

# LE RICERCHE BREVETTUALI

Una ricerca per ogni occasione:  
strategie ed esempi pratici

**CCIAA DI CHIETI, 20 SETTEMBRE 2016**





Il brevetto tutela lo sfruttamento economico delle invenzioni



ma è anche una fonte liberamente disponibile di informazioni tecniche, scientifiche, commerciali

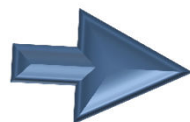


# Tipologie di ricerche brevettuali



## Tipologie di ricerche brevettuali

**Stato della tecnica**

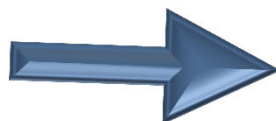


Fornire informazioni  
generali su un settore  
tecnologico per  
evitare duplicazioni di  
attività di ricerca e  
sviluppo

Prima delle attività di  
R&D!

## Tipologie di ricerche brevettuali

**Anteriorità**



Verificare i requisiti di  
brevettabilità di una  
nuova invenzione:

Prima del deposito della  
domanda di brevetto !

- Novità
- Attività inventiva

## Tipologie di ricerche brevettuali

**Libertà di  
Attuazione o  
FTO Search**



Verificare i diritti di terzi  
su un prodotto oggetto  
di commercializzazione

Prima della messa in  
vendita!

## Tipologie di ricerche brevettuali

**Validità:  
opposizione /  
T. P. O.**



Verificare la validità di  
titoli di terzi che  
interferiscono con un  
nostro prodotto

Rispetto a domande  
pubblicate o brevetti  
rilasciati

# **Quale metodologia seguire per una ricerca di anteriorità?**





## **Metodologia di ricerca**

- 1. Richiedere e analizzare una descrizione dettagliata dell'invenzione**
- 2. Impostare la strategia di ricerca (parole chiave, sinonimi, codici di classificazione - ricerca nominale per titolare)**
- 3. Scegliere le banche dati brevettuali da consultare**
- 4. Esaminare i risultati**

# **Analizzare la documentazione tecnica**

- ✓ **Quale problema tecnico vuole risolvere l'invenzione ?**
- ✓ **Cosa esiste già, qual è lo stato della tecnica?**
- ✓ **In cosa si differenzia l'invenzione da ciò che esiste già?**

## Strategia di ricerca

- ✓ Suddivisione dell'argomento in concetti
- ✓ Identificazione di **parole chiave** e **sinonimi**
- ✓ Identificazione di codici di **classificazione** (IPC, ECLA, USPCL) dei documenti trovati
- ✓ Ricerca di parole chiave in titolo, riassunto, rivendicazioni e testi integrali
- ✓ Ricerca per codici di classificazione
- ✓ Selezione dei documenti rilevanti
- ✓ Ricerca di documenti citanti e citati dei documenti rilevanti selezionati

# Parti del brevetto

**Dati bibliografici**

**Data di deposito**

**Titolo**

**Titolare**

**Inventore**

**Classificazione**

(19)	 <b>European Patent Office</b> Office européen des brevets	(11)	 <b>EP 1 038 171 B1</b>
(12)	<b>EUROPEAN PATENT SPECIFICATION</b>		
(45)	Date of publication and mention of the grant of the patent: <b>22.02.2006 Bulletin 2006/08</b>	(51)	Int. Cl.: <b>G01N 27/26<sup>(2006.01)</sup></b> <b>G01N 37/00<sup>(2006.01)</sup></b> <b>G01N 33/543<sup>(2006.01)</sup></b>
(21)	Application number: <b>98956598.1</b>	(86)	International application number: <b>PCT/US1998/023547</b>
(22)	Date of filing: <b>04.11.1998</b>	(87)	International publication number: <b>WO 1999/024823 (20.05.1999 Gazette 1999/20)</b>
<hr/>			
(54)	<b>NANOELECTRODE ARRAYS</b> NANOELEKTRODENANORDNUNG MATRICES DE NANOELECTRODES		
(84) Designated Contracting States: <b>AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU</b> <b>MC NL PT SE</b>		(74) Representative: <b>W.P. Thompson &amp; Co.</b> <b>Coopers Building,</b> <b>Church Street</b> <b>Liverpool L1 3AB (GB)</b>	
(30) Priority: <b>12.11.1997 US 65373</b> <b>19.03.1998 US 44350</b>		(56) References cited: <b>WO-A-94/29708</b> <b>WO-A-97/34140</b> <b>DE-A- 4 422 049</b> <b>US-A- 5 202 290</b>	
(43) Date of publication of application: <b>27.09.2000 Bulletin 2000/39</b>		• <b>DATABASE WPI, DERWENT PUBLICATIONS LTD., LONDON, GB, AN97-386034, XP002916329; &amp; CN 1110786 A (ZHANG et al.) 25 October 1995.</b> • <b>DATABASE WPI, DERWENT PUBLICATIONS LTD., LONDON, GB, AN97-458814, XP002916330;</b>	
(73) Proprietor: <b>Protiveris, Inc.</b> <b>Bethesda, MD 20814 (US)</b>			
(72) Inventor: <b>PEETERS, John, P.</b>			

# Parti del brevetto (2)

## Contenuto tecnico

Riassunto

Descrizione

Esempi

Disegni

Rivendicazioni

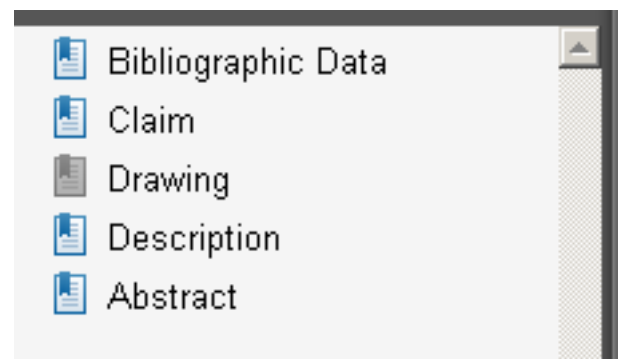
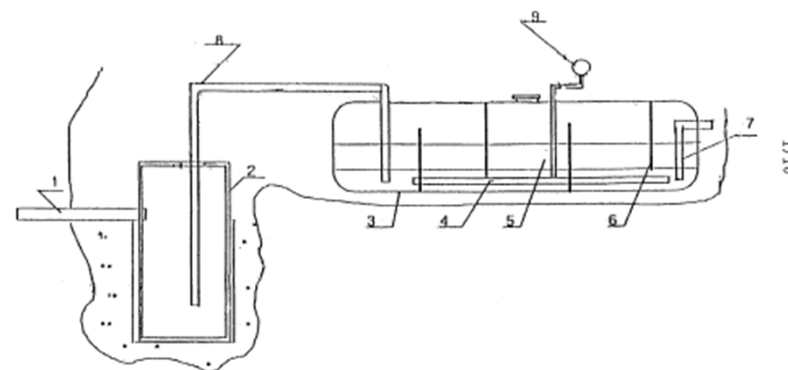


Fig. 1



WO 01/04060

PCT/JP00/00624

## ***A patent classification code:***

- Represents a searchable collection of patents grouped together according to similarly claimed subject matter
- Allows patent documents related to different areas of technology to be identified and retrieved

## Quattro tipi di classificazione

- U.S. National Classification (NCL)
- International Patent Classification (IPC)
- European Classification (ECLA)
- Japanese Patent Classification (F-terms)

# Classi

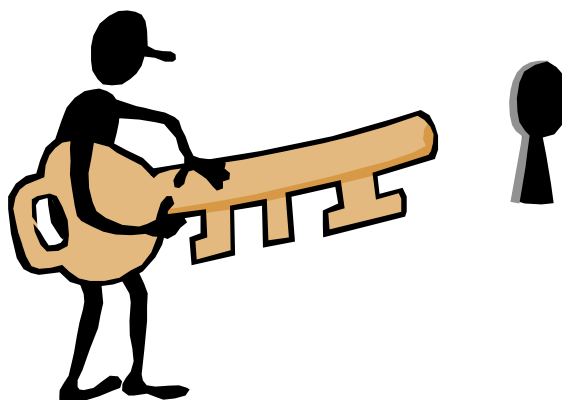
HUMAN NECESSITIES	<u>A</u>
PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING	<u>B</u>
CHEMISTRY; METALLURGY	<u>C</u>
TEXTILES; PAPER	<u>D</u>
FIXED CONSTRUCTIONS	<u>E</u>
MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING	<u>F</u>
PHYSICS	<u>G</u>
ELECTRICITY	<u>H</u>
GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS	<u>Y</u>



# Classificazione IPC

	C12N15 <sup>□</sup>
↑ Recombinant DNA-technology	C12N15/09 <sup>□</sup>
↳ Processes for the isolation, preparation or purification of DNA or RNA (chemical preparation of DNA or RNA <a href="#">C07H21/00</a> ; preparation of non-structural polynucleotides from micro-organisms or with enzymes <a href="#">C12P19/34</a> )[C0703]	C12N15/10 <sup>□</sup>
↳ [N: Extracting or separating nucleic acids from biological samples, e.g. pure separation or isolation methods; Conditions, buffers or apparatuses therefor] [N9706]	C12N15/10A <sup>□</sup>
↳ [N: by means of a solid support carrier, e.g. particles, polymers] [N9910]	C12N15/10A2
↳ [N: by chromatography, e.g. electrophoresis, ion-exchange, reverse phase] [N9910]	C12N15/10A2B
↳ [N: by using magnetic beads] [N9910]	C12N15/10A2D
↳ [N: by filtration, e.g. using filters, frits, membranes] [N9910]	C12N15/10A3 <sup>l</sup>
↳ [N: Mutagenizing nucleic acids] [N9706]	C12N15/10B <sup>□</sup>
↳ [N: In vivo mutagenesis using high mutation rate 'mutator' host strains by inserting genetic material, e.g. encoding an error prone polymerase, disrupting a gene for mismatch repair] [N0608]	C12N15/10B1 <sup>□</sup>

# Quali banche dati brevettuali consultare?



## Banche dati brevettuali gratuite


- Esp@cenet: [www.ep.espacenet.com](http://www.ep.espacenet.com)
- USPTO: [www.freepatentsonline.com](http://www.freepatentsonline.com)
- WIPO: [www.wipo.int](http://www.wipo.int)
- UIBM: [www.uibm.gov.it/dati](http://www.uibm.gov.it/dati)
- Google Patent: [www.google.com/patents](http://www.google.com/patents)

## Esp@cenet

- ✓ Database di circa 60 milioni di records (EPODOC)
- ✓ Dati da 85 uffici brevetti nel mondo
- ✓ Documenti in PDF di brevetti e Domande di brevetto
- ✓ Quattro tipi di ricerca differenti:  
*quick search / number search / advanced search / classification search*


# Esempio: Esp@cenet - Advanced Search

## Advanced search

Select the collection you want to search in 


Enter your search terms - CTRL-ENTER expands the field you are in


Enter keywords


Title: 

Title or abstract: 

Enter numbers with or without country code

Publication number: 

Application number: 

Priority number: 

Enter one or more dates or date ranges


Publication date: 


Enter name of one or more persons/organisations

Applicant(s): 

Inventor(s): 

Enter one or more classification symbols

CPC 

IPC 

## Limiti di Esp@cenet:

- N.o dei termini inseribili per campo di ricerca;
- Ricerca solo in titolo e abstract (tranne EP, PCT)
- Non tutti i record sono disponibili in PDF
- Opzioni di export e statistiche rudimentali
- Non è possibile raggruppare record per “famiglia”

# USPTO

Domande di brevetto e brevetti pubblicati negli Stati Uniti dal 1970



## UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

An Agency Of The United States Department Of Commerce

Patent Full-Text and Full-Page Image Databases

### PATFT: Issued Patents

*Full-text since 1976; full-page images since 1790.*

[Quick Search](#)

[Advanced Search](#)

[Patent Number Search](#)

[View Patent Full-Page Images](#)

[Status and Event History](#)

[Database Contents](#)

[Help Files](#)

### AppFT: Patent Applications

*Published since March, 2001.*

[Quick Search](#)

[Advanced Search](#)

[Publication Number Search](#)

[View Publication Full-Page Images](#)

[Status and Event History](#)

[Database Contents](#)

[Help Files](#)

# WIPO search

## PATENTSCOPE®

About Patents  
Patent Search  
Content  
Glossary  
National Office  
Databases  
Terms and Conditions  
Technology Focus  
PCT Resources  
Priority Documents  
Data Services  
Statistics  
Patent Law  
Life Sciences  
Meetings  
Contact

## RELATED LINKS

International Patent  
Classification  
Natural Language IPC  
Search  
Standards & Documentation

## E-NEWSLETTERS

Subscribe to receive e-mails  
of news and updates on  
WIPO's activities regarding  
patents and the PCT



**PATENTSCOPE®**

Search International Patent Applications

This facility allows you to search 1,479,531 international patent applications and to view the latest [information and documents](#) available to the International Bureau.

## Structured Search

options results

» Keywords

Front Page

=

AND	Publication Number	=	WO9801460
AND	Application Number	=	
AND	Publication Date	=	
AND	English Title	=	
AND	English Abstract	=	
AND	Applicant Name	=	
AND	Int. Class	=	
AND	Inventor Name	=	
AND	National Phase Country	=	
AND	Description	=	
AND	Claims	=	

Search

## SHORTCUTS

[Log in / Create account](#)  
[Search Help](#)  
[Sequence Listings](#)  
[Country/Office Codes](#)  
[\[PDF\]](#)  
[INID Codes \[PDF\]](#)  
[Data Formats](#)  
[2008 Format Changes](#)  
[Feedback](#)



# UIBM

## Ufficio Italiano Brevetti e Marchi



Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Roma, via Molise 19 - Tel. (+39)

Sei in: [dati](#) / **Ricerca avanzata (campi incrociati)**

[\[altre\]](#)

NB: La ricerca riguarda le domande, contenute nella Base Dati, depositate fra il **1 gennaio 198** ad eccezione delle ricerche per **titolare** e **priorità**, dove la data di partenza è il **1 ottobre**. Per le **invenzioni** e i **modelli di utilità**, non sono prese in considerazione le domande cope

**Scegliere la tipologia:**

☒ Invenzioni   ☐ Marchi   ☐ Disegni   ☐ Modelli di utilità

# UIBM

## Ufficio Italiano Brevetti e Marchi



- ☐ Abilita la ricerca per **data** (o intervallo di date). Impostazione predefinita (con ricerca per c
- ☐ Abilita la ricerca per **testo** (nel Titolo e nella Descrizione).
- ☐ Abilita la ricerca per **titolare**.
- ☐ Abilita la ricerca per **inventore** (tutte le tipologie esclusi i Marchi).
- ☐ Abilita la ricerca per **Classificazione delle Invenzioni Industriali e Modelli di Utilità**
- ☐ Abilita la ricerca per **Priorità**.

## **Limiti del database UIBM:**

- ✓ **Invenzioni solo dal 1989;**
- ✓ **Ricerca delle parole solo nel titolo;**
- ✓ **Testo non disponibile;**
- ✓ **Nessuna opzione di esportazione;**
- ✓ **Operatori di ricerca rudimentali.**

**NEW:**

# Database Brevetti Nazionali UIBM

[Home](#) [Ricerca testuale](#) [Ricerca per classificazione](#) AAA  

## Servizio di consultazione dei fascicoli BREVETTI PER INVENZIONE INDUSTRIALE

Il servizio di ricerca è disponibile sulle domande di brevetto per invenzione depositate presso l'UIBM dal 1 luglio 2008 che risultano concesse alla data di aggiornamento del sistema. La base dati del sito viene aggiornata con cadenza periodica in funzione della quantità di informazioni disponibili.

I documenti pubblicati su queste pagine web sono offerti in consultazione, sulla base di quanto previsto dall'art.53, c. 3 del Codice della Proprietà industriale e dell'art. 5, c. 2 del DM 27.6.2008.

La ricerca è impostata in modalità Google-Like e viene eseguita verificando la presenza dei termini inseriti all'interno dei dati essenziali della domanda e nel documento di descrizione a essa allegato. È possibile effettuare la ricerca in due modalità distinte: Ricerca Testuale e Ricerca per Classificazione.

La scelta della tipologia di ricerca avviene tramite i pulsanti presenti in tutte le pagine del sito a partire dalla home page. In ogni pagina è presente nel box a destra "Indicazioni per la Ricerca", una legenda che illustra le modalità di ricerca specifiche per ogni pagina.

[Note legali](#) per l'utilizzo del servizio di ricerca.



## Ricerca testuale

### Ricerca

<b>Trova risultati</b>	con tutte le parole	<input type="text"/>
	con la frase esatta	<input type="text"/>
	con almeno una delle parole	<input type="text"/>
	che non contengano le parole	<input type="text"/>
	con data di deposito	da <input type="text"/>  a <input type="text"/> 

## Ricerca per classificazione

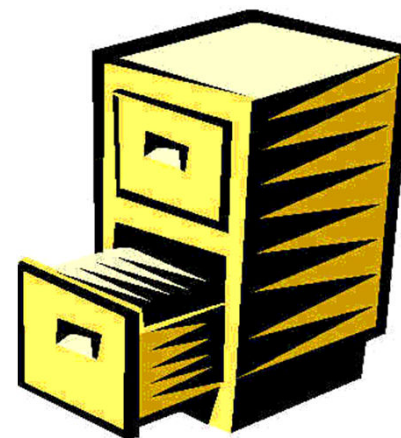
### Ricerca

<b>Trova risultati</b>	con tutte le parole	<input type="text"/>		
	con data di deposito	da <input type="text"/> 	a <input type="text"/> 	
	con classificazione	Sezione <input type="text"/>	Classe <input type="text"/>	Sottoclasse <input type="text"/>
		Gruppo <input type="text"/>	Sottogruppo <input type="text"/>	

**Avvia ricerca**

## Alcuni esempi di banche dati brevettuali a pagamento

- STN
- **Orbit**
- Delphion
- Thomson



Generalmente, attingono a database in cui non sono presenti esclusivamente documenti brevettuali, ma anche documenti di letteratura specialistica, articoli scientifici, ecc..

**Orbit.com**

**Advanced search**

**Menu** | **Explorer**

**Searches**  
 Easy search  
**Advanced search**  
 Semantic search  
 Assignee search  
 Number search  
**My session**  
 Search history  
 Search results  
**Past sessions**  
 Previous history  
**My searches**  
 My saved searches  
 My alerts  
**My recent lists**  
 RX812R (4674)  
 SSSUP (114)

**Keywords**  
 Title, Abstract, Claims, Description, f  
 E.g.: Telecom+ OR phone

**Classifications**  
 and IPC  
 E.g.: C12N-001/21

**Names**  
 Assignee: E.g.: Siemens Nixdorf  
 Inventor: E.g.: Fleming Alexander, Moyer Andrew  
 Representative: E.g.: Baker Botts

**Numbers, dates & country**  
 Publ. number E.g.: EP0980063  
 Date: Publication Between and  
 Patents published in (patent authorities): E.g.: US, EP

**More fields**  
 Designated states

**Collections**

- Search in:
- ☐ world patents (**full text & biblio**) grouped by invention-based **families** (FamPat)
  - ☐ world patents (biblio only ) displayed by individual country (PlusPat)
  - ☒ 23 authorities (full text only) displayed by individual country (Full Text)

## **Conclusioni - prima parte**

- **Nessuno dei motori di ricerca disponibili è perfetto;**
- **i motori di ricerca gratuiti presentano delle importanti limitazioni rispetto a quelli commerciali;**
- **quando si usa una specifica banca dati, è importante conoscere le sue particolari limitazioni: completezza del dataset, aggiornamento, etc..**



# Esempio pratico di ricerca di anteriorità

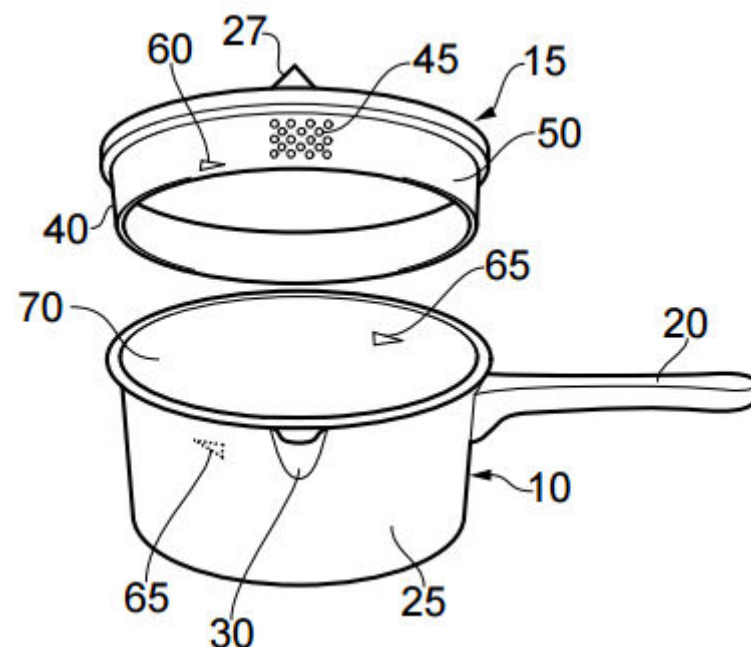
Ricerca di *prior art documents* che anticipino  
l'invenzione

# Oggetto della ricerca: l'invenzione

Una pentola con colino integrato, comprendente un corpo principale 10 destinato ad accogliere alimenti e un coperchio 15.

Il coperchio 15 comprende una porzione perimetrale 50 configurata per sovrapporsi ad un bordo di estremità di un'apertura superiore 65 del del corpo principale 10.

Un'area circoscritta 45 della porzione perimetrale 50 del coperchio reca una pluralità di fori, e un'ulteriore area circoscritta del bordo di estremità reca un beccuccio 30.



# Strategia di ricerca

1. ? Arte anteriore fornita dal cliente

2. Suddivisione dell'oggetto di ricerca in concetti

Pentola + coperchio + filtro

Fori nel coperchio + beccuccio

Manico + corpo principale circolare

3. Individuazione di sinonimi

soucepan - cooker - saucepan - pot - casserole - pan

spout – beak - spout - bill - nozzle - lip - cuckold - jet

strainer – filter – percolator – philter - colandre

hole – perforation – bore

4. Individuazione del settore tecnico - possibili codici di classificazione

## Esempi di risultati di ricerca per parole chiave

**Banca dati: Espacenet (EPODOC)**

**Campo di ricerca: title/abstract - tutto il testo per docs EP e PCT**

(soucepan OR cooker OR pot OR casserole OR pan) AND (strainer OR filter OR percolator OR philter OR colandre): 3.512

pan AND (strainer OR filter): 3.495

(soucepan OR cooker OR saucepan OR pot OR casserole OR pan)  
AND strainer: 625

pan AND strainer : 622

cooker AND strainer : 54

cooker AND strainer AND holes: 8

saucepan AND strainer AND holes: 4

**Banca dati: Orbit, Questel**

**Campo di ricerca: title/abstract/claims/description ALL COLLECTIONS**

(soucepan OR cooker OR pot OR casserole OR pan) AND (strainer OR filter OR percolator OR philter OR colandre): 626.979

pan AND (strainer OR filter): 345.860

(soucepan OR cooker OR saucepan OR pot OR casserole OR pan)  
AND strainer: 30.843

pan AND strainer: 21.597

cooker AND strainer: 2.399

cooker AND strainer AND holes: 591

saucepan AND strainer AND holes: 70

# Raffinamento della ricerca di anteriorità

- ✓ Quando si arriva ad una *query* che fornisce un numero di risultati ragionevole, questi si esaminano manualmente per: verificare che la ricerca sia andata nella direzione giusta e per individuare i documenti più rilevanti.
- ✓ Una volta individuati i documenti potenzialmente rilevanti, esaminare anche i documenti ivi citati -o cui si fa riferimento- e quelli emersi durante eventuali procedure di esame brevettuale.



## Conclusioni - seconda parte

- ✓ Il brevetto tutela lo sfruttamento economico delle invenzioni, ma è anche una fonte di informazioni tecniche, scientifiche, commerciali
- ✓ L'informazione brevettuale è facilmente accessibile in Internet
- ✓ L'utilizzo ottimale di questa informazione dipende dagli strumenti e dalla strategia di ricerca usati
- ✓ Nessuna ricerca può ritenersi completa al 100%

# ***LE PROCEDURE DI BREVETTAZIONE***

- ❖ brevetto italiano
- ❖ Brevetto Europeo
- ❖ Domanda Internazionale (PCT)
- ❖ domande nazionali estere o altri trattati regionali





# Strategie di deposito

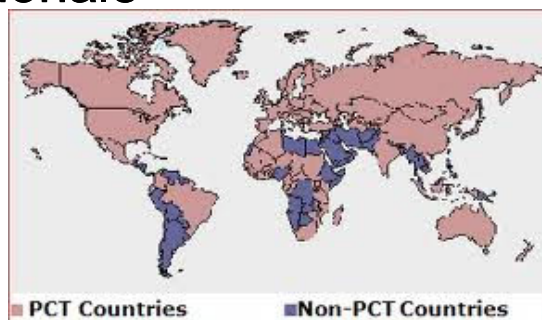


Primo deposito “nazionale”



Primo deposito “Europeo”

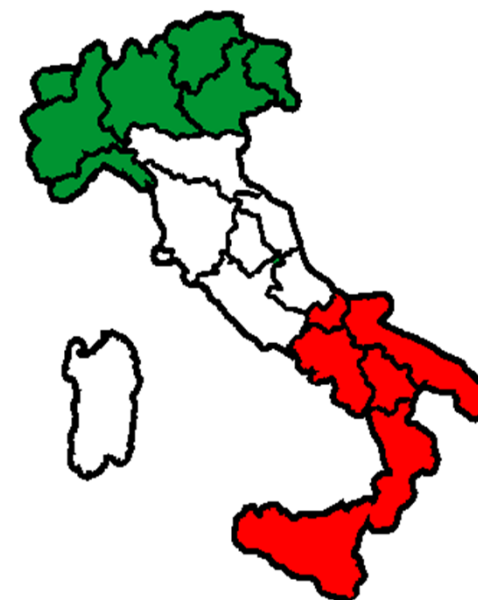
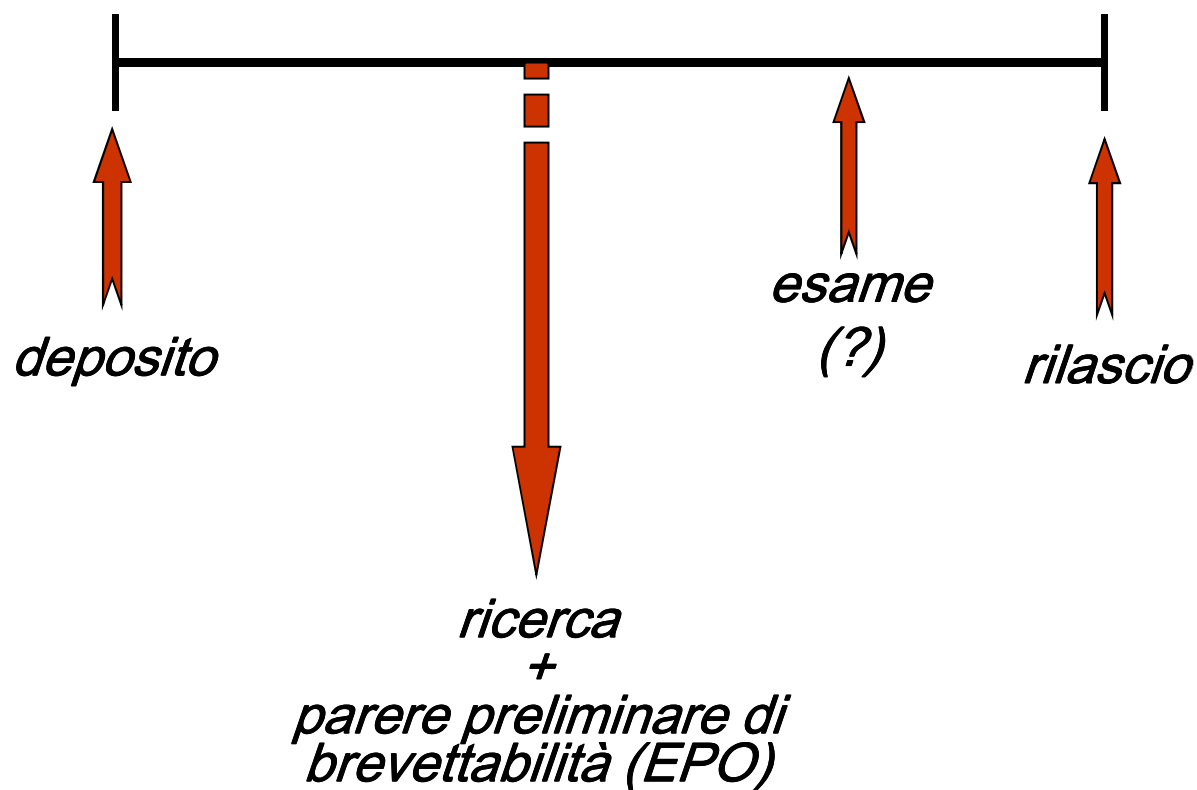
Primo deposito “Internazionale”  
PCT



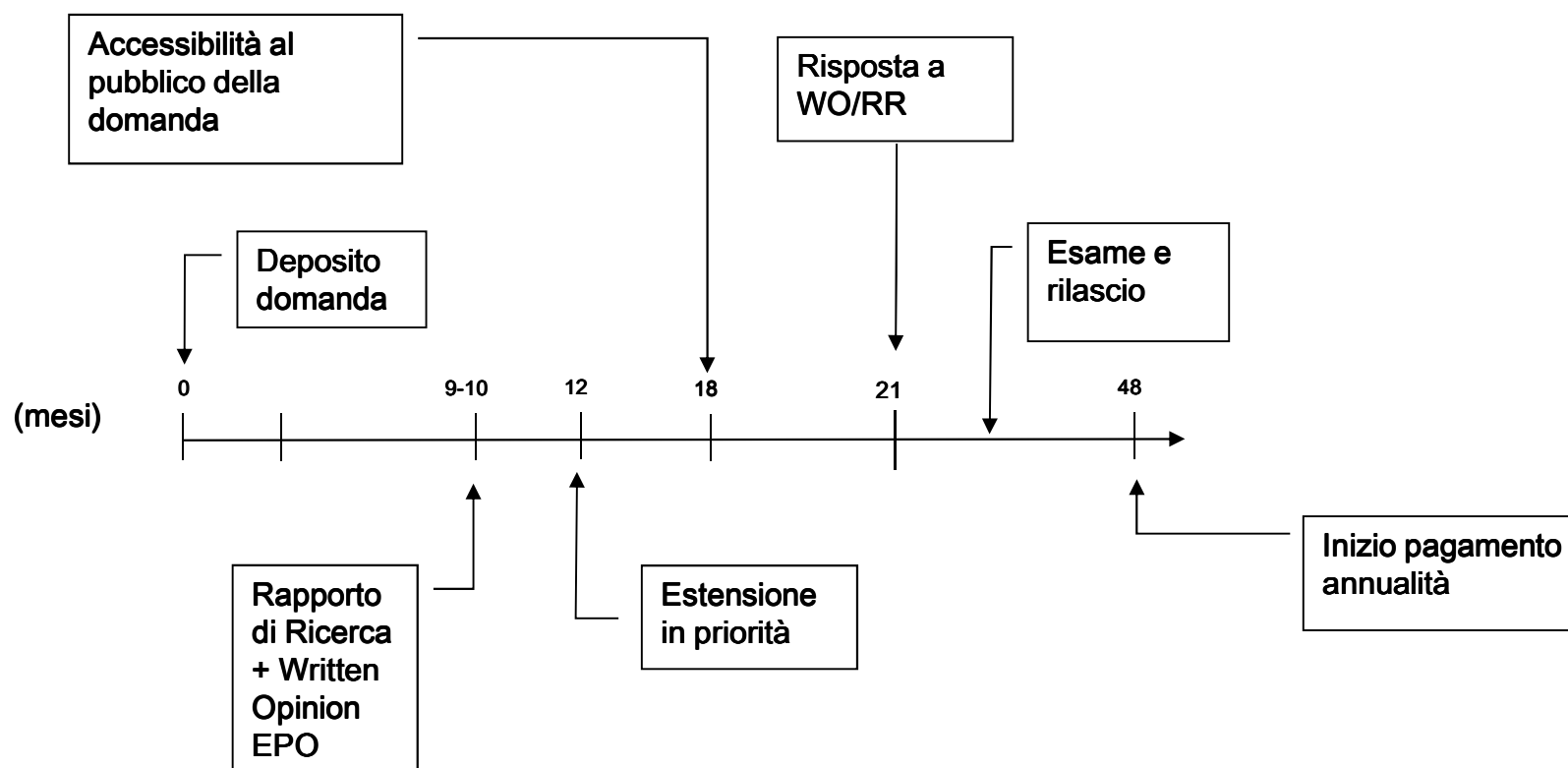
*1 anno  
(diritto di  
priorità)*

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

# Iter per ottenere un Brevetto Italiano



# Primo deposito in Italia



## Vantaggi del primo deposito in Italia

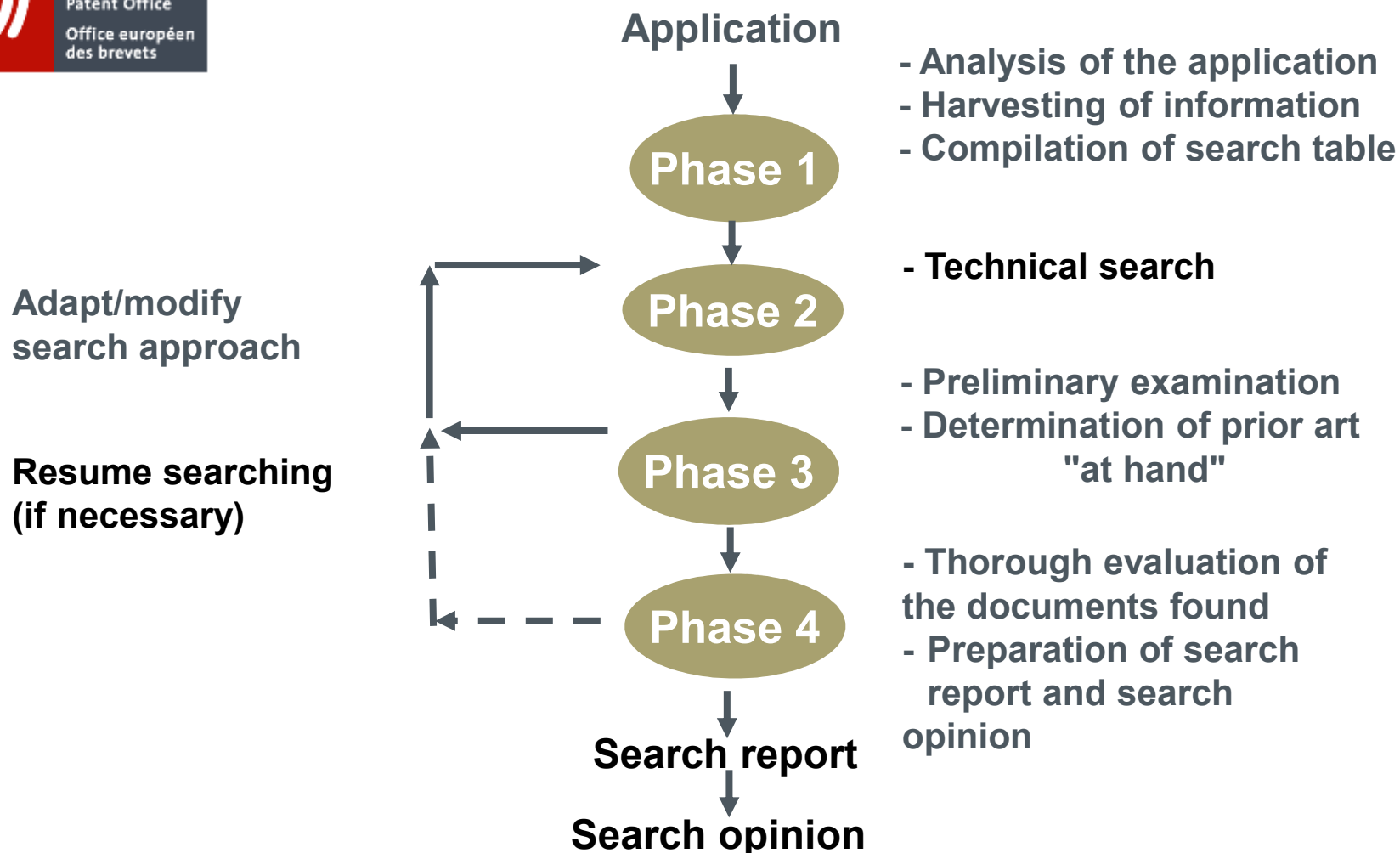


- + data di priorità “low cost”
- + ricerca EPO a costo zero (per la prima invenzione)
- + **tassa di ricerca rimborsata per successiva estensione EPO o PCT**
- **nessun effetto immediato di tutela negli altri territori**

# **La ricerca di anteriorità effettuata dell'EPO**

- **domande di brevetto italiano (primo deposito)**
- **domande di brevetto Europeo**
- **Domande Internazionali per cui l'EPO è ISA**  
**(International Search Authority)**

## Flow chart for structured searches at the EPO



## Formulate query

- Select database
- Define query (essential feature of the invention - synonyms )
  - Using keywords only

RAISE **and** SUNKEN

BALLS **or** BUOYANT

(SHIP **or** BOAT) **and** REFLOAT

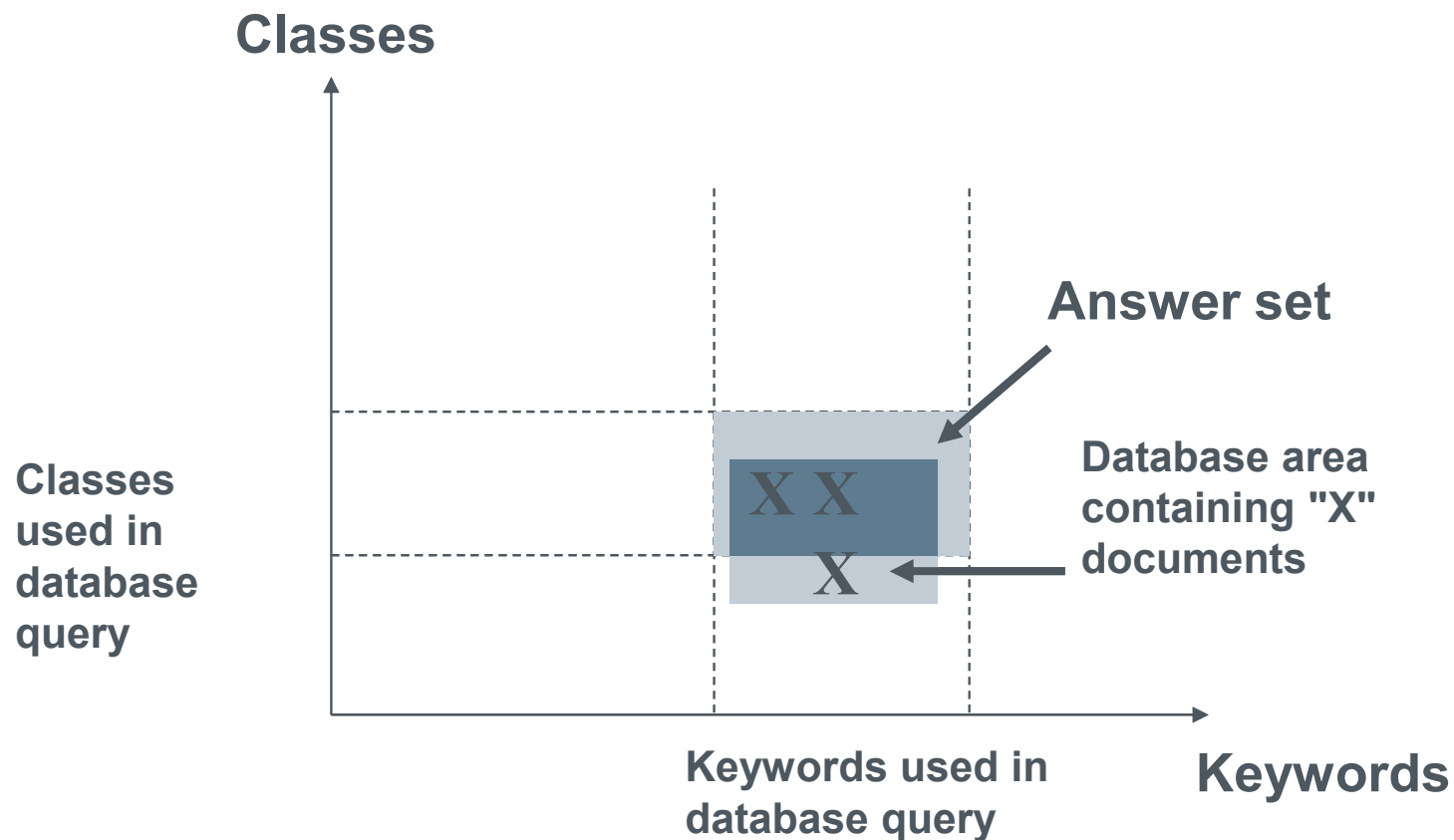
- Using classes only

CLASS for CONCEPT 1 **and** CLASS for CONCEPT 2

- Using keywords and classes

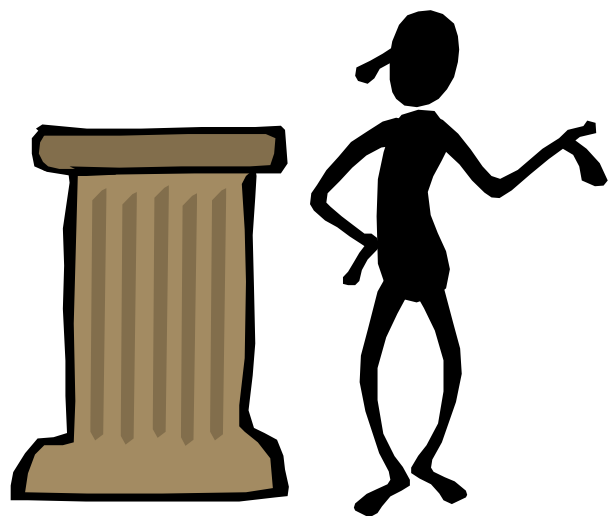
CLASS for CONCEPT 1 **or** (RAISE **or** LIFT **or** REFLOAT)

## Search approach which is on target





**Grazie per l'attenzione...  
e spazio alle domande!**





**Società Italiana Brevetti**  
*Consulenti in Proprietà Intellettuale*



**SIB<sup>online</sup>**  
Il tuo portafoglio



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

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

[www.siblegal.com](http://www.siblegal.com)

**Roma**

indirizzo: Piazza di Pietra, 39  
cap: 00186  
tel: +39 06 695441  
fax: +39 06 69544810  
email: roma@sib.it

**Firenze**

indirizzo: Corso dei Tintori, 25  
cap: 50122  
tel: +39 055 263221  
fax: +39 055 2632200  
email: firenze@sib.it

**Milano**

indirizzo: Via Giosuè Carducci, 8  
cap: 20123  
tel: +39 02 806331  
fax: +39 02 80633200  
email: milano@sib.it

**Verona**

indirizzo: Stradone San Fermo, 21  
cap: 37121  
tel: +39 045 8014990  
fax: +39 045 8033252  
email: verona@sib.it