

SOCIETÀ ITALIANA BREVETTI S.p.A.

Leaders in Intellectual Property since 1882



Gestione dell'innovazione e strategie brevettuali

Bolzano, 2 marzo 2018



PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DI UN BREVETTO

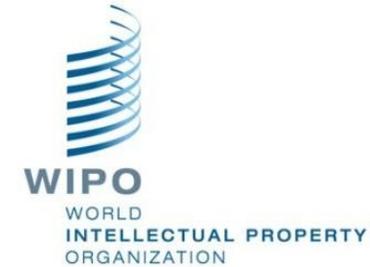


Ministero dello Sviluppo Economico
DGLC- UIBM



PROCEDURE DISPONIBILI

- brevetto italiano
- brevetto europeo (EPO)
- domanda internazionale PCT (WIPO)



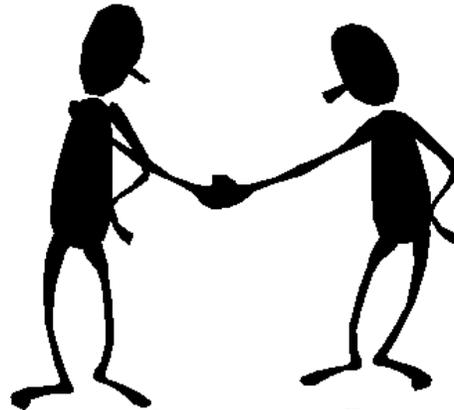
- domande nazionali estere o altri trattati regionali

QUALCHE CONCETTO DI BASE...

I brevetti definiscono un diritto esclusivo **territoriale**, e cioè il diritto di **escludere** che altri possano attuare l'invenzione per **un periodo di tempo limitato** in cambio di un **insegnamento dettagliato dell'invenzione** al pubblico.

Questo dovrebbe permettere **ulteriori sviluppi** dell'invenzione, promuovendo quindi l'innovazione

Con il termine “brevetto” si intende l’istituto giuridico che consente di ottenere un’esclusiva commerciale per una certa “invenzione”.



“contratto stato-inventore”

MONOPOLIO
(per 20 anni)



- *divulgazione completa dell'invenzione*
- *certezza legale (per i terzi) sui limiti dell'invenzione*

Il diritto di brevetto

Art. 66 CPI

1. I **diritti** di brevetto per invenzione industriale consistono nella **facoltà esclusiva** di **attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato.**

- ❖ *È un «diritto titolato», cioè si costituisce con la concessione del brevetto.*
- ❖ *Ha una valenza territoriale, è cioè limitato al territorio dello Stato che concede il brevetto.*

I diritti brevettuali

Diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di trarne profitto , con l'eccezione di:

- ✓ *atti compiuti in **ambito privato** ed a fini non commerciali*
- ✓ *atti compiuti in **via sperimentale***
- ✓ ***preparazioni galeniche** estemporanee.*



Come trarre profitto da un brevetto ?

- *Producendo o commercializzando in via esclusiva l'invenzione*
- *Concedendo licenze esclusive o non esclusive sul brevetto*
- *Cedendo il brevetto, totalmente o parzialmente*

COSA NON È UN'INVENZIONE

Art. 45 CPI

2. **Non sono** considerate come invenzioni [...]:
 - a) le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici,
 - b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale, ed i programmi di elaboratore;
 - c) le presentazioni di informazioni.
 3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui [.....] considerati **in quanto tali**.
-
4. **Non possono** costituire oggetto di brevetto:
 - a) metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.
 - b) Le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali [...]
 5. La disposizione del comma 4 non si applica [...] ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati.
-
- 5bis. **Non possono** costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all'art. 81quinquies

LA MAGGIOR PARTE DELLE INVENZIONI è BREVETTABILE

... PURCHE' SIA
NUOVA,
INVENTIVA, E
APPLICABILE A LIVELLO
INDUSTRIALE

cosa si intende per NUOVO?

- **“UNA INVENZIONE E’ NUOVA SE NON E’ COMPRESA NELLO STATO DELLA TECNICA”**
 - **Art 46.1 CPI**

e ... cos'è lo “STATO DELLA TECNICA???”

- LO STATO DELLA TECNICA E' COSTITUITO DA **TUTTO** CIO' CHE E' RESO ACCESSIBILE AL PUBBLICO PRIMA DELLA DATA DEL DEPOSITO DEL BREVETTO MEDIANTE UNA DESCRIZIONE **SCRITTA** O **ORALE**, UNA **UTILIZZAZIONE** O **QUALSIASI ALTRO MEZZO**
 - **Art 46.2 CPI**

e cosa s'intende per **INVENTIVO?**

- **UN'INVENZIONE E' CONSIDERATA**
- **COME IMPLICANTE UN'ATTIVITA'**
- **INVENTIVA SE, PER UNA PERSONA**
- **ESPERTA DEL RAMO ESSA NON**
- **RISULTA EVIDENTE DALLO STATO**
- **DELLA TECNICA...**
 - **Art 48 CPI**

LE RIVENDICAZIONI

Art. 52

Rivendicazioni

1. Nelle rivendicazioni è indicato, **specificamente**, ciò che si intende debba formare **oggetto del brevetto**.

Le rivendicazioni rappresentano l'espressione della volontà del titolare e la richiesta di tutela in termini legali.

Sono quindi lo "strumento" per definire l'invenzione protetta, mediante un linguaggio tecnico chiaro e conciso.

L'AMBITO DI TUTELA

Le rivendicazioni definiscono il diritto esclusivo del titolare (vd. Art. 66 CPI)

✓ **EFFICACIA DEL BREVETTO**

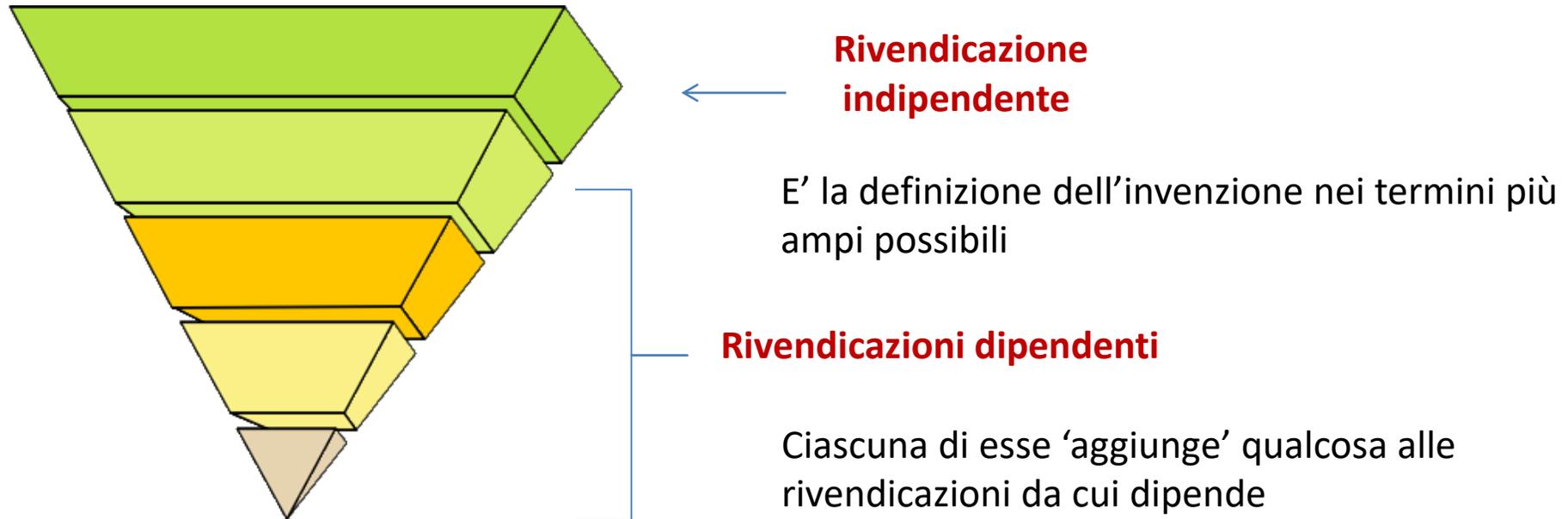
✓ **CONTRAFFAZIONE**

Le rivendicazioni devono essere formulate in termini sufficientemente
“ampi” da tutelare appropriatamente l’invenzione ...

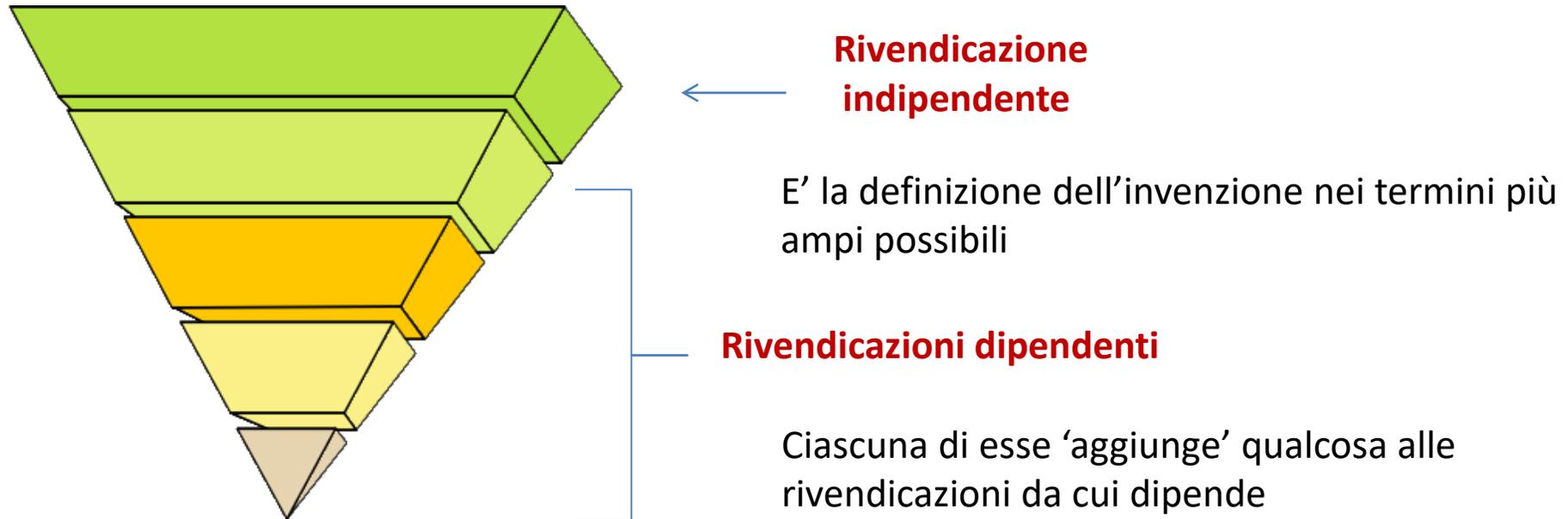
✓ **VALIDITÀ**

... ma non troppo ampi da comprendere
la tecnica nota.

LA FORMULAZIONE DELLE RIVENDICAZIONI



LA FORMULAZIONE DELLE RIVENDICAZIONI



STRATEGIE DI DEPOSITO

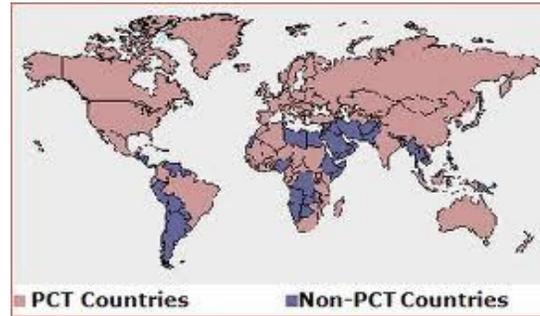


Primo deposito “nazionale”



Primo deposito “Europeo”

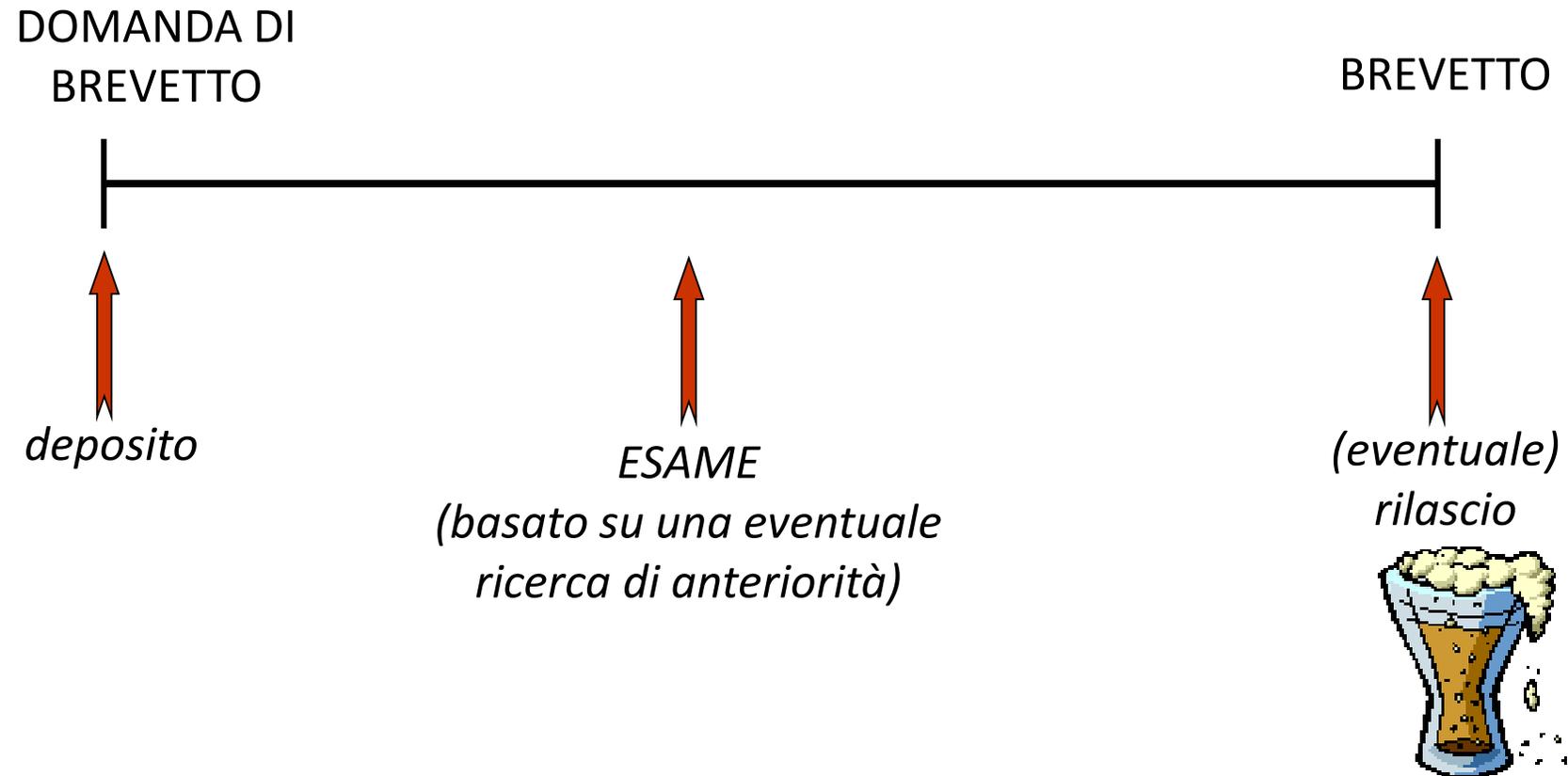
Primo deposito “Internazionale” PCT



*1 anno
(diritto di
priorità)*

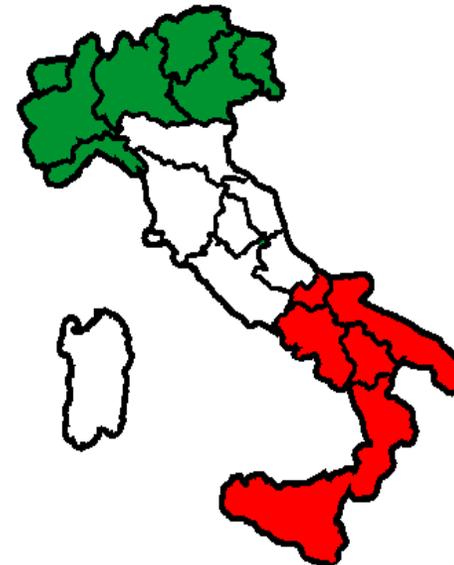
*Le norme sono
“abbastanza” uniformi,
anche se ogni Paese ha le
sue eccezioni e
particolarità*

L'iter per ottenere un brevetto ...

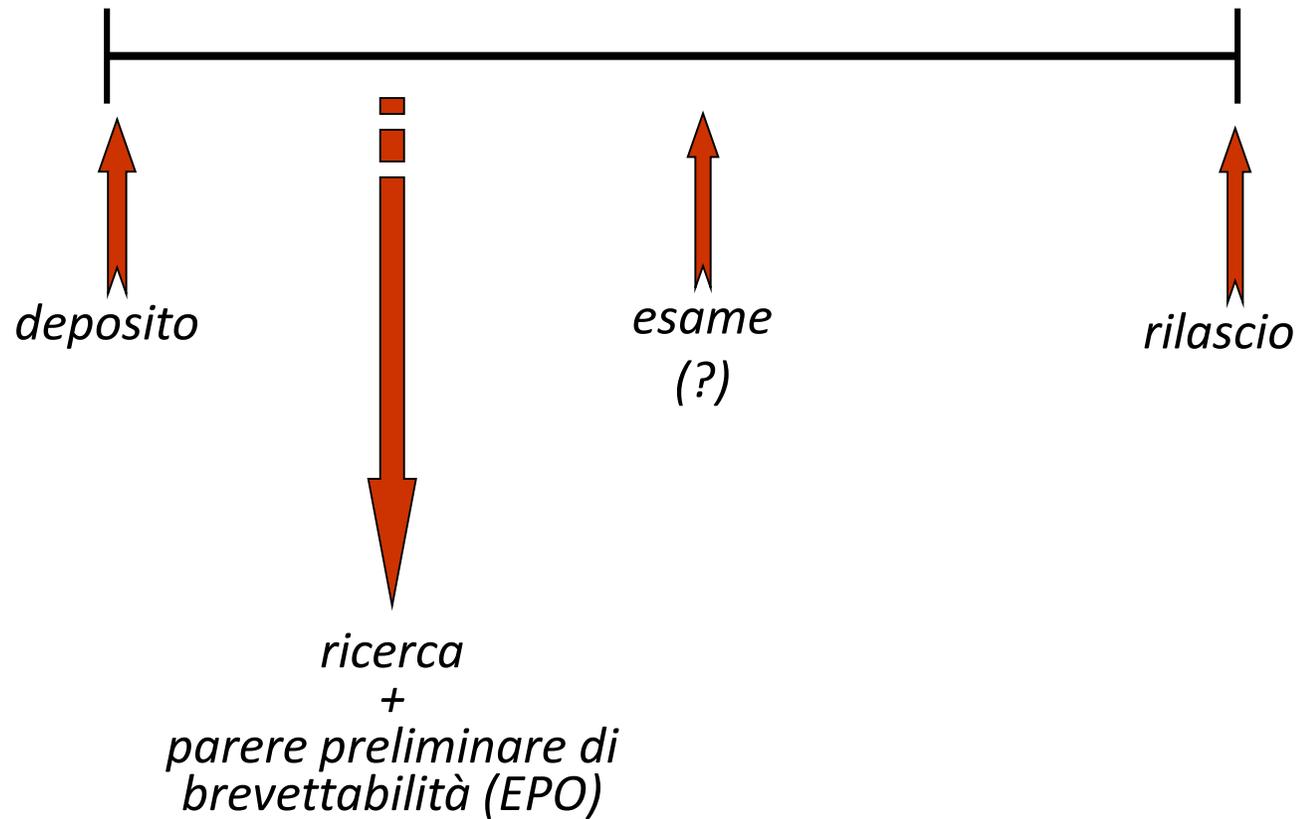


... Brevetto Italiano (estensione territoriale)

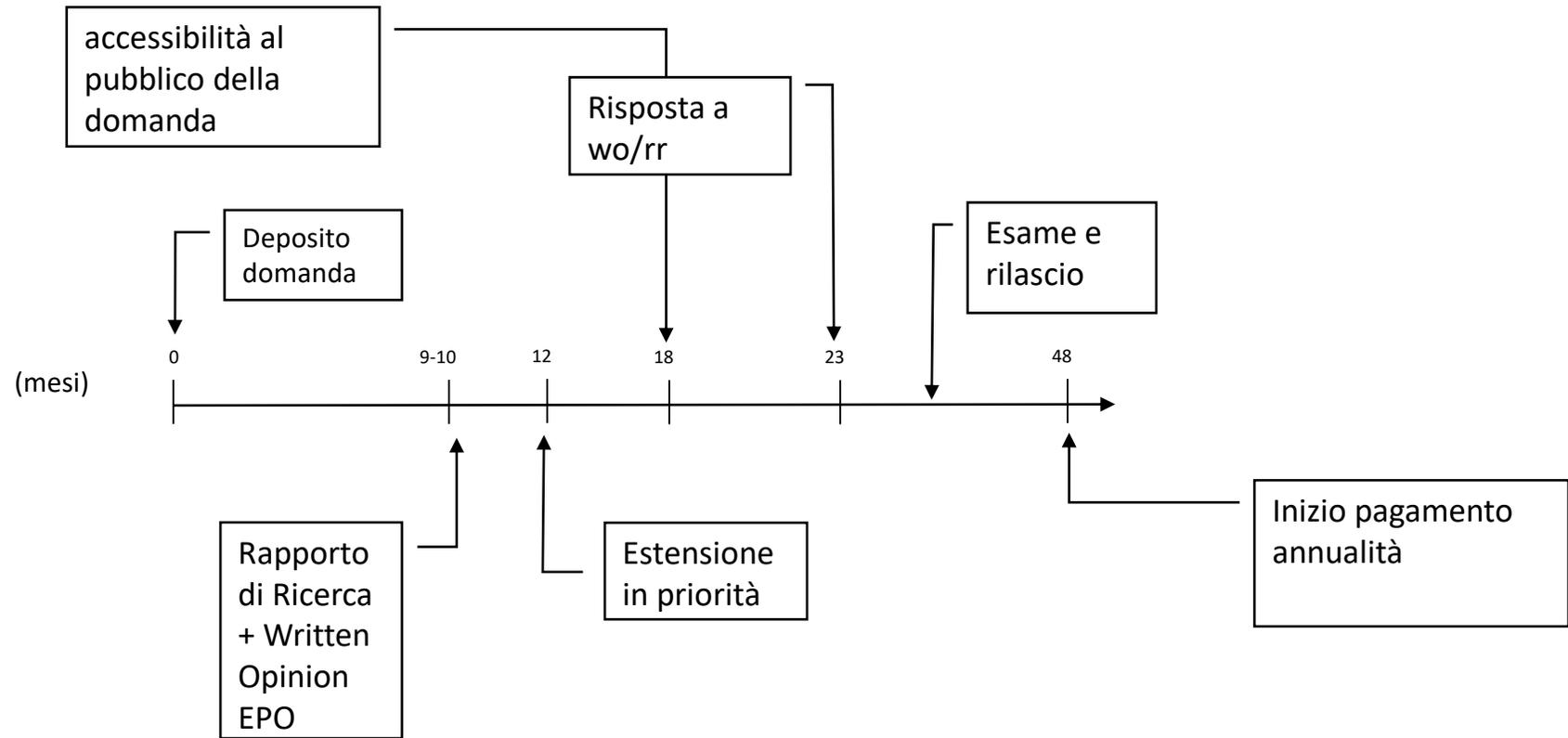
ESTENSIONE TERRITORIALE ...



... Brevetto Italiano (procedura)



Primo deposito italiano



Domanda di brevetto italiano i vantaggi della ricerca di anteriorità

Deposito domanda IT



12 MESI

Rapporto di ricerca e opinione
Preliminare svolto dall'EPO

VANTAGGI

- -Il deposito IT può essere fatto in qualsiasi lingua
- -I costi di deposito sono **molto bassi**:
- -tasse per ogni rivendicazione oltre la decima 45 Euro
- -deve essere depositata una traduzione entro 2 mesi
- -anche se il richiedente **non paga alcuna tassa d'esame**, **riceverà una ricerca di anteriorità con opinione scritta effettuata dall'EPO entro circa 9 mesi**

Deposito PCT con
Priorità IT

ALTERNATIVELY, if ISA is not the EPO the search fee will be **refunded up to 84%** in virtue of the SR issued for the IT priority document in the EP regional phase

31 months
from priority date

Dato che per l'Italia l'International Search Authority è l'EPO
La tassa d'esame potrà essere rimborsata fino al 100% in virtù del Rapporto di Ricerca emesso per il documento di priorità IT

VANTAGGIO PRATICO

- Il titolare riceve un rapporto di ricerca emesso dall'EPO **entro i 12 mesi di priorità**
- Il titolare ha quindi una opinione preliminare sulla brevettabilità del suo trovato entro l'anno di priorità
- Sulla base del rapporto di ricerca ottenuto il titolare può decidere se proseguire, se integrare la domanda, se correggere delle imprecisioni o comunque effettuare modifiche che possono essere utili per risolvere le obiezioni sollevate dall'esaminatore **prima** di entrare nella fase internazionale.

Primo deposito "italiano"



- + *Data di priorità "low cost"*
- + *Ricerca EPO a costo zero (per la prima invenzione)*
- + *tassa di ricerca rimborsata per successiva estensione EPO o PCT*
- *Nessun effetto immediato di tutela negli altri territori*

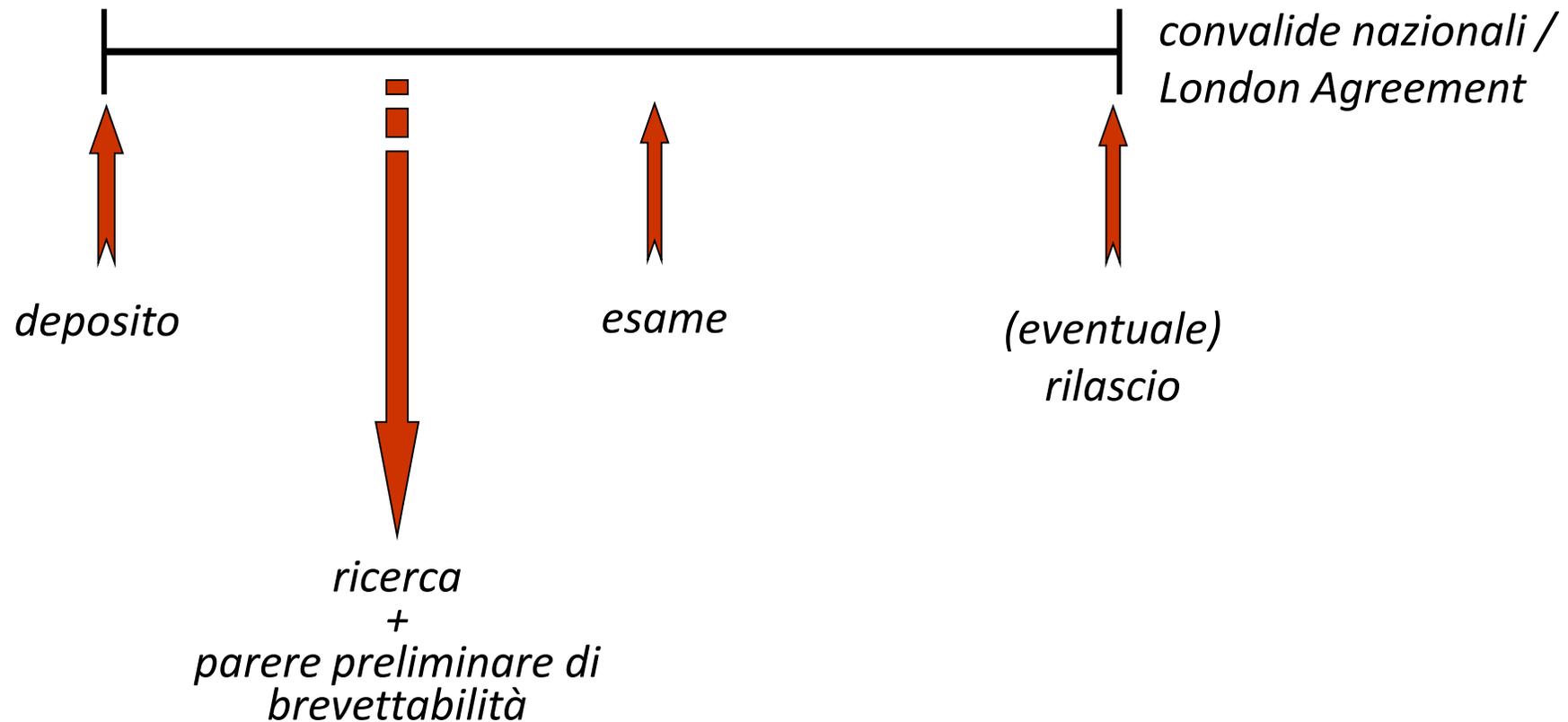
Convenzione sul brevetto europeo



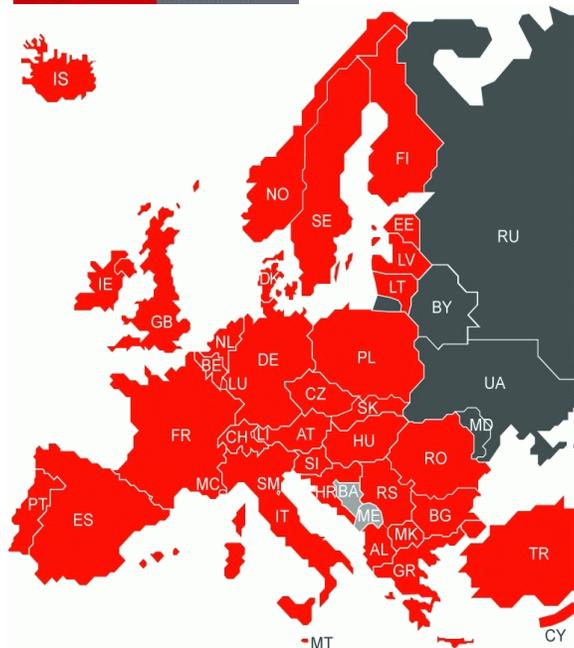
Soltanto Bosnia-Herzegovina e Montenegro rimangono parzialmente fuori dalla Convenzione.



... Brevetto Europeo (procedura)



Primo deposito di una domanda europea



- + *Immediata protezione nei 38 (+2) Paesi aderenti all'EPC*
- + *Ricerca EPO (per tutte le invenzioni rivendicate)*
- + *il Protocollo di Londra, entrato in vigore il 1 maggio 2008, ha permesso di ridurre i costi di traduzione*
- *Nessun effetto immediato di tutela nei territori extra-europei*

Situazione attuale: Organizzazione del Brevetto Europeo

■ Member states (38)

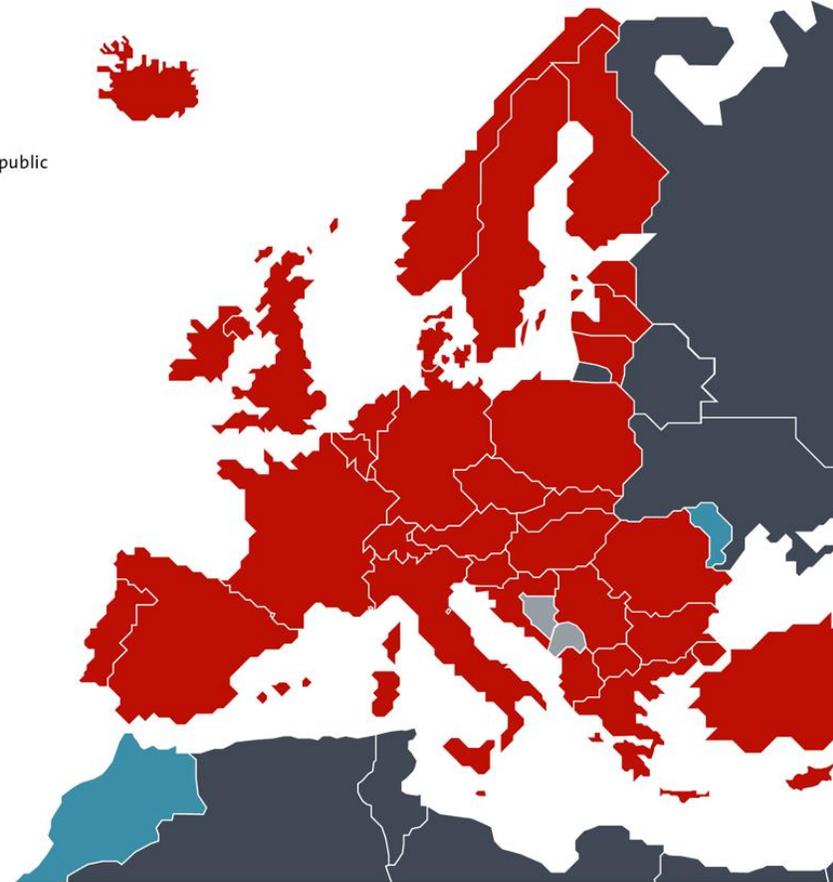
Albania	Luxembourg
Austria	Malta
Belgium	Monaco
Bulgaria	Former Yugoslav Republic of Macedonia
Croatia	Netherlands
Cyprus	Norway
Czech Republic	Poland
Denmark	Portugal
Estonia	Romania
Finland	San Marino
France	Serbia
Germany	Slovakia
Greece	Slovenia
Hungary	Spain
Iceland	Sweden
Ireland	Switzerland
Italy	Turkey
Latvia	United Kingdom
Liechtenstein	
Lithuania	

■ Extension states (2)

Bosnia-Herzegovina
Montenegro

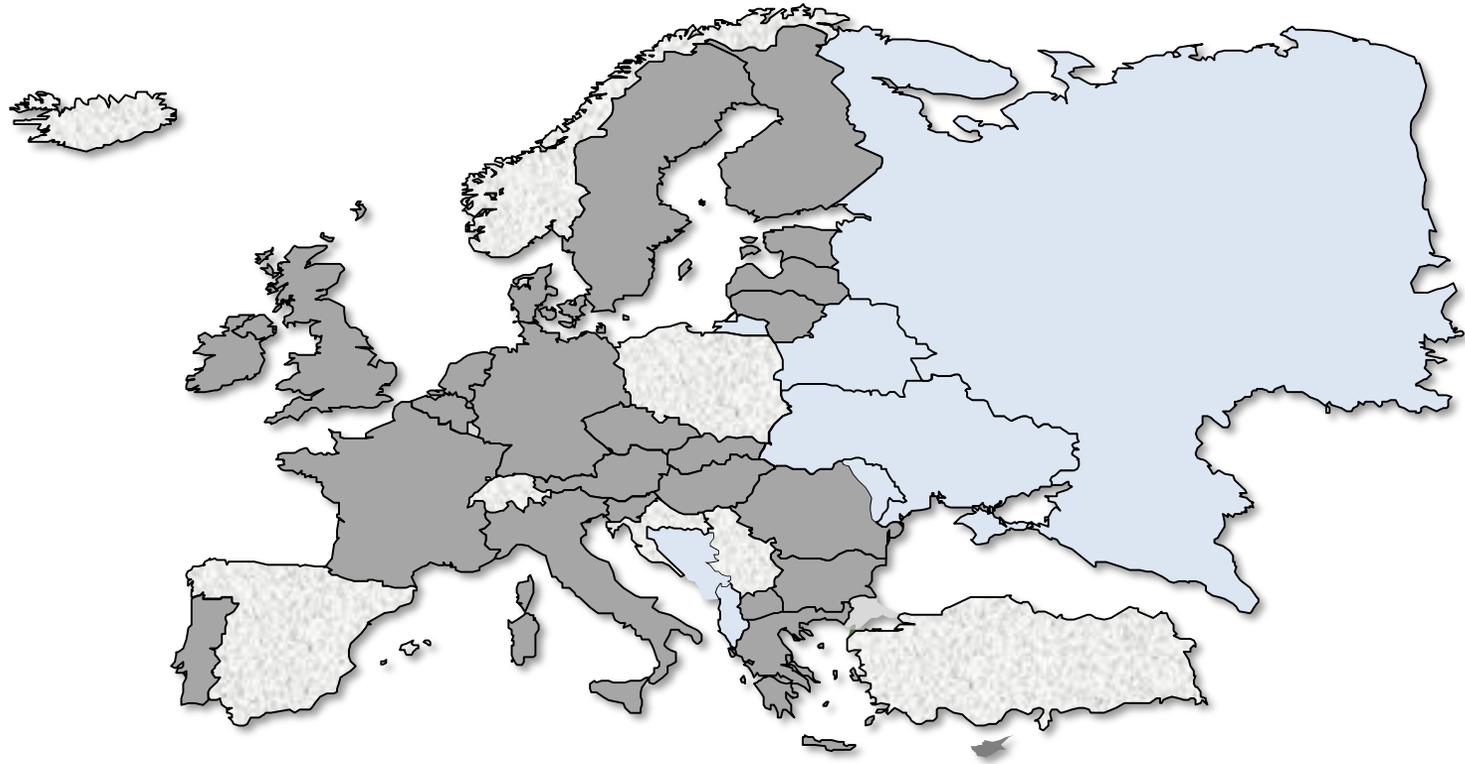
■ Validation states (2)

Morocco
Republic of Moldova



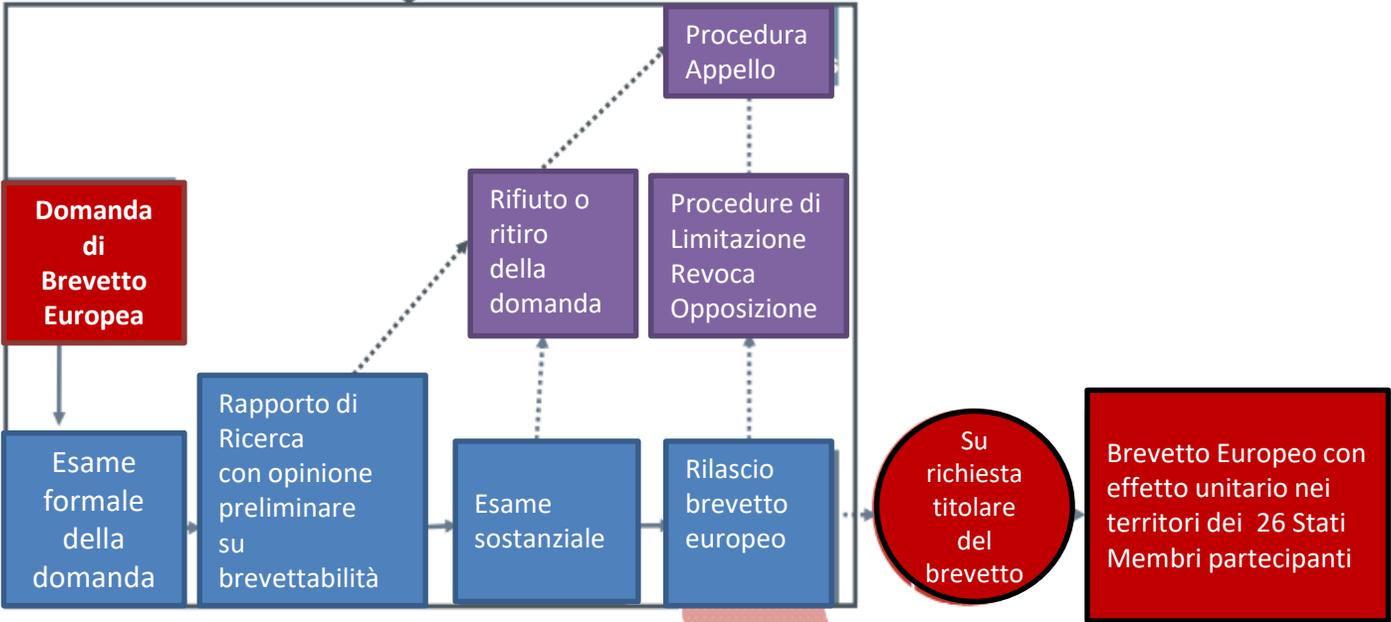
Paesi EPC VS UPC

 Paesi di estensione EPC ma non nell'UPC



Il brevetto unitario: concetto

Stessa procedura di rilascio dei un Brevetto Europeo classico



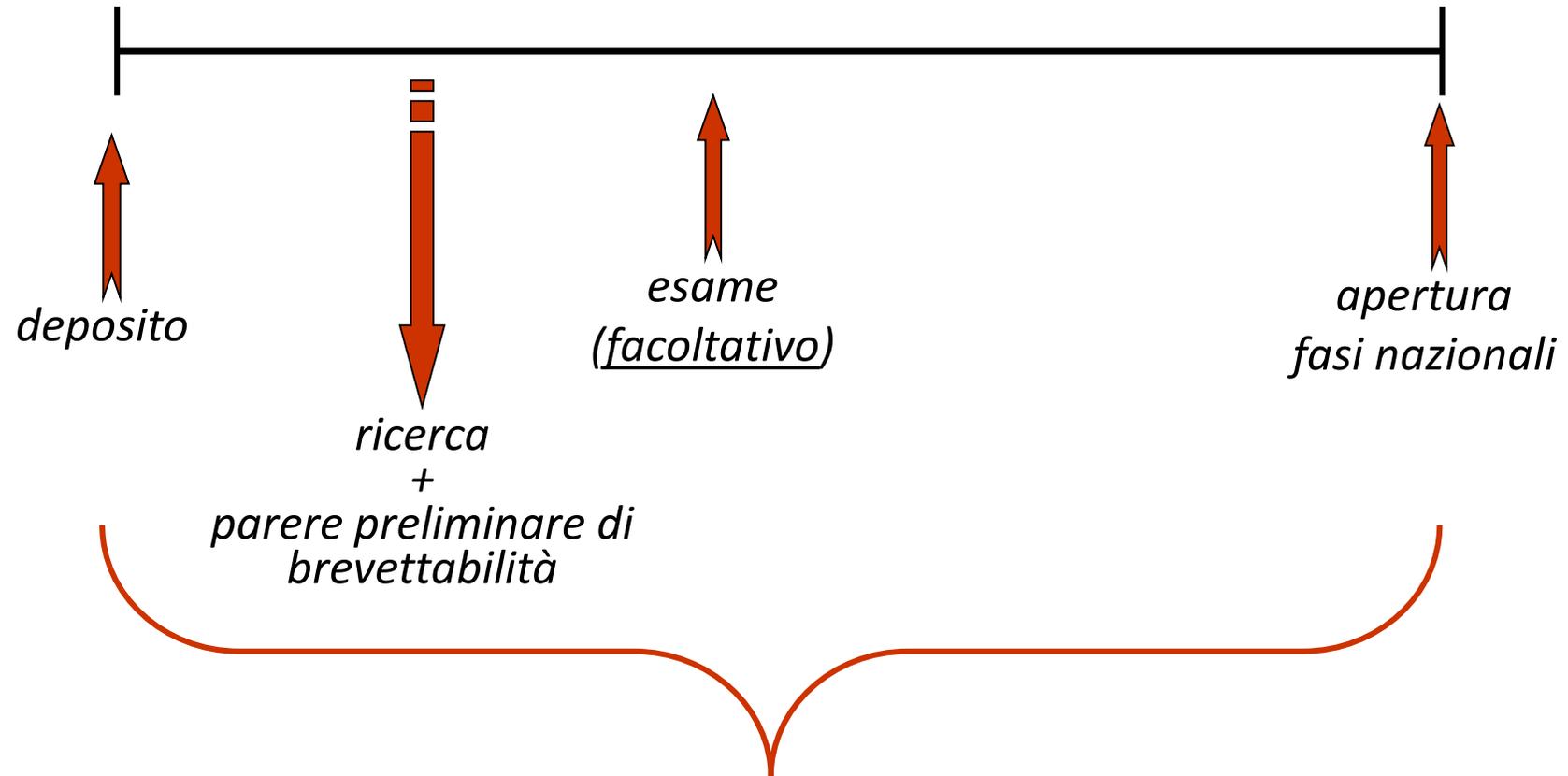
The European patent is deemed not to have taken effect as a national patent in the 25 participating MS

Source: EPO

... Domanda Internazionale (PCT)



... Domanda Internazionale (PCT) (procedura)



30/31 mesi (dal primo deposito)

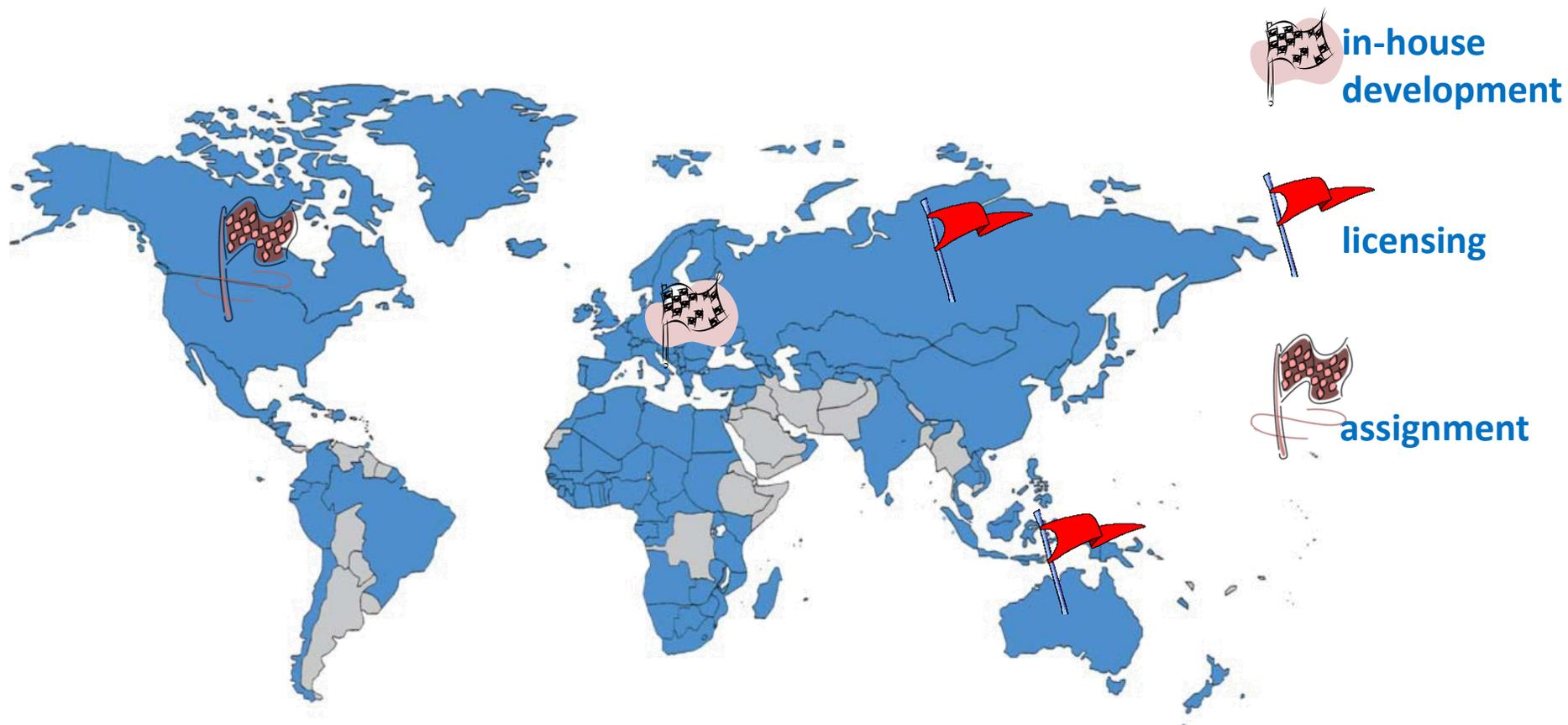
Primo deposito di una Domanda Internazionale (PCT)



- + Immediata protezione “mondiale”*
- + Ricerca EPO/USPTO (per tutte le invenzioni)*
- + Procedura poco costosa durante la fase Internazionale*
- + Tempo per accordi commerciali in vista della nazionalizzazione*

- Non porta ad un unico brevetto ‘mondiale’, la procedura deve essere proseguita in ogni singolo Paese.

strategie di sfruttamento del mercato



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Valentina Predazzi, Ph.D

Società Italiana Brevetti S.p.A.

