



CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

VADEMECUM BREVETTI

→ PROTEGGERE
LE INNOVAZIONI



Editore:

© 2021 Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano
Via Alto Adige 60, 39100 Bolzano
www.camcom.bz.it
Autorizzazione del Tribunale di Bolzano con Decreto n. 3/99

Direttore responsabile:

Alfred Aberer

Edizione aggiornata, agosto 2021

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi pubblicazione, riproduzione, modificazione o distribuzione, anche parziale, è consentita solo con l'indicazione della fonte (editore e titolo) e con l'espressa autorizzazione dell'editore.

Per una maggiore leggibilità in questo vademecum rinunciamo all'uso della doppia forma maschile e femminile. I sostantivi riferiti a persone sono quindi da attribuire ad entrambi i sessi.

Autori:

Alessandro Franzoi, Karin Pichler, Jana Stauder

Grafica:

Thaler Design

Informazioni:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano
Brevetti e marchi - PATLIB
Via Alto Adige 60, 39100 Bolzano
Tel. +39 0471 945 534, -514, -531
brevettimarchi@camcom.bz.it
www.camcom.bz.it

Vademecum brevetti

Proteggere le innovazioni

Il segreto del successo delle imprese innovative consiste nello sviluppo di nuove idee e nella loro trasformazione in prodotti e servizi orientati al mercato. Spesso le attività di sviluppo sono così rapide che si trascura di tutelare legalmente le proprie creazioni innovative. Per approfondire la tematica della protezione delle invenzioni industriali è stata realizzata la presente dispensa quale guida chiara e trasparente attraverso la complessa materia dei diritti di proprietà industriale.

Qui troverete le risposte a domande cruciali quali: Cosa si può brevettare e quali sono i requisiti necessari? Come e dove posso depositare un brevetto? Quali costi bisogna affrontare per il deposito di un brevetto? Quali diritti assicura un brevetto? Come deve essere strutturato un documento brevettuale? In che modo sfruttare adeguatamente un brevetto? L'opuscolo fornisce interessanti indicazioni, consigli ed esempi in merito a tali argomenti. Si tratta quindi di un documento semplice e a carattere pratico rivolto sia alle imprese innovative che alla valorizzazione dell'ingegno della singola persona che inventa e produce innovazione.

01.

CONCETTI DI BASE

1.1. Si possono proteggere le idee?.....	7
1.2. I brevetti in passato e in futuro.....	7
1.3. La natura del brevetto.....	8
1.4. Quali diritti sono conferiti dal brevetto?.....	9
1.5. Un'invenzione protetta può essere copiata?.....	9
1.6. Altre importanti forme di tutela.....	10

02.

I REQUISITI DI BREVETTABILITÀ

2.1. I quattro requisiti fondamentali.....	13
2.2. Assoluta segretezza dell'invenzione prima del deposito del brevetto.....	15
2.3. Lo stato della tecnica.....	15
2.4. Cosa si può brevettare?.....	17
2.5. Protezione del software.....	17
2.6. Brevettabilità del software.....	18
2.7. È possibile proteggere un'app?.....	18
2.8. Il modello di utilità.....	19

03.

LA VIA VERSO IL BREVETTO

3.1. Chi può depositare un brevetto?.....	21
3.2. A chi spettano i diritti di un brevetto?.....	21
3.3. Da quando l'invenzione è protetta?.....	22
3.4. Il diritto di priorità.....	23
3.5. Dove sono validi i brevetti?.....	23
3.6. Dove si può depositare un brevetto?.....	24
3.7. Come depositare un brevetto.....	24
3.8. La struttura di un brevetto.....	25
3.9. Quali sono i costi di un brevetto?.....	26

04.

LA TUTELA BREVETTUALE ALL'ESTERO

4.1. Esiste un brevetto mondiale?.....	28
4.2. Il brevetto europeo	28
4.3. Il brevetto unitario - una lunga storia	30
4.4. La domanda di brevetto internazionale.....	31
4.5. Altre procedure regionali	32

05.

VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL BREVETTO

5.1. Qual'è l'utilità economica per il titolare del brevetto?.....	34
5.2. Sfruttamento economico di un brevetto e metodi di valutazione.....	35
5.3. Il contratto di licenza.....	36
5.4. L'accordo di segretezza	37
5.5. La difesa dei diritti brevettuali.....	37

06.

LA RICERCA BREVETTUALE

6.1. Pubblicazione dei brevetti	39
6.2. La letteratura brevettuale.....	39
6.3. La ricerca sui brevetti.....	40
6.4. Dove si trovano le informazioni sui brevetti?.....	41

07.

IL REPARTO BREVETTI E MARCHI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLZANO

.....	43
-------	----

01.
**CONCETTI
DI BASE**

01



01.

1. CONCETTI DI BASE

→ 1.1.

SI POSSONO PROTEGGERE LE IDEE?

Se qualcuno sviluppa un'idea innovativa, con essa spera anche di ottenere un guadagno. Molte buone idee hanno reso ricchi i loro inventori, perché sono state protette per tempo dall'imitazione da parte di terzi. Un'idea di per sé non è tutelabile, ma lo è la sua realizzazione, cioè le precise istruzioni per ottenere la soluzione ad un problema tecnico.

Si possono proteggere:

- soluzioni tecniche attraverso un **brevetto**,
- il nome di un prodotto oppure un logo attraverso un **marchio**,
- l'aspetto esteriore, cioè il design di un prodotto attraverso un **disegno o modello** e
- le opere letterarie ed artistiche ed i programmi per computer attraverso il **diritto d'autore**.

Per evitare che altri raccolgano i frutti di un lavoro di sviluppo spesso faticoso, è consigliabile far tutelare l'esecuzione delle proprie idee. La realizzazione dell'idea deve essere descritta minuziosamente.

→ 1.2.

I BREVETTI IN PASSATO E IN FUTURO

Nel 1474 la città di Venezia emanò la prima legge sui brevetti. Essa garantiva agli inventori di quell'epoca i diritti esclusivi sulle loro opere, a tutela dei loro interessi, e ne vietava la libera imitazione. Nel 1624 in Inghilterra entrò in vigore lo "Statute of Monopolies", in base al quale poteva essere concesso un brevetto a tempo limitato al "primo e vero inventore". Visto il numero crescente di leggi nazionali sui brevetti, nel 1883 fu stipulata la Convenzione di Unione di Parigi per la protezione delle proprietà industriale, che garantiva ai titolari dei brevetti pari diritti in tutti i paesi firmatari e introdusse il cd. "diritto di priorità".

Nel 1967 fu fondata l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI-WIPO), un'agenzia speciale delle Nazioni Unite con il compito di promuovere ed incentivare la protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Sulla base del trattato internazionale Patent Cooperation Treaty – PCT, amministrato dall'OMPI-WIPO, è possibile depositare domande di brevetto internazionali ed estendere la tutela brevettuale fino a oltre 150 Nazioni.

Nel 1973 fu fondato l'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) – contemporaneamente alla firma della Convenzione sul brevetto europeo. Attualmente l'Organizzazione Europea dei brevetti, sorta sulla base di tale convenzione, è composta da 38 Paesi membri, ai quali si aggiungono oggi ulteriori sei Paesi in cui è possibile estendere la tutela dei brevetti europei rilasciati.

SAPEVATE CHE...

...Venezia emanò la prima legge sui brevetti?

SAPEVATE CHE...

...i brevetti sono i diritti di tutela più importanti per le invenzioni tecniche?

Nel 2013 sono stati approvati i regolamenti europei che hanno istituito il sistema del brevetto unitario, sebbene non sia ancora entrato in vigore (situazione: giugno 2021) a causa della mancata sottoscrizione di alcuni Stati membri e dell'impatto della Brexit. Il brevetto unitario si affiancherà alla tutela già esistente a livello nazionale ed europea, ma a differenza del brevetto europeo consentirà di ottenere la protezione contemporaneamente nei paesi UE aderenti all'iniziativa (attualmente 25) attraverso il pagamento di una unica tassa di mantenimento.

Nei capitoli seguenti troverete ulteriori dettagli sulle singole procedure di registrazione.

→ 1.3.

LA NATURA DEL BREVETTO

Perché esistono i brevetti? Il brevetto, quale diritto di proprietà industriale garantito per iscritto, risolve un problema economico: un inventore deve investire molto tempo, impegno e denaro per realizzare la sua idea e renderla fruibile. In assenza di una forma di tutela, eventuali terzi potrebbero copiare semplicemente la soluzione finita e risparmiare gli oneri di sviluppo sostenuti dall'inventore. Perciò l'inventore dovrebbe mantenere segreti i dettagli tecnici della propria invenzione, ad esempio adottando tecniche di realizzazione dissimulate e mantenendo il segreto assoluto su tutti i piani costruttivi e di sviluppo. Un giorno infine l'inventore scomparirebbe portandosi con sé tutte le conoscenze riguardanti la sua invenzione, che quindi risulterebbe persa per la collettività.

Per evitare ciò, lo Stato ha istituito per legge un incentivo alla divulgazione dell'invenzione: all'inventore viene concesso un monopolio limitato nel tempo per lo sfruttamento esclusivo dell'invenzione da lui creata. In cambio, l'inventore si assume l'obbligo di pubblicare la descrizione della sua soluzione tecnica in un brevetto e di attuare l'invenzione. Il monopolio limitato nel tempo ha lo scopo di assicurare all'inventore la redditività del suo investimento. Allo scadere di questo periodo l'invenzione, resa pubblica in precedenza, diventa un bene collettivo, poiché chiunque la può sfruttare commercialmente.

Dopo 18 mesi dal deposito della domanda, la descrizione ed i dettagli tecnici del brevetto vengono infatti pubblicati

Grafico: La natura del brevetto



ed in questo modo si incrementa lo stato attuale della tecnica, ovvero lo stato della conoscenza di un intero sistema economico. Basandosi su quest'invenzione altri potranno sviluppare nuove soluzioni tecniche.

SAPEVATE CHE...
...i brevetti sono pubblicati
18 mesi dopo il deposito?

→ 1.4.

QUALI DIRITTI SONO CONFERITI DAL BREVETTO?

Il brevetto è un diritto di proprietà industriale, grazie al quale un'invenzione tecnica viene protetta per un periodo di tempo limitato (al massimo 20 anni). Esso conferisce al suo titolare il diritto di vietare ad altri l'utilizzo a scopo commerciale (produzione, distribuzione, importazione ed esportazione) dell'invenzione descritta, per tutta la durata della protezione.

Al titolare viene quindi concesso un **"diritto di veto"**, il quale però è limitato nel tempo e territorialmente. L'inventore deve ovviamente pensare esattamente cosa vietare a terzi riguardo alla sua invenzione, e formulare di conseguenza le rivendicazioni nella descrizione del brevetto.

Il titolare del brevetto può realizzare egli stesso l'invenzione, oppure cedere a terzi lo sfruttamento economico dell'invenzione, pretendendo una remunerazione per questo sfruttamento (compenso di licenza). Inoltre, può trasmettere in eredità o vendere il suo diritto di esclusiva.

I brevetti non garantiscono tuttavia un monopolio assoluto. Il diritto brevettuale attribuisce al titolare un'esclusiva di mercato limitata nel tempo per l'oggetto dell'invenzione, ma il brevetto in sé come documento giuridico non garantisce il successo commerciale. Il titolare del brevetto si deve confrontare con i prodotti ed i procedimenti dei suoi concorrenti, ed alla fine dei conti sarà il cliente a decidere il grado di successo sul mercato.

Trovate maggiori informazioni sullo sfruttamento economico dei brevetti al capitolo 5.

→ 1.5.

UN'INVENZIONE PROTETTA PUÒ ESSERE COPIATA?

Ciò che si vuole assolutamente raggiungere con il deposito di un brevetto è la protezione mirata dall'imitazione da parte di terzi. Qui gioca un ruolo fondamentale il carattere commerciale dell'imitazione. Finché l'imitazione della tecnologia brevettata viene utilizzata solo ad uso privato, oppure a scopo didattico o sperimentale, tale imitazione è ammessa.

In questo caso risulta evidente il carattere divulgativo che ha la materia brevettuale: l'uso a scopo informativo dei brevetti non solo è legittimo, ma è addirittura auspicato. Il pensiero di fondo su cui si basa la divulgazione è quello di incentivare lo spirito di ricerca, a tutto vantaggio dell'innovazione e del progresso tecnologico.

Il titolare del brevetto potrà quindi attivare i propri diritti nei confronti di coloro che cercheranno di sfruttare economicamente l'invenzione tutelata, immettendo sul mercato prodotti uguali o analoghi.

SAPEVATE CHE...
...l'imitazione di
un brevetto ad uso privato
oppure per scopo didattico o
sperimentale é consentita?

SAPEVATE CHE...

...la protezione di un marchio può essere rinnovata quante volte si desidera?

→ 1.6.

ALTRE IMPORTANTI FORME DI TUTELA

Oltre al brevetto, gli altri diritti di proprietà industriale rilevanti sono:

- > il marchio,
- > i disegni e modelli,
- > il diritto d'autore.

Il marchio

Il marchio è un segno particolare finalizzato a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli offerti dalle altre aziende. Nomi, diciture, testi pubblicitari e rappresentazioni grafiche per prodotti e servizi possono essere protetti sotto forma di marchio verbale, marchio figurativo oppure una combinazione dei due. Sono ammessi anche marchi tridimensionali, sonori (jingle) come pure marchi di colore.

Un marchio non concede solo la tutela garantita legalmente per il logo della propria azienda o il nome di un prodotto, ma offre molteplici vantaggi alle imprese. Un marchio supportato da una buona gestione ed una costante politica del marchio può comportare anche un considerevole valore aggiunto per l'impresa. Un buon marchio crea fiducia nella qualità del prodotto o del servizio, ed è così in grado di legare una determinata clientela fissa ai prodotti/servizi di un'azienda. Un marchio deve quindi favorire la creazione di una preferenza da parte del cliente e distinguere così il prodotto/servizio da quello della concorrenza.

Fondamentalmente la durata della protezione di un marchio è illimitata: a partire dal giorno della domanda, la durata è di dieci anni, ma pagando una tassa entro i termini stabiliti, può essere prolungata per altri dieci anni, e così via. Alcuni marchi esistono da più di 100 anni.

I disegni e modelli

I disegni e modelli servono a proteggere un design. Il design è la forma esteriore di oggetti bidimensionali (disegni: ad esempio il disegno decorativo di un tessuto) o tridimensionali (modelli: per esempio uno spazzolino da denti o un oggetto di arredamento).

L'aspetto esteriore può essere caratterizzato dalla disposizione di linee, contorni, colori o superfici oppure dal materiale utilizzato. La forma data ad un modello non deve essere dettata solamente dalla funzione per la quale l'oggetto è stato progettato.

Il titolare di un disegno o modello può proibire ad altri di impiegare a scopo commerciale – cioè produrre, vendere, importare ed esportare – prodotti con un design uguale o simile.

La registrazione di un disegno o modello è valida per cinque anni dalla data di domanda. Il titolare può rinnovare il periodo di protezione più volte per ulteriori intervalli di cinque anni, fino ad una durata massima di 25 anni a partire dalla data di domanda.

Il diritto d'autore

Le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, sono protette ai sensi della legge sul diritto d'autore.

Il diritto d'autore nasce al momento della creazione dell'opera e dura per tutta la vita dell'autore fino a 70 anni dopo la sua morte. Per ottenere il diritto d'autore non è necessario adempiere ad alcuna formalità (richiesta, registrazione ecc.).

L'autore dell'opera detiene i diritti di utilizzazione economica e quindi i diritti patrimoniali (i diritti di riproduzione, esecuzione e rappresentazione, diffusione, distribuzione ed elaborazione) nonché i diritti morali sulla stessa (il diritto alla paternità, alla pubblicazione ed all'integrità).

Solitamente si è portati ad equiparare il "diritto d'autore" con il "copyright". Tuttavia, la tutela riconosciuta dal copyright si differenzia da quella del diritto d'autore per vari aspetti. Il "copyright", che letteralmente significa "diritto di copia", è di origine anglosassone e si riferisce al diritto di riprodurre e distribuire un'opera sul mercato; esso tutela quindi gli aspetti economici e patrimoniali. Il diritto d'autore focalizza invece l'attenzione sulla figura dell'autore, riconoscendo sia i diritti di utilizzazione economica, sia i diritti morali. L'autore continua a conservare vari diritti sull'opera anche in seguito alla cessione dei diritti di utilizzazione economica a terzi.

In Italia, l'autorità competente in materia di diritto d'autore è la SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori.

SAPEVATE CHE...

...il diritto d'autore sorge in automatico al momento della creazione dell'opera?



02.

REQUISITI DI BREVETTABILITÀ

02.

REQUISITI DI BREVETTABILITÀ

→ 2.1.

I QUATTRO REQUISITI FONDAMENTALI

Affinché un'invenzione possa essere brevettata, deve soddisfare quattro requisiti fondamentali: essa deve essere **nuova**, scaturire da un'**attività inventiva**, deve essere atta ad avere un'**applicazione industriale** ed essere **lecita**. Questi requisiti vengono in seguito descritti:

Novità

Un'invenzione è considerata nuova, se non appartiene ancora allo "stato della tecnica". Se l'inventore, prima di depositare il brevetto, ha già presentato pubblicamente la sua invenzione, ad esempio ad una fiera, ciò basta a nuocere al requisito di novità. Al requisito di novità non sono posti limiti temporali o territoriali: viene considerato tutto ciò che era conosciuto in qualunque parte del mondo in qualsiasi forma prima della data di deposito del brevetto.

Una conoscenza riaffiorata dal passato è nociva per il requisito di novità, anche se era stata completamente dimenticata. La novità si riferisce all'invenzione in quanto tale. Non nuoce quindi il fatto che una o tutte le caratteristiche dell'invenzione siano di per sé già conosciute; pertanto la combinazione di esse nel dispositivo o procedimento concreto può essere inedita.

Attività inventiva

Oltre alla novità, per essere brevettabile, la soluzione deve implicare una cosiddetta attività inventiva. Quindi, agli occhi di una persona esperta in quel particolare campo tecnologico, non deve risultare come un semplice derivato dello stato della tecnica. Solamente in presenza di un apporto innovativo la soluzione tecnica proposta può essere elevata ad invenzione, poiché si distacca nettamente dallo stato della tecnica.

Questa importante caratteristica del brevetto causa i problemi maggiori agli esaminatori dell'ufficio brevetti.

Grafico: requisiti di brevettabilità



Gli indizi per l'effettiva presenza di un'attività inventiva sono i seguenti:

- > il problema era noto da molto tempo tra gli esperti, e vi era la necessità di risolverlo,
- > attraverso l'invenzione viene superato un concetto tecnico errato,
- > il nuovo ritrovato contiene un elemento di sorpresa.

Riassumendo: è brevettabile ciò che non è ovvio. Nella prassi comune la carenza di attività inventiva ha spesso per conseguenza il rifiuto del brevetto.

Applicazione industriale

Un'invenzione viene considerata applicabile dal punto di vista "industriale", inteso nel senso più ampio, se può essere fabbricata o impiegata in un qualsiasi settore industriale o commerciale, compresa l'agricoltura.

L'oggetto del brevetto deve:

- > essere riproducibile con caratteri costanti: nessun pezzo unico, come ad es. un violino Stradivari.
- > essere tecnicamente realizzabile e produrre un risultato concreto: nessuna soluzione contraria alle leggi della fisica e della termodinamica, come ad es. il moto perpetuo.
- > produrre gli effetti in modo indipendente dall'attività dell'operatore: nessun procedimento che produca risultati differenti a seconda dell'operatore, come ad es. un metodo di decorazione a mano di prodotti.

Nella pratica, questa caratteristica non rappresenta quasi mai un limite. I prodotti e processi di lavorazione industriale, nella maggioranza dei casi, trovano un'applicazione industriale. Non conta che siano sfruttabili o sensati dal punto di vista economico: è sufficiente che possano essere prodotti o impiegati in un'attività industriale. Sono esclusi

dalla tutela del brevetto, a causa della mancata applicabilità industriale, solo le invenzioni che hanno un mero interesse teorico e non sono utilizzabili in modo pratico.

Si considerano non applicabili industrialmente i procedimenti finalizzati al trattamento chirurgico e terapeutico ed alla diagnosi sul corpo umano o animale. Questo non vale per i prodotti impiegati in tali procedimenti (per esempio strumenti chirurgici e medicinali, poiché questi sono applicabili industrialmente).

Liceità

Un'invenzione è considerata lecita se non è contraria all'ordine pubblico ed alla morale. Questo requisito è rilevante soprattutto per le invenzioni biotecnologiche: il corpo umano come pure i procedimenti di clonazione umana e animale, per esempio, non sono brevettabili.

SAPEVATE CHE...

...un'invenzione per essere brevettabile deve essere nuova, scaturire da un'attività inventiva, atta ad avere un'applicazione industriale ed essere lecita?

→ 2.2.

ASSOLUTA SEGRETEZZA DELL'INVENZIONE PRIMA DEL DEPOSITO DEL BREVETTO

Il carattere di novità è il presupposto più importante per la brevettabilità di una nuova invenzione tecnica. Un'invenzione è considerata nuova, se prima della data di deposito del brevetto non era ancora conosciuta o pubblicata – in nessun luogo al mondo. Se invece un'invenzione viene descritta in una rivista o presentata ad una fiera, entra automaticamente a far parte dello "stato della tecnica" e non può più essere brevettata, poiché si considera non più "nuova".

Perciò è necessario mantenere il segreto assoluto riguardo ad un'invenzione prima della data di deposito del brevetto. Qualora per varie ragioni legate allo sviluppo dell'invenzione non sia possibile mantenere il segreto o evitare la divulgazione a terzi, è consigliato far sottoscrivere tra le parti un accordo di riservatezza (NDA – non disclosure Agreement). Con questo accordo la parte che riceve le informazioni e i dettagli sull'invenzione si impegna a trattarle con cautela, a non divulgarle all'esterno, e a non utilizzarle e sfruttarle per fini propri. Per ulteriori dettagli si veda il capitolo 5.4.

SAPEVATE CHE...

...è necessario mantenere l'assoluto segreto sulla Vostra invenzione prima della data di deposito del brevetto?

→ 2.3.

LO STATO DELLA TECNICA

Il presupposto più importante in assoluto per la concessione di un brevetto, è che l'invenzione sia **assolutamente nuova** il giorno in cui viene depositata, ovvero sconosciuta a livello mondiale, in modo da distinguersi dallo stato attuale della tecnica.

Fanno parte dello "stato della tecnica" tutti i procedimenti e processi, i dispositivi, i prodotti e gli strumenti che sono già noti il giorno in cui il brevetto viene depositato, ovvero che sono stati pubblicati – e quindi resi accessibili alla collettività – in qualsivoglia forma (verbalmente, mediante descrizione scritta, utilizzo, esposizione o altra forma). Non vi è alcun limite riguardo al luogo, la lingua, il periodo ed il modo in cui l'informazione in questione sia stata resa pubblica.

A livello mondiale sono già state depositate più di 120 milioni di invenzioni. Si potrebbe quasi pensare che sia già stato inventato tutto, ma le statistiche riguardanti le nuove domande di brevetto, depositate ogni anno presso i singoli Uffici brevetti, provano che l'inventiva umana non conosce limiti. Inoltre, le leggi sui brevetti sono strutturate in maniera tale da non impedire un ulteriore sviluppo, bensì tutelare anche i piccoli sviluppi e miglioramenti attraverso nuovi brevetti.

Cosa non fare prima della domanda di brevetto?

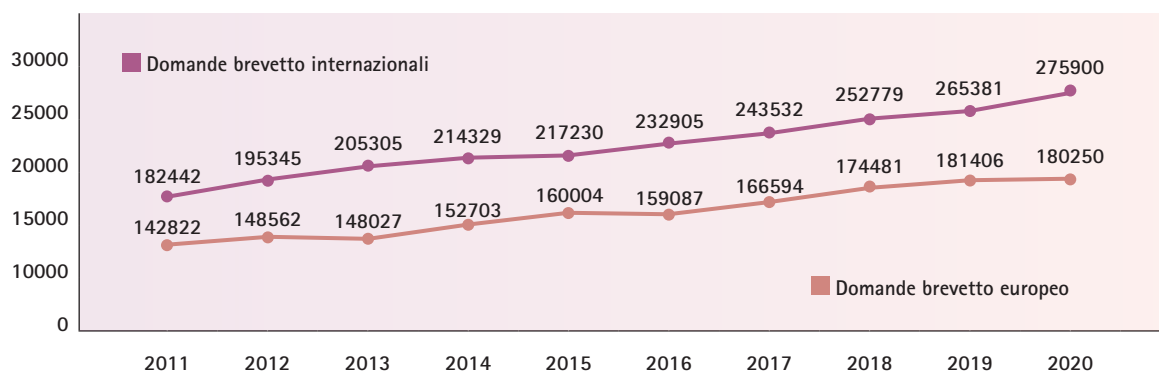
- > Pubblicazioni di qualsiasi tipo
- > Presentazioni in esposizioni
- > Vendita del prodotto (anche online)
- > Scambi di informazioni senza accordo di riservatezza
- > Divulgazioni orali
- > Prestito gratuito dell'invenzione (es. per eseguire dei test)

Di seguito sono rappresentati i numeri dei depositi dei brevetti italiani, europei ed internazionali degli ultimi dieci anni.

Domande di brevetto italiane



Domande di brevetto europee e internazionali



SAPEVATE CHE...

...a livello mondiale sono già state depositate più di 120 milioni di invenzioni?

→ 2.4. COSA SI PUÒ BREVETTARE?

Sono brevettabili:

- > i più svariati prodotti: macchine e loro componenti, utensili, strumenti, oggetti di uso quotidiano, dispositivi elettronici, composti chimici e miscele di sostanze, farmaci, ecc.
- > procedimenti intesi come processi di produzione o di lavorazione, procedimenti microbiologici e altri procedimenti a carattere tecnico

Non sono brevettabili:

- > idee, concetti, mere scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici
- > regole di giochi, sistemi per lotterie, metodi didattici e processi organizzativi
- > presentazioni di informazioni
- > procedimenti diagnostici, terapeutici e chirurgici da applicare al corpo umano ed animale
- > varietà vegetali (protette tramite una specifica privativa), razze animali e procedimenti biologici per la produzione di piante o animali
- > programmi per computer (vedere capitoli seguenti)
- > invenzioni il cui sfruttamento sia contrario all'ordine pubblico o alla morale

→ 2.5. PROTEZIONE DEL SOFTWARE

Dal punto di vista giuridico il software, ovvero i programmi per elaboratore "in quanto tali" (codice sorgente, codice oggetto), sono tutelati dal **diritto d'autore** come opere letterarie, ai sensi della Convenzione di Berna sulle opere letterarie ed artistiche.

Oggetto della tutela sono, in particolare, i programmi per elaboratore, che risultino da una creazione intellettuale dell'autore, e che abbiano carattere creativo e originale rispetto a quelli preesistenti. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso (es. diagrammi di flusso). Restano esclusi dalla tutela accordata dalla legge sul diritto d'autore le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce.

Come per le altre opere dell'ingegno, i diritti nascono automaticamente nel momento della creazione del software. Per ottenere il diritto d'autore non è necessario adempiere ad alcuna formalità (es. richiesta o registrazione).

Presso la SIAE è stato istituito il Registro pubblico speciale dei programmi per elaboratore che ha la sola funzione di provare l'esistenza del programma e l'identità dell'autore. La registrazione in tale registro è facoltativa e non costituisce pertanto una banca dati completa dei software esistenti.

L'esclusione dalla brevettabilità dei programmi per computer (in quanto tali) è un principio valido in Europa, ma non in altri Stati, come ad esempio negli Stati Uniti dell'America. Un inventore dovrà dunque informarsi bene presso le sedi competenti sulle varie modalità di tutela delle sue creazioni, per non perdere i diritti in altri Paesi.

SAPEVATE CHE...

...la novità di un'invenzione si valuta rispetto allo stato della tecnica?

SAPEVATE CHE...

...il software è brevettabile
come un "metodo"?

→ 2.6.

BREVETTABILITÀ DEL SOFTWARE

La normativa europea esclude pertanto la brevettabilità dei programmi per elaboratore, ovvero del software "in quanto tale". Ciò non impedisce però che il software possa essere tutelato, in alcuni casi, anche attraverso un brevetto, se presentato come un "metodo" (ovvero una sequenza di

passaggi che è alla base del programma), o come "mezzo tecnico che implementa un metodo".

A livello europeo viene infatti riconosciuta la tutela alle invenzioni implementate mediante l'utilizzo di un computer (computer implemented inventions), ovvero le invenzioni che implicano l'uso di un computer, di una rete di computer o altro dispositivo programmabile e nelle quali almeno una caratteristica è realizzata in tutto o in parte attraverso un programma per elaboratore.

Tali invenzioni sono brevettabili, purché soddisfino i requisiti di brevettabilità e abbiano un carattere tecnico, ovvero se producono un **"ulteriore effetto tecnico"** durante l'esecuzione su un computer.

L'effetto tecnico ulteriore dell'azione del software può essere riscontrato sia all'esterno del computer (ad esempio in sistemi di controllo di processi o apparecchiature), sia all'interno del computer stesso (ad esempio, nella gestione dei dati nella memoria del computer oppure nella gestione delle risorse hardware).

Sono ad esempio brevettabili i software per il controllo del sistema di antibloccaggio in un'auto, per la compressione video o per l'elaborazione di immagini digitali. Rimangono invece esclusi dalla protezione brevettuale quei programmi in cui l'ulteriore effetto tecnico non possa essere riscontrato, come ad esempio i software per l'organizzazione delle attività amministrative o commerciali (software gestionali).

Comprendere quale sia la linea di demarcazione che distingue il software brevettabile da quello non brevettabile è molto complesso e questo fatto può generare confusione e incertezza. Per ulteriori informazioni sulla brevettabilità del software consultare il sito internet dell'Ufficio brevetti europeo (www.epo.org).

→ 2.7.

È POSSIBILE PROTEGGERE UN'APP?

Un'applicazione per dispositivi elettronici (smartphone, tablet, computer) è considerata a tutti gli effetti un software e pertanto rientra nella tutela del diritto d'autore. Essa sarà brevettabile solo se potrà risolvere un problema tecnico e generare un ulteriore effetto tecnico.

Applicazioni che consentono di migliorare le performance del dispositivo o che permettono di interagire con il mondo esterno producendo effetti tangibili possono essere tutelate attraverso un brevetto.

Al contrario, sono escluse dalla tutela brevettuale quelle applicazioni che si limitano ad elaborare dei calcoli, senza risolvere un problema tecnico, né produrre un effetto tecnico.

Qualora i presupposti per un brevetto software non sussistano, lo sviluppatore potrà optare per la tutela attraverso il diritto d'autore, proteggere il nome dell'applicazione attraverso il marchio ed eventualmente l'interfaccia grafica attraverso il design (disegni o modelli).

→ 2.8.

IL MODELLO DI UTILITÀ

Spesso vengono realizzate soluzioni tecniche meritevoli di una tutela, ma che non soddisfano i requisiti di brevettabilità a causa del basso livello di originalità.

Si tratta per lo più di perfezionamenti di lieve entità a prodotti già esistenti, ovvero nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

In alcuni Paesi queste "piccole" invenzioni possono essere tutelate attraverso un brevetto per "modello di utilità", che riguarda quei nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere.

Il modello di utilità è considerato pertanto il "fratello minore" del brevetto e rappresenta un ulteriore importante diritto di proprietà industriale a tutela di soluzioni a carattere tecnico.

Vi sono alcune differenze fondamentali rispetto al brevetto:

- > La protezione del modello di utilità può essere ottenuta esclusivamente per prodotti.
- > I procedimenti non sono tutelabili con un modello di utilità, ma solo tramite il brevetto.
- > A differenza del brevetto, la durata della tutela è di (soli) dieci anni.
- > In Italia i diritti di mantenimento in vita si pagano per periodi di cinque anni, non annualmente.
- > Il grado di attività inventiva richiesto per il modello di utilità è generalmente inferiore rispetto al brevetto. Questo consente di tutelare soluzioni tecniche poco innovative, ma non di minore importanza.
- > L'iter di domanda non prevede una ricerca di anteriorità da parte dell'Ufficio brevetti e l'esame è svolto (solo) sulla base della documentazione presentata.

L'effetto della tutela è uguale a quello del brevetto, ma solo in pochi paesi è prevista la protezione del modello di utilità accanto a quella del brevetto. Nei paesi che non prevedono questa tipologia di diritto c'è solo la possibilità di depositare un brevetto.

In alcuni Paesi (es. Italia e Austria) la legge prevede la possibilità di convertire un brevetto per invenzione industriale in un modello di utilità, su invito del competente Ufficio brevetti nazionale, qualora la domanda di brevetto non rispecchi i requisiti fissati.

SAPEVATE CHE...

...per il modello di utilità il livello di inventiva richiesto è inferiore rispetto al brevetto?



03.
**LA VIA VERSO
IL BREVETTO**



03. LA VIA VERSO IL BREVETTO

→ 3.1. CHI PUÒ DEPOSITARE UN BREVETTO?

Fondamentalmente ogni persona fisica o giuridica (imprese, enti pubblici ecc.) può depositare un brevetto. La domanda di brevetto nazionale per l'Italia può essere presentata da ogni cittadino dell'Unione Europea ed ogni impresa con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea.

I cittadini e le imprese italiane, tuttavia, non possono presentare una domanda di brevetto all'estero direttamente presso gli Uffici brevetti di altri Stati, all'Ufficio brevetti europeo (EPO - European Patent Office), oppure all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO - World Intellectual Property Organization) senza avere preventivamente ottenuto l'autorizzazione per il deposito all'estero dal competente Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) di Roma. Questo a sua volta richiederà il parere dell'autorità militare per assicurarsi che l'oggetto dell'invenzione non sia di "interesse nazionale" per la difesa del Paese.

I richiedenti di altri Stati extra-UE (privati o imprese) possono depositare il loro brevetto in Italia solo se hanno un domicilio elettivo o una filiale in Italia o in uno Stato membro dell'Unione Europea, altrimenti tramite un agente brevettuale in possesso degli stessi requisiti.

→ 3.2. A CHI SPETTANO I DIRITTI DI UN BREVETTO?

Il diritto ad ottenere il brevetto spetta all'autore dell'invenzione, ovvero l'inventore, o ai suoi aventi causa. Tuttavia, l'inventore non è sempre il richiedente e il titolare del brevetto allo stesso tempo. L'inventore è sempre una persona fisica, mentre il richiedente e titolare del brevetto può essere anche una persona giuridica. Il soggetto indicato nella domanda come "richiedente" diventerà l'effettivo titolare del brevetto e potrà far valere nei confronti di terzi i diritti di sfruttamento derivanti dalla concessione del titolo.

Un brevetto può essere richiesto anche da più soggetti distinti, come ad esempio due persone o due imprese. In questo caso i diritti saranno ripartiti su tutti i soggetti, in base alle percentuali di proprietà scelte in fase di deposito della domanda, e troveranno applicazione le disposizioni sulla comunione dei beni.

A seconda delle situazioni si possono verificare i seguenti scenari.

- Quando l'invenzione viene realizzata **all'interno di un'impresa**, ovvero nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o rapporto, e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro (o committente), mentre all'inventore spetta il diritto di esserne riconosciuto autore.

SAPEVATE CHE...

...i brevetti possono essere richiesti sia da persone fisiche sia da persone giuridiche?

- Se invece l'invenzione viene realizzata **all'interno di un'impresa in modo del tutto casuale**, e quindi l'attività inventiva non è oggetto del contratto o del rapporto di lavoro e non viene retribuita, l'inventore avrà diritto a ricevere un equo premio, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto. Per la determinazione dell'equo premio si terrà conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.
- Al di fuori delle due ipotesi precedenti, se l'invenzione viene realizzata in **modo occasionale dal dipendente durante il proprio tempo libero**, il datore di lavoro ha solo un diritto di opzione se il trovato ottenuto è ricompreso nel settore di attività dell'azienda. L'inventore è tenuto ad avvisare il datore di lavoro riguardo al deposito del brevetto e quest'ultimo ha tempo tre mesi per esercitare il diritto di opzione; in seguito è tenuto a versare un canone all'inventore.

Diversa è invece la situazione quando l'invenzione viene realizzata da un **ricercatore universitario o di un ente pubblico di ricerca** (amministrazione pubblica con finalità di ricerca). In questo caso i diritti esclusivi derivanti dal brevetto spettano al ricercatore (in caso di team a tutti i ricercatori in parti uguali), che dovrà sostenere anche le spese per il deposito del brevetto ed informare l'università o l'amministrazione per cui lavora.

L'Università o l'ente avrà tuttavia il diritto di percepire parte del ricavato derivante dallo sfruttamento del brevetto, la cui entità viene definita di norma all'interno di un apposito regolamento per lo sfruttamento dei brevetti.

In assenza di un preciso regolamento la legge prevede delle percentuali minime dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione.

Trascorsi cinque anni dalla concessione del brevetto, senza che il ricercatore abbia iniziato le attività di sfruttamento dell'invenzione, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi.

→ 3.3.

DA QUANDO L'INVENZIONE È PROTETTA?

Una volta concessi i brevetti sono validi per un massimo di 20 anni a partire dalla data di deposito della domanda, a condizione che i diritti di mantenimento in vita siano pagati regolarmente.

Se il titolare del brevetto decide di non pagare più i diritti annuali l'invenzione non sarà più protetta e terzi potranno riprodurla e sfruttarla economicamente senza alcun impedimento.

Dal deposito della domanda alla concessione del brevetto di solito trascorrono dai due ai tre anni. I diritti esclusivi attribuiti dalla legge al titolare sono conferiti con la concessione del brevetto, ma possono essere attivati contro

terzi già dalla data di pubblicazione, ovvero la data in cui la domanda e la relativa documentazione tecnica (descrizione, rivendicazioni e disegni) è resa accessibile al pubblico.

Di norma le domande di brevetto vengono pubblicate dopo 18 mesi dalla data del primo deposito. Il richiedente può decidere al momento del deposito della domanda di rendere accessibile al pubblico i contenuti di essa in anticipo (al più presto dopo 90 giorni dalla data di deposito). L'intervallo di tempo che intercorre tra il deposito e la pubblicazione è chiamato periodo di segretezza.

SAPEVATE CHE...

...per mantenere in vita i brevetti devono essere pagate le tasse annuali?

→ 3.4.

IL DIRITTO DI PRIORITÀ

Chiunque abbia regolarmente depositato, in uno degli Stati facenti parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, una domanda di brevetto d'invenzione o di modello di utilità, può fruire durante i successivi **dodici mesi** di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una successiva domanda di brevetto nazionale, europeo o internazionale, riguardante la medesima invenzione.

Tutti coloro che hanno depositato una domanda di brevetto (nazionale o regionale) possono quindi attendere **dodici mesi** dalla data di deposito, per estendere la loro invenzione in altri paesi, facendo valere la data di priorità nazionale. Questa data di priorità sarà quindi considerata per le domande successive ai fini della **valutazione della novità**.

Per fare valere il diritto di priorità è necessario presentare il **documento di priorità**, che consiste in una copia conforme della domanda nazionale di base, attestata e rilasciata dall'Ufficio brevetti nazionale presso cui è avvenuto il primo deposito.

Trascorsi i dodici mesi dalla data di deposito nazionale, la data di priorità non potrà più essere rivendicata.

→ 3.5.

DOVE SONO VALIDI I BREVETTI?

Un brevetto ha validità solamente nei paesi in cui è stato depositato e concesso. Per ottenere la protezione dei diritti di proprietà industriale in un numero possibilmente elevato di Stati, inizialmente è sufficiente depositare il brevetto in un solo Stato.

La prima richiesta che giunge ad un ufficio brevetti, per la tutela di una determinata invenzione, viene classificata come "domanda di base"; la relativa "data di deposito" attesta la paternità dell'invenzione ai fini giuridici e indica con la migliore approssimazione possibile la data dell'invenzione.

Il titolare ha la facoltà di estendere la tutela del proprio brevetto attraverso ulteriori procedure nazionali, regionali (EPO, ARIPO, OAPI, ecc. - vedasi capitolo 4.5) o internazionali (PCT).

A questo punto va precisato che in ogni paese il brevetto deve essere presentato e formulato nella rispettiva lingua ufficiale. Per fare un esempio, in Italia non è possibile depositare un brevetto descritto esclusivamente in tedesco.

Ai richiedenti è concessa la facoltà di presentare una prima versione della descrizione tecnica in una lingua straniera, ma entro due mesi si dovrà presentare il testo definitivo in lingua italiana.

SAPEVATE CHE...

...è possibile estendere un brevetto nazionale entro 12 mesi dalla data di deposito?

→ 3.6.

DOVE SI PUÒ DEPOSITARE UN BREVETTO?

In Italia i brevetti ed i modelli di utilità nazionali possono essere depositati (di persona) presso ogni Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, oppure direttamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a Roma per posta o attraverso il sistema di deposito telematico accessibile dal rispettivo sito internet.

I richiedenti residenti in Italia e le imprese con sede legale in Italia, possono presentare le domande di brevetto europeo ed internazionale direttamente all'Ufficio brevetti europeo (EPO) oppure all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), a condizione che venga rivendicata la priorità di un precedente deposito nazionale per l'Italia. In questo caso si deve rispettare il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di deposito del brevetto nazionale italiano.

In assenza di un precedente deposito nazionale "prioritario" (eseguito nei precedenti 12 mesi), per tutelare le proprie invenzioni all'estero i richiedenti italiani sono tenuti a:

- > depositare la domanda di brevetto europeo o internazionale direttamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma, allegando apposita traduzione in lingua italiana.
- > richiedere e ottenere l'autorizzazione per il deposito all'estero da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma.

In entrambi i casi l'Ufficio richiederà il parere dell'autorità militare per assicurarsi che l'oggetto dell'invenzione non sia di "interesse nazionale" per la difesa del Paese. Trascorso il termine di novanta giorni dalla data di deposito dell'istanza, senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione si intende tacitamente concessa.

SAPEVATE CHE...

...tra la presentazione della domanda e l'accettazione del brevetto passano di norma dai tre ai quattro anni circa?

→ 3.7.

COME DEPOSITARE UN BREVETTO

Ai fini del deposito di una domanda di brevetto nazionale presso la Camera di commercio di Bolzano è necessario compilare un apposito modulo di richiesta, predisporre una descrizione tecnica corredata di eventuali disegni, pagare i diritti di deposito previsti, e depositare tutto presso la sede della Camera di commercio.

È necessario che tutti i requisiti formali e legali siano rispettati, per ottenere il riconoscimento del giorno di consegna come "data di deposito" del brevetto.

L'Ufficio italiano brevetti e marchi di Roma è competente per l'esame definitivo, nonché per il rilascio o eventuale rifiuto del brevetto. Di regola, tra la presentazione della domanda e l'accettazione del brevetto da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi passano dai tre ai quattro anni circa.

A decorrere dal 1° luglio 2008, in seguito all'accordo stipulato tra l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e l'Organizzazione Europea dei Brevetti, le domande di brevetto per invenzione industriale sono sottoposte ad una ricerca di anteriorità. Secondo la procedura l'Ufficio Europeo dei Brevetti, su incarico dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, provvederà ad eseguire una ricerca di anteriorità e ad inviare un rapporto di ricerca corredata da un'opinione sulla brevettabilità dell'invenzione entro un termine di nove mesi dalla data di deposito nazionale. Il richiedente riceverà pertanto una prima valutazione sulla propria invenzione, che sarà utile al fine di decidere se procedere con l'estensione della domanda all'estero.

L'introduzione della ricerca di novità non comporta solo un risparmio nel caso di estensione internazionale o europea del brevetto, ma rappresenta anche un rafforzamento dei brevetti italiani concessi, che saranno più facilmente difendibili in caso di violazione.

SAPEVATE CHE...
...le rivendicazioni brevi e precise rappresentano la parte principale di un brevetto?

→ 3.8.

LA STRUTTURA DI UN BREVETTO

Il fascicolo di un brevetto è composto dai seguenti elementi:

- a) **Frontespizio** con i dati della domanda e di pubblicazione, il titolo dell'invenzione, eventualmente un riassunto ed un disegno descrittivo.
- b) **Descrizione**, nella quale viene spiegata dettagliatamente l'invenzione. Normalmente è suddivisa nei seguenti punti:
 1. una breve descrizione del campo tecnico al quale fa riferimento l'invenzione;
 2. apprezzamento e critica (svantaggi, mancanze, rischi) dello stato della tecnica attualmente conosciuto, eventualmente completati dalla citazione di documenti noti;
 3. il problema tecnico che l'inventore intende risolvere;
 4. una breve descrizione delle figure o dei disegni;
 5. la spiegazione del principio sul quale si basa la soluzione, con esempi pratici;
 6. la messa in rilievo del vantaggio offerto dall'invenzione ed una spiegazione sul modo in cui l'oggetto dell'invenzione può essere applicato dal punto di vista industriale.
- c) **Rivendicazioni del brevetto**. Qui vanno indicate le caratteristiche tecniche che distinguono l'invenzione dall'attuale stato della tecnica e per le quali si richiede la protezione. Si distingue tra la rivendicazione principale (prima rivendicazione citata) e le rivendicazioni secondarie (ulteriori rivendicazioni citate). Attraverso le rivendicazioni di un brevetto viene stabilita l'entità di protezione conferita al titolo. Poiché si mira ad ottenere un'ampia tutela che copra anche delle varianti d'esecuzione, le rivendicazioni vengono spesso formulate in modo molto astratto e generico. Perciò una "vite" si può denominare per esempio "elemento di fissaggio", per far rientrare nell'ambito di tutela anche altre varianti come clip, chiodi, chiusure a velcro ecc. Solo ciò che viene citato nelle rivendicazioni del brevetto ottiene la protezione; quindi tutto ciò che non viene menzionato non ottiene alcuna tutela.
- d) I **disegni** rappresentano il modo più semplice di rappresentare il contenuto tecnico e sono finalizzati ad una migliore comprensione dell'invenzione. Non tutte le descrizioni di brevetti contengono disegni.

Una condizione rilevante ai fini della concessione di un brevetto è la "**sufficiente descrizione**" dell'invenzione. Questo requisito non riguarda l'invenzione stessa, ma la domanda di brevetto, ovvero la documentazione presentata. È necessario che l'invenzione sia descritta in modo sufficientemente chiaro e completo, senza trascurare elementi fondamentali, in modo che una persona esperta del settore possa attuarla, senza dover eseguire ulteriori ricerche o ricercare informazioni utili.

→ 3.9.

QUALI SONO I COSTI DI UN BREVETTO?

Non esiste una risposta standard a questa domanda. Vi sono dei costi per il primo deposito del brevetto: qui sono di rilievo i costi per l'eventuale agente brevettuale incaricato della stesura della descrizione del brevetto, nonché le tasse da pagare agli Uffici brevetti dei relativi paesi per la prima richiesta di protezione. A ciò si aggiungono i costi per la traduzione del brevetto nelle lingue dei paesi nei quali si richiede la tutela dell'invenzione. I costi per la prima registrazione dipendono quindi in buona parte dal numero di paesi ed in quali paesi si richiede la protezione dei diritti di proprietà industriale.

Inoltre, per mantenere in vita i brevetti, vanno sostenuti dei costi annui crescenti (costi di mantenimento del diritto). Il titolare del brevetto farebbe bene a valutare, di anno in anno, in quali paesi sia ancora economicamente vantaggioso mantenere il diritto di tutela. Soprattutto per quanto riguarda i prodotti con cicli di vita molto brevi (tre - cinque anni) è raro che la tutela brevettuale venga richiesta fino allo scadere della durata massima della protezione (20 anni).

In aggiunta, potrebbero esserci costi aggiuntivi per la difesa dei diritti in caso di violazione del brevetto.

BREVETTO ITALIANO

COSTI FINO AL DEPOSITO:

- > costi per la ricerca di novità
- > diritti di deposito
- > onorario consulente

COSTI FINO ALLA CONCESSIONE:

- > ev. onorario consulente per modifiche alla domanda

COSTI DOPO LA CONCESSIONE:

- > diritti annuali di mantenimento in vita
- > ev. costi per la difesa dei diritti

BREVETTO EUROPEO*

COSTI FINO AL DEPOSITO:

- > costi per la ricerca di novità
- > tasse di deposito e di ricerca
- > onorario consulente

COSTI FINO ALLA CONCESSIONE:

- > tassa di esame
- > tassa di concessione
- > ev. onorario consulente per modifiche alla domanda

COSTI DOPO LA CONCESSIONE:

- > costi di convalida
- > costi di traduzione
- > ev. onorario consulente per convalide
- > diritti annuali di mantenimento in vita
- > ev. costi per la difesa dei diritti

Grafico: Panoramica dei costi di un brevetto

*vedasi capitolo 4.2



04.
**TUTELA
BREVETTUALE
ALL'ESTERO**

04

04.

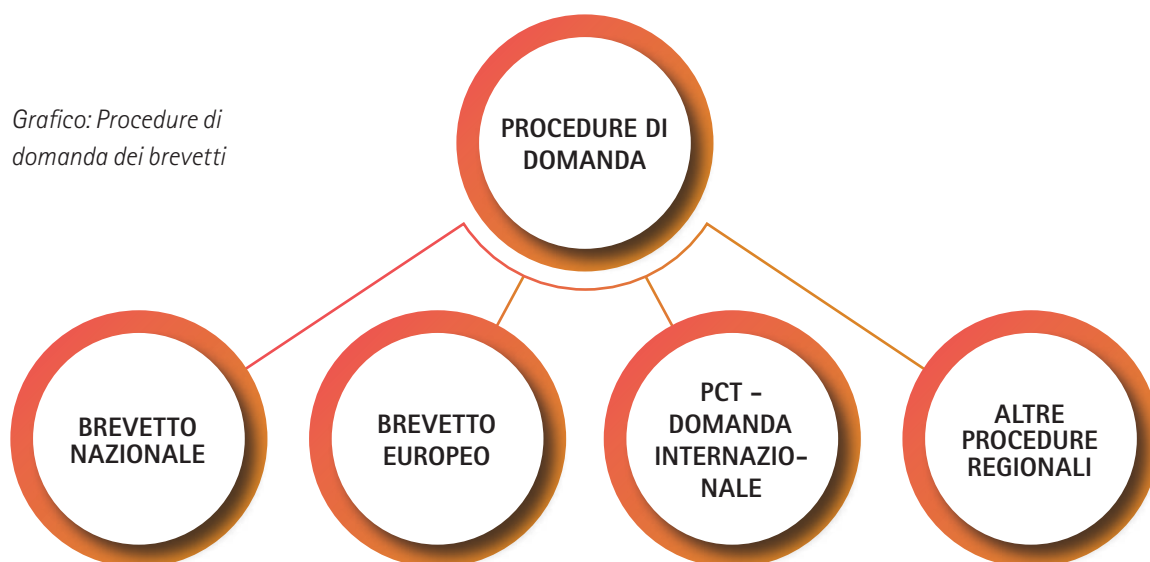
TUTELA BREVETTUALE ALL'ESTERO

→ 4.1.

ESISTE UN BREVETTO MONDIALE?

Attualmente esistono (solo) i brevetti nazionali. Tuttavia, esistono istituzioni come l'Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO - World Intellectual Property Organization) e l'Ufficio brevetti europeo (EPO), presso le quali si può richiedere la tutela in più Stati con una sola richiesta. I brevetti concessi sono però sempre soggetti alle legislazioni nazionali dei relativi Stati; un brevetto europeo, una volta concesso, si suddivide in vari brevetti nazionali (cd. convalida).

Grafico: Procedure di domanda dei brevetti



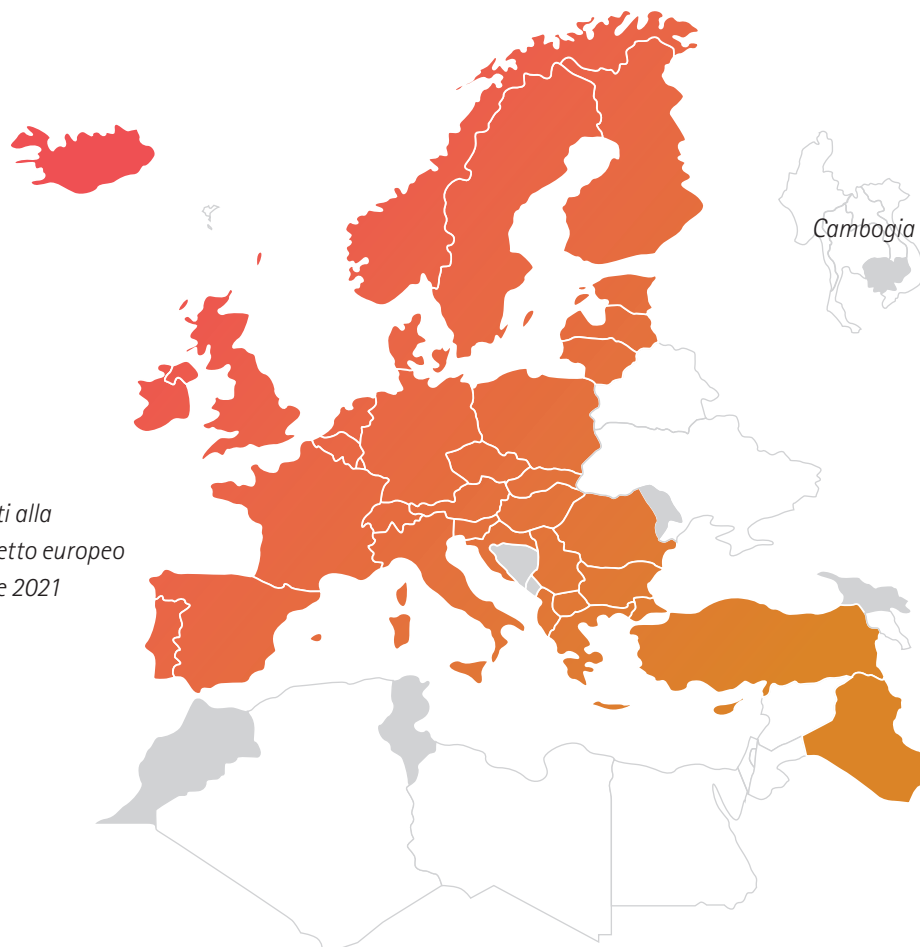
→ 4.2.

IL BREVETTO EUROPEO

Il brevetto europeo è un diritto di proprietà industriale che viene concesso dall'Ufficio brevetti europeo in base alla Convenzione sul brevetto europeo (CBE). La Convenzione sul brevetto europeo ha lo scopo di semplificare, rendere meno onerosa e potenziare la tutela delle invenzioni nei paesi firmatari mediante l'istituzione di un procedimento unitario per la concessione dei brevetti. Le lingue di procedura dell'Ufficio brevetti europeo sono solo tre: inglese, tedesco e francese.

Il brevetto europeo non è un titolo avente validità automatica in tutta Europa, poiché il richiedente dovrà scegliere gli Stati in cui ottenere la protezione tra quelli aderenti alla Convenzione sul brevetto europeo. Le procedure di domanda e di concessione del brevetto vengono effettuate centralmente presso l'Ufficio brevetti europeo.

In seguito alla concessione del brevetto si forma un cosiddetto **"raggruppamento" di brevetti nazionali**, che saranno validi solo in quei Paesi dove verranno avviate le rispettive fasi nazionali di convalida (consegna della traduzione del brevetto europeo nella relativa lingua ufficiale e pagamento delle eventuali tasse nazionali entro tre mesi dalla concessione). Il titolare può quindi limitare la protezione e far valere il brevetto solo in alcuni Stati designati, riducendo anche i costi di convalida. In questi Stati il brevetto europeo conferisce al titolare gli stessi diritti che garantirebbe un brevetto nazionale concesso.



*Grafico: Paesi aderenti alla
Convenzione sul brevetto europeo
Fonte: EPO, Situazione 2021*

A seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Londra nel 2000 sono stati fatti passi avanti sul regime linguistico di questo sistema, consentendo notevoli risparmi per le imprese per i costi di traduzione: nei Paesi aderenti che hanno una lingua ufficiale in comune con una delle tre lingue ufficiali dell'Ufficio brevetti europeo non è più necessario inviare la traduzione del testo completo del brevetto europeo dopo la concessione. In altri Paesi è sufficiente inviare la traduzione delle sole rivendicazioni in inglese (o nella lingua ufficiale del Paese). Tuttavia, alcuni Paesi come l'Italia, la Spagna e l'Austria continuano a richiedere la traduzione del testo completo del brevetto nella propria lingua ufficiale.

SAPEVATE CHE...

...un brevetto europeo, una volta concesso, si frammenta in vari brevetti nazionali?

Chiunque può depositare un brevetto europeo. Se il depositante non è cittadino di un paese aderente alla CBE (Convenzione sul brevetto europeo) e se non è residente in un paese firmatario, dovrà farsi rappresentare di fronte all'Ufficio brevetti europeo da un rappresentante autorizzato.

Tramite il deposito di un brevetto europeo attualmente può essere richiesta la tutela per più di 38 Stati, ovvero tutti gli Stati membri dell'UE e altri Paesi come ad esempio la Svizzera, la Norvegia e la Turchia.

SAPEVATE CHE.....

...il brevetto europeo con effetto unitario non dovrà essere convalidato in ogni singolo Stato?

→ 4.3.

IL BREVETTO UNITARIO – UNA LUNGA STORIA

Il sistema del brevetto europeo, nonostante le semplificazioni introdotte nel corso degli anni, prevede ancora oggi una procedura molto complessa e con costi elevati, soprattutto per singoli inventori e piccole e medie imprese. In passato gli Stati europei hanno cercato di gettare le basi per la costituzione di un "brevetto comunitario" (già nel 1975), senza tuttavia raggiungere alcun risultato, a causa dei costi

elevati e di disaccordi sulle lingue di procedura. Nel corso degli anni sono cresciute sempre più le richieste da parte del mondo imprenditoriale rivolte ad ottenere un'unica tutela per tutto il territorio europeo e a partire dal 2000 anche la Commissione Europea si è fatta promotrice di un primo regolamento per l'istituzione di un brevetto comunitario. A questo sono seguite numerose consultazioni politiche al fine di risolvere le controversie sul regime linguistico e in materia di giurisdizione, fino ad arrivare all'adozione di due appositi regolamenti europei nel 2013, a seguito della procedura di cooperazione rafforzata tra numerosi Paesi europei. Nonostante ciò, il sistema del brevetto unitario non è ancora entrato in vigore a causa della mancata sottoscrizione di alcuni Stati membri dell'accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) e dell'impatto della Brexit.

Secondo quanto stabilito il "brevetto europeo con effetto unitario" (brevetto unitario) consentirà di ottenere una protezione contemporanea in 25 Paesi aderenti all'iniziativa, ma non è prevista una nuova procedura di deposito. L'iter di domanda si svolgerà sempre presso l'Ufficio brevetti europeo (EPO), che sarà incaricato del rilascio del titolo unitario. Il richiedente dovrà affrontare la medesima procedura di domanda di un brevetto europeo e, ottenuta la concessione del brevetto, presentare sempre all'EPO una richiesta di concessione per un "brevetto europeo con effetto unitario".

Il titolare del "brevetto unitario" potrà quindi beneficiare dei vantaggi offerti dal nuovo sistema, e cioè:

- > pagare le tasse di mantenimento in vita in misura ridotta
- > pagare le tasse di mantenimento in vita non più ai singoli Stati ma direttamente all'EPO
- > evitare la convalida del brevetto in ogni singolo Stato
- > evitare ulteriori costi di traduzione e onorari per i consulenti

→ 4.4.

LA DOMANDA DI BREVETTO INTERNAZIONALE

Dal 1978 è possibile depositare domande di brevetto internazionali secondo il Trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti (PCT - Patent Cooperation Treaty). Il PCT è un trattato multilaterale, firmato da molti Stati ed amministrato dall'Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO - World Intellectual Property Organization) con sede a Ginevra.

Il PCT offre la possibilità di ottenere la tutela di un'invenzione in tutti gli Stati contraenti elencati, mediante la presentazione di un'unica domanda di brevetto internazionale, senza dover depositare singolarmente le richieste di brevetto nazionali.

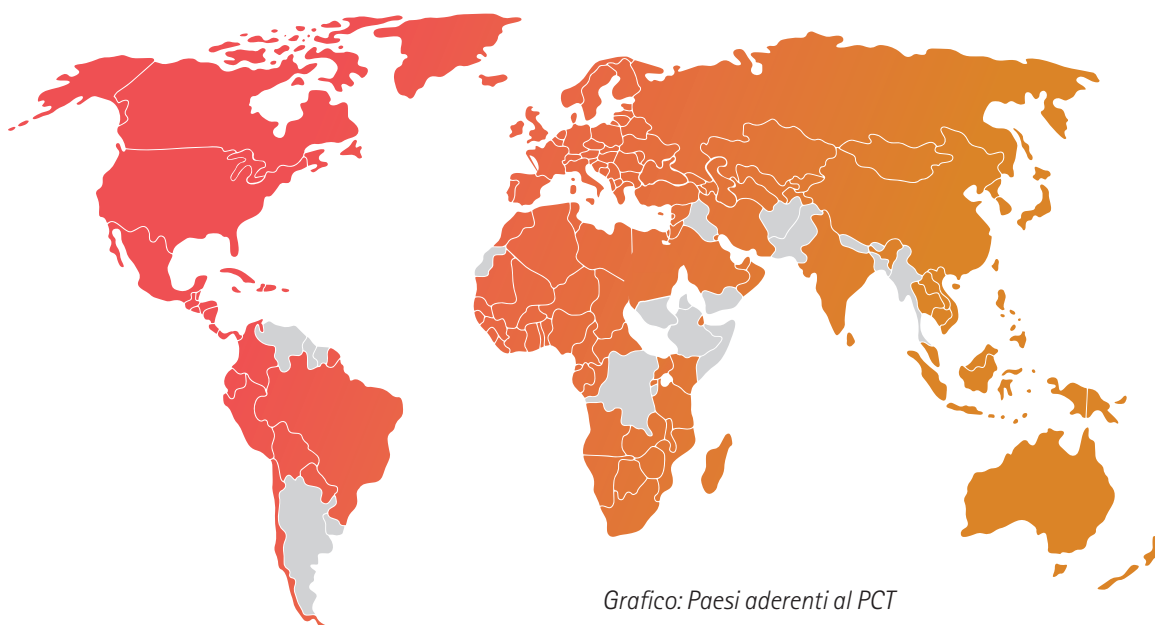


Grafico: Paesi aderenti al PCT
Fonte: WIPO, Situazione 2021

A differenza del brevetto europeo, la domanda di brevetto internazionale non prevede un procedimento centralizzato per la concessione, ma si limita a semplificare la procedura di richiesta. I brevetti vengono concessi dai singoli paesi o dalle singole organizzazioni internazionali (come l'EPO).

Il deposito internazionale di un brevetto ha il vantaggio di concedere al richiedente più tempo per decidere in quali Stati firmatari ottenere la protezione (fino a 30 mesi dal deposito della domanda). Inoltre, i costi che scaturiscono dalla registrazione all'estero dovranno essere sostenuti solo molto più tardi. Questo procedimento ha un ulteriore vantaggio per il richiedente, il quale, il giorno del deposito del brevetto, dovrà predisporre un'unica richiesta di concessione, che assieme alla documentazione (descrizione, rivendicazioni, disegni, riassunto ecc.) è da presentare in una sola lingua (inglese, tedesco o francese), e pagare solamente le tasse di deposito internazionale.

SAPEVATE CHE...

...attraverso una domanda di brevetto internazionale, attualmente si può richiedere la protezione in più di 150 Stati?

In aggiunta i paesi firmatari della Convenzione sul brevetto europeo potranno essere scelti come un solo "Stato", in modo da poter ottenere anche il brevetto europeo mediante una richiesta PCT.

La richiesta va presentata all'Ufficio brevetti europeo o direttamente all'Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale. I costi per una domanda di brevetto internazionale sono nettamente superiori a quelli previsti per il brevetto europeo. È decisivo il numero di Stati nei quali deve essere depositato il brevetto. Depositando una domanda di brevetto internazionale, attualmente può essere richiesta la tutela in più di 150 Stati.

→ 4.5.

ALTRE PROCEDURE REGIONALI

Oltre al sistema del brevetto europeo amministrato dall'Ufficio brevetti europeo (EPO), esistono altre procedure "regionali" che consentono di ottenere una tutela brevettuale in numerosi paesi attraverso una procedura di domanda centralizzata. Per accedere a queste procedure e ottenere una tutela nei rispettivi territori è necessario presentare apposita domanda presso le competenti Organizzazioni regionali, direttamente o attraverso il sistema del PCT.

Di seguito si riportano le principali Organizzazioni regionali e l'elenco dei Paesi aderenti:

➤ **Organizzazione Africana per la Proprietà Intellettuale (OAPI):**

Paesi aderenti: Benin, Burkina Faso, Camerun, Ciad, Congo, Costa d'Avorio, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica Centrafricana, Senegal, Togo

➤ **Organizzazione Regionale Africana per la Proprietà Intellettuale (ARIPO):**

Paesi aderenti: Botswana, Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Mozambico, Namibia, Ruanda, Sierra Leone, Somalia, Sudan, eSwatini (ex-Swaziland), Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe

➤ **Organizzazione per il Brevetto Eurasiatico (EAPO):**

Paesi aderenti: Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Kirgizstan, Kazakistan, Moldavia, Federazione Russa, Tajikistan, Turkmenistan

➤ **Ufficio Brevetti del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC):**

Paesi aderenti: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates

The background is a dark reddish-brown gradient. It features several vertical white lines of varying heights and widths. Some of these lines have white arrows pointing upwards at their top ends. The overall aesthetic is clean and modern, typical of a professional report or presentation.

05.

VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL BREVETTO



05.

VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL BREVETTO

→ 5.1.

QUAL'È L'UTILITÀ ECONOMICA PER IL TITOLARE DEL BREVETTO?

Oltre ad essere un diritto di protezione contro le imitazioni ed una fonte di informazioni tecniche, il brevetto **costituisce anche un importante asset economico** per un'azienda.

Il brevetto offre infatti al rispettivo detentore una serie di vantaggi economici, tra i quali:

- **monopolio a tempo determinato per lo sfruttamento esclusivo sul mercato:** grazie alla produzione e vendita esclusiva è possibile realizzare utili in condizioni di monopolio.
- **vantaggio tecnologico sulla concorrenza:** quest'ultima non potrà offrire la stessa soluzione tecnica e non avrà accesso immediato alle conoscenze tecniche tutelate.
- **incremento del valore dell'impresa:** un brevetto è un bene d'investimento immateriale per l'impresa, che viene inserito a bilancio.
- **consolidamento della posizione sul mercato e del potere contrattuale:** il titolare in condizioni di monopolio potrà acquisire clienti più facilmente e siglare accordi di collaborazione con terzi.
- **guadagno in termini di competenza e di immagine:** possedere brevetti significa essere tecnologicamente all'avanguardia e ciò aumenta la visibilità del titolare.
- **potenziamento delle argomentazioni di vendita:** il brevetto rappresenta un valido strumento per comunicare con il cliente e convincerlo nella scelta finale.
- **possibilità di concedere una licenza per la produzione o lo sfruttamento commerciale dell'invenzione:** grazie alle entrate generate è realizzabile un più rapido ammortamento dei costi di sviluppo.
- **possibilità di usufruire di crediti d'imposta e vantaggi fiscali:** es. Patentbox e altri incentivi fiscali.

SAPEVATE CHE...

...il brevetto è un bene d'investimento immateriale e pertanto incrementa il valore dell'impresa?

→ 5.2.

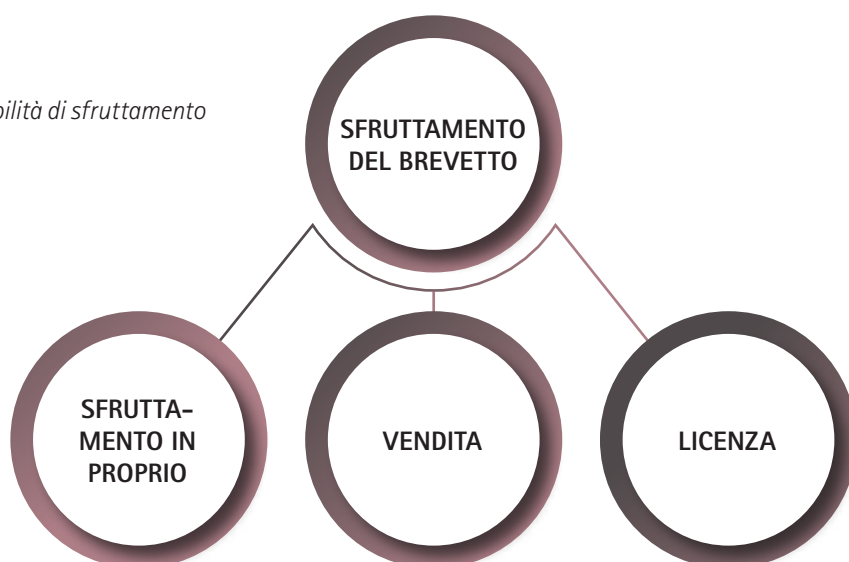
SFRUTTAMENTO ECONOMICO DI UN BREVETTO E METODI DI VALUTAZIONE

Un diritto di proprietà industriale ottiene il suo valore economico solo attraverso uno sfruttamento efficace. La prima decisione fondamentale che il titolare di un brevetto deve prendere è se intende sfruttare egli stesso il brevetto o se intende trasferire ad altri i diritti di utilizzazione economica.

Nel primo caso il titolare deve essere in grado di realizzare l'invenzione, da solo o con l'aiuto di altri partner, e di creare una propria rete di vendita.

Nel secondo caso, invece, i proventi saranno rappresentati dai compensi ricevuti a seguito della cessione della soluzione tecnica a terzi. A tal proposito, il titolare del brevetto deve decidere in aggiunta se vendere o concedere in licenza il suo brevetto.

Grafico: possibilità di sfruttamento dei brevetti



Quando un brevetto viene venduto, la proprietà dei diritti viene trasferita a una terza parte. Attraverso un contratto di licenza, invece, viene concesso il diritto di utilizzare il brevetto - si veda il capitolo 5.3.

In caso di vendita si può anche decidere se il brevetto debba essere trasferito in tutto o in parte. Un trasferimento parziale è possibile quando, ad esempio, i diritti di brevetto sono venduti solo per alcuni paesi.

Il prezzo di vendita di un brevetto non è prescritto dalla legge e dipende dalle **trattative contrattuali** tra le parti.

Esistono vari **metodi di valutazione economica** di un brevetto; quelli più utilizzati sono i seguenti:

1. metodo del costo (cost based):

questo metodo tiene conto dei costi che il licenziatario dovrebbe sostenere per ottenere la tecnologia necessaria a riprodurre un processo o un prodotto analogo;

2. metodo del reddito (income based):

in tal caso si considera l'importo dell'ipotetico reddito generato dalla tecnologia protetta;

3. metodo del mercato (market based):

questo metodo considera il valore ottenuto attraverso la vendita o la concessione di licenze di beni analoghi sul mercato.

SAPEVATE CHE...

...il titolare del brevetto può concedere i diritti di utilizzo per la sua invenzione e pretendere in cambio un compenso di licenza?

Il metodo del reddito è quello più apprezzato e utilizzato, tuttavia nessuno dei tre è impeccabile. Esistono infatti fattori di difficile valutazione, che possono anche influenzare il valore di un brevetto come, ad esempio, l'esistenza di prodotti sostitutivi o simili sul mercato.

→ 5.3.

IL CONTRATTO DI LICENZA

Con un contratto di licenza il titolare del brevetto concede al licenziatario (imprese industriali ecc.) i diritti di utilizzo per la sua invenzione ed il suo know-how tecnico, fundamentalmente in cambio di un compenso (diritto di licenza). Di norma, il compenso può consistere in un importo forfetario e/o in pagamenti annuali (c.d. royalties) in funzione del fatturato o della quantità prodotta, di entità conforme alle tariffe del settore.

Per determinare l'ammontare del diritto di licenza bisogna considerare il valore economico di un'invenzione. Il prezzo che le parti concordano, alla fine, tiene conto di diversi fattori: il momento in cui è stata realizzata l'invenzione, le condizioni di mercato, le possibilità che il licenziatario ha di sfruttare l'idea e conseguire un guadagno, la solidità finanziaria del titolare del brevetto, la capacità di negoziazione delle parti e molto altro ancora.

In generale esistono tre tipologie di accordi di licenza:

- > **licenza esclusiva:** un unico licenziatario ha il diritto di utilizzare la tecnologia brevettata, la quale non può essere usata dal proprietario del brevetto,
- > **licenza unica:** un unico licenziatario, essenzialmente uguale alla licenza esclusiva con la differenza che il proprietario del brevetto conserva il diritto di utilizzare la tecnologia brevettata,
- > **licenza non esclusiva:** diversi licenziatari contemporaneamente, solitamente in territori diversi, e il titolare del brevetto conserva il diritto di utilizzare la tecnologia brevettata.

Nel contratto di licenza, le parti contraenti devono definire con precisione l'oggetto del contratto: in particolare, devono essere indicati il numero di domanda, la data di deposito e il numero di concessione del brevetto e stabiliti per quali paesi sono concessi i diritti di licenza. Altri elementi importanti sono la definizione dei dettagli sui pagamenti (importi, scadenze, modalità di pagamento) e la durata del contratto. Il rapporto contrattuale può essere regolato ancora più nello specifico attraverso clausole aggiuntive, come ad esempio: l'obbligo di rispettare determinati standard produttivi, il diritto di ispezionare l'impianto di produzione, le sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali e accordi su altri diritti di proprietà industriale.

→ 5.4.

L'ACCORDO DI RISERVATEZZA

Talvolta un'idea innovativa non è tutelabile tramite il brevetto (si veda anche il capitolo 2.4) oppure un'invenzione brevettabile non è ancora stata depositata come brevetto. Se le conoscenze tecniche, il know-how, le invenzioni, le nuove idee o informazioni non protette vengono presentate a terzi o potenziali partner commerciali, esiste il rischio che vengano utilizzate e divulgate da questi.

Ciò può essere evitato efficacemente facendo sottoscrivere un accordo di riservatezza prima che le informazioni vengano trasmesse. In particolare, nelle trattative commerciali con terzi, come ad esempio la cooperazione, la licenza e le trattative di vendita, è consueto e sensato concludere un tale accordo. Il firmatario si impegna a mantenere segrete le conoscenze tecniche messe a sua disposizione e a non sfruttarle personalmente. In questo modo, il know-how e le conoscenze presentate o l'invenzione non ancora brevettata sono efficacemente protetti da una eventuale utilizzazione.

Il cuore dell'accordo di riservatezza è il cosiddetto obbligo di segretezza. In tal modo viene concordato che la parte ricevente il know-how e le informazioni divulgate non possa trasmetterle a terzi. Con la clausola sulla limitazione dell'utilizzo viene inoltre stabilito che la parte che riceve le informazioni non possa utilizzare le conoscenze acquisite per scopi propri. Nell'accordo devono essere definite con precisione quali informazioni siano considerate "segrete" al fine di evitare malintesi. Inoltre, possono essere concordate eccezioni all'obbligo di segretezza, come ad esempio per informazioni già note in anticipo. È anche sensato specificare negli accordi delle sanzioni contrattuali in caso di uso non autorizzato o divulgazione di know-how, ad esempio prevedendo il pagamento di una certa somma di denaro.

→ 5.5.

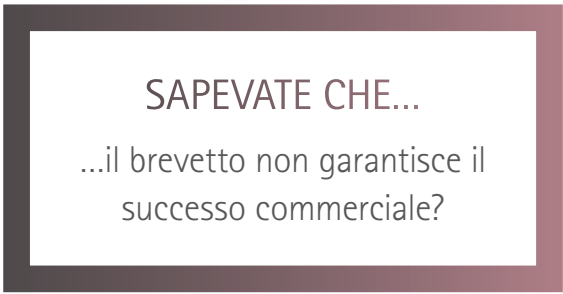
LA DIFESA DEI DIRITTI BREVETTUALI

La concessione del brevetto non è sufficiente a garantire il successo economico al titolare. Una volta ottenuto il brevetto egli non potrà riposare sugli allori, poiché dovrà affrontare ulteriori costi: dovrà osservare continuamente l'andamento del mercato e la concorrenza per poter

constatare un'eventuale violazione dei diritti da parte di terzi. La contraffazione di un brevetto avviene quando una tecnologia protetta o un prodotto brevettato viene fabbricato industrialmente, offerto e venduto commercialmente, utilizzato o importato per uno dei fini citati, senza l'assenso del titolare del brevetto.

In caso di violazione del brevetto il titolare stesso dovrà agire contro di essa e difendere i propri diritti. Di norma il titolare del brevetto invia lui stesso una prima lettera di avvertimento alla controparte che viola i suoi diritti o, in alternativa, tramite un consulente in materia brevettuale o un avvocato. Qualora si verificano ulteriori violazioni, il titolare del brevetto potrà rivolgersi al tribunale competente per far valere i propri diritti.

Un'azione legale da parte del titolare volta a contestare la violazione del suo brevetto può essere lunga e costosa. Lo scopo è quello di porre fine all'illecito e ottenere un eventuale risarcimento per i danni subiti. In alcuni ordinamenti giuridici, come ad esempio in Italia, quanto meno la cessazione della contraffazione di brevetto può essere ottenuta in tempi relativamente brevi in un procedimento c. d. cautelare.





06.
**LA RICERCA
BREVETTUALE**



06.

6. LA RICERCA BREVETTUALE

→ 6.1.

PUBBLICAZIONE DEI BREVETTI

Non c'è alcun dubbio che i brevetti incentivino la ricerca e lo sviluppo tecnologico. In Europa i brevetti depositati vengono pubblicati 18 mesi dopo la data di deposito e sono pertanto consultabili da chiunque.

Scienziati e ricercatori possono pubblicare le nuove conoscenze da loro acquisite (in riviste specializzate, congressi e fiere) già dal momento del deposito del brevetto presso l'Ufficio brevetti. Le conoscenze rese accessibili al pubblico dopo il deposito del brevetto non possono essere considerate nocive per il carattere di novità dell'invenzione stessa. In questo modo i brevetti contribuiscono ad una rapida divulgazione del nuovo stato della conoscenza, e danno la possibilità ad altri ricercatori di portare avanti lo sviluppo tecnologico e scientifico basandosi su queste nuove conoscenze. Senza la tutela del brevetto i risultati di molte ricerche verrebbero mantenuti segreti per lungo tempo, per evitare che la concorrenza possa imitare il know-how. Questo sarebbe un grosso impedimento al progresso della conoscenza, a svantaggio di tutti.

→ 6.2.

LA LETTERATURA BREVETTUALE

Le informazioni sui brevetti sono un'arma cruciale nella lotta per i vantaggi concorrenziali. Bisogna tenere conto che l'85-90% del sapere tecnico viene pubblicato nella letteratura brevettuale: nessun'altra letteratura specializzata descrive un sapere così vasto e dettagliato. Un'informazione tempestiva e regolare in materia di brevetti ci preserva soprattutto dall'investire risorse preziose, quali tempo, energia e denaro, nello sviluppo di invenzioni che esistono già o che sono già state depositate da altri partecipanti al mercato.

Inoltre, solamente il 10% circa dei brevetti e modelli di utilità pubblicati sono regolarmente protetti. Per il restante 90% sono già scaduti i termini di tutela, oppure i titoli sono stati abbandonati e sono quindi disponibili per un eventuale sfruttamento in modo del tutto gratuito.

Dato che le imprese depositano solitamente i brevetti già nella fase iniziale dello sviluppo, la verifica periodica delle pubblicazioni offre già anticipatamente un chiarimento sugli sviluppi di nuovi prodotti e processi in un determinato settore, come pure sulle potenziali imprese concorrenti. In tal modo molte correlazioni sono riconoscibili in anticipo, si possono identificare le relazioni tra aziende e mercati target e le informazioni pubblicate possono essere riprese per lo sviluppo del proprio prodotto.

SAPEVATE CHE...

...solo il 10% circa dei brevetti pubblicati attualmente sono protetti?

SAPEVATE CHE...

...quasi il 90 % del sapere tecnico è pubblicato nella letteratura brevettuale?

→ 6.3.

LE RICERCHE SUI BREVETTI

Le informazioni contenute nella letteratura brevettuale si possono acquisire attraverso una ricerca sui brevetti, la quale, come sarà spiegato in seguito, può avere molteplici obiettivi.

Qualora si intenda brevettare un'invenzione, si dovrà innanzitutto eseguire una ricerca per controllare se la propria soluzione tecnica sia effettivamente nuova (**ricerca di anteriorità**). Considerato il numero elevato di brevetti depositati in tutto il mondo, sarebbe opportuno valutare la brevettabilità dell'invenzione già in una fase iniziale dello sviluppo.

Inoltre, una verifica sui brevetti contribuisce in maniera decisiva a trovare innovazioni tecniche già brevettate. Grazie ad una ricerca approfondita si possono evitare delle costose "doppie invenzioni" (**ricerca sullo stato della tecnica**). Più sarà dettagliata la formulazione delle domande, maggiore sarà la percentuale di successo nella ricerca di determinati quesiti all'interno delle banche dati brevettuali esistenti e nelle altre fonti bibliografiche.

Una ricerca offre anche una buona visione d'insieme sul possibile mercato di sbocco per il proprio prodotto, può far individuare potenziali licenziatari e tenere al corrente sulla concorrenza nel settore. La cosiddetta analisi del panorama brevettuale (nota anche come "**Patent landscaping**") fornisce una panoramica delle tendenze e dei proprietari di una tecnologia, rilevando i brevetti per uno specifico settore tecnologico. Queste informazioni possono essere utilizzate in modo specifico da un'azienda, per decidere se e per quali tecnologie o sviluppi di prodotto abbia senso investire tempo e denaro.

Attraverso una ricerca è anche possibile determinare se e dove alcuni brevetti sono validi (**ricerca di validità**) o se è possibile vendere il proprio prodotto in un determinato Paese senza problemi (cd. ricerca "**Freedom to operate**") ovvero se non vengano violati eventuali diritti brevettuali di terzi.

Tuttavia, bisogna considerare che i documenti brevettuali restano segreti per 18 mesi a partire dalla data di deposito e quindi durante tale periodo non sono consultabili.

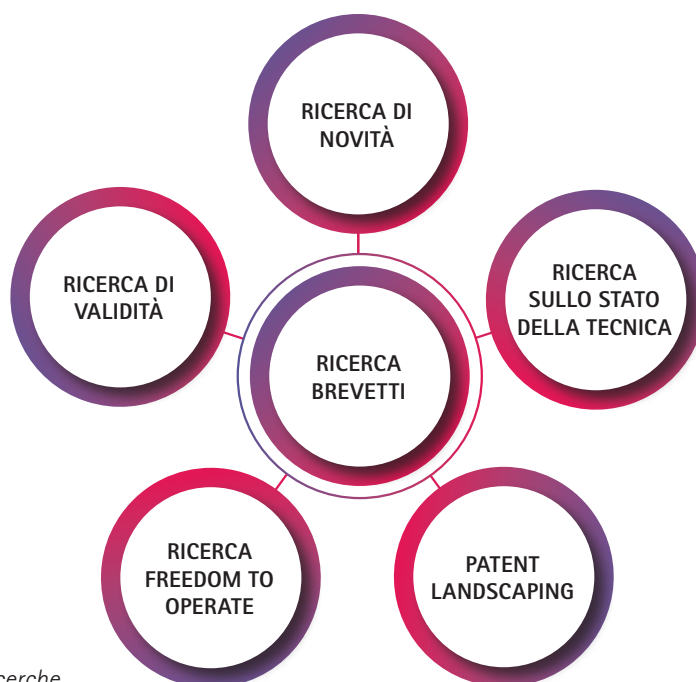


Grafico: Tipologie di ricerche

→ 6.4.

DOVE SI TROVANO LE INFORMAZIONI SUI BREVETTI?

Un primo passo per scoprire se la propria idea sia già stata realizzata da altri, è la ricerca in internet con l'ausilio di diversi motori di ricerca gratuiti. Inoltre, ci si può procurare delle pubblicazioni specializzate, visitare fiere specialistiche o consultare cataloghi di prodotti.

La fonte più vasta di know-how tecnico è rappresentata, tuttavia, dalla citata letteratura brevettuale. Internet permette l'accesso ad una serie di ottime banche dati brevettuali, messe a disposizione gratuitamente dalle rispettive istituzioni.

Di seguito si elencano le principali:

- > **Espacenet** - il server brevettuale dell'Ufficio brevetti europeo:
<https://worldwide.espacenet.com>
- > **Patentscope** - il database brevettuale dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale:
<https://patentscope.wipo.int>
- > Banca dati dei brevetti italiani - il server brevettuale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi:
<http://brevettidb.uibm.gov.it>
- > **Depatisnet** - il server brevettuale dell'Ufficio brevetti e marchi tedesco:
<https://depatisnet.dpma.de>

Oltre a queste banche dati gratuite esistono varie **banche dati commerciali**, che richiedono un corrispettivo per la loro consultazione. Uno svantaggio delle banche dati liberamente accessibili in confronto a quelle commerciali è l'aggiornamento ritardato ed il fatto che non contengono tutti i documenti brevettuali; soprattutto i brevetti più vecchi spesso non sono presenti. Perciò il fatto di non aver trovato alcun risultato, in seguito alla consultazione di una determinata banca dati, non ci dà la certezza che effettivamente non esista nulla riguardo ad un determinato argomento. D'altra parte, le banche dati commerciali offrono meccanismi di ricerca migliori e servizi aggiuntivi, come ad esempio la creazione di statistiche e grafici.

I singoli Uffici brevetti mettono a disposizione ulteriori informazioni riguardo al deposito di brevetti. Tra le altre cose si possono ricevere copie delle descrizioni di brevetti, modulistica, documentazioni, guide riguardanti il deposito di brevetti ed anche gli elenchi delle tariffe.

SAPEVATE CHE...

...i brevetti rappresentano la fonte più vasta di know-how tecnico?



07.

**IL REPARTO
BREVETTI E MARCHI
DELLA CAMERA
DI COMMERCIO DI
BOLZANO**



07.

7. IL REPARTO BREVETTI E MARCHI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLZANO

La Camera di commercio di Bolzano aiuta le imprese altoatesine nell'avviamento e nella realizzazione di progetti innovativi. La protezione e la tutela di nuove idee e realizzazioni riveste un ruolo centrale per assicurare il vantaggio competitivo nei confronti della concorrenza.

Il reparto brevetti e marchi della Camera di commercio di Bolzano è il punto di riferimento a livello provinciale per il deposito delle domande di protezione e istanze riguardanti le singole tipologie di diritti di proprietà industriale (brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli, marchi ecc.). Attraverso il proprio centro PATLIB la Camera di commercio di Bolzano offre in aggiunta diversi servizi di consulenza e ricerca.

È possibile usufruire in particolare dei seguenti servizi:

- > informazioni e prime consulenze sui diritti di proprietà industriale
- > assistenza pratica per il deposito dei diritti di proprietà industriale
- > ricerche su brevetti, marchi e design
- > assistenza alla consultazione delle banche dati on-line
- > varie manifestazioni e seminari sulla tematica dei diritti di proprietà industriale
- > contatti con esperti e consulenti in materia di proprietà industriale
- > incontri di consulenza individuali con consulenti
- > una vasta scelta di materiale informativo (vademecum, manuali e altro)
- > contatti con gli uffici brevetti competenti
- > informazioni su misure di incentivazione

Il centro PATLIB di Bolzano

Il nome PATLIB significa *Patent library*, ovvero libreria dei brevetti, e come tale il centro Patlib della Camera di commercio di Bolzano ha accesso ad oltre 120 milioni di documenti brevettuali.

Il centro fa parte di una rete europea di oltre 320 biblioteche brevettuali (*Patent information centres*) istituita su iniziativa dell'Ufficio Europeo dei Brevetti ed in collaborazione con gli Uffici brevetti dei singoli Paesi.

I centri Patlib sono stati creati per agevolare imprese ed inventori a livello locale e consentire un migliore accesso alle informazioni brevettuali e ad altre tematiche affini.

Il Vostro punto di riferimento:

Camera di commercio di Bolzano

Brevetti e marchi - PATLIB

Via Alto Adige 60

39100 Bolzano

Tel. 0471 945 534, -514, -531

brevettimarchi@camcom.bz.it

www.camcom.bz.it