultimo verrà concesso congiuntamente ad essi.

- **Proprietari congiunti.** Si parla di invenzione di gruppo. L'applicazione e lo sfruttamento di brevetti, che appartengono a più entità o persone, spettano a tutti i coinventori e sono disciplinati dalle regole sulla comunione. I contitolari sono obbligati in solido al pagamento delle tasse di brevetto.

### 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 una analisi dei costi e dei profitti. Approfondite la materia dei brevetti nelle sezioni successive affinché la vostra decisione sia ben ponderata.
- **La vostra invenzione è brevettabile?** Considerate i requisiti di brevettabilità, verificate ciò che è brevettabile o meno e conducete una ricerca sullo stato dell'arte esistente (si veda riquadro corrispondente).
- **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 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.

### 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 scaduti e la tecnologia ormai di dominio pubblico;
- I possibili nuovi sviluppi basati sulle attuali nuove tecnologie.

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

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](http://www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp).

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.

### Scheda riassuntiva

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**. Tali 8 sezioni si dividono in :

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

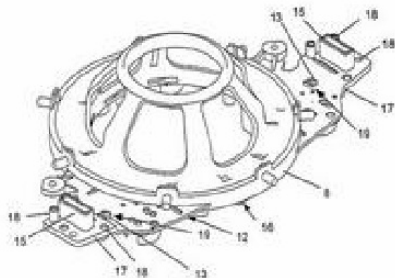
Attualmente, più di cento Paesi usano l'IPC per classificare i loro brevetti:  
[www.wipo.int/classifications/ipc/](http://www.wipo.int/classifications/ipc/)

### Come deve essere formulata la domanda di brevetto?

Dopo aver compiuto una ricerca d'antiorità sullo stato dell'arte esistente e aver deciso di proteggere la propria invenzione, la **domanda di brevetto** deve essere preparata e depositata presso l'Ufficio Brevetti e Marchi italiano (UIBM). 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 riassunto (per

saperne di più sulla struttura di una richiesta di brevetto si veda il riquadro corrispondente). Dal 1 Luglio 2008 occorre altresì allegare alla documentazione menzionate anche la traduzione in inglese delle rivendicazioni e del riassunto. Il deposito di una domanda di brevetto può essere cartaceo oppure telematico. In quest'ultimo caso sarà necessario avvalersi di un mandatario abilitato.

Il compito di preparare una domanda di brevetto deve essere affidato ad un consulente in Proprietà Industriale che tutelerà i vostri interessi durante tutto l'iter della registrazione fino alla concessione del brevetto in parola. 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 l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o attraverso uno studio legale specializzato nella materia, al fine di ottenere informazioni aggiornate sulle relative procedure e sui costi.



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

## 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, questi 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:** fino al 1 Luglio 2008 l'UIBM non effettuava alcuna ricerca. A partire da tale data, ogni domanda di brevetto per invenzione sarà accompagnata automaticamente da una ricerca effettuata dall'Ufficio Europeo dei Brevetti e nessuna tassa di ricerca sarà dovuta all'UIBM.
- **Esame sostanziale:** Lo scopo dell'esame sostanziale è di assicurarsi che la richiesta soddisfi i requisiti di brevettabilità. Infatti, l'UIBM deve

accertare che il trovato costituisca un'invenzione brevettabile e non riguardi invece un modello di utilità e che la domanda sia relativa ad una sola invenzione. Al contrario, l'UIBM non verifica la novità né l'originalità dell'invenzione. I risultati 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.

- **La pubblicazione:** La domanda di brevetto viene pubblicata 18 mesi dopo che sia stata presentata la relativa domanda. Il titolare del brevetto può tuttavia chiedere che la domanda venga pubblicata in modo anticipato; in tale caso la domanda è pubblicata dopo 90 giorni dal deposito della domanda. Il rilascio del brevetto è annunciato sul Bollettino Ufficiale; il brevetto è redatto in un originale (inserito nella Raccolta con un numero progressivo) e due copie, una per il fascicolo, una per il titolare).

- **Concessione:** Se la procedura di concessione si conclude positivamente, l'ufficio brevetti concede il brevetto ed emette il relativo certificato di concessione.
- **Opposizione:** la procedura di opposizione non è prevista in Italia in materia brevettale.



### 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 dell'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

| DIRITTI DI DEPOSITO                                                                                                                      | EURO     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| a) se la descrizione, riassunto e disegni sono in modalità telematica                                                                    | 50,00    |
| b) se la descrizione, riassunto e disegni sono in formato cartaceo e non superano le 10 pagine                                           | 120,00   |
| c) se la descrizione, riassunto e disegni sono in formato cartaceo e superano complessivamente le 10 pagine ma non superano le 20 pagine | 160,00   |
| d) se la descrizione, riassunto e disegni sono in formato cartaceo e superano complessivamente le 20 pagine ma non le 50 pagine          | 400,00   |
| e) se la descrizione, riassunto e disegni sono in formato cartaceo e superano complessivamente le 50 pagine                              | 600,00   |
| f) per ogni rivendicazione oltre la decima (1)                                                                                           | 45,00    |
| DIRITTI PER MANTENERE IN VITA IL BREVETTO                                                                                                |          |
| quinto anno                                                                                                                              | 60,00    |
| sesto anno                                                                                                                               | 90,00    |
| settimo anno                                                                                                                             | 120,00   |
| ottavo anno                                                                                                                              | 170,00   |
| nono anno                                                                                                                                | 200,00   |
| decimo anno                                                                                                                              | 230,00   |
| undicesimo anno                                                                                                                          | 310,00   |
| dodicesimo anno                                                                                                                          | 410,00   |
| tredicesimo anno                                                                                                                         | 530,00   |
| quattordicesimo anno                                                                                                                     | 600,00   |
| quindicesimo anno (e seguenti fino al 20°)                                                                                               | 650,00   |
| DIRITTI PER LICENZA OBBLIGATORIA                                                                                                         |          |
| Per la domanda                                                                                                                           | 250,00   |
| Per la concessione                                                                                                                       | 1.000,00 |

esperto; L'UIBM mette a disposizione del richiedente l'accesso gratuito alle banche dati nazionali, europee e internazionali;

- **Tasse per la concessione ufficiale** (si veda la tabella nella pagina precedente)
- Se vi affidate alla consulenza di un **esperto in Proprietà Industriale** che vi assista nella procedura di richiesta (cioè fornendo il parere sulla brevettabilità del trovato, 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**, generalmente su base annuale, a partire dal quinto anno di vita del brevetto, 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 avvalervi della collaborazione di agenti locali (il che, in molti Paesi, è considerato come requisito essenziale per i

richiedenti stranieri).

- In caso di invenzioni relative a microrganismi, si dovranno pagare le spese per la registrazione, la conservazione e per i test di capacità produttiva del materiale depositato legate al **deposito del microrganismo** o del materiale biologico presso un'istituzione depositaria riconosciuta.



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 Italia come in molti Paesi (con la rilevante eccezione degli Stati Uniti d'America, si veda riquadro corrispondente) i brevetti sono concessi in base al principio della priorità e cioè di chi **per primo procede alla registrazione**. Pertanto, registrare una domanda 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 sia stata sviluppata un'invenzione può anche generare alcuni svantaggi per le ragioni che seguono:
  - Se si procede immediatamente ad una richiesta di registrazione del brevetto, la domanda rimanendo segreta per 18 mesi fino alla sua pubblicazione, il richiedente ha la possibilità di riflettere circa l'opportunità di dare seguito alla procedura di registrazione. In particolare il richiedente potrà modificare la sua domanda a condizione che le modifiche non siano estensive del campo di applicazione del brevetto (si parla infatti di limitazione). In tal caso, sarà necessario provvedere al deposito di una nuova descrizione e dei nuovi disegni;

qualora l'UIBM accolga l'istanza di limitazione, si attiva la pubblicazione della notizia della limitazione sul Bollettino.

- L'Italia essendo membro della Convenzione di Unione di Parigi, una volta inoltrata la domanda, 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 (si veda la definizione di data di priorità nel riquadro corrispondente). 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 (si veda riquadro corrispondente).

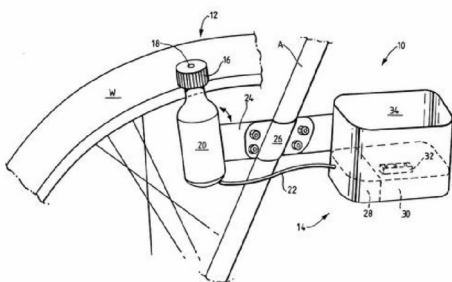
Nello scegliere il momento più opportuno per depositare una richiesta di brevetto è importante tener presente che la richiesta deve essere depositata prima di divulgare l'invenzione. Ne segue che la divulgazione della richiesta prima del deposito della stessa, con qualunque modalità essa venga attuata (per esempio, attraverso test di mercato, con gli investitori o altri partner commerciali), necessita di un accordo scritto di riservatezza ovvero 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. Infatti, la divulgazione pubblica dell'invenzione prima del deposito fa venire meno il requisito della novità, rendendo l'invenzione non brevettabile, salvo che la domanda di brevetto non venga depositata entro sei mesi dalla predilugazione, in conformità con l'Art. 47 comma 1 c.p.i..

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.



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

### 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.

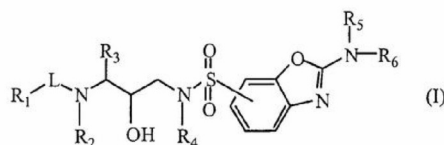
Una particolare eccezione si ha, invece, negli Stati Uniti d'America dove vige il principio del "**primo ad inventare**", secondo cui nel caso di richieste di brevetti simili depositati il brevetto sarà concesso a colui che per primo ha ideato e realizzato l'invenzione, indipendentemente da chi per primo 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"?

La legge italiana (art. 47 c.p.i.) prevede un "periodo di grazia" di 6 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.



*Richiesta internazionale n.PCT/EPO2/05212.  
Inibitori della proteasi dell'HIV di sulfonamide 2  
amino benzoxazole ad ampio spettro.*

### 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

Non è possibile chiedere in Italia un brevetto provvisorio.

## 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.*

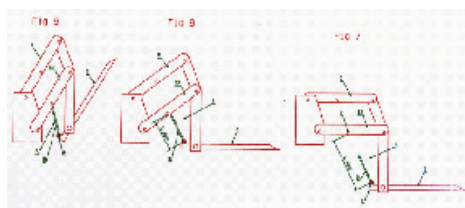
2. *Il metodo di cui al punto 1, in cui l'illuminazione comprende il portare la pupilla dell'occhio ad una misura predeterminata e il compararne l'immagine così ottenuta con quella depositata quando la pupilla aveva la stessa predeterminata misura dell'iride.*

### 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



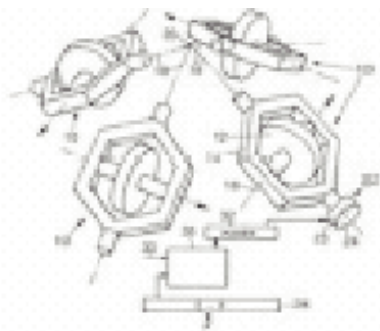
Brevetto europeo n. 0.119.914, di cui alla domanda di registrazione n. 84400489.5 del 9 marzo 1984 (contenente rivendicazione di priorità relativa alla precedente domanda francese n. 8304196 dell'11 marzo 1983) concessa in data 23 luglio 1986 e di cui alla traduzione italiana n. 48685BE86, depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data 14 maggio 1986, per una pedana sollevatrice per disabili.

### Riassunto

Il riassunto è una sintesi 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.

### Quanto tempo occorre per ottenere la protezione brevettuale?

Il tempo necessario affinché l'UIBM conceda un brevetto è variabile ma in generale si tratta di 2/3 anni.



*Richiesta internazionale n.PCT/FR/2004/000264.  
Strumento per controllare la posizione di un  
satellite mediante puntatori giroscopici.*

### 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.

### A partire da quando la vostra invenzione è protetta?

Gli effetti del brevetto, decorrono effettivamente dalla data di pubblicazione della domanda di brevetto in quanto è da quel momento che si possono adire le vie legali contro un uso non autorizzato dell'invenzione. Nel caso in cui il richiedente voglia che la domanda di brevetto abbia effetti nei confronti di un terzo specifico, può notificargli la domanda di brevetto ed in questo caso gli effetti della domanda nei confronti del soggetto notificato, decorrono dalla data della notifica. E' 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.

## Quanto tempo occorre per ottenere 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 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 Italia, si può concedere un **Certificato di Protezione Complementare**. Questo è il caso di brevetti su prodotti medicinali o fitosanitari 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 Complementare ha, però, una durata limitata e non può superare i 5 anni.

## 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.

## 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 n. EP1165393. Il brevetto di Torben Flanbaums relativo ad un oggetto per versare simultaneamente liquido da un contenitore e mescolare l'aria nel liquido stesso fu concesso all'impresa danese Menu A/S, ed è diventato il prodotto più venduto dall'azienda.*

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

No, secondo l'Art. 161 c.p.i., ogni domanda di brevetto deve avere per oggetto una sola invenzione. Questa limitazione riguarda 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.

### Riepologo

- **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, 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.

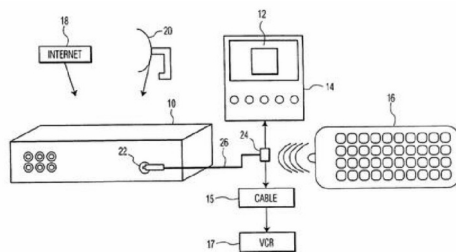
La protezione di un brevetto nei Paesi stranieri darà alla vostra azienda la possibilità di godere negli stessi di diritti esclusivi sull'invenzione brevettata. Inoltre, brevettare all'estero può dare la possibilità alla vostra azienda di concedere licenze d'uso sull'invenzione a imprese straniere, sviluppare 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.



*Richiesta internazionale n. PCT/US02/12182.  
Apparato per il miglioramento di un telecomando.*

## 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](http://www.oapi.wipo.net));
- L'Organizzazione Regionale Africana per la Proprietà Intellettuale (ARIPO) ([www.aripo.wipo.net](http://www.aripo.wipo.net));

- L'Organizzazione per il Brevetto Eurasiatico (EAPO) ([www.eapo.org](http://www.eapo.org));
- L'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) ([www.epo.org](http://www.epo.org)); e
- L'Ufficio Brevetti del Consiglio di Cooperazione del Golfo ([www.gulf-patent-office.org.sa](http://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. L'Italia ha aderito al Patent Cooperation Treaty (PCT). 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 (si veda appendice II).

La domanda di registrazione può essere depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o direttamente presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) situata a Ginevra, Svizzera.

## Riepologo

- **Diritti territoriali.** I diritti derivanti dal brevetto hanno una portata territoriale.
- **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 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. Informazioni su cui basare le decisioni dell'azienda in materia di tutela delle invenzioni.

## 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 decisione ponderata 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 tasse di deposito, 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 l'Ufficio Italiano brevetti e Marchi nonché sul sito [www.wipo.int/pct](http://www.wipo.int/pct).

## Schema della procedura di domanda PCT



## 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. Per essere opponibile ai terzi, la cessione dovrà essere oggetto di domanda di trascrizione depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Dando in licenza un brevetto, invece di venderlo, il titolare ha il vantaggio d'incassare le cosiddette *royalties* 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 *royalties*, 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 dell'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 una **ulteriore fonte** di guadagno. Esso è un mezzo comunemente utilizzato per sfruttare da parte di un'azienda i diritti esclusivi che derivano dall'invenzione.

Il concedere 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.

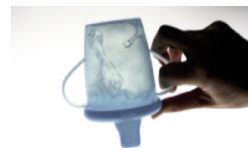
In un singolo accordo di concessione può essere previsto di assegnare alcuni diritti su base esclusiva ed altri su base unica o non esclusiva.

### 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 prevede 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](http://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.

## Risorse web utili per ulteriori informazioni

In relazione ad altri temi relativi alla proprietà intellettuale vista da una prospettiva commerciale

[www.wipo.int/sme](http://www.wipo.int/sme)

Per i brevetti in generale

[www.wipo.int/patent/](http://www.wipo.int/patent/)

*Sugli aspetti pratici relativi alla registrazione delle domande di brevetti, si veda la lista dei siti degli uffici di nazionali e regionali di proprietà intellettuale disponibili sul sito*

[www.wipo.int](http://www.wipo.int)

Sul Trattato di Cooperazione dei Brevetti (PCT)

[www.wipo.int/pct](http://www.wipo.int/pct)

Sulla Classificazione Internazionale dei Brevetti

[www.wipo.int/classifications/ipc](http://www.wipo.int/classifications/ipc)

Sull'arbitrato e la mediazione

[arbitr.wipo.int/center/index.html](http://arbitr.wipo.int/center/index.html)

Sulle banche dati relative a brevetti in rete di uffici brevetti nazionali e regionali

[www.wipo.int/ipdl/](http://www.wipo.int/ipdl/)

Sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale

[www.wipo.int/enforcement](http://www.wipo.int/enforcement)[www.icann.org](http://www.icann.org)

Relativamente agli Stati membri che appartengono ai trattati gestiti dal OMPI

[www.wipo.int/treaties/](http://www.wipo.int/treaties/)