



INFORMAZIONI DI BASE SUI BREVETTI PER LA TUTELA DELLE INVENZIONI

Preparate da :
ing. Mario Gallo

e-mail : *mario.gallo_MG@libero.it*

- 1 Che cos'è un brevetto**
- 2 Tipologie di brevetti**
- 3 Come si ottiene un brevetto in Italia ?**
- 4 Come si ottiene un brevetto all'estero ?**
- 2 Ricerche di tecnica nota e banche dati brevettuali**
- 6 Tutela legale**

1 CHE COS'È UN BREVETTO ?

Un brevetto è un titolo legale, concesso dallo Stato, che conferisce al suo titolare un monopolio di durata limitata, in genere 20 anni, consistente nel **diritto esclusivo di realizzare, di fare realizzare da altri, di usare, e di offrire in commercio il trovato oggetto del brevetto stesso.**

I presupposti perché un trovato possa essere protetto dal diritto esclusivo di privativa conferito dal brevetto sono: la **novità** (nel senso che il trovato non deve già essere presente tal quale nella tecnica nota), l'**originalità** (nel senso che esso deve essere il risultato di uno sforzo inventivo e non della mera applicazione di misure ovvie alla normale portata del tecnico esperto del ramo), l'**industrialità** (nel senso che deve essere atto ad essere prodotta in forma industriale e in modo ripetitivo), e la **liceità** (nel senso che il trovato non deve offendere consolidati principi morali, ed essere in violazione di speciali norme riguardanti specificatamente la biologia e la vita del genere umano).

Un brevetto può riguardare un'entità fisica, quale un dispositivo o un prodotto, oppure un'attività, quale un procedimento o un processo industriale.

Il diritto di esclusiva conferito dal brevetto è circoscritto al territorio dello Stato che lo concede: pertanto il brevetto va richiesto in ciascuno degli Stati in cui si vuole ottenere la protezione.

Come contropartita per la concessione del diritto di esclusiva, lo Stato richiede la **pubblicazione del brevetto**, dopo un periodo di segretezza (**solitamente 18 mesi**) successivo alla data del deposito, affinché il contenuto dell'innovazione oggetto del brevetto diventi patrimonio della collettività e diventi così a sua volta punto di partenza per lo sviluppo di ulteriori innovazioni.

Mentre ciascun paese ha il suo proprio sistema di leggi brevettuali, gli stessi principi di base sono condivisi ed applicati in tutto il mondo.

Nella pratica i brevetti si sono dimostrati come un **efficace e ineguagliabile strumento per incoraggiare l'innovazione**, come anche per salvaguardare gli investimenti fatti dall'industria in ricerca.

2 TIPOLOGIE DI BREVETTI

2.1 Brevetto di Invenzione

Il **Brevetto di Invenzione** è diretto a proteggere quei trovati o quelle invenzioni che hanno particolare carattere innovativo, e che costituiscono una **soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico**, atta ad essere realizzata ed **applicata nell'industria**. L'invenzione può riguardare sia un prodotto, quale un dispositivo o un composto chimico, che un procedimento. È ora anche possibile brevettare, a certe condizioni, i programmi per elaboratore (software).

2.2 Modello di utilità

Il brevetto per **Modello di Utilità** è previsto dalla legislazione italiana, come anche da alcune legislazioni straniere (Germania, Spagna, Svezia), per proteggere quelle innovazioni che conferiscono a macchine o parti di esse, a strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, una **particolare efficacia o comodità di impiego o di applicazione**.

Pertanto il livello inventivo richiesto per un Modello di Utilità è in genere inferiore rispetto a quello previsto per un Brevetto di Invenzione.

3 COME SI OTTIENE UN BREVETTO IN ITALIA ?

Per ottenere un brevetto in Italia, è necessario presentare una apposita **domanda presso uno delle presso una delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) distribuite sul territorio nazionale.**

La domanda deve contenere una chiara descrizione dell'invenzione, eventualmente corredata di disegni, in grado di mettere il tecnico del ramo in condizione di realizzarla, ed una o più rivendicazioni atte a definire la portata della protezione conferita dal brevetto.

In base ad una recente normativa, una domanda di brevetto italiano deve ora essere accompagnata dalla traduzione in inglese delle rispettive rivendicazioni.

Questa traduzione ha lo scopo di consentire all'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO – European Patent Office), con il quale l'Ufficio Italiano Brevetti (UIBM) ha stipulato un accordo, di effettuare **una ricerca di anteriorità sulla tecnica nota anteriore alla data di deposito della domanda di brevetto italiano.**

Nella pratica, questa ricerca di anteriorità, effettuata dall'EPO, che viene ricevuta dal Richiedente con un buon anticipo rispetto alla scadenza dell'anno di priorità, si sta rivelando molto utile e vantaggiosa per valutare la sussistenza o meno dei requisiti di brevettabilità dell'invenzione oggetto della domanda di brevetto italiano.

In particolare l'informazione data dalla ricerca consente di valutare l'opportunità e la convenienza di estendere la domanda italiana all'estero, e nello stesso tempo da maggiore certezza legale al titolo richiesto, a differenza della situazione precedente, nella quale, in mancanza di ogni forma di verifica, la domanda di brevetto italiano ed il corrispondente brevetto italiano, ancorché concesso, erano di fatto privi di certezza legale, con l'effetto, in caso di contenzioso, di risultare scarsamente efficaci e al limite di essere dichiarati nulli.

I costi del brevetto italiano sono legati a quello delle tasse di deposito, a loro volta dipendenti dal numero di pagine del fascicolo da depositare, nel caso di deposito cartaceo, e fisse, nel caso di deposito telematico, comunque in entrambi i casi di importo molto contenuto, a cui va aggiunto il costo dell'eventuale servizio da parte di un consulente brevettuale per preparare il fascicolo (descrizione, rivendicazioni, e disegni).

Poi, come tutti i brevetti del mondo, anche quello italiano è soggetto ogni anno ad una tassa di mantenimento, in particolare dal quinto anno dalla data di deposito in avanti, fino allo scadere del brevetto, ovvero, se non abbandonato prima, fino a 20 anni dal deposito.

4 COME SI OTTIENE UN BREVETTO ALL'ESTERO ?

Per ottenere un brevetto all'estero è possibile depositare una domanda direttamente in ciascuno degli Stati di interesse, facendo eventualmente valere, entro il termine massimo di 1 anno, **un diritto di priorità** costituito mediante un precedente deposito in Italia di una domanda di brevetto per la stessa invenzione: in questo caso la

domanda di brevetto all'estero viene valutata, ai fini del raffronto con la tecnica nota, come avente la stessa data di deposito della precedente domanda italiana.

È anche possibile seguire una delle **procedure centralizzate** (Brevetto Europeo, Domanda PCT) che consentono attraverso una unica domanda di brevetto di designare una pluralità di paesi in cui si vuole ottenere la protezione.

Queste procedure centralizzate hanno il considerevole vantaggio di semplificare notevolmente la procedura per arrivare ad ottenere più brevetti in diversi Stati esteri in relazione ad una stessa invenzione.

4.1 Deposito nazionale

La procedura per il deposito nazionale in un determinato paese è ovviamente regolamentata dalle leggi e disposizioni vigenti in quel paese, e di solito prevede una traduzione, nella relativa lingua ufficiale, della descrizione del trovato che si vuole brevettare. In generale il tipo di documentazione richiesta per effettuare il deposito è sostanzialmente simile nei vari paesi, con alcune specificità tipiche del paese in questione.

Ad esempio, a differenza di quasi tutti gli altri paesi del mondo, gli USA prevedono alcuni documenti firmati espressamente dall'inventore, per cui è fondamentale il consenso di quest'ultimo per ottenere un brevetto negli USA.

I costi di brevettazione per queste procedure nazionali dipendono molto dal paese selezionato, e comunque includono sempre un costo base determinato dalle tasse di deposito e dalla traduzione del brevetto nella lingua ufficiale di quel paese. E' da sottolineare come il costo per ottenere un brevetto in USA, tenuto conto dell'estensione e dell'importanza del mercato di questo paese, assomma ad un valore tutto sommato accettabile e stimabile nell'ordine dei 6-8.000 \$.

4.2 Brevetto Europeo

La convenzione sul brevetto europeo, a cui hanno aderito fino ad oggi 38 stati, includenti i principali paesi europei, quali Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia, Spagna, Svezia, Svizzera, Polonia, quelli dell'Est, e in più la Turchia, consente di ottenere, attraverso una procedura unica, **una protezione brevettuale in ognuno degli stati aderenti, equivalente a quella di un corrispondente brevetto nazionale**.

Le domande di brevetto europeo devono essere redatte in una lingua ufficiale, ovvero **inglese, francese o tedesco**, e possono essere depositate a Monaco, l'Aia o Berlino, direttamente presso l'Ufficio Brevetto Europeo o **EPO** (European Patent Office) oppure, per i residenti italiani, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) di Roma.

Il Richiedente può rivendicare la stessa data di deposito di una precedente domanda italiana (data di priorità), concernente la stessa invenzione, entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di tale deposito in Italia.

Il contenuto della domanda di brevetto europeo è **pubblicato esattamente allo scadere dei 18 mesi** successivi alla relativa data di deposito oppure, nel caso di rivendicazione di priorità, a quella dell'originale domanda italiana.

Quindi l'Ufficio Brevetti Europeo prepara un **rapporto di ricerca, essenziale per valutare l'apporto e le differenze del trovato rispetto alla tecnica nota**, il quale può essere pubblicato o insieme con la domanda di brevetto europeo oppure più tardi.

In seguito a tale pubblicazione, il Richiedente ha sei mesi di tempo per decidere se continuare o meno nella procedura per ottenere il brevetto, richiedendo in caso affermativo **l'esame sostanziale della domanda**.

Questo esame sostanziale si prefigge di valutare l'invenzione descritta nella domanda di brevetto europeo sotto il profilo della sua novità e originalità rispetto alla tecnica nota, nonché della sua applicabilità industriale, e solitamente comporta un contraddittorio fra l'Esaminatore ed il Richiedente e/od il suo Rappresentante, durante il quale è possibile **apportare degli emendamenti aventi la finalità di porre la domanda nella forma adatta per la concessione del brevetto.**

Se l'esame sostanziale si conclude positivamente con la concessione di un brevetto europeo, il Titolare ha tempo tre mesi per convertirlo in uno o più brevetti nazionali corrispondenti ai paesi a suo tempo designati. In questo modo la competenza viene trasferita ad ognuno di questi stati, dove il brevetto europeo convertito equivarrà ed offrirà la stessa protezione legale di un brevetto nazionale.

E' chiaro quindi un brevetto europeo non è fine a se stesso, ma va immaginato come un titolo che, una volta concesso, **corrisponde ad un fascio di brevetti nazionali**, ciascuno destinato ad operare ed avere validità legale nel rispettivo paese.

A differenza di molti brevetti nazionali, incluso quello italiano, il brevetto europeo ha il vantaggio di costituire un titolo molto forte e di offrire maggiore certezza di diritti, essendo rilasciato a seguito di un esame di merito molto rigoroso.

Secondo uno studio condotto dall'EPO il costo medio, incluso le tasse ufficiali e il servizio svolto da un consulente specializzato, di un brevetto europeo, concesso e successivamente validato in 5 paesi, con 4 lingue ufficiali differenti, ad esempio Germania, Francia, Inghilterra, Spagna e Svizzera, si aggira intorno a 30.000 €.

4.3 Domanda Internazionale PCT

La **domanda internazionale PCT** (da Patent Cooperation Treaty) viene attivata depositando una “REQUEST” presso uno degli Uffici Riceventi competenti, che nel caso di depositanti italiani, può essere l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) di Roma, l’EPO di Monaco (European Patent Office), o l’OMPI di Ginevra.

Questa Request consente di designare inizialmente quasi tutti i paesi del mondo, con poche eccezioni, nei quali si vuole ottenere la protezione brevettuale.

La procedura PCT prevede una **prima fase**, anche **chiamata fase internazionale**, corrispondente in genere ai 30 mesi successivi alla data di priorità, nel corso della quale il **contenuto della domanda PCT viene pubblicato** e quindi entra a far parte della tecnica nota.

Inoltre, sempre durante questa prima fase, **l’Autorità Internazionale di Ricerca rilascia un rapporto di ricerca** nel quale si cita la tecnica nota maggiormente rilevante, e alla luce di essa si dà una prima opinione di brevettabilità, che, nel caso dei depositanti italiani, è preparata dall’Ufficio Brevetti Europeo.

Ancora durante la fase internazionale e a seguito del deposito di una “DEMAND”, può essere svolto un **esame preliminare** che si conclude con l’emissione di un **rapporto di esame** esprime un’opinione non vincolante sulla brevettabilità dell’invenzione oggetto della domanda PCT.

Al termine della fase internazionale, il Richiedente può decidere sulla base delle informazioni ricevute durante essa se abbandonare la domanda, oppure se proseguire nella procedura per ottenere la protezione brevettuale finale, entrando nella **seconda fase, chiamata fase nazionale o regionale**, che prevede il trasferimento della competenza della domanda PCT agli uffici brevetti degli stati designati, o ad enti sovranazionali quali in particolare l’Ufficio Brevetti Europeo, per l’esame finale e la conclusione della procedura di brevettazione.

Quindi anche la procedura PCT prevede, come risultato finale, la concessione di uno o più brevetti nazionali corrispondenti agli stati inizialmente designati.

La procedura PCT presenta il non trascurabile vantaggio, rispetto alle altre, di ritardare per un certo periodo tempo (30 mesi dalla data di priorità) l’entrata nelle fasi nazionali/regionali di brevettazione, consentendo così al Richiedente di **valutare con maggiori elementi di giudizio la convenienza di proseguire o meno la procedura per ottenere la protezione brevettuale, e quindi di sostenere ulteriori costi**, quali in particolare quelli di traduzione della domanda nelle lingue ufficiali dei paesi designati.

Secondo uno studio condotto dall’EPO il costo medio, incluso le tasse ufficiali e il servizio svolto da un consulente specializzato, di un brevetto europeo rilasciato passando attraverso la procedura PCT, e successivamente validato in 5 paesi, con 4 lingue ufficiali differenti, ad esempio Germania, Francia, Inghilterra, Spagna e Svizzera, si aggira intorno a 40.000 €.

5 RICERCHE DI TECNICA NOTA E BANCHE DATI BREVETTUALI

Affinché un brevetto sia valido, l'invenzione o il trovato da esso descritto deve possedere i necessari requisiti di brevettabilità, e quindi essere **nuovo**, ovvero non essere già presente tal quale nella tecnica nota, ed inoltre essere **originale**, ovvero non essere ovviamente deducibile da quanto già noto.

Diversamente un brevetto, ancorché concesso, è da considerare intrinsecamente nullo.

È perciò importante e fondamentale accertare preventivamente, attraverso **una ricerca attraverso le banche dati contenenti i brevetti già pubblicati**, se l'invenzione che si vuole brevettare è nuova e originale.

Per consentire l'accesso a questa essenziale informazione e dare pertanto la possibilità di valutare la novità e originalità di un trovato, ACIMIT ha selezionato alcune delle più importanti banche di ricerca brevettuali, ad accesso gratuito, che possono essere consultate attraverso la pagina principale di questa sezione del sito ACIMIT concernente i brevetti.

Come anche spiegato nelle note associate a ciascuna banca dati, la ricerca può essere condotta, tramite i bottoni predisposti nei relativi menu, in particolare per parole chiave, solitamente in inglese, o radici di esse, oppure attraverso loro combinazioni, riguardanti l'argomento tecnico di interesse (es. carding, yarn and tension and control, fabric and dyeing, splic* and yarn and wind*, ecc.), oppure ancora per nomi, ad esempio digitando il nome di una determinata ditta o di un certo inventore.

E' anche possibile effettuare ricerche sulla base della cosiddetta Classificazione Internazionale dei Brevetti, impostando il codice IPC (International Patent Classification) assegnato da tale classificazione al settore della tecnica a cui l'invenzione si riferisce.

È infine utile ricordare che **la maggior parte dell'informazione tecnica**, e comunque quella sostanziale e di maggior pregio, **è presente o è transitata in qualche modo sui documenti brevettuali**, per cui le relative banche dati di fatto costituiscono una miniera inesauribile di dati ed informazioni, nonché uno strumento unico ed impareggiabile per tenersi costantemente aggiornati sugli ultimi sviluppi della tecnica nel mondo.

6 TUTELA LEGALE

In generale la tutela è garantita sulla base delle leggi nazionali che sono predisposte dall'ordinamento di ciascun paese contro la contraffazione, e sono quindi dirette a sanzionare chi riproduce illecitamente il trovato oggetto del brevetto senza il consenso del relativo Titolare.

In caso di presunta contraffazione, il Titolare del brevetto ha la possibilità di difendersi attivando una tradizionale causa di merito, che deve essere instaurata in un paese in cui il brevetto è valido, o per lo meno è stato richiesto.

Lo scopo di questa causa è quello di far dichiarare l'avversario contraffattore del proprio brevetto, facendogli così intimare dal Tribunale la cessazione dell'atto lesivo.

Una causa per danni può essere intrapresa a seguito di sentenza favorevole.

In caso di presenza di buone ragioni di diritto da parte del Titolare del brevetto e di pericolo di ritardi nell'intervenire contro il presunto contraffattore, quasi tutti gli ordinamenti nazionali prevedono dei provvedimenti d'urgenza, quali l'inibitoria e/o il sequestro, rivolti a far interrompere immediatamente ogni comportamento in contrasto con il diritto di brevetto.

A volte può essere sufficiente ottenere il rispetto di un dato brevetto in un determinato paese, ad esempio scelto per l'importanza in quel paese del mercato del prodotto coperto dal brevetto, oppure perché è il paese nel quale il prodotto è fabbricato, per contrastare con successo e bloccare di fatto la contraffazione di tale prodotto da parte di terzi.

Per ulteriori informazioni, chiarimenti e dettagli è possibile rivolgersi a:

ing. Gallo Mario
e-mail : mario.gallo_MG@libero.it
cell. 335 6634705