

PUNTO CARTESIANO

LE GUIDE

# IL BREVETTO

---



SARDIGNA CHIRCAS  
SARDEGNA RICERCHE

# PUNTOCARTESIANO

## LE GUIDE

# IL BREVETTO

ebook liberamente scaricabile da

🌀 [www.puntocartesiano.it](http://www.puntocartesiano.it) 🌀

Seconda edizione aggiornata - Ottobre 2021

Opera edita da Sardegna Ricerche e distribuita con:  
Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale –  
Non opere derivate 4.0 Internazionale



Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali e immagini riprodotte sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati al solo fine di critica e discussione come previsto dall'art. 70 L.d.a.

PUNTOCARTESIANO È UN PROGETTO DI SPORTELLO PROPRIETÀ INTELLETTUALE - SARDEGNA RICERCHE



# Indice dei contenuti

<b>1. Il brevetto</b> .....	<b>5</b>
Cenni sulla proprietà intellettuale.....	5
Che cos'è il brevetto e quali sono i suoi effetti.....	6
Diritti di brevetto.....	6
Limiti temporali e territoriali del brevetto.....	7
<b>2. Requisiti di brevettabilità</b> .....	<b>8</b>
Novità.....	9
Attività inventiva.....	10
Industrialità.....	11
Liceità.....	11
Sufficienza di descrizione.....	12
<b>3. La struttura del brevetto</b> .....	<b>13</b>
Titolo.....	13
Riassunto.....	13
Descrizione.....	14
Rivendicazioni.....	14
La pagina di copertina di un documento brevettuale: una fonte di informazioni tecnico-giuridiche .....	15
<b>4. Tipologia di brevetti</b> .....	<b>17</b>
Brevetto per invenzione industriale .....	18
<i>I brevetti nel settore delle biotecnologie</i> .....	19
Brevetto per modello di utilità.....	20
Estinzione del diritto di brevetto.....	22
<b>5. Altri diritti titolati</b> .....	<b>23</b>
Nuove varietà vegetali .....	23
<b>6. La ricerca preventiva</b> .....	<b>25</b>
L'importanza della documentazione brevettuale .....	26

Dove effettuare una ricerca di brevettabilità o di stato dell'arte:	
le banche dati.....	27
<i>Banche dati gratuite</i> .....	28
<i>Banche dati a pagamento</i> .....	29
La classificazione dei brevetti .....	29
<i>International Patent Classification (IPC)</i> .....	30
<i>Cooperative Patent Classification (CPC)</i> .....	31
<i>Classificazione giapponese FI/F-terms</i> .....	32
<i>WIPO Pearl</i> .....	33
<b>7. Le diverse procedure di brevettazione a livello nazionale, regionale e internazionale.....</b>	<b>34</b>
Depositare una domanda di brevetto in Italia .....	35
<i>I costi del brevetto italiano</i> .....	37
Depositare una domanda di brevetto europeo.....	38
<i>I costi del brevetto europeo</i> .....	42
Depositare una domanda internazionale di brevetto .....	43
<i>I costi della domanda internazionale di brevetto</i> .....	46
<b>8. La difesa di una domanda di brevetto o di un brevetto concesso .....</b>	<b>46</b>
Le misure cautelari .....	47
Le autorità competenti e le procedure .....	48
<b>9. Il titolare del brevetto .....</b>	<b>49</b>
Le invenzioni del lavoratore dipendente .....	49
Le invenzioni del ricercatore universitario .....	50
<i>I contratti di ricerca e le invenzioni su commessa</i> .....	51
<b>10. Le modalità di tutela alternative al brevetto .....</b>	<b>52</b>
<b>11. Vuoi il nostro aiuto per tutelare la tua invenzione? .....</b>	<b>53</b>
<b>Cos'è PuntoCartesiano .....</b>	<b>55</b>

# 1. Il brevetto

## Cenni sulla proprietà intellettuale

Prima di affrontare nel dettaglio quello che sarà il cuore di questa guida, riteniamo necessario offrire un inquadramento generale del concetto di brevetto, introducendo innanzitutto la definizione di proprietà intellettuale.

Per *proprietà intellettuale* si intende l'insieme di diritti legali volti ad assicurare la tutela delle creazioni intellettuali in campo scientifico, industriale e artistico. Sotto il profilo giuridico, le creazioni intellettuali si dividono in due macrocategorie:

- opere dell'ingegno;
- segni distintivi e invenzioni tecniche e di design.

Le opere dell'ingegno sono creazioni intellettuali che appartengono al campo delle scienze, della letteratura, della musica, delle arti figurative, dell'architettura, del teatro e del cinema e vengono tutelate da un complesso di disposizioni che va sotto il nome di *diritto d'autore*.

Sia i segni distintivi sia le innovazioni tecniche e di design appartengono, invece, al mondo della scienza e della tecnica e, in riferimento a queste due categorie, si parla più propriamente di *proprietà industriale*.

Questa bipartizione è retta anche da una diversità di fonti legislative: nel 2005, in Italia, è stato adottato il Codice dei diritti di proprietà industriale (CPI), emanato col decreto legislativo n° 30 del 10 febbraio 2005 e sue modifiche, che disciplina la tutela dei diritti di proprietà industriale, mentre il diritto d'autore è regolato dagli articoli dal 2575 al 2583 del codice civile e dalla legge n° 633 del 22 aprile 1941 (legge sul diritto d'autore), più volte aggiornata.

Non esiste, quindi, un codice unitario sulla proprietà intellettuale. A conferma di ciò, il CPI specifica all'art. 1 che: *“Ai fini del presente Codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.”*

Dal CPI, e quindi dalla definizione di proprietà industriale, risultano di fatto escluse le opere dell'ingegno.

Ciò detto, in questa trattazione si porrà l'accento sulle invenzioni tecniche in capo alla proprietà industriale che, come esplicitato all'art. 2 del CPI, sono oggetto di tutela brevettuale.

## **Che cos'è il brevetto e quali sono i suoi effetti**

Dal punto di vista giuridico, il brevetto può essere definito come un titolo in forza al quale uno Stato concede all'inventore richiedente un monopolio temporaneo e limitato a un determinato territorio (in genere coincidente con quello dello Stato rilasciante il brevetto) che permette di impedire a terzi di produrre, importare/esportare, vendere un certo prodotto – nel caso in cui il brevetto concerna un prodotto – o attuare un certo procedimento produttivo, nel caso in cui l'oggetto del brevetto sia un procedimento.

Attraverso il rilascio del titolo di brevetto per una determinata invenzione, si riconosce al richiedente il diritto di uso esclusivo della propria invenzione dandogli l'opportunità di recuperare gli investimenti effettuati in ricerca e sviluppo e rafforzare la sua posizione sul mercato.

In cambio della concessione statale di un monopolio limitato nel tempo, la normativa prevede che l'inventore debba rendere pubblica la sua invenzione descrivendola in modo appropriato nel testo del brevetto, consentendo a terzi di comprendere e replicare l'invenzione.

In questo modo si incrementa la conoscenza tecnologica, stimolando l'innovazione futura a partire dallo sfruttamento di quella passata. Vengono così tutelati sia l'inventore sia la collettività: si premia l'inventore per incentivare l'innovazione continua, a beneficio della collettività.

## **Diritti di brevetto**

Una volta concesso, il brevetto genera due diritti principali: i diritti patrimoniali e i diritti morali.

I diritti patrimoniali sono quelli legati allo sfruttamento economico di un'invenzione da parte del suo titolare (art. 66 CPI). L'invenzione, una volta brevettata, potrà quindi essere utilizzata in proprio oppure trasferita a terzi mediante vendita o concessione in licenza (a titolo gratuito o oneroso). Pertanto, i diritti patrimoniali in capo al titolare del brevetto si dicono alienabili e trasmissibili.

Al contrario, i diritti morali sono slegati dagli aspetti brevettuali ed economici e riguardano il riconoscimento della paternità dell'inventore (art. 62 CPI). I diritti morali, infatti, mettono al centro l'inventore stesso e, nei suoi confronti, si configura un vero e proprio diritto personale, caratterizzato quindi dall'essere inalienabile e intrasmissibile. Pertanto, anche nell'eventualità in cui un brevetto venga venduto oppure concesso in licenza, l'inventore designato continuerà sempre a essere riconosciuto come colui che ha realizzato quella determinata invenzione.

## **Limiti temporali e territoriali del brevetto**

Richiamando quanto illustrato a riguardo dei diritti patrimoniali, il brevetto attribuisce il diritto di esclusiva sull'invenzione per un periodo di tempo limitato, che oggi in Italia è fissato in venti anni. Il termine, non prorogabile né rinnovabile, decorre dalla data di deposito della domanda di brevetto (art. 60 CPI). Tuttavia, deroghe al principio di durata massima ventennale del diritto di esclusiva si possono presentare nel caso in cui il brevetto concerna un farmaco e/o un prodotto fitosanitario o nel caso in cui l'oggetto del brevetto sia un processo per produrre tali prodotti. In questo caso la durata può essere estesa per ulteriori cinque anni.

Inoltre, altri tipi di brevetto, diversi dai brevetti di invenzione, come vedremo di seguito, possono avere una differente durata: ad esempio, in Italia, il brevetto per modello di utilità dura dieci anni.

Risulta inoltre opportuno precisare che in ciascuno Stato in cui una domanda di brevetto è stata depositata è necessario pagare una tassa annuale per il suo mantenimento in vita. In caso di mancato pagamento la domanda di brevetto o il brevetto perdono efficacia, ovvero il titolare perde tutti i diritti (patrimoniali) derivanti dalla brevettazione e la relativa invenzione diviene liberamente riproducibile. Pertanto, quando un titolare non è più interessato a mantenere in vita uno o più brevetti del proprio portafoglio, ad esempio perché le corrispondenti

invenzioni sono divenute obsolete, può semplicemente smettere di pagare le annualità dovute per quei brevetti.

Oltre al limite temporale, il diritto di esclusiva attribuito dal brevetto ha efficacia solo nell'ambito dello Stato che lo ha rilasciato (principio di territorialità). L'inventore o il titolare di brevetto che voglia sfruttare in esclusiva l'invenzione in un mercato plurinazionale potrà procedere attuando diverse strategie:

- depositare più domande di brevetto contemporaneamente e ottenere brevetti in più Stati;
- estendere la tutela di una domanda nazionale in altri Paesi di interesse.

È opportuno precisare che i brevetti relativi alla stessa invenzione in Stati diversi sono indipendenti tra loro, ma formano la cosiddetta “famiglia brevettuale”, concetto che ritroveremo in seguito.

## 2. Requisiti di brevettabilità

Affinché l'inventore e/o il titolare possa godere e sfruttare in via esclusiva della sua invenzione, quest'ultima deve possedere determinate caratteristiche, i cosiddetti requisiti di brevettabilità, necessari per accedere alla sua protezione brevettuale.

I requisiti di brevettabilità sono indicati al comma 1 dell'art. 45 del CPI che dispone: *“Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale”*.

Pertanto, la novità, l'attività inventiva e l'industrialità sono le caratteristiche indispensabili che un'invenzione deve possedere per essere giudicata brevettabile e determinano la validità del brevetto stesso.

Sebbene non menzionate all'art. 45, anche la liceità e la sufficienza di descrizione sono comprese tra i requisiti di brevettabilità.

La presenza di tali requisiti viene valutata, in un primo momento, dagli esaminatori degli uffici brevetti, ai fini della concessione di un titolo brevettuale valido.

In caso di controversie sulla validità del brevetto già concesso, la valutazione spetterà poi al giudice, nel caso di un titolo concesso a livello nazionale, o a divisioni specializzate (divisione di opposizione e divisione di appello) nel caso di un brevetto europeo, a patto che il brevetto sia di recente concessione.

## Novità

Nella normativa italiana, il requisito di novità è prescritto dall'art. 46 del CPI che, al comma 1, dispone *“Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica”*.

Lo stato della tecnica, come stabilisce il comma 2 del medesimo articolo, è costituito da *“tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo”*.

Sono pertanto ritenute distruttive della novità tutte le conoscenze, brevettate o meno, diffuse in qualunque modo, orale o scritto, in Italia o all'estero, anteriormente alla domanda di brevetto. Quindi, costituiscono anteriorità sia la documentazione brevettuale senza limiti territoriali con data di deposito anteriore alla data della domanda di brevetto, sia la documentazione non brevettuale quale, ad esempio, materiali scientifici e comunicazioni orali che abbiano già reso l'invenzione conoscibile al pubblico.

Di conseguenza, l'inventore deve avere presente che anche una comunicazione scritta o orale da lui effettuata quale, ad esempio, la pubblicazione di un articolo scientifico, un intervento a un convegno, la discussione di una tesi di laurea rende l'invenzione non più brevettabile.

Tuttavia, non costituisce predivulgazione e non distrugge irrimediabilmente la novità la rivelazione dei contenuti dell'invenzione a persone legalmente vincolate al segreto sia per legge (dipendenti d'azienda) sia contrattualmente perché hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.

In Italia, come in altri Paesi europei, il requisito di novità viene valutato in senso assoluto ovvero non ha limiti temporali o territoriali: tutto ciò che è conosciuto in qualunque parte del mondo e in qualsiasi forma, prima della data di deposito, inficia la domanda stessa.

Una disciplina legale diversa si ha, invece, in altri Paesi, ad esempio in USA, dove l'inventore può divulgare la propria invenzione durante un periodo di dodici mesi antecedenti il primo deposito (anno di grazia) senza che ciò costituisca una divulgazione opponibile. Tale eccezione ha effetto solo nel territorio dello Stato la cui legge lo consenta.

## **Attività inventiva**

L'art. 48 del CPI dispone che *“un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica”*.

Un esame dell'invenzione non può fermarsi alla valutazione del solo requisito della novità: la pura e semplice modifica di un aspetto qualsiasi di quanto già noto non necessariamente implica l'esistenza di un'invenzione, né giustifica la concessione di un brevetto, il quale ha ragione di esistere in quanto incentivo e premio alla creatività.

Perciò, oltre alla novità, tra i requisiti di brevettabilità è richiesto quello dell'attività inventiva.

Per attività inventiva s'intende che l'invenzione non deve essere considerata ovvia dall'esperto del ramo, cioè essa non deve risultare deducibile in modo intuitivo dal complesso patrimonio delle conoscenze accessibili alla data di deposito della domanda di brevetto (stato della tecnica).

La definizione di “esperto del ramo” è un concetto astratto che viene creato artificialmente e corrisponde a un esperto del settore tecnico in cui si inserisce l'invenzione, che possiede una cultura generale comune in tale campo specifico.

La valutazione dell'attività inventiva, che a prima vista può essere ritenuta soggettiva, prevede che l'invenzione non sia desumibile pienamente dagli insegnamenti della tecnica nota, dovendo essere non scontata, non banale, non evidente o, per così dire, “inaspettata” e, quindi, possedere un *quid pluris* (“un passo ulteriore”), un contributo al progresso del settore di riferimento.

## Industrialità

L'art. 49 del CPI enuncia il terzo requisito di brevettabilità: *“Un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola”*.

Per applicabilità industriale si intende la possibilità dell’invenzione di essere utilizzata in un’attività industriale, ovvero che il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in un procedimento industriale o artigianale, purché comunque con risultati costanti e riproducibili. Non è richiesto che l’invenzione sia descritta nel brevetto in forma industrialmente implementata: la semplice possibilità dell’invenzione di essere sfruttata su scala industriale è sufficiente a garantire che il requisito sia soddisfatto.

Chiunque descriva compiutamente nel proprio brevetto l’effetto tecnico della propria invenzione vedrà soddisfatto tale requisito.

Chi esamina nel merito la domanda di brevetto verifica sempre la sussistenza dell’applicabilità industriale, nonostante sia possibile affermare che quasi tutte le invenzioni rispettano tale requisito.

## Liceità

L’art. 50 del CPI, al comma 1, stabilisce che: *“Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all’ordine pubblico o al buon costume”*.

Questo requisito è rilevante soprattutto per le invenzioni biotecnologiche.

Sono ad esempio esclusi dalla tutela brevettuale in quanto ritenuti contrari all’ordine pubblico e al buon costume:

- i procedimenti di clonazione di esseri umani;
- i procedimenti di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano;
- le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali;
- i procedimenti di modificazione dell’identità genetica degli animali atti a provocare su di loro sofferenze senza utilità medica sostanziale per l’uomo o l’animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti (in accordo alla direttiva 98/44/CE).

## Sufficienza di descrizione

Analizzando il dato normativo, l'art. 51, comma 1 e 2 del CPI, dispone che *“Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni necessari alla sua intelligenza. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto”*.

Questa caratteristica, a differenza delle precedenti, non riguarda l'invenzione stessa ma la domanda di brevetto; è necessario, perché essa sia valida, che l'invenzione sia descritta in modo sufficientemente chiaro e completo, in modo che una persona esperta del settore possa attuarla senza dover fare ulteriori ricerche e senza nemmeno dover selezionare le informazioni utili in mezzo ad altre inutili.

Infatti, questo requisito è alla base della definizione stessa di titolo brevettuale: lo Stato garantisce al titolare un monopolio a patto che egli descriva l'invenzione in modo che, a brevetto scaduto, il suo ritrovato faccia parte della conoscenza comune e dia spinta allo sviluppo della tecnica.

Questo requisito è di particolare rilievo nell'ambito dei brevetti biotecnologici e chimici laddove l'invenzione preveda, ad esempio, l'utilizzo di un organismo che non può essere descritto in modo tale da permettere a una persona esperta del settore di attuare l'invenzione.

A titolo di esempio, nel caso di brevetti concernenti microrganismi, per soddisfare il requisito di sufficienza di descrizione, è necessario depositare un campione del microorganismo presso centri di raccolta specificamente identificati ai sensi del Trattato di Budapest e indicare nella domanda i riferimenti di tale deposito.

In base all'art. 76, comma 1, lett. b) del CPI, una descrizione insufficiente può comportare la nullità della domanda di brevetto.

## 3. La struttura del brevetto

Continuando questa trattazione inerente alla disciplina brevettuale, affrontiamo ora un ulteriore aspetto, ossia la struttura del brevetto.

Un'invenzione di cui si vuole proporre il deposito per la tutela brevettuale deve essere redatta in forma scritta e deve presentare una struttura ben precisa composta da cinque elementi: titolo, riassunto, descrizione, rivendicazioni ed eventuali disegni.

### **Titolo**

Ai sensi dell'art. 51, comma 2 del CPI l'invenzione “[...] *deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto*” e in modo più specifico l'art. 160, comma 1, lett. b), prevede che la domanda debba contenere “*l'indicazione dell'invenzione o del modello, in forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo*”.

Il titolo non ha funzioni descrittive né limitative in merito all'oggetto dell'esclusiva. Esso permette la rapida reperibilità del documento durante le ricerche.

### **Riassunto**

Il comma 4 dell'art. 160 del CPI prevede che la descrizione dell'invenzione “*deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica*”.

Il riassunto è posto ai soli fini di informazione tecnica: esso riassume ciò che verrà dettagliato nella descrizione e dovrebbe, quindi, indicare l'ambito tecnico di pertinenza dell'invenzione. Grazie al riassunto, i tecnici del settore possono compiere più rapidamente le ricerche inerenti alle anteriorità e alla validità del brevetto e i terzi possono conoscere rapidamente il settore della tecnica di riferimento e il contenuto tecnico dell'invenzione.

## Descrizione

La descrizione, rispetto ai precedenti due elementi, è una sezione fondamentale della domanda brevettuale, la cui funzione è quella di poter divulgare l'invenzione e renderla attuabile, da parte di una persona esperta, dopo la scadenza del brevetto.

Pertanto, come visto sopra, tale parte del documento brevettuale deve essere sufficientemente chiara e completa e deve, quindi, soddisfare il requisito di sufficienza di descrizione.

Sinteticamente, la descrizione è strutturata nelle seguenti sezioni:

- il campo della tecnica a cui l'invenzione fa riferimento;
- la descrizione dello stato della tecnica preesistente;
- la descrizione del problema tecnico e la soluzione proposta;
- una breve descrizione degli eventuali disegni (i disegni sono utilizzati se necessari alla comprensione dell'invenzione);
- un resoconto dettagliato di almeno un modo di attuazione dell'invenzione;
- una dichiarazione su come l'invenzione sia suscettibile di applicazione industriale, laddove questo non sia palese.

La descrizione dell'invenzione si conclude con una o più rivendicazioni.

## Rivendicazioni

Le rivendicazioni sono il cuore fondamentale del brevetto in quanto finalizzate a definire l'oggetto dell'esclusiva.

Infatti, l'art. 52 del CPI è oggi chiaro nel prevedere al comma 1 che *“Nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto”*, mentre al comma successivo si specifica che *“i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni”*.

Le rivendicazioni devono essere chiare, concise ed essere fondate sulla descrizione. La chiarezza di ciascuna rivendicazione è della massima importanza in considerazione del suo ruolo nel definire la protezione.

Non c'è un limite massimo al numero di rivendicazioni, anche se è consigliabile non eccedere in quanto nella maggior parte degli Stati occorre pagare tasse addizionali oltre un certo numero di rivendicazioni.

Le rivendicazioni possono *essere indipendenti o dipendenti*. Una rivendicazione indipendente deve contenere tutte le caratteristiche essenziali per la definizione dell'invenzione e può essere seguita da una o più rivendicazioni dipendenti, relative a particolari forme di realizzazione dell'invenzione.

Attraverso le rivendicazioni viene stabilita l'entità di protezione conferita al titolo brevettuale. Poiché generalmente si mira a ottenere una tutela ampia che copra anche le varianti di esecuzione, le rivendicazioni vengono spesso formulate in modo astratto e generico.

Solo ciò che viene menzionato nelle rivendicazioni del brevetto ottiene protezione, pertanto tutto ciò che non viene citato non sarà oggetto di tutela.

## **La pagina di copertina di un documento brevettuale: una fonte di informazioni tecnico-giuridiche**

La pagina di copertina di un documento brevettuale è densa di informazioni rilevanti sul piano tecnico-giuridico.

Prima informazione disponibile è quella relativa al numero del brevetto. Questo viene generalmente indicato con un codice alfanumerico in cui le prime due lettere indicano il territorio in cui è stato depositato il brevetto, ad esempio IT per l'Italia, FR per la Francia e così via.

Segue poi un numero crescente che può essere più o meno lungo.

Infine, è presente una lettera che indica il tipo di documento. È infatti possibile distinguere tra una domanda di brevetto (testo prima della concessione) e un brevetto concesso: la prima è contrassegnata dalla lettera A, mentre il titolo concesso dalla lettera B.

Sulla pagina di copertina viene anche indicata la data di priorità. Secondo l'art. 4 del CPI, per priorità si intende il diritto previsto dalla Convenzione di Parigi, secondo cui chiunque depositi una domanda di brevetto in un Paese aderente alla Convenzione ha il diritto, per il periodo di un anno dalla data di primo deposito,

di presentare in qualsiasi momento corrispondenti domande di brevetto in altri Paesi aderenti, facendo retrocedere la data effettiva di protezione nel Paese estero alla data del primo deposito (ad esempio in Italia). Tra i vantaggi di tale disposizione vi è la possibilità di godere del periodo di un anno per compiere le considerazioni economiche del caso al fine di valutare l'effettivo interesse in altri Paesi verso la propria invenzione.

Generalmente, a fianco della data di priorità è riportato il numero della domanda prioritaria.

Altro elemento molto importante è quello della data di deposito. In caso di primo deposito, la data di deposito coincide con la data di priorità. Come riportato sopra, a partire dalla data di deposito (e non dalla data di priorità) decorrono i venti anni di validità del brevetto, sempre che questo venga concesso e vengano pagate le tasse di mantenimento.

La data di pubblicazione è invece la data in cui il testo del brevetto viene reso pubblico. Infatti, una volta depositata, la domanda resta segreta per un periodo di diciotto mesi, al termine del quale la domanda è resa disponibile al pubblico, diventando così parte dello stato della tecnica.

Altra tappa cruciale della vita di un brevetto è la concessione che, nella maggior parte dei casi, non arriva prima di tre anni dalla data di deposito. Anche a tale evento corrisponde una data che viene riportata sulla copertina del brevetto.

La prima pagina del documento brevettuale riporta, inoltre, il nome del titolare e dell'inventore: due entità giuridicamente distinte che solo a volte coincidono. Mentre l'inventore è necessariamente una persona fisica, quella cioè che ha conseguito l'invenzione, il titolare è molto spesso una persona giuridica, ad esempio il datore di lavoro dell'inventore.

La copertina del brevetto non è del tutto sprovvista di informazioni di carattere tecnico-scientifico. Al contrario, riporta il titolo del brevetto, la classificazione della tecnologia a cui l'invenzione si riferisce (di seguito approfondita) e anche un riassunto dell'invenzione.

## 4. Tipologia di brevetti

Prima di trattare le tipologie di brevetti, è necessario approfondire alcuni concetti precedentemente menzionati, ma non dettagliati: cosa si intende per invenzione e quali invenzioni sono brevettabili e quali no?

Abbiamo detto che il brevetto è uno strumento per tutelare l'invenzione che ne è l'oggetto.

Tuttavia, sia gli ordinamenti giuridici nazionali sia i testi delle convenzioni internazionali in materia non danno una definizione esplicita, precisa e puntuale del concetto di invenzione. Questa lacuna è stata colmata conferendo al concetto di invenzione la definizione di soluzione nuova e originale di un problema tecnico.

Questa definizione, oltre a racchiudere tre dei requisiti di brevettabilità di cui abbiamo discusso precedentemente, stabilisce anche l'appartenenza al mondo della tecnica e dell'industria, contrapposto al mondo della scienza e delle attività puramente teoriche.

Seppur sprovvista di una definizione legislativa di invenzione, la disciplina attuale definisce cosa possa costituire oggetto di brevettazione. Ciò viene reso possibile dall'art. 45 del CPI (già introdotto in ragione dei requisiti di brevettabilità) che al comma 2 e 4 elenca, rispettivamente, ciò che non costituisce invenzione e ciò che, pur potenzialmente compreso nella definizione di invenzione, non è brevettabile.

Il comma 2 recita *“Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:*

- a) *le scoperte, le teorie scientifiche e 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.”*

Per poi proseguire al comma 4 *“Non possono costituire oggetto di brevetto:*

- a) *i 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, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica;*

*b-bis) le varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare nonché le varietà dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali.”*

Escludendo tutto ciò che non costituisce un'invenzione e tutto ciò che non può essere brevettato, le restanti invenzioni possono essere protette, in Italia e anche in altri Paesi, con due tipi di brevetto: brevetto per invenzione e brevetto per modello di utilità.

## **Brevetto per invenzione industriale**

Il brevetto per invenzione industriale è la forma di protezione più forte che viene concessa a quei trovati che hanno un alto grado di innovazione ma che, soprattutto, rappresentano una soluzione nuova e originale a un problema tecnico mai risolto prima.

Come anticipato, il brevetto per invenzione ha una durata di venti anni.

Possano costituire oggetto di brevetto per invenzione:

- un prodotto: ad esempio una nuova macchina o una parte di questa, una nuova molecola, una nuova composizione chimica, ecc. realizzato con procedimenti tecnologici noti oppure nuovi;
- un procedimento: ossia un nuovo processo per la fabbricazione di un prodotto nuovo o già noto;
- un uso: ad esempio una sostanza o una composizione di sostanze già nota nello stato della tecnica, ma utilizzata in una nuova applicazione. In tale ambito si colloca il brevetto di *secondo uso medico*, vale a dire l'uso di una sostanza (o composizione di sostanze) già nota quale medicamento, di cui si chiede la tutela brevettuale per la cura di una diversa patologia.

Ovviamente tutte le invenzioni di prodotto, di procedimento e di uso sono brevettabili se assolvono ai requisiti di brevettabilità precedentemente illustrati.

Anche se storicamente il brevetto per invenzione industriale è stato pensato principalmente per tutelare le invenzioni della meccanica, il successivo emergere di nuovi settori della tecnica, come ad esempio il campo delle biotecnologie, ha comportato l'accesso anche per le invenzioni di questi settori al sistema brevettuale, con l'introduzione di specificità proprie di ogni nuovo settore.

### ***I brevetti nel settore delle biotecnologie***

Il settore delle biotecnologie ha avuto notevoli sviluppi negli ultimi decenni e ciò ha reso necessaria l'emanazione di nuove direttive che rendessero uniforme la legislazione brevettuale dei singoli Paesi su questa materia.

È stata emanata così la direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche che ha introdotto in ambito comunitario il principio di brevettabilità delle biotecnologie. La direttiva definisce che cosa debba intendersi per materiale biologico e per procedimento microbiologico e stabilisce che i procedimenti essenzialmente biologici, incrocio e selezione, non possono essere oggetto di invenzioni biotecnologiche, mentre possono essere brevettati i procedimenti che riguardano interventi di bioingegneria.

Le varietà vegetali e le razze animali non possono essere brevettate in quanto tali, neanche se siano il risultato di un processo di ingegneria genetica.

È possibile brevettare, invece, piante o insiemi vegetali e animali in quanto tali, laddove un insieme vegetale è caratterizzato da un determinato gene (e non dal suo intero genoma come nelle varietà vegetali).

La direttiva stabilisce inoltre che *“Un materiale biologico che viene isolato dal suo ambiente naturale o viene prodotto tramite un procedimento tecnico può essere oggetto di invenzione, anche se preesisteva allo stato naturale”*. Quindi, il materiale biologico in sé può essere brevettato, a patto che sia caratterizzato mediante il processo con cui è stato ottenuto o dalla sua struttura o attraverso parametri chimico-fisici.

L'art. 5 della direttiva stabilisce il divieto di brevettabilità del corpo umano in qualsiasi stadio del suo sviluppo, incluso quello embrionale, così come delle tecniche

di clonazione umana. Sono anche esclusi i metodi di sfruttamento commerciale dell'embrione umano. Gli artt. 8 e 9 stabiliscono il principio per cui il diritto di esclusiva comprende tutti i materiali biologici derivati mediante riproduzione o moltiplicazione del materiale biologico brevettato e contenente la stessa informazione genetica (l'agricoltore può così riutilizzare la propria semente per il suo fondo).

La legge italiana, recependo la direttiva europea, ha fissato ulteriori limiti a tutela di aspetti eticamente sensibili. In particolare, in Italia non sono brevettabili le tecniche di clonazione umana compresa la produzione mediante clonazione in vitro di tessuti e organi umani. Altre limitazioni sono previste per l'utilizzo di cellule staminali umane di origine embrionale. La legge italiana stabilisce, inoltre, che per ogni nuova sequenza genetica rivendicata, la funzione biologica, ovvero la sua utilità, non debba essere indicata nel brevetto in modo generico, ma anche specificamente nelle rivendicazioni. Se poi la domanda di brevetto riguarda nuovo materiale genetico di origine umana, è necessario il consenso libero e informato con cui il donatore autorizza l'uso di tale materiale.

Anche le invenzioni biotecnologiche devono soddisfare i requisiti di novità, attività inventiva e applicabilità industriale. Proteine, anticorpi e altro materiale biologico sono considerati nuovi se, pur esistendo in natura, non sono ancora identificati nei loro caratteri e nella loro funzionalità.

Una caratteristica delle invenzioni biotecnologiche è la necessità di depositare il materiale biologico, laddove questo sia l'oggetto del brevetto (ad esempio linea cellulare) presso un ente riconosciuto, per consentire a un esperto del settore di riprodurlo qualora tale materiale non possa essere sufficientemente descritto nella domanda di brevetto.

## **Brevetto per modello di utilità**

Oltre al brevetto per invenzione industriale, il nostro sistema giuridico prevede un'altra forma di tutela brevettuale: il *brevetto per modello di utilità* che, a differenza del brevetto per invenzione industriale, ha una durata pari a dieci anni dalla data di deposito.

L'art. 82, comma 1, del CPI stabilisce che *“Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.”*

Emerge che, tipicamente, l'oggetto di un modello di utilità consiste in un ritrovato dotato di caratteristiche fisiche atte a conferire maggiore o particolare utilità o comodità d'impiego. Pertanto, rispetto ai brevetti per invenzione industriale, non possono essere oggetto di brevettazione per modello di utilità le invenzioni di procedimento e di uso e le invenzioni relative a composti chimici, ma solo le invenzioni concernenti i prodotti.

Al pari del brevetto per invenzione, il brevetto per modello di utilità deve soddisfare il requisito della novità e dell'industrialità. L'altezza inventiva è invece valutata diversamente tra i due titoli brevettuali. Per i modelli d'utilità è sufficiente che la soluzione tecnica rivendicata conferisca particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego. In altre parole, per il modello d'utilità è sufficiente un livello più basso di altezza inventiva rispetto a quanto previsto per i brevetti per invenzione industriale. È comune, infatti, considerare il modello di utilità come “una piccola invenzione”, in quanto l'innovazione agisce solo su aspetti marginali ed esecutivi di ciò che è già noto. È altresì comune affermare che si ha invenzione quando si realizza un prodotto nuovo, mentre si ha modello di utilità quando si conferisce maggior utilità a un prodotto già esistente.

In Italia, il brevetto per modello di utilità segue la stessa normativa dei brevetti per invenzione in materia di iter brevettuale. Tuttavia, a differenza dei brevetti per invenzione, i modelli d'utilità sono concessi senza esame di merito da parte dell'Ufficio brevetti UIBM (tema che verrà di seguito approfondito). Ovvero, l'UIBM si limita solamente a eseguire un esame formale della domanda ma non effettua alcuna verifica circa la novità e l'altezza inventiva di quanto rivendicato nella domanda stessa.

In aggiunta, va segnalato che l'istituto del brevetto per modello di utilità non trova corrispettivi in tutti i Paesi esteri: questo titolo è presente solo nelle normative di alcune nazioni quali l'Italia, la Germania, l'Austria, la Francia, la Spagna, la Cina e il Giappone. Rispetto ad altri diritti di proprietà industriale, non vi è quindi

una legislazione armonizzata sui modelli di utilità e la normativa di riferimento può cambiare sensibilmente nei singoli Stati. In alcuni, ad esempio, è previsto un esame di merito.

Nella pratica, scegliere se proteggere l'invenzione di prodotto con il brevetto per invenzione o con il brevetto per modello di utilità non è sempre una valutazione semplice. Tuttavia, secondo quanto prescritto dall'art. 84 del CPI, è possibile convertire in corso di brevettazione un brevetto d'invenzione in un modello di utilità e viceversa.

## **Estinzione del diritto di brevetto**

Dopo aver esaminato le due tipologie di tutela brevettuale, è ora opportuno affrontare come i diritti patrimoniali nascenti da tali titoli si possono estinguere. A tal riguardo si individuano tre cause:

1. scadenza del termine fissato per legge;
2. dichiarazione di nullità del brevetto. Tale circostanza può verificarsi quando:
  - l'invenzione è priva dei requisiti di brevettabilità (novità, attività inventiva, applicazione industriale e liceità);
  - l'invenzione oggetto del brevetto rientra in una delle fattispecie espressamente escluse dalla brevettabilità;
  - la descrizione dell'invenzione non è sufficientemente chiara e completa affinché un esperto del ramo sia in grado di attuarla;
  - l'oggetto del brevetto si estende oltre al contenuto della domanda iniziale;
  - il titolare non aveva il diritto a ottenere il brevetto.
3. Cause di decadenza. La decadenza è intesa come la cessazione anticipata del diritto di brevetto rispetto ai termini temporali fissati per legge e si può verificare quando:
  - non vengono corrisposte le tasse annuali entro i termini;
  - il trovato non viene attuato, o viene attuato in misura insufficiente al fabbisogno del Paese, entro tre anni dalla concessione del brevetto o quattro anni dalla domanda di brevetto.

## 5. Altri diritti titolati

Oltre alla tutela delle invenzioni industriali e dei modelli di utilità, l'art. 2 del CPI dispone anche la *protezione delle nuove varietà vegetali* mediante un apposito titolo brevettuale. Inoltre, l'articolo elenca altre tipologie di diritti titolati che sorgono mediante registrazione (e non brevettazione): i marchi, i disegni e modelli (design) e le topografie dei prodotti a semiconduttore.

### Nuove varietà vegetali

Per la protezione delle nuove varietà vegetali è stata sottoscritta un'apposita Convenzione (Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales – UPOV) alla quale aderiscono 77 Paesi (qui elencati [https://www.upov.int/edocs/pubdocs/en/upov\\_pub\\_423.pdf](https://www.upov.int/edocs/pubdocs/en/upov_pub_423.pdf)), tra cui l'Italia che, in attuazione di tale Convenzione, ha adottato una normativa speciale in materia, disciplinata dagli artt. 100-116 del CPI. Tale normativa prevede una protezione limitata unicamente ai nuovi prodotti, escludendo del tutto i procedimenti per la loro produzione, che restano affidati alla disciplina generale dei brevetti per invenzione di procedimento.

In base a quanto prescritto dall'art.100 del CPI, la nuova varietà vegetale è definita come “*Insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che [...] può essere definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi*” ed è inoltre richiesto, per la brevettazione, che l'insieme sia distinto da ogni altro insieme vegetale e sia riproducibile senza che perda i propri caratteri.

Per ottenere il diritto brevettuale, la nuova varietà vegetale deve presentare i requisiti di novità, distintività, omogeneità e stabilità.

Per la novità è prevista una disciplina meno severa di quella applicata alle invenzioni industriali (art. 104 CPI). I costituenti vegetali (cioè la pianta o il materiale di propagazione) o i prodotti del raccolto sono nuovi quando, alla data di presentazione della domanda, questi non sono stati ceduti entro l'Unione europea da più di un anno, o al di fuori dell'Unione europea da più di quattro anni (sei anni per le specie arboree e viticole).

La distintività ricorre quando la nuova varietà si distingue per uno o più caratteri importanti da ogni altra varietà vegetale la cui esistenza è notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda (art. 104 CPI).

L'omogeneità e la stabilità richiedono, rispettivamente, che i caratteri distintivi della nuova varietà siano sufficientemente simili in un unico ciclo produttivo (fatta salva la variazione prevedibile dei particolari caratteri della moltiplicazione della varietà) e rimangano tali dopo riproduzioni e moltiplicazioni successive (artt. 105 e 106 CPI).

Per quanto concerne le modalità per conseguire la protezione di una nuova varietà vegetale, è possibile ottenere la concessione di un singolo diritto di proprietà industriale valido in tutto il territorio dell'Unione europea attraverso il deposito di una domanda presentata all'Ufficio comunitario per le privative vegetali (CPVO) presso Angers in Francia. In alternativa alla tutela comunitaria, è possibile ottenere un titolo valido solo per il territorio italiano. In quest'ultimo caso, si potrà beneficiare di un diritto di priorità pari a dodici mesi (come nel caso dei brevetti per invenzione e per modello di utilità) per il deposito di nuove domande per la stessa varietà negli altri Paesi della Convenzione UPOV.

In entrambi i casi dovrà essere allegata, oltre all'indicazione di una denominazione varietale (che deve essere diversa da un eventuale marchio registrato e non potrà essere utilizzato in tal senso), una descrizione tecnica (per l'Italia) o un questionario tecnico (per la domanda comunitaria) che illustri, anche con l'ausilio di fotografie, le caratteristiche morfologiche e fisiologiche distintive della nuova varietà in modo da definire il fenotipo e non solo il genotipo della varietà.

In Italia, la durata del diritto brevettuale su una nuova varietà vegetale è di venti anni dalla data di concessione (aumentata a trenta anni nel caso di varietà a fusto legnoso quali, ad esempio, le viti), mentre a livello comunitario è di venticinque anni dalla data di rilascio (anch'essa estesa a trenta anni nel caso di varietà a fusto legnoso).

È inoltre opportuno sottolineare che, per la sola tutela comunitaria, è prevista una deroga, il cosiddetto "privilegio dell'agricoltore" in base al quale, limitatamente solo ad alcune specie (piante da foraggio, cerealicole, patate e alcune piante da olio e fibra), gli agricoltori possono utilizzare le sementi ottenute da varietà protette

senza autorizzazione del titolare e pagando un'equa remunerazione (nel caso di medi/grandi agricoltori) o in maniera gratuita (solo per piccoli agricoltori).

## 6. La ricerca preventiva

Anche quando si ritiene, in base alle proprie conoscenze del settore, che un'innovazione possieda i requisiti per essere brevettata, è opportuno procedere alla verifica dello stato dell'arte.

Lo stato dell'arte comprende tutto ciò che è stato reso pubblico (ovunque nel mondo) con una descrizione orale o scritta, una presentazione su Internet, un uso o qualsiasi altro mezzo, prima della data di deposito o di priorità della domanda di brevetto.

Spesso l'inventore è tratto in inganno dal fatto che l'oggetto della sua invenzione non è presente sul mercato. Tuttavia, bisogna considerare che il panorama della letteratura scientifico-brevettuale non coincide con i prodotti commerciali ed è quindi frequente trovare già descritto nei documenti brevettuali o in articoli scientifici l'oggetto in questione.

I motivi per cui certe invenzioni non vengono commercializzate possono essere molteplici: il più semplice è rappresentato dall'assenza di un mercato sufficientemente pronto a recepirle.

Prima di presentare una domanda di brevetto è bene affidarsi a un esperto in ricerche brevettuali, che è in grado di svolgere una ricerca di documenti in modo esaustivo.

Esistono diversi tipi di ricerche brevettuali, ognuna delle quali ha uno scopo diverso e richiede dunque una diversa strategia di ricerca:

- ricerca di novità (*Novelty or Patentability search*) è una ricerca eseguita per stabilire se un'invenzione possiede i requisiti di brevettabilità (novità, attività inventiva, industrialità);
- ricerca di validità (*Validity search*) è una ricerca di brevettabilità ampia, lo scopo è determinare se un brevetto già concesso è effettivamente valido;

- libertà di attuazione (*Freedom To Operate*) è una ricerca focalizzata a verificare che il proprio brevetto sia attuabile e dunque non leda privative industriali altrui in determinati Paesi;
- ricerca di stato dell'arte (*State of the art search*) è una ricerca ad ampio spettro della composizione e struttura di un determinato ambito tecnologico (per la pianificazione di progetti di ricerca e sviluppo, individuazione di trend tecnologici, analisi e monitoraggio della concorrenza, ecc.).

Lo scopo di una ricerca brevettuale è quello, quindi, di evitare che si sprechino tempo e risorse in ricerche scientifiche e tecniche già oggetto di brevettazione altrui.

## **L'importanza della documentazione brevettuale**

Come già sottolineato precedentemente, i brevetti, oltre agli effetti legali, hanno un ruolo importante nella *divulgazione delle informazioni tecnico-scientifiche*: sono dei documenti pubblici e questo permette una condivisione e diffusione sistematica delle informazioni aggiornate in tutti i campi della tecnica.

I dati ricavabili dai brevetti sono degli importanti indicatori dell'attività tecnologica in vari settori e, in quanto tali, sono strumenti molto utili ai fini dello sviluppo industriale delle imprese.

Valutare le informazioni contenute nei brevetti può contribuire a evitare di sprecare tempo e denaro ripetendo lavori di ricerca già sviluppati altrove.

Sorvegliare le attività di ricerca dei concorrenti attraverso un monitoraggio brevettuale del settore in cui si opera può essere utile al fine di avere informazioni tecniche sui prodotti o sui procedimenti oggetto di domanda di brevetto dei concorrenti prima che appaiano sul mercato.

Le informazioni contenute nei brevetti sono necessarie anche per identificare una tecnologia che sia disponibile per essere concessa in licenza, o per sapere se sia di pubblico dominio perché non è stata brevettata in un Paese specifico o perché la protezione del brevetto è scaduta.

I brevetti permettono di avere una panoramica delle tendenze tecnologiche e delle imprese emergenti.

Conoscere i brevetti, inoltre, è necessario per evitare di violare diritti altrui: ricercare informazioni dai brevetti prima di iniziare una produzione o l'importazione di un prodotto può contribuire a evitare costose dispute legali.

Quindi, le informazioni deducibili da un documento brevettuale sono di vario tipo:

- *informazioni tecnologiche* – consentono di avere una conoscenza dello stato della tecnica e di essere costantemente aggiornati sull'evoluzione del progresso tecnologico in settori di interesse;
- *informazioni economiche* – consentono di acquisire conoscenze sulle strategie d'impresa dei concorrenti;
- *informazioni giuridiche* (contenute nella copertina di un documento brevettuale, come illustrato in precedenza) – consentono di conoscere, ad esempio, il titolare del brevetto, l'inventore, la data di priorità, ecc.

## **Dove effettuare una ricerca di brevettabilità o di stato dell'arte: le banche dati**

Per scoprire se la propria invenzione è già stata brevettata, oppure prima di iniziare un progetto di ricerca, si consiglia di effettuare una ricerca nella letteratura scientifica e soprattutto nei documenti brevettuali in quanto, come abbiamo visto, il brevetto è una fonte di informazioni tecniche preziosissime complementari a quelle pubblicate nelle riviste scientifiche. Pertanto, una valutazione completa dello stato dell'arte deve basarsi su fonti sia tecnico-scientifiche sia brevettuali.

L'informazione che si trova nella letteratura scientifica è principalmente volta alla spiegazione dei fenomeni, mentre la descrizione di un'invenzione mira a indicarne gli aspetti tecnici e i risvolti applicativi.

Mediante le ricerche brevettuali si riesce a ottenere una visione abbastanza completa di un intero settore tecnologico al fine, ad esempio, di iniziare un progetto di ricerca.

Esistono numerose banche dati che forniscono informazioni brevettuali, suddivise sostanzialmente in due categorie: ad *accesso gratuito e a pagamento*.

La loro potenza informativa deriva dal modo in cui le informazioni vengono caricate e organizzate nella banca dati stessa.

Ogni brevetto viene indicizzato secondo i tipi di informazione tecnica che contiene.

In particolare, i testi brevettuali vengono indicizzati secondo schemi logici che ne individuano le parole chiave, liberamente ottenute dal titolo, dal riassunto o dal testo completo.

### ***Banche dati gratuite***

Le ricerche di stato dell'arte si possono eseguire su banche dati gratuite ad accesso libero: le più importanti e diffusamente usate sono *Espacenet*<sup>1</sup>, messa a disposizione dall'Ufficio europeo dei brevetti (EPO<sup>2</sup>), in cui si possono reperire i brevetti di oltre novanta autorità brevettuali, e quelle gestite da uffici brevetti nazionali come quello statunitense<sup>3</sup>, giapponese<sup>4</sup>, tedesco<sup>5</sup>, ecc.

Altre banche dati liberamente accessibili sono quelle messe a disposizione dall'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO – World Intellectual Property Organization), come ad esempio PATENTSCOPE<sup>6</sup> dove si possono reperire i depositi delle domande internazionali PCT (Patent Cooperation Treaty), e Google Patents<sup>7</sup>, inizialmente specializzata nella ricerca dei brevetti USA, ma ora comprendente le domande internazionali, i brevetti europei e di altri Stati.

È opportuno citare, inoltre, la banca dati INPADOC<sup>8</sup> che contiene informazioni sullo stato legale dei brevetti.

---

<sup>1</sup> <https://worldwide.espacenet.com/>

<sup>2</sup> <https://www.epo.org/>

<sup>3</sup> <https://www.uspto.gov/>

<sup>4</sup> <https://www.jpo.go.jp/>

<sup>5</sup> <https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?window=1&space=menu&content=index&action=einsteiger>

<sup>6</sup> <https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf>

<sup>7</sup> <https://patents.google.com/advanced>

<sup>8</sup> <https://www.epo.org/searching-for-patents/data/bulk-data-sets/inpadoc.html>

Le banche dati ad accesso gratuito permettono di ottenere risultati di un certo valore e hanno anche la finalità di consentire a un maggior numero di persone di acquisire familiarità con la documentazione brevettuale.

### ***Banche dati a pagamento***

Informazioni più specifiche e strumenti di ricerca avanzati vengono forniti dalle banche dati a pagamento, tra cui DWPI (*Derwent World Patents Index*).

Il vantaggio di questa banca dati è che ogni brevetto viene classificato da specialisti che ne rielaborano il testo e arricchiscono il riassunto di ulteriori informazioni tecniche rispetto a quello originale.

Un altro vantaggio è che i brevetti appaiono raggruppati per famiglia, in tal modo è possibile valutare la copertura territoriale del contenuto inventivo.

Per famiglia di brevetti (o più propriamente per famiglia semplice) si intende un insieme di domande di brevetto e/o di brevetti costituito da almeno un documento di priorità (definente il primo deposito) e da corrispondenti estensioni estere, che richiamano tale priorità. Generalmente, i documenti appartenenti alla medesima famiglia brevettuale sono relativi alla medesima invenzione.

Altre banche dati a pagamento sono: *Chemical Abstracts Service*, nota per indicizzare le strutture chimiche delle molecole descritte nei brevetti e *GeneSeq* che consente una ricerca delle sequenze di acidi nucleici e aminoacidi descritte nei brevetti.

Altre banche dati brevettuali sono *PatBase* (Minesoft Ltd), *Derwent Innovation* (Clarivate), *Orbit Intelligence* (Questel), *TotalPatent One* (LexisNexis).

## **La classificazione dei brevetti**

In riferimento alle informazioni tecniche contenute nella copertina di un documento brevettuale, è stato introdotto il concetto di classificazione. Classificare i brevetti significa organizzare, catalogare e indicizzare il contenuto tecnico di questi documenti in modo tale da poterli facilmente e accuratamente identificare, nonché ricercare.

La letteratura brevettuale è talmente ampia che il reperimento dell'informazione è difficile senza l'utilizzo della classificazione: l'attribuzione dei codici di classificazione a ciascuna domanda è uno dei compiti degli esaminatori degli uffici brevetti.

I codici di classificazione sono sottoposti a revisioni periodiche da parte degli stessi esaminatori, soprattutto nel caso di nuove tecnologie, al fine di rendere le ricerche documentali sempre più efficaci e puntuali.

Esistono diverse tipologie di classificazioni brevettuali, ad esempio quella internazionale (*IPC – International Patent Classification*), la classificazione cooperativa (*CPC – Cooperative Patent Classification*) che nel 2013 ha sostituito l'europea (*ECLA – European Classification*), la statunitense (USPC), la giapponese, ecc.

Lo schema di classificazione CPC, utilizzato dall'Ufficio europeo brevetti e dall'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti dal 2015, è simile al sistema internazionale IPC, ma è più dettagliato e per questo sottoposto a maggiori revisioni (su base mensile per la CPC e annuale per l'IPC). Non essendo ancora utilizzata da molti uffici nazionali o sovranazionali (ad esempio dal SIPO – State Intellectual Property Office, l'Ufficio brevetti cinese che riceve all'anno circa 300.000 domande di brevetto) i dati non sono completi. È, quindi, necessario avvalersi anche della classificazione IPC per poter effettuare una ricerca esaustiva.

### ***International Patent Classification (IPC)***

La classificazione internazionale dei brevetti (IPC), istituita con l'Accordo di Strasburgo nel 1971, prevede un sistema gerarchico di codici per classificare e ricercare brevetti e modelli di utilità, secondo le differenti aree tecnologiche a cui appartengono. Attualmente la IPC è usata da oltre cento nazioni e autorità brevettuali.

Nella classificazione internazionale dei brevetti le invenzioni sono classificate in base alle caratteristiche funzionali e non alle loro possibili applicazioni.

La IPC suddivide le tecnologie brevettabili in otto sezioni (A-H), a loro volta distribuite in livelli sempre più dettagliati (sottosezioni, classi, sottoclassi, gruppi e sottogruppi).

Solo la IPC ha valore ufficiale e compare sulle pubblicazioni brevettuali, mentre la CPC viene riportata esclusivamente nelle banche dati, con la sola eccezione degli USA.

La IPC viene attribuita dagli uffici brevetti che ricevono le domande e non viene più modificata, anche se vi sono state modifiche che hanno interessato proprio quella classificazione. Al contrario, la CPC attribuita ai documenti è dinamica e viene costantemente aggiornata non appena entrano in vigore le revisioni.

Al fine di mantenere la IPC aggiornata, essa viene sottoposta a revisione ogni anno e la nuova versione viene pubblicata regolarmente sul sito della WIPO<sup>9</sup>.

### ***Cooperative Patent Classification (CPC)***

La Cooperative Patent Classification o anche classificazione cooperativa dei brevetti o CPC<sup>10</sup> è il risultato dello sforzo congiunto dell'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) e dell'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO) per armonizzare i rispettivi sistemi di classificazione (ECLA e USPC) in un unico strumento.

La CPC è aggiornata mensilmente con un processo di revisione simile a quello utilizzato per la IPC. La CPC è divisa in nove sezioni, A-H e Y, che a loro volta sono suddivise in classi, sottoclassi, gruppi e sottogruppi. Le voci di classificazione sono circa 250.000 contro le attuali 80.000 circa della IPC, il che rende la CPC molto precisa.

Nel dettaglio, le prime otto sezioni della CPC corrispondono a quelle della IPC:

- A – Necessità umane
- B – Operazioni e Trasporti
- C – Chimica e metallurgia
- D – Tessile
- E – Costruzioni
- F – Meccanica
- G – Fisica
- H – Elettricità

---

<sup>9</sup> <https://www.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20200101&symbol=none&menulng=en&lang=en&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&directi on=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart>

<sup>10</sup> <https://www.cooperativepatentclassification.org/index>

La nona sezione della CPC, indicata con la Y, è usata per codificare le tecnologie emergenti o le tecnologie che abbracciano più sezioni della CPC.

La CPC è IPC-compatibile in quanto la maggior parte delle sue suddivisioni deriva direttamente dalle attuali voci di IPC e inoltre segue i principi standard della classificazione internazionale, che è l'unico sistema utilizzato da tutti gli uffici brevetti. Quindi, il fatto che la CPC sia compatibile con essa permette la sua comprensione da parte di un vasto pubblico internazionale.

I benefici derivanti dall'uso di una classificazione comune consistono, tra l'altro, in un miglioramento dell'efficienza di esame delle domande, anche in termini di uniformità delle obiezioni; un più agevole accesso ai documenti degli uffici brevetti di tutto il mondo; una migliore navigazione e comprensione di un unico sistema di classificazione; una più facile condivisione del lavoro sulle domande di brevetto depositate in più uffici di proprietà intellettuale; una maggiore coerenza dei risultati di ricerca nei vari uffici.

### ***Classificazione giapponese FI/F-terms***

L'ufficio brevetti giapponese (Japanese Patent Office – JPO) riceve in media 300.000 depositi l'anno e ha a che fare con domande di brevetto riguardanti per lo più tecnologie avanzate.

In passato, il rapido aumento di documentazione brevettuale, insieme allo sviluppo di tecnologie complesse, ha reso la classificazione internazionale IPC inefficace per la gestione della banca dati giapponese. Per questo motivo nel 1984 è stato introdotto un sistema di classificazione interno basato su due parametri quali il *File Index (FI)* e *l'F-term*<sup>11</sup>. Con l'introduzione del FI si è passati dalle circa 70.000 categorie dell'IPC a circa 190.000 sottoclassi. Il sistema del FI si innesta sulla classificazione internazionale ed entra nel dettaglio tecnico con maggiore efficacia.

Si tratta di una vera e propria sottoclassificazione dell'IPC che interessa tutti i documenti brevettuali giapponesi. L'eccessiva segmentazione della documentazione presenta però degli svantaggi e mal si adatta alle invenzioni riguardanti

---

<sup>11</sup> <https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/gaiyo/seido-bunrui/>

tecnologie combinate. In questo contesto gioca un ruolo fondamentale l’F-term che raggruppa intervalli di FI in unità tematiche o theme.

Attualmente sono stati adottati circa 1.800 F-terms, i quali si presentano come un codice alfanumerico a cinque cifre, che esprime il theme, seguito da due lettere e due numeri. Mentre le ultime due cifre indicano semplicemente l’ordine numerale, le due lettere rappresentano la vera novità introdotta con la classificazione giapponese e specificano un aspetto dell’invenzione o un concetto, ad esempio lo scopo, la funzione, la struttura, il materiale, l’uso, il processo di produzione o altro ancora.

Con gli F-terms non si torna semplicemente a una classificazione a frammentazione ridotta come quella che potrebbe rappresentare l’IPC, al contrario si ottiene una suddivisione che tiene conto di più punti di vista e che, con la copertura di circa il 70% delle aree tematiche, facilita la ricerca di documentazione brevettuale mediante il richiamo di codici chiave. Dove non è ancora stato introdotto il sistema degli F-terms, si vedano quei campi di applicazione meno battuti, ci si affida agli FI.

### ***WIPO Pearl***

WIPO rende accessibile *WIPO Pearl*<sup>12</sup>, un database disponibile sul web che facilita un uso accurato e coerente dei termini in differenti lingue, e rende più facile la ricerca e la condivisione delle conoscenze scientifiche e tecniche. Poiché una domanda di brevetto è redatta nella lingua della nazione in cui avviene il deposito, quindi presso uffici dislocati in tutto il mondo, spesso la completezza di una ricerca brevettuale è ostacolata dal limite linguistico. WIPO Pearl è lo strumento adatto per risolvere questo limite: essendo un database terminologico multilingue, consente di trovare termini e concetti utilizzati nella letteratura brevettuale e tecnica, convalidati dagli esperti della WIPO.

Il database comprende, al momento, i termini presenti nelle domande di brevetto depositate presso WIPO, ma sarà progressivamente implementato con le informazioni provenienti dagli altri database WIPO, quelle relative ai marchi, ai disegni e modelli industriali.

---

<sup>12</sup> <https://www.wipo.int/reference/en/wipopearl>

Attualmente sono disponibili oltre 215.000 termini e circa 24.000 concetti in dieci diverse lingue (arabo, cinese, inglese, francese, tedesco, giapponese, coreano, portoghese, russo e spagnolo).

I termini sono stati tutti inseriti e validati da linguisti esperti di documenti tecnici in più lingue.

WIPO Pearl offre potenti funzioni di ricerca, tra cui la possibilità di selezionare la lingua di origine e di destinazione, la ricerca per concetti, nonché la possibilità di utilizzare le abbreviazioni, la ricerca per frase esatta, le funzioni di ricerca booleane e la ricerca fuzzy per risultati più estesi e sfumati.

Gli utenti possono ottenere il classico elenco di risultati, che può essere espanso durante la navigazione tramite mappe concettuali che mostrano i collegamenti tra concetti correlati per lingua e per oggetto.

## **7. Le diverse procedure di brevettazione a livello nazionale, regionale e internazionale**

Dopo aver svolto una ricerca preventiva di brevettabilità o stato dell'arte e aver deciso di tutelare la propria invenzione, è necessario preparare la domanda di brevetto per depositarla all'ufficio brevetti di interesse.

In genere la domanda di brevetto viene scritta da un esperto di proprietà intellettuale o da un mandatario brevetti, che rappresenterà poi gli interessi dell'inventore e/o del titolare durante lo svolgimento dell'intera procedura per la concessione.

L'inventore che intende tutelare la sua invenzione può scegliere diverse strade, a seconda delle specifiche esigenze di protezione o di una precisa strategia commerciale, posto che un brevetto ha validità solamente nei Paesi in cui viene depositato e concesso.

Per il deposito di una domanda di brevetto si hanno a disposizione essenzialmente tre opzioni, anche combinabili tra loro:

1. deposito di una domanda di brevetto nazionale;
2. deposito di una domanda di brevetto europea;
3. deposito di una domanda internazionale di brevetto, in accordo con il trattato PCT (Patent Cooperation Treaty) in materia di cooperazione sui brevetti.

Una strategia consolidata è quella di procedere innanzitutto con il deposito della domanda di brevetto nazionale, ad esempio è possibile iniziare con un deposito italiano. In tale circostanza, la domanda e il successivo brevetto italiano attribuiranno il diritto di esclusiva nel solo territorio nazionale. Per proteggere l'invenzione fuori dal confine italiano è necessario provvedere al deposito di corrispondenti (cioè aventi identico contenuto) domande di brevetto in tutti i Paesi esteri di interesse come, ad esempio, in quelli considerati mercati potenzialmente importanti o sedi di importanti concorrenti. Questa operazione è chiamata *estensione*. Per effettuare l'estensione è prevista una tempistica precisa. Il termine, detto di priorità (già affrontato relativamente alle informazioni di tipo giuridico comprese nella copertina di un documento brevettuale), è fissato a dodici mesi dal deposito della domanda nazionale: se si effettua l'estensione entro questo termine, la data di deposito della domanda europea e/o internazionale di brevetto, ai fini della valutazione della novità, viene retrocessa a quella del primo deposito nazionale.

## **Depositare una domanda di brevetto in Italia**

La procedura di brevettazione in Italia si sviluppa secondo le seguenti fasi, schematizzate in figura 1:

- in seguito alla redazione della domanda, spesso affidata a un consulente in proprietà intellettuale iscritto in apposito albo professionale, occorre procedere al deposito della stessa presso l'ufficio desiderato (UIBM o Camera di Commercio). La domanda di brevetto può anche essere depositata online<sup>13</sup> per chi è in possesso della firma digitale;
- dopo circa nove mesi dal deposito, l'ufficio brevetti competente emette un rapporto di ricerca, contenente l'elenco dei documenti ritenuti rilevanti per

---

<sup>13</sup> <https://servizionline.uibm.gov.it/deposito-online-new/pubblica/index.html>

il successivo esame della domanda e il parere preliminare di brevettabilità dell'esaminatore;

- entro dodici mesi dal deposito è possibile estendere la domanda in uno o più Paesi esteri rivendicando la priorità del deposito italiano;
- a diciotto mesi dal deposito, la domanda di brevetto e il relativo rapporto di ricerca vengono pubblicati;
- dopo ventun mesi dal deposito inizia l'esame sostanziale da parte dell'UIBM;
- superato l'esame sostanziale, il brevetto viene concesso, tipicamente dopo circa due anni dal deposito della domanda.

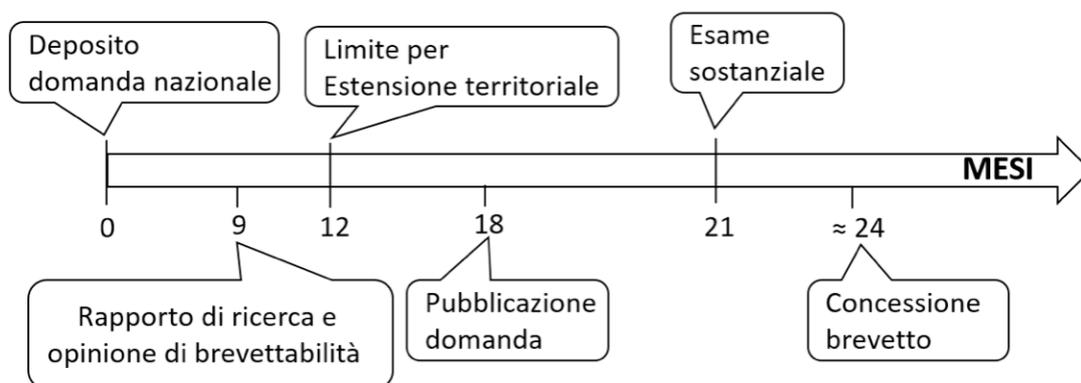


Fig. 1: schema procedura brevetto nazionale

Come già anticipato in precedenza, la domanda di brevetto è sottoposta per legge a un periodo di segretezza di diciotto mesi, di cui i primi novanta giorni, inderogabili, sono riservati all'autorità militare, la quale ha diritto di verificare se l'invenzione è di suo interesse e di valutarne la possibile espropriazione. Il titolare può anche decidere di rendere anticipatamente accessibile al pubblico la sua domanda, per cui, trascorsi i novanta giorni, la domanda potrà diventare pubblica.

Dal primo luglio 2008 le norme sulla concessione dei brevetti italiani prevedono per le domande di brevetto di primo deposito il rilascio, entro nove mesi, di un rapporto di ricerca effettuato dagli esaminatori dell'Ufficio brevetti europeo per conto dell'UIBM senza costi aggiuntivi per il richiedente. Successivamente, il richiedente ha la possibilità di modificare la domanda (ad esempio, inviando una stesura modificata della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni o

presentando argomentazioni sul rapporto di ricerca e precisazioni sulle rivendicazioni emendate) o ritirarla.

Trascorsi ventun mesi dal deposito della domanda, ha inizio l'esame sostanziale dell'invenzione. Al termine dell'esame, l'UIBM invia l'esito, ossia una comunicazione di accoglimento o di rifiuto della domanda di brevetto. Nel caso di rifiuto, l'Ufficio concede un termine di due mesi entro i quali il richiedente può replicare.

Tutti i diritti derivanti dal deposito del brevetto che spettano al richiedente sono pienamente validi dal giorno del deposito.

*Per approfondimenti, consultare la sezione dedicata sul sito web dell'UIBM<sup>14</sup>*

### ***I costi del brevetto italiano***

Al momento del deposito della domanda di brevetto è previsto il pagamento di una tassa di deposito che varia a seconda che il brevetto sia per invenzione o per modello di utilità. Per i brevetti di invenzione è prevista una tassa base in caso di deposito telematico, mentre in caso di deposito cartaceo l'ammontare della tassa varia in funzione del numero di pagine di cui è composta la domanda. In entrambi i casi è prevista una tassa aggiuntiva per ogni rivendicazione oltre la decima. Inoltre, solo nel caso di un brevetto per invenzione, è necessario aggiungere un costo relativo alla traduzione in inglese delle rivendicazioni (qualora la domanda di brevetto non riporti detta traduzione) al fine di permettere all'EPO di effettuare la ricerca di anteriorità ed emettere il parere di brevettabilità. Di norma queste spese sono comprese nel compenso dei consulenti mandatari a cui l'inventore si affida per procedere al deposito della domanda di brevetto.

Al fine di mantenere in vita il brevetto concesso, il titolare del brevetto è tenuto al pagamento di tasse di rinnovo annuali fino alla scadenza massima della vita del brevetto, da pagarsi entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda. Trascorsi questi termini, il pagamento delle tasse di mantenimento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di una soprattassa.

È bene precisare che, all'atto del deposito di una domanda di brevetto per invenzione industriale in Italia si pagano contestualmente anche le prime quattro

---

<sup>14</sup> <https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/proprietà-industriale/brevetti>

annualità e, pertanto, le restanti annualità si pagano a partire dal quinto anno di vita del brevetto in poi.

Per i modelli di utilità, invece, all'atto del deposito si pagano contestualmente le prime cinque annualità e il primo e unico rinnovo sarà sempre per un periodo pari a cinque anni.

È opportuno annotare che l'importo delle annualità cresce nel tempo, quindi le ultime annualità sono le più costose. Questo per disincentivare i titolari di brevetto a mantenere in vita un diritto di esclusiva da cui non traggono vantaggi economici.

*Per approfondimenti, consultare la sezione dedicata sul sito web dell'UIBM<sup>15</sup>*

## **Depositare una domanda di brevetto europeo**

Prima di approfondire le fasi del procedimento di brevettazione in Europa, risulta opportuno definire cosa si intende per brevetto europeo.

Con la Convenzione di Monaco (anche nota come European Patent Convention, o EPC), firmata il 5 ottobre 1973 ed entrata in vigore il 7 ottobre 1977, i Paesi sottoscrittori hanno costituito l'Ufficio europeo brevetti con sede a Monaco di Baviera e hanno introdotto una *procedura unificata di deposito della domanda, di esame e di rilascio del brevetto europeo*.

Attualmente gli Stati firmatari di questa Convenzione sono 38 e, oltre agli Stati dell'Unione europea, comprendono ad esempio anche Gran Bretagna, Svizzera, Turchia, Albania, Croazia, Islanda, Monaco, Macedonia, Norvegia, Serbia, Liechtenstein e San Marino. Dato che la Convenzione è in costante evoluzione, si rimanda al sito dell'EPO (<https://www.epo.org/about-us/foundation/member-states/date.html>) per apprendere futuri aggiornamenti circa i Paesi aderenti alla Convenzione.

Sebbene si parli di brevetto europeo come se fosse un titolo unitario, in effetti non è così: con l'istituzione dell'Ufficio europeo brevetti (EPO) si è uniformata la procedura di valutazione delle domande di brevetto in Europa, ma il titolo, una

---

<sup>15</sup> <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetto-per-invenzione-industriale/deposito-di-una-domanda-di-brevetto/quanto-costa-brevettare>

volta rilasciato, diventa una collezione di brevetti nazionali e conferisce al titolare gli stessi diritti che gli verrebbero conferiti dai vari brevetti nazionali.

L'EPC stabilisce una procedura unificata per l'ottenimento di un brevetto in tutti gli Stati aderenti. Al termine di questa procedura unificata, l'inventore diventa titolare di tanti brevetti nazionali quanti saranno gli Stati nei quali egli ha richiesto la tutela. Ogni brevetto nazionale sarà indipendente dall'altro e avrà validità per il relativo territorio. Infatti, un brevetto europeo, dopo essere stato sottoposto a una procedura unificata di concessione, entra in vigore in ogni Paese designato separatamente.

Di diversa tipologia rispetto al brevetto europeo, sarà il brevetto europeo con effetto unitario, sistema brevettuale ancora in fase di elaborazione. Il brevetto europeo con effetto unitario consentirà infatti di avere un singolo brevetto valido in quasi tutti i Paesi dell'Unione europea e non una collezione di brevetti nazionali come previsto dal brevetto europeo.

Tornando al brevetto europeo, questo titolo permette di:

- semplificare la procedura brevettuale, eliminando gli iter burocratici dei singoli depositi nazionali;
- ottenere singoli brevetti nazionali tra loro uniformi, in quanto tutti esaminati allo stesso modo, eliminando così la possibilità di avere brevetti nazionali con portata protettiva diversa;
- ridurre i costi di brevettazione, e, specificatamente, i costi relativi all'esame, trattandosi di un esame unico.

Il procedimento per la concessione del brevetto europeo prevede le seguenti fasi:

#### *DEPOSITO DELLA DOMANDA DI BREVETTO*

La procedura inizia con il deposito della domanda di brevetto europeo presso un ufficio nazionale dei Paesi membri (ad esempio l'UIBM) o presso l'Ufficio europeo, sede centrale di Monaco di Baviera o sedi distaccate dell'Aia in Olanda, di Berlino o di Vienna.

La domanda di brevetto europeo può costituire il primo deposito della domanda oppure può essere l'estensione di una domanda nazionale di cui si rivendica la

priorità, a condizione che il deposito nazionale sia avvenuto non oltre i dodici mesi dal deposito della domanda di brevetto europeo.

#### *ESAME FORMALE*

L'EPO – nello specifico la sezione deposito dell'EPO – procede con un esame degli aspetti formali (completezza della documentazione, pagamento delle tasse di deposito e di ricerca, ecc.) necessari per attribuire una data e un numero di deposito. La sezione provvede infine a inviare la domanda alla divisione d'esame.

#### *RICERCA DI NOVITÀ E PARERE DI BREVETTABILITÀ*

L'esaminatore della divisione d'esame effettua una ricerca di anteriorità, a compimento della quale prepara il rapporto di ricerca che consiste in un elenco di documenti pertinenti con la soluzione inventiva in oggetto. Sulla base del rapporto di ricerca, l'esaminatore redige un parere di brevettabilità preliminare, nel quale evidenzia eventuali obiezioni relative alla mancanza di requisiti di brevettabilità dell'invenzione.

Il rapporto di ricerca e il parere di brevettabilità sono emessi dopo circa 6-8 mesi dal deposito e trasmessi al richiedente, il quale durante la fase di esame potrà rispondere alle osservazioni dell'esaminatore e modificare le rivendicazioni e/o la descrizione sulla base dei risultati evidenziati nel parere di brevettabilità.

L'esaminatore provvede inoltre a classificare (preliminarmente) l'invenzione, che può coincidere o meno con la classificazione del brevetto concesso.

#### *PUBBLICAZIONE DELLA DOMANDA*

Trascorsi diciotto mesi dalla data di deposito o di priorità, il testo della domanda di brevetto europeo viene reso pubblico.

#### *ESAME DI NOVITÀ*

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca, l'EPO effettua, su richiesta del richiedente che deve pagare preventivamente la relativa tassa, l'esame sostanziale da cui dipende la concessione del brevetto o il rigetto della domanda. Entro lo stesso termine, è necessario confermare la designazione dei

Paesi (già indicati in fase di deposito della domanda) e pagare la relativa tassa di designazione, se non si è provveduti all'atto del deposito della domanda.

L'esame sostanziale viene eseguito dallo stesso esaminatore che ha condotto la ricerca e redatto l'opinione preliminare.

Nel corso dell'esame, l'esaminatore può emettere una o più memorie tecniche, chiamate lettere ufficiali, in cui vengono sollevate obiezioni relative alla brevettabilità del trovato oggetto della domanda. È obbligatorio replicare a tutte le obiezioni sollevate nelle *lettere ufficiali*, pena il rifiuto della domanda.

L'esito finale dell'esame è raggiunto da una divisione di esame, comprendente anche l'esaminatore che ha condotto l'esame. Se l'esito è negativo, il richiedente può contestarlo depositando un appello entro due mesi dalla decisione della divisione di esame. Se l'esito è positivo, il brevetto europeo viene rilasciato.

#### *RILASCIO DEL BREVETTO EUROPEO E VALIDAZIONE NEGLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE*

La procedura di esame di una domanda europea richiede circa quattro anni dal deposito. Al rilascio del brevetto europeo, è previsto il pagamento di una tassa di concessione, l'approvazione da parte del titolare del testo come concesso e il deposito della traduzione delle rivendicazioni nelle altre lingue ufficiali dell'EPC (le lingue ufficiali sono tre: inglese, tedesco e francese). La fase di rilascio del brevetto europeo coincide anche con il termine della procedura centralizzata e l'inizio della fase di validazione, nella quale il brevetto europeo concesso deve essere validato nei vari Paesi designati. Il brevetto europeo si trasforma pertanto in un fascio di brevetti nazionali. La fase di nazionalizzazione ha un costo significativo dovuto alle formalità richieste dai vari Stati, quali la traduzione del testo nella lingua nazionale e il pagamento delle tasse.

#### *OPPOSIZIONE*

Qualunque terzo può opporsi alla concessione del brevetto europeo entro nove mesi dalla concessione stessa. La procedura di opposizione è un procedimento centralizzato che coinvolge il brevetto europeo nella sua interezza e può comportare la revoca e/o la limitazione del titolo già rilasciato. Una commissione di opposizione dell'EPO valuta, sentite le parti, se respingere l'opposizione (e

quindi mantenere la concessione senza alcuna modifica), se revocare il brevetto o se mantenere il brevetto in forma modificata, ad esempio con delle limitazioni all'ambito di protezione.

Al termine della procedura di opposizione, le parti hanno tempo due mesi per presentare un eventuale appello.

Una sintesi della procedura europea è illustrata in figura 2, in cui la domanda di brevetto europeo rivendica la priorità della corrispondente domanda di brevetto nazionale, depositata entro i dodici mesi antecedenti.

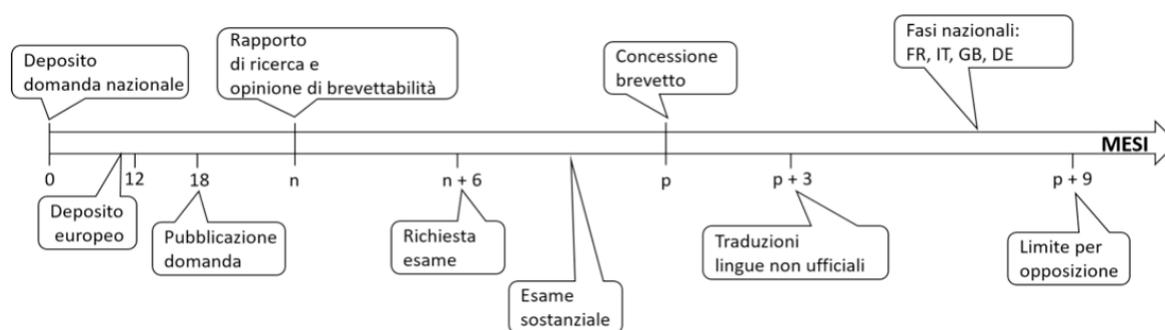


Fig. 2: schema procedura brevetto europeo

### ***I costi del brevetto europeo***

Il costo per il deposito e il mantenimento di una domanda di brevetto europeo varia in base al numero di Paesi designati e comprende:

- la tassa di deposito e di ricerca;
- la tassa di esame sostanziale (se richiesto);
- le tasse annuali di mantenimento in vita della domanda di brevetto europeo (a tal riguardo, le tasse di deposito di una domanda di brevetto europeo comprendono le annualità dei primi due anni);
- le tasse per eventuali procedure di opposizione e di appello;
- il costo delle traduzioni nelle lingue dei Paesi designati (se richieste);
- le tasse annuali di mantenimento dei brevetti nazionali.

## Depositare una domanda internazionale di brevetto

È infine possibile depositare una domanda internazionale di brevetto secondo il Trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti (Patent Cooperation Treaty – PCT).

Il Trattato di cooperazione brevettuale noto come PCT, firmato a Washington il 19 giugno 1970 e che conta oggi l'adesione di più di 150 Stati<sup>16</sup>, prevede una procedura unificata di deposito a livello internazionale, che permette all'inventore, con un unico atto, di designare più Paesi (anche tutti gli Stati aderenti) attraverso un deposito centralizzato, gestito dall'Ufficio WIPO di Ginevra.

A differenza della procedura per l'ottenimento del brevetto europeo, il sistema PCT non porta alla concessione di un brevetto, ma si limita a semplificare la prima fase di deposito e ricerca, evitando perciò di dover presentare tante domande nazionali distinte. Sarà solo in un secondo momento che i singoli Paesi o le singole organizzazioni regionali designate, quali ad esempio l'organizzazione europea dei brevetti (EPO), l'organizzazione euroasiatica (EAPO), l'organizzazione africana per la proprietà intellettuale (OAPI), ecc. condurranno la fase di esame sostanziale come sopra illustrato.

Le fasi che compongono la procedura PCT sono due:

### *PRIMA FASE (OBBLIGATORIA)*

La prima fase ha inizio con il deposito di una domanda internazionale unica, presentata presso uno qualsiasi degli uffici brevetti dei Paesi aderenti al trattato. Ad esempio, è possibile depositare una domanda PCT presso l'UIBM, presso l'EPO o presso la WIPO. La domanda internazionale può costituire il primo deposito oppure, se esiste una domanda nazionale o europea presentata anteriormente, deve essere presentata entro il termine di priorità di dodici mesi.

La domanda internazionale può essere depositata in una lingua accettata dall'ufficio ricevente, ad esempio l'italiano, ed essere poi tradotta in una lingua di lavoro dell'autorità di ricerca (inglese, francese, tedesco, russo, giapponese, cinese, arabo o spagnolo).

---

<sup>16</sup> [https://www.wipo.int/pct/en/pct\\_contracting\\_states.html](https://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html)

Pertanto, i requisiti minimi per ottenere una data di deposito sono i seguenti:

- almeno uno dei richiedenti deve risiedere o avere la nazionalità di uno Stato contraente;
- la domanda deve essere presentata in una delle lingue della procedura;
- l'indicazione che si richiede una domanda PCT;
- la designazione preliminare degli Stati.

All'atto del deposito viene eseguito un esame dei requisiti formali della domanda. Dopo circa otto mesi dal deposito, l'ufficio brevetti competente emette il rapporto di ricerca contenente i documenti d'arte nota ritenuti rilevanti dall'esaminatore e il parere preliminare di quest'ultimo.

Dopo il ricevimento del rapporto di ricerca, il richiedente ha la facoltà di modificare le rivendicazioni (per limitare l'ambito di tutela), prima della pubblicazione della domanda.

Dopo diciotto mesi dalla data di priorità, la domanda viene pubblicata.

Opzionalmente è possibile richiedere lo svolgimento di un esame preliminare internazionale della domanda, coincidente con l'inizio della seconda fase, il cui esito non è vincolante per il proseguo della procedura.

Se l'esame internazionale non è richiesto, la procedura internazionale si interrompe e si innescano distinte procedure nazionali, quindi esami distinti nei vari Paesi dove si eseguono effettivamente i depositi nazionali.

#### *SECONDA FASE (FACOLTATIVA)*

La seconda fase prevede un esame preliminare internazionale di merito della domanda appositamente richiesto dal depositante. Il rapporto emesso dall'ente di esame sarà una relazione completa sulla brevettabilità dell'invenzione. Il richiedente può liberamente scegliere se avvalersi o meno di questa fase, il cui utilizzo è funzionale all'ottenimento di un rapporto preliminare, utile da far valere nella prosecuzione della domanda nelle diverse fasi nazionali (il parere non è vincolante per le autorità nazionali).

L'esame deve concludersi entro 30-31 mesi dalla data di priorità, in quanto entro questo termine la procedura PCT cessa e la domanda PCT deve essere trasformata

in un fascio di domande di brevetto nazionali nei singoli Paesi di interesse del richiedente, entrando così nella cosiddetta fase nazionale. Risulta quindi necessario depositare la traduzione della domanda di brevetto nella lingua nazionale di ciascun Paese nel quale si decide di proseguire.

Ciascuna domanda nazionale, originata dalla domanda PCT, subirà poi l'esame sostanziale da parte del competente ufficio brevetti. Le modalità di svolgimento dell'esame, i tempi e il regime di tassazione variano da Paese a Paese. Ne consegue che anche gli esiti possano essere differenti: a parità di valore inventivo di una domanda di brevetto, alcuni uffici rilasceranno il brevetto, altri potranno rifiutarlo, altri ne ridurranno la portata. Il risultato potrà essere, quindi, difforme.

Una sintesi della procedura PCT è illustrata in figura 3, in cui la domanda internazionale di brevetto è l'estensione della corrispondente domanda di brevetto nazionale.

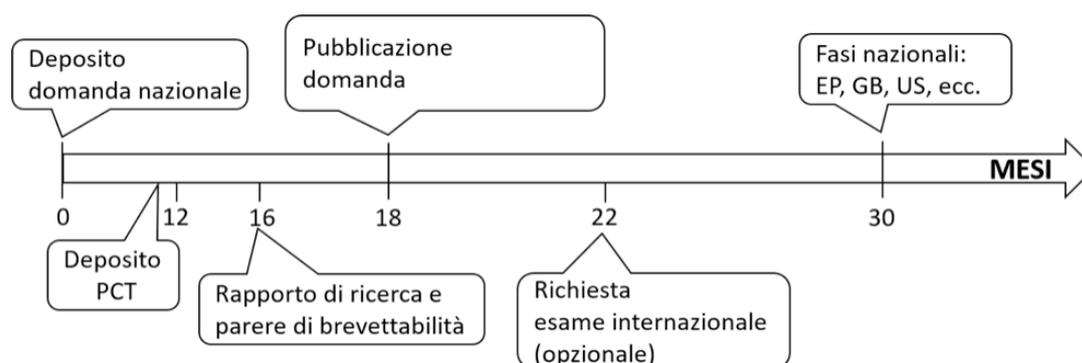


Fig.3: schema procedura PCT

Risulta opportuno annotare che la procedura internazionale ha il grande vantaggio di poter posticipare al trentesimo mese dalla data deposito, e non al dodicesimo mese, la scelta dei Paesi di effettivo interesse. Avendo a disposizione più tempo, il richiedente potrà acquisire più indicazioni sulla profittabilità commerciale della sua invenzione, e quindi scegliere e proseguire le procedure di brevettazione con più consapevolezza.

Altri aspetti vantaggiosi della procedura PCT sono:

- il deposito viene fatto in molti Paesi in una sola lingua (fino alla fase di concessione nei singoli Paesi non sono necessarie le traduzioni);

- consente di avere una prima valutazione di merito sui requisiti di brevettabilità dell'invenzione, nel caso venisse effettuato un esame preliminare internazionale.

### *I costi della domanda internazionale di brevetto*

I costi relativi al deposito e al mantenimento della domanda internazionale di brevetto sono composti, oltre che dagli onorari da corrispondere al mandatario, dalle tasse governative di trasmissione della domanda, deposito, ricerca e, opzionalmente, esame preliminare.

I costi relativi all'ingresso nelle fasi nazionali consistono nel pagamento di tasse nazionali e di traduzione e delle successive annualità.

## **8. La difesa di una domanda di brevetto o di un brevetto concesso**

Il brevetto attribuisce all'inventore il diritto di utilizzare in esclusiva l'invenzione. Tale diritto impedisce a terzi di svolgere le seguenti attività:

- produzione;
- vendita;
- commercializzazione;
- uso.

Lo svolgimento di tali attività, senza autorizzazione del titolare di un prodotto o processo brevettato, costituisce contraffazione. La contraffazione è, quindi, un uso non autorizzato del brevetto altrui. Per contestare la contraffazione è necessario individuare esattamente cosa il brevetto protegge: i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni.

Le cause di contraffazione dei brevetti sono, pertanto, incentrate sulla corretta interpretazione del brevetto, ossia sulla ricerca del significato da attribuire alle rivendicazioni, per individuare l'idea inventiva che proteggono. L'interpretazione del brevetto è un'operazione che vede coinvolti gli interessi del titolare che tende

a interpretare con la massima estensione possibile la protezione brevettuale, e quelli dei terzi che hanno, invece, la necessità di far prevalere una limitazione della copertura brevettuale. Si ha contraffazione sia quando l'invenzione brevettata venga realizzata in maniera identica, ma si può avere contraffazione anche quando si realizzano quelle varianti del brevetto che, pur non essendo esplicitate nelle rivendicazioni, le ricomprendono.

Esistono alcuni casi in cui l'utilizzo dell'invenzione da parte di soggetti terzi non costituisce contraffazione durante il periodo di validità del brevetto:

- atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali;
- atti compiuti in via sperimentale ovvero quelli destinati esclusivamente a scopi di ricerca anche se effettuati in ambito imprenditoriale;
- studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in Paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco e ai conseguenti adempimenti pratici, ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie;
- la preparazione estemporanea di medicinali nelle farmacie dietro ricetta medica, purché i medicinali così ottenuti non utilizzino principi attivi realizzati industrialmente;
- il preuso, per cui chiunque utilizzava l'invenzione prima del deposito del relativo brevetto, ha diritto a continuare a usarla.

Di fronte alla violazione dei diritti, il titolare del brevetto può agire contro il contraffattore, rivolgendosi al giudice ordinario.

La sentenza che accerta la contraffazione imporrà al terzo di cessare l'attività illecita.

I prodotti oggetto di contraffazione potranno essere, in alcuni casi, distrutti.

## **Le misure cautelari**

Il titolare del brevetto contraffatto è legittimato a proporre un'apposita azione giudiziaria volta a ottenere la condanna del contraffattore.

Il titolare di una domanda o di un brevetto concesso può avviare il giudizio di contraffazione e richiedere anche l'adozione di una misura cautelare a partire dalla data in cui la domanda è accessibile al pubblico.

Le misure cautelari hanno carattere di urgenza e consentono, pertanto, di porre rimedio in modo veloce ai disastrosi effetti di una contraffazione in atto. Le misure cautelari attivabili sono: la descrizione, il sequestro e l'inibitoria.

La descrizione si attua con l'accesso dell'ufficiale giudiziario, assistito da periti, nel luogo in cui si trova il prodotto contraffatto. Avvalendosi di strumenti di identificazione del prodotto, ad esempio fotografici, l'ufficiale redige un verbale in cui descrive l'oggetto che si ritiene contraffatto. Tale mezzo cautelare è posto in essere al fine di confermare la prova della contraffazione.

Il sequestro ha, invece, la funzione di impedire la circolazione del prodotto contraffatto, tramite la custodia da parte di terzi o del proprietario o detentore, il quale non può disporre senza l'ordine del giudice.

L'inibitoria cautelare, alla stregua del medesimo provvedimento sanzionatorio emesso a conclusione dell'azione di contraffazione, è un divieto, posto in essere dal giudice, di proseguire o riprendere l'attività illecita nel corso del giudizio. Quest'ultima misura cautelare risulta dotata di un'efficacia tale da configurarsi come una vera e propria "vittoria anticipata" dell'attore.

Nel caso in cui il contraffattore si rifiuti di adempiere all'ordine dell'autorità giudiziaria, incorrerà in una sanzione penale o nel pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza del giudice.

## **Le autorità competenti e le procedure**

Un brevetto è un titolo nazionale, per cui eventuali contraffazioni vengono giudicate con riferimento alla legge nazionale dello stato in cui è avvenuta la contraffazione.

Lo strumento tipico è l'azione di contraffazione di fronte al giudice ordinario competente. Con il decreto legislativo 27 giugno 2003 n.168, pubblicato sulla G.U. n° 159 del 11 luglio 2003, sono state istituite le sezioni specializzate in materia di

proprietà industriale e intellettuale presso tribunali e corti d'appello di Bari, Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, con competenza sulle controversie relative a marchi nazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, disegni, modelli, diritto d'autore, concorrenza sleale.

È inoltre utile segnalare l'importante funzione delle autorità doganali comunitarie attivabili con apposita domanda atta a sospendere lo svincolo delle merci nei cui confronti si nutre il sospetto che siano merci contraffatte, usurpative, ecc. in ingresso dai Paesi extra UE.

## **9. Il titolare del brevetto**

Chiunque può presentare una domanda di brevetto, sia persona fisica che giuridica, sia cittadino italiano che straniero, sia da solo che insieme ad altri soggetti. Quando si presenta una domanda di brevetto, l'Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica l'esattezza della designazione dell'inventore o dell'autore, in quanto si presume che il richiedente sia titolare del diritto al brevetto. Con la nascita dell'invenzione, l'inventore acquista il diritto a esserne riconosciuto autore, mentre il titolare ha il diritto al rilascio del brevetto, pertanto, inventore e titolare sono due figure giuridicamente differenti. Il diritto a essere riconosciuto inventore è un diritto morale, che non può essere ceduto o trasferito. Il diritto al rilascio del brevetto costituisce, invece, un diritto di natura patrimoniale che può essere ceduto e trasferito a terzi. L'inventore può, ad esempio per evitare di sostenere le spese di brevettazione, cedere, dietro compenso, il suo diritto a terzi per lo sfruttamento dell'invenzione.

### **Le invenzioni del lavoratore dipendente**

Nel caso in cui l'inventore sia un lavoratore dipendente di una impresa ha diritto a essere riconosciuto autore dell'invenzione, mentre la titolarità del brevetto ovvero i diritti patrimoniali spettano al datore di lavoro. Il codice della proprietà industriale ha disciplinato tre diverse ipotesi di invenzione del dipendente:

- l'invenzione di servizio;
- l'invenzione d'azienda;
- l'invenzione occasionale.

Tale disciplina si applica durante l'esecuzione del rapporto di lavoro e, fino a prova contraria, a tutte le invenzioni brevettate dall'ex dipendente entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Nell'invenzione di servizio l'attività inventiva costituisce lo specifico oggetto della prestazione lavorativa dovuta dal dipendente, che per essa viene retribuito. L'invenzione d'azienda ricorre, invece, quando l'invenzione è realizzata in adempimento o in esecuzione del rapporto di lavoro, che però non prevedeva come oggetto specifico l'attività inventiva e che non era come tale retribuita; in tal caso, il lavoratore avrà diritto a ottenere dal datore di lavoro un equo premio oltre che a essere riconosciuto autore dell'invenzione.

Pertanto, nelle invenzioni di servizio e di azienda, i diritti patrimoniali spettano al datore di lavoro, salvo tuttavia il diritto morale del dipendente-inventore di esserne riconosciuto autore.

L'invenzione cosiddetta occasionale è realizzata in costanza del rapporto di lavoro, al di fuori dell'adempimento dell'obbligo lavorativo anche se rientra nel campo di attività del datore di lavoro; in questo caso, i diritti patrimoniali spettano al dipendente, mentre il datore di lavoro ha un diritto di opzione per l'uso dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto. Il diritto all'uso dell'invenzione e all'acquisto del brevetto opera indipendentemente dalla volontà del dipendente e sussiste anche nel caso in cui il dipendente usi egli stesso l'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto.

## **Le invenzioni del ricercatore universitario**

Nel caso in cui l'inventore sia un dipendente di un ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, la legge stabilisce che *“il ricercatore è il titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione”*.

Tale principio non si applica nel caso in cui l'attività di ricerca sia in parte o totalmente finanziata da soggetti terzi privati o pubblici. Occorre quindi distinguere il caso in cui l'invenzione derivi da una ricerca totalmente libera da quello in cui vi è il finanziamento da parte di soggetti terzi privati.

Se l'invenzione è frutto di un lavoro che il ricercatore realizza nel corso della sua normale attività all'interno dell'università, egli è il titolare dei risultati brevettabili; può, quindi, depositare domanda di brevetto sulla propria invenzione, può vendere il brevetto o darlo in licenza una volta ottenuto. Se il ricercatore decide di presentare domanda di brevetto dovrà darne comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Gli oneri e le spese derivanti dalla consulenza per il deposito saranno a totale carico del ricercatore, a meno che la struttura di appartenenza non decida di contribuirvi prevedendolo nel relativo regolamento.

Se il ricercatore non inizia lo sfruttamento industriale del brevetto entro cinque anni dalla data di rilascio, perde l'esclusiva del titolo e l'università o l'ente di appartenenza, da cui il ricercatore dipendeva al momento dell'invenzione, acquista automaticamente il diritto a sfruttare il brevetto.

In caso di più autori, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parte uguale, salvo diverso accordo.

Il ricercatore può anche decidere di non depositare personalmente la domanda di brevetto, ma attraverso la propria struttura, secondo le regole e le procedure stabilite dai regolamenti interni sui diritti di proprietà industriale che disciplinano le invenzioni dei ricercatori. In tale caso le spese e le scelte strategiche in merito alla brevettazione e commercializzazione spettano all'università.

I proventi derivanti dalla vendita o dalle licenze del brevetto sono così suddivisi: il ricercatore ha diritto a non meno del 50% e alla struttura di appartenenza spetta almeno il 30%, se non diversamente stabilito dai regolamenti interni.

### ***I contratti di ricerca e le invenzioni su commessa***

In caso di ricerca finanziata da terzi (committenti pubblici o privati), la titolarità del brevetto torna in capo all'università. L'università, essendo il soggetto titolato, provvede quindi a stipulare il contratto con il committente e a definire a chi spetta la titolarità.

Più complesso è il contratto di ricerca in comune. In questo tipo di contratto le parti contraenti devono trasferirsi le rispettive conoscenze scientifiche e tecniche per poter effettuare il lavoro di ricerca.

Il problema più critico di tali contratti di ricerca è la definizione della proprietà dei risultati conseguiti in comune e dei diritti di ciascuna delle parti a valorizzarli commercialmente.

## 10. Le modalità di tutela alternative al brevetto

Sebbene il brevetto rappresenti lo strumento più efficace per poter difendere e valorizzare nuove soluzioni a problemi tecnici, poiché la procedura per l'ottenimento di un brevetto impone necessariamente che il testo del documento venga reso pubblico, talvolta può risultare strategico non brevettare al fine di non fornire informazioni ai propri concorrenti.

I rischi e i vantaggi di una tale scelta vanno valutati di caso in caso e soprattutto solo quando i propri concorrenti non possono in alcun modo risalire all'invenzione tramite un cosiddetto processo di *reverse engineering*, ossia di scomposizione dell'oggetto dell'invenzione al fine di carpirne i segreti.

In questi casi si ricorre alla tutela del proprio *know-how* e delle informazioni segrete, come normato dagli artt. 98 e 99 del CPI.

Il *know-how* è l'insieme delle conoscenze tecnico-industriali e delle informazioni aziendali il cui valore consiste nel fatto di essere mantenute segrete. In genere si tratta di conoscenze che non sono brevettabili perché carenti dei requisiti di brevettabilità, oppure perché si ritiene non opportuno divulgarle per evitare che i concorrenti le utilizzino nella loro attività. Il *know-how* viene tutelato attraverso le leggi sul segreto industriale e lo si comunica a terzi in via confidenziale mediante la stesura di appositi contratti di non divulgazione. Al fine di poter accedere alla tutela prevista dalla legge devono contemporaneamente verificarsi le seguenti circostanze:

- le informazioni devono essere segrete nel senso che non devono essere facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore;
- le informazioni devono avere un valore economico legato alla loro segretezza;
- l'azienda o le persone che ne detengono il controllo devono adottare tutte le misure ragionevolmente necessarie e adeguate a mantenere segrete tali informazioni.

Il know-how può essere utilizzato come protezione alternativa al brevetto, per informazioni tecniche astrattamente brevettabili. Si ottiene in questo caso una forma di tutela assolutamente aleatoria: il know-how non può essere opposto a chi abbia appreso le informazioni con mezzi leciti, ad esempio attraverso il già citato reverse engineering, con cui è possibile apprendere le specifiche costruttive del prodotto.

Questa forma di tutela alternativa è dunque praticabile solo per informazioni tecniche che possano essere sfruttate commercialmente senza divenire accessibili al pubblico: ad esempio per le tecnologie relative ai procedimenti di produzione, applicate all'interno dell'impresa o per i prodotti utilizzati nei processi o che comunque servono allo sviluppo di altri prodotti o processi (research tools).

È vivamente sconsigliata per tecnologie relative a prodotti finali, più facilmente accessibili anche con mezzi leciti.

Le due tutele, quella del know-how e quella del brevetto, possono essere complementari, quando accanto a un nucleo di informazioni brevettate ve ne sono altre mantenute in regime di segreto.

## **11. Vuoi il nostro aiuto per tutelare la tua invenzione?**

Registrati sulla piattaforma [PuntoCartesiano](#) e richiedi supporto, accederai alla tua area riservata da cui potrai inviare richieste e dialogare direttamente con il team dello Sportello PI, che potrà aiutarti a verificare l'innovatività della tua idea e a identificare la migliore strategia per la tutela della tua invenzione.

Dalla tua area riservata potrai usufruire di funzionalità che ti consentiranno di formulare quesiti dettagliati, allegare file, scambiare documenti, inviare commenti e ottenere report finali utili per avere un quadro informativo di sintesi sull'esito del servizio.



# PUNTOCARTESIANO

Una rete di esperti a supporto delle tue innovazioni. In Sardegna

## Cos'è PuntoCartesiano

PuntoCartesiano nasce nel 2009 come servizio web dello Sportello Proprietà Intellettuale di Sardegna Ricerche. Nel 2017 diventa anche una collana editoriale dedicata ad approfondire l'ampio spettro di temi che rientrano nel complesso mondo della proprietà intellettuale intesa nella sua più ampia accezione.

PUNTOCARTESIANO È UN PROGETTO



Sportello Proprietà Intellettuale – Sardegna Ricerche

**Mail** [ipdesk@sardegnaicerche.it](mailto:ipdesk@sardegnaicerche.it)

**Sito** [www.sadegnaricerche.it/sportelloproprietaintellettuale](http://www.sadegnaricerche.it/sportelloproprietaintellettuale)

 [www.puntocartesiano.it](http://www.puntocartesiano.it) 

