

Introduzione alla Proprietà Intellettuale

Sara Manna, Stefano Borrini

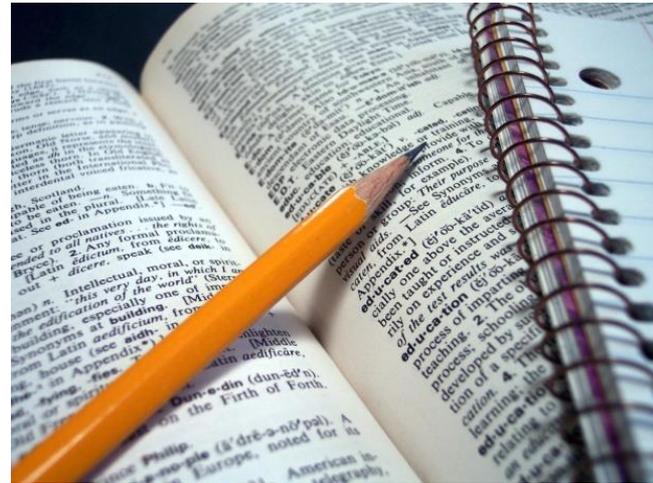
Chieti, 20 settembre 2016



Il brevetto

- ◆ **struttura di un brevetto: descrizione e rivendicazioni**
- ◆ **requisiti di brevettabilità: novità, originalità, sufficiente descrizione, applicabilità industriale**
- ◆ **esclusioni/eccezioni alla brevettabilità (cenni alla brevettabilità negli USA)**
- ◆ **diritto di brevetto**
- ◆ **iter e procedure territoriali per ottenere un brevetto**

Alcune definizioni



Che cosa è un brevetto



Un brevetto è una privativa



Una privativa dà la facoltà al richiedente di impedire a terzi di compiere certi atti

Che cosa non è un brevetto



Un brevetto non è una autorizzazione a produrre



Una autorizzazione consente al richiedente di compiere certi atti

Tuttavia il brevetto rappresenta anche un importante strumento di divulgazione di informazione tecnologica

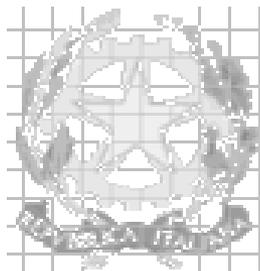


Il cui oggetto è una **invenzione** cioè la soluzione di un problema tecnico e non una scoperta cioè un atto conoscitivo

La funzione principale di un
brevetto è quella di conferire a
chi lo richiede



**LA FACOLTÀ DI ESCLUDERE TERZI
DALL'ATTUARE L'INVENZIONE**



MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO
BREVETTI E MARCHI

Ricerca per Titolare

SERI RANIERO

Invenzioni 1.628 occorrenze trovate

Dalla ricerca per il nome del Titolare contenente le parole "seri e raniero" è stato trovato nel titolare "SERI RANIERO" presente solo nella tipologia **Invenzioni** con **1.628** occorrenze.

Domande depositate

dal 1 ottobre 1989 al 11 aprile 2010

Primi 10 titolari di brevetti italiani (2007-2009)

SERI RANIERO	298
ROBERT BOSCH GMBH	262
STMICROELECTRONICS S.R.L.	250
INDESIT COMPANY S.P.A.	133
ENI S.P.A.	123
HONDA MOTOR CO., LTD.	123
G.D S.P.A.	97
POLITECNICO DI MILANO	92
SACMI COOPERATIVA MECCANICI IMOLA	77
TRUTZSCHLER GMBH & CO. KG	60



Stanley Mason

United States Patent

[11] 3,559,648

[72] Inventor Stanley I. Mason, Jr.
Weston, Conn.
[21] Appl. No. 805,297
[22] Filed Mar. 7, 1969
[45] Patented Feb. 2, 1971
[73] Assignee American Can Company
New York, N.Y.
a corporation of New Jersey

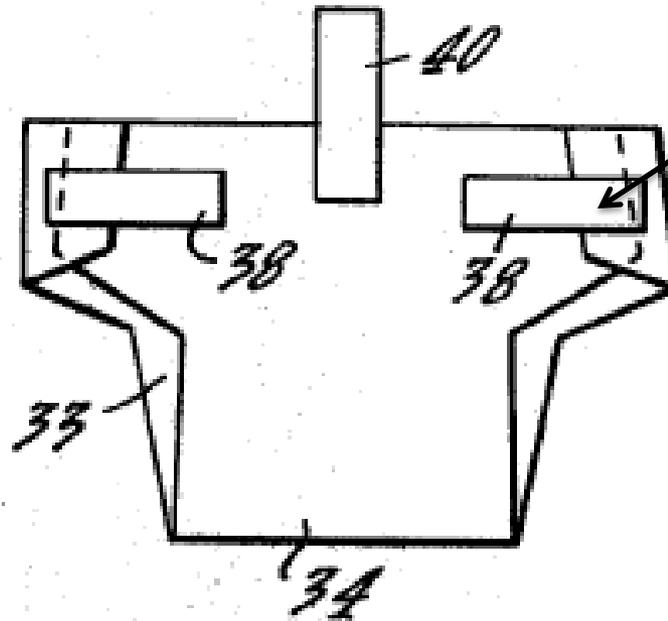
2,273,542 2/1942 Tasker..... 128/284
2,695,615 11/1954 Delguercio..... 128/287
2,770,237 11/1956 Starr..... 128/287
3,344,789 10/1967 Arnold et al..... 128/287
3,386,442 6/1968 Sabec..... 128/287

Primary Examiner—Charles F. Rosenbaum
Attorneys—Robert P. Auber, Kenneth H. Murray, Patrick J.
Walsh, George P. Ziehmer and Frank S. Charlton

[54] **DISPOSABLE DIAPER**
8 Claims, 3 Drawing Figs.
[52] U.S. Cl..... 128/287
[51] Int. Cl..... A61f 13/16
[50] Field of Search..... 128/284,
286, 287

[56] **References Cited**
UNITED STATES PATENTS
2,122,417 7/1938 Fridolph..... 128/287

ABSTRACT: A contoured disposable diaper having a greater concentration of absorptive cellulose fiber material toward one end and thereby adapted for maximum absorptive capacity in use on both male and female infants by end for end reversal of the diaper for strategic location of the more absorptive area as dictated by the sex of the infant. The liner is preferably apertured for more efficient moisture reduction of semisolid waste materials and a central channel in the absorptive pad promotes even distribution of liquid waste for absorption throughout the pad area.



Disposable diaper



Squeezable
bottle

Inventore
/ Idea

Azienda /
Mercato

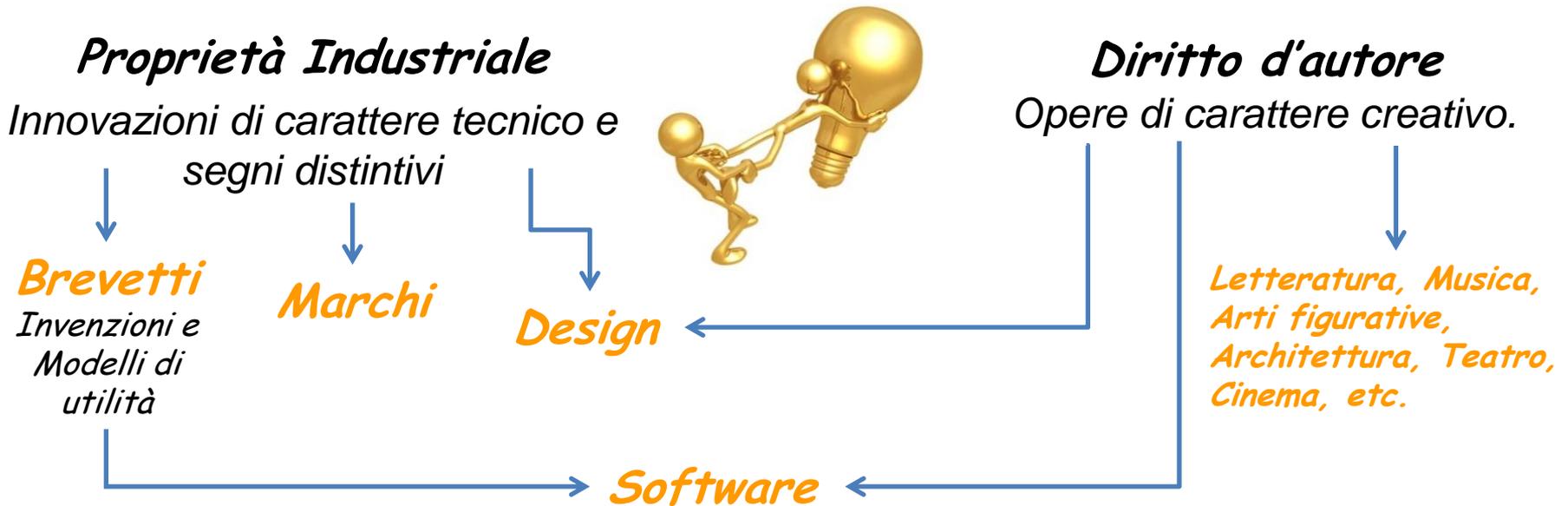


Il brevetto

- ◆ **struttura di un brevetto: descrizione e rivendicazioni**
- ◆ **requisiti di brevettabilità: novità, originalità, sufficiente descrizione, applicabilità industriale**
- ◆ **esclusioni/eccezioni alla brevettabilità (cenni alla brevettabilità negli USA)**
- ◆ **diritto di brevetto**
- ◆ **iter e procedure territoriali per ottenere un brevetto**



Che cosa costituisce «Proprietà Intellettuale» ?



topografie di prodotti a semiconduttori

varietà vegetali

informazioni aziendali riservate

indicazioni geografiche e denominazioni di origine

Il quadro normativo (in breve)

Proprietà Industriale

Diritto d'autore

A disciplina di questi due diversi rami esistono due convenzioni internazionali fondamentali.

Convenzione
d'Unione di Parigi
del 1883

Convenzione
di Berna
del 1886



D.Lg n. 30 del 2005 (CPI)

Legge n. 633 del 1941 (l.d.a.)

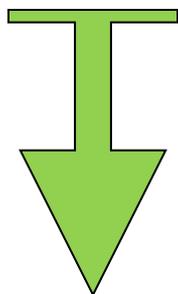
- EPC - Convenzione sul Brevetto Europeo (EPO)
- PCT - Trattato internazionale sui brevetti (OMPI)
- Accordi su Brevetto Unitario & Tribunale Unificato (EPO, UE)
- Regolamento sul Design Comunitario (UAMI)
- Regolamento sul Marchio Comunitario (UAMI)
- Accordo/Protocollo di Madrid sul Marchio Internazionale (OMPI)
- Direttive Comunitarie: D. 93/98/EEC; D. 2001/29/CE
- WCT - Trattato internazionale sul diritto d'autore (OMPI)

- ◆ **struttura di un brevetto: descrizione e rivendicazioni**
- ◆ **requisiti di brevettabilità: novità, originalità, sufficiente descrizione, applicabilità industriale**
- ◆ **esclusioni/eccezioni alla brevettabilità**
- ◆ **iter e procedure territoriali per ottenere un brevetto**
- ◆ **cenni al Brevetto Unitario**



CHE COS'È UN BREVETTO ?

Il BREVETTO è un titolo/documento che attribuisce al suo proprietario il diritto di vietare a terzi di attuare l'invenzione** e di trarne profitto nel territorio dello stato.**



il brevetto sancisce un diritto TERRITORIALE (nazionale)



esempio:

brevetto italiano



il mercato francese è libero

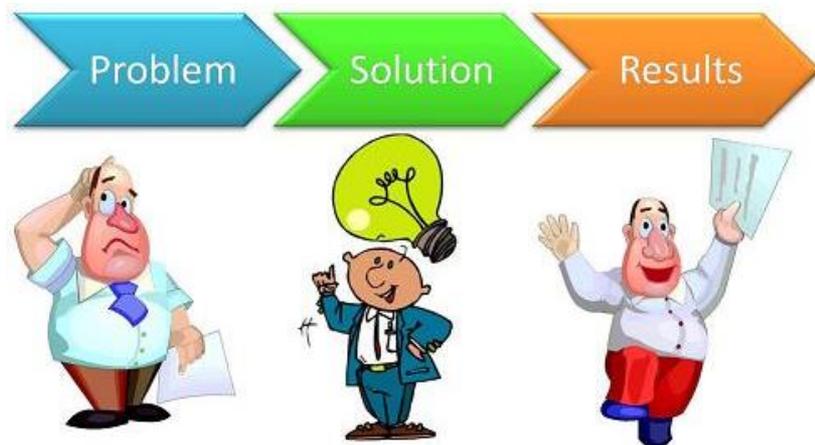


**Che significa “attuare”
o “trarre profitto” da
un’invenzione brevettata ?**

- ❖ **Produrre, usare per fini industriali/commerciali, offrire in vendita, commercializzare, importare/esportare**

Il brevetto può essere dato in licenza o ceduto

Che cos'è un'invenzione ?



Un'invenzione è

... una soluzione tecnica
ad un problema tecnico

... quando è brevettabile ?

Un'invenzione è brevettabile se ...

è nuova, implica attività inventiva ed ha
un'applicazione industriale. (art. 45(1) CPI)



RATIO DELL'ISTITUTO BREVETTUALE

MONOPOLIO
(per 20 anni)



“contratto stato-inventore”



divulgazione completa
dell'invenzione (*descrizione*)
+
certezza legale sui limiti
dell'invenzione (*rivendicazioni*)



**Il monopolio ha una durata limitata,
intesa a permettere di recuperare i costi di ricerca
e di ricavare un profitto dall'invenzione.**



- ◆ **struttura di un brevetto: descrizione e rivendicazioni**
- ◆ **requisiti di brevettabilità: novità, originalità, sufficiente descrizione, applicabilità industriale**
- ◆ **esclusioni/eccezioni alla brevettabilità (cenni alla brevettabilità negli USA)**
- ◆ **diritto di brevetto**
- ◆ **iter e procedure territoriali per ottenere un brevetto**
- ◆ **cenni al Brevetto Unitario**



Elementi fondamentali di un brevetto

DESCRIZIONE

RIVENDICAZIONI

Altre parti della domanda di brevetto

❖ ***Disegni***

(spesso necessari)

❖ ***Riassunto***

***(per fini di informazione
tecnica/classificazione)***

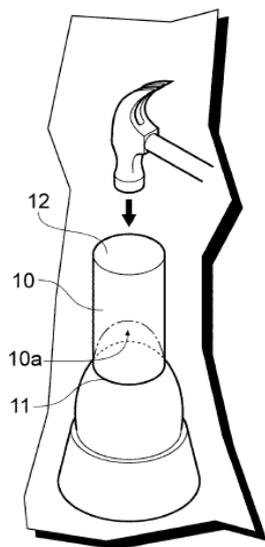


Fig. 1

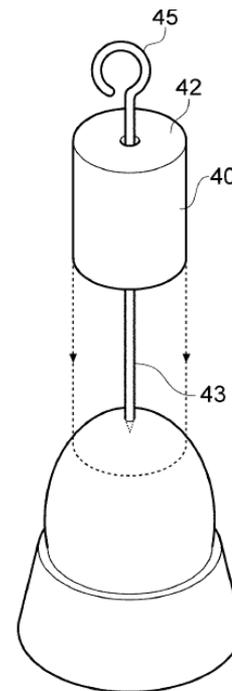


Fig. 4

Art. 51

Sufficiente descrizione

1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la **descrizione** e i **disegni** necessari alla sua intelligenza.
2. 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.
3. Se un'invenzione riguarda un **procedimento microbiologico** o un prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non può essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme previste nel regolamento.

La **descrizione** generalmente contiene parti dedicate a :

- ✓ **campo tecnico** dell'invenzione
- ✓ stato della **tecnica nota**
- ✓ sommario dell'invenzione
- ✓ breve descrizione dei disegni
- ✓ descrizione dettagliata dell'invenzione
- ✓ esempi.

*Assolve all'onere del titolare
di **COMUNICARE** l'invenzione*

Art. 52 Rivendicazioni

1. La descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o più **rivendicazioni** in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare **oggetto del brevetto**.
2. I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.
3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

La RIVENDICAZIONE è
uno “strumento”
per definire l’ambito di tutela
mediante un linguaggio tecnico chiaro e
conciso.

*Definisce il **DIRITTO ESCLUSIVO** del titolare (vd. Art. 66 CPI)*

*La rivendicazione deve essere
sufficientemente “ampia” da
tutelare appropriatamente
l’invenzione,
ma non TROPPO ampia da
ricadere nella tecnica nota.*

**EFFICACIA
DEL BREVETTO**

(CONTRAFFAZIONE)

VALIDITÀ

Il monopolio brevettuale deve essere giustificato dal
contributo tecnico rispetto all'arte nota
(patto stato-inventore)



Base comune per gli Artt. 51 e 52 CPI.

Dispositivo (1) per il controllo dell'occupazione di un'area (12) caratterizzato dal fatto di comprendere:
almeno un rivelatore di presenza (3) di uno o più oggetti in detta area (12);
almeno un apparato d'identificazione (5) di detto uno o più oggetti;
almeno un'unità centrale di processo (7);
primi mezzi di telecomunicazione (9);
detto rivelatore di presenza (3), detto apparato d'identificazione (5) e detti primi mezzi (9) di telecomunicazione potendo scambiare informazioni con l'unità centrale di processo (7); detta unità centrale di processo (7) potendo scambiare segnali ed informazioni con almeno un centro di controllo remoto (16) per il tramite dei primi mezzi di telecomunicazione (9).

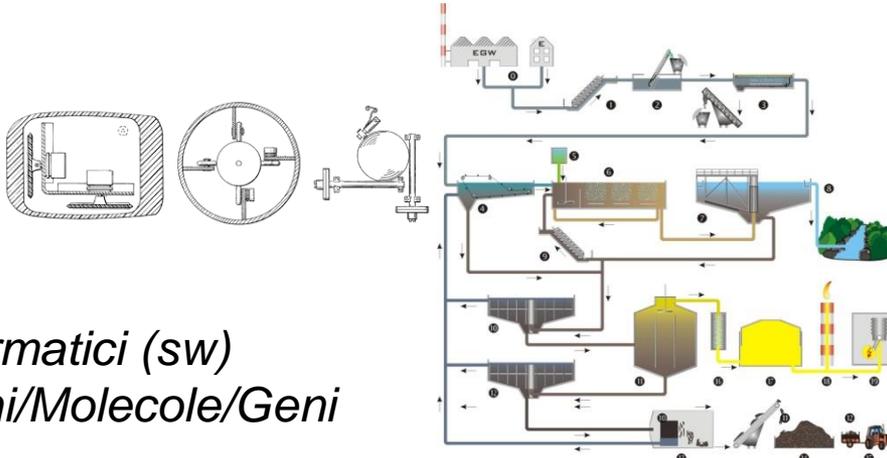
FALSO MITO

“il brevetto non serve, basta modificare un dettaglio per fuoriuscire dal relativo ambito di tutela ...”

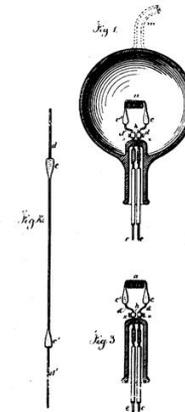
Che cosa si può brevettare (rivedicazioni dirette a ...)?

Prodotti:

- ✓ Dispositivi
- ✓ Apparati
- ✓ Sistemi
- ✓ Prodotti informatici (sw)
- ✓ Composizioni/Molecole/Geni

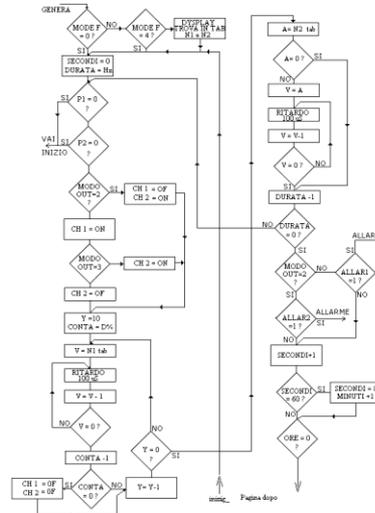


T. A. EDISON.
Electric-Lamp.
No. 223,898. Patented Jan. 27, 1880.



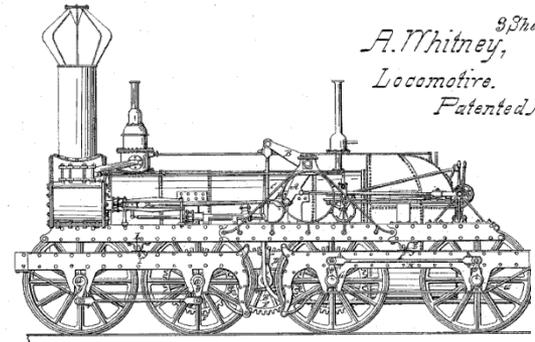
Metodi / Procedimenti:

- ✓ Procedimenti di produzione
- ✓ Processi di controllo industriale
- ✓ Procedimenti informatici (sw)
- ✓ Procedimenti di laboratorio (test)
- ✓ Usi di



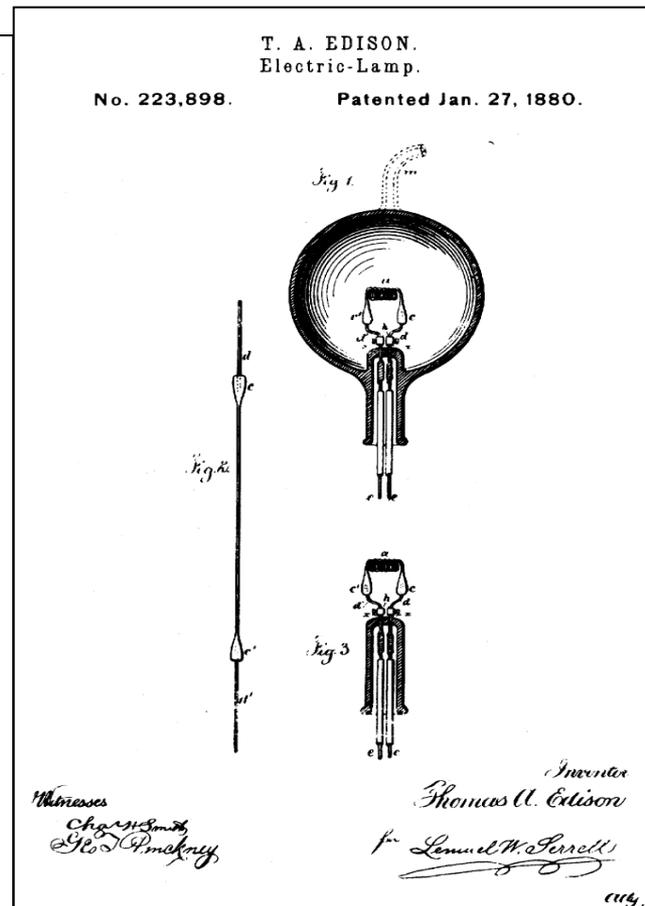
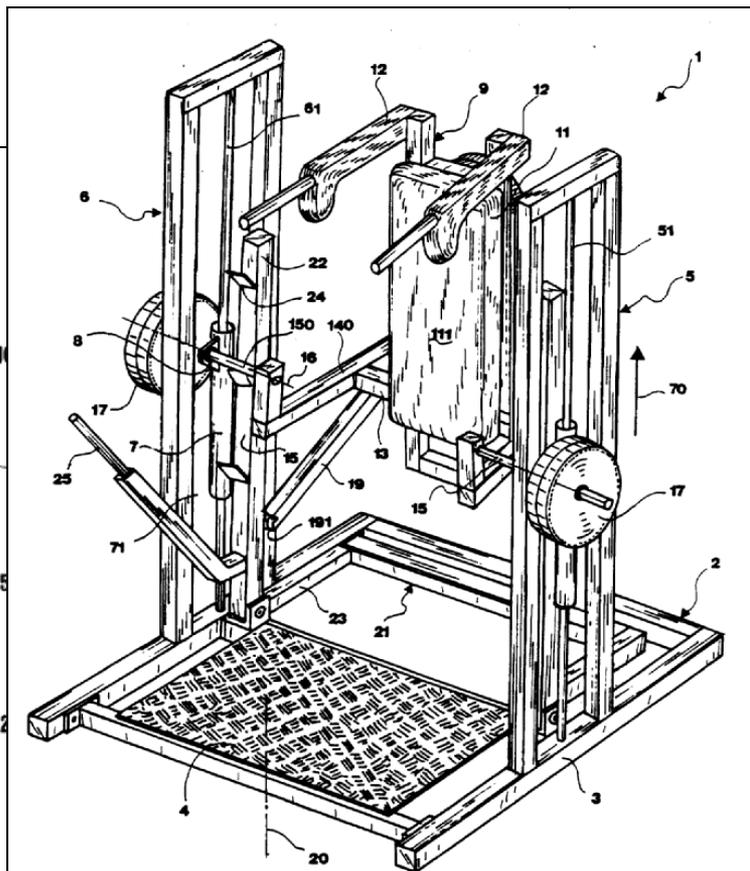
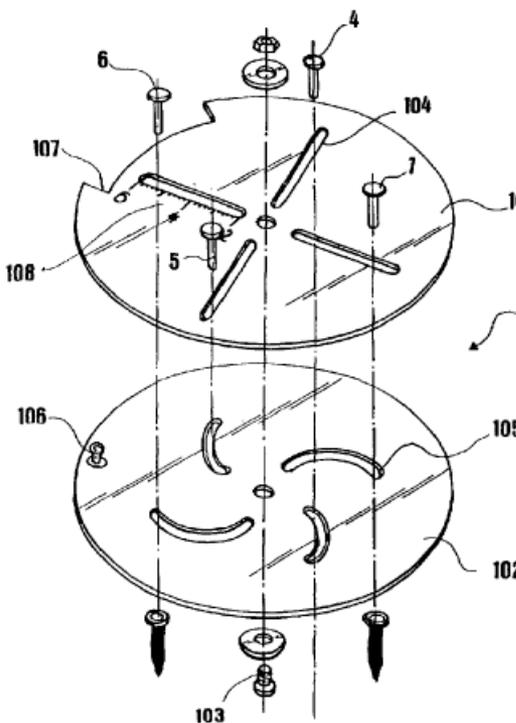
Thomas
Alva Edison
Inventor

Thomas A. Edison
Inventor
of the Electric Lamp

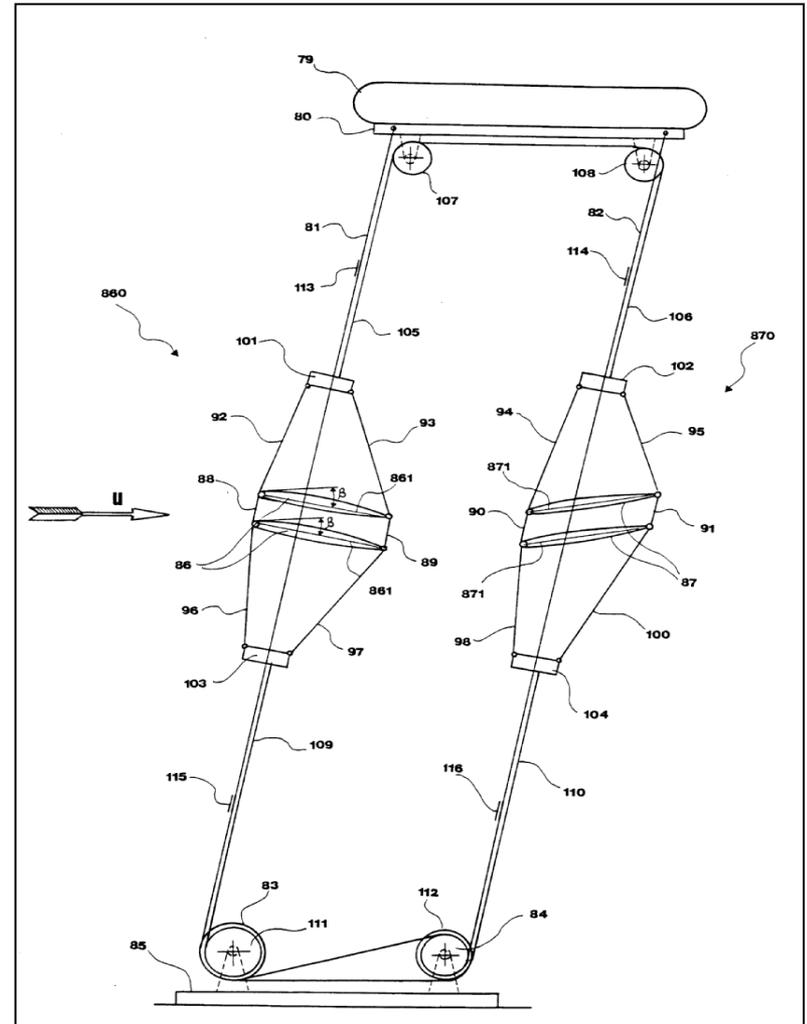
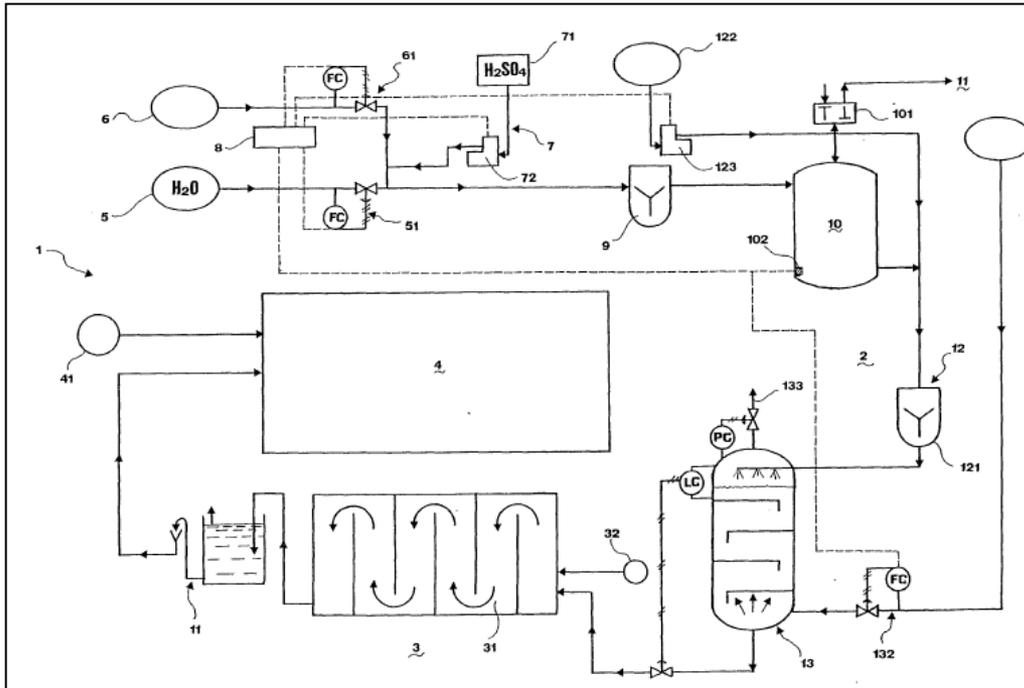


Altri esempi ...

... un dispositivo



... un apparato



... un prodotto in genere

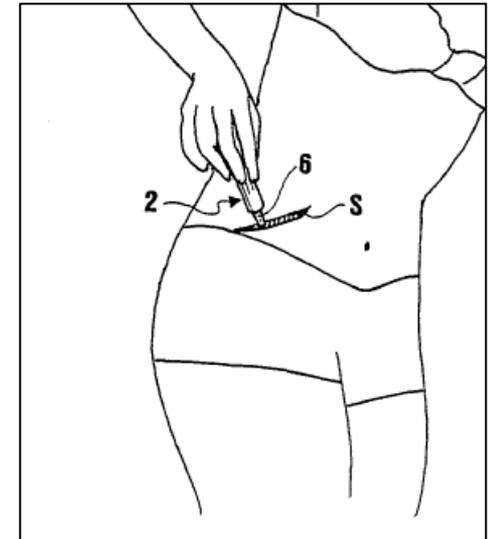
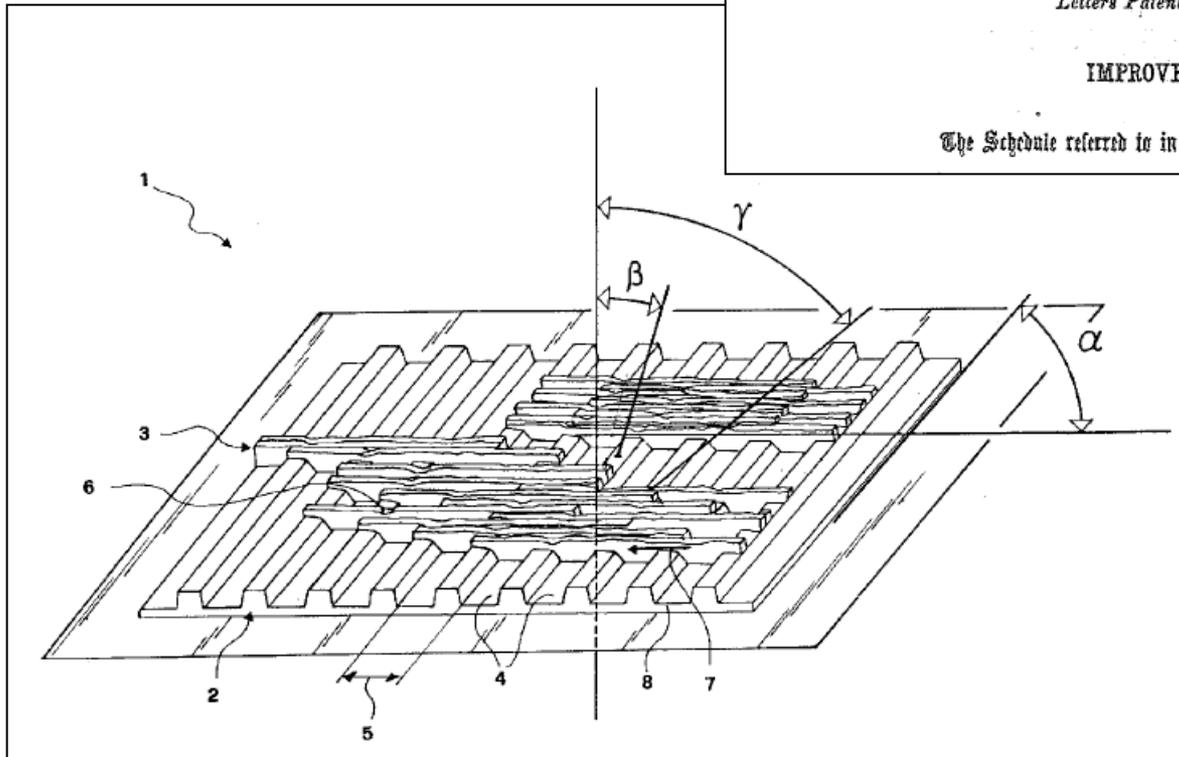
United States Patent Office.

ALFRED NOBEL, OF HAMBURG, GERMANY, ASSIGNOR TO JULIUS BAND-
MANN, OF SAN FRANCISCO, CALIFORNIA.

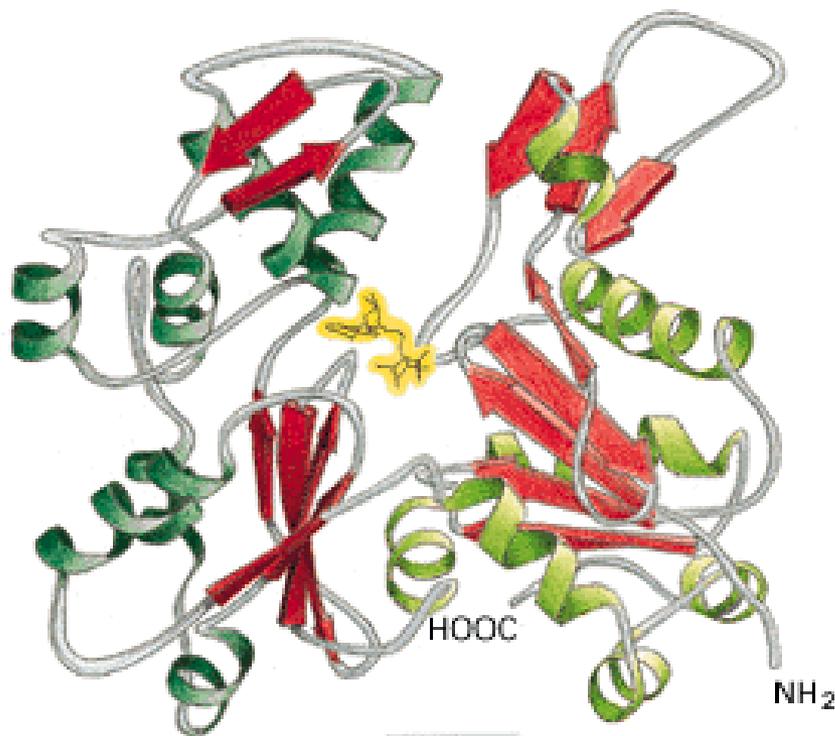
Letters Patent No. 78,917, dated May 26, 1868.

IMPROVED EXPLOSIVE COMPOUND.

The Schedule referred to in these Letters Patent and making part of the same.

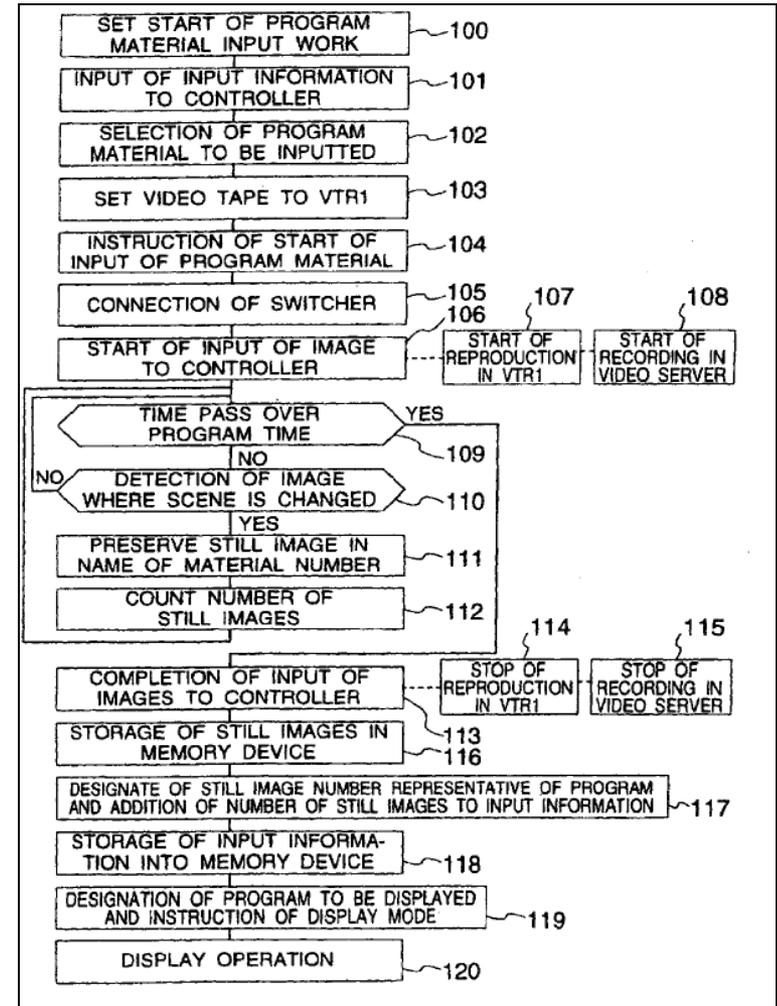
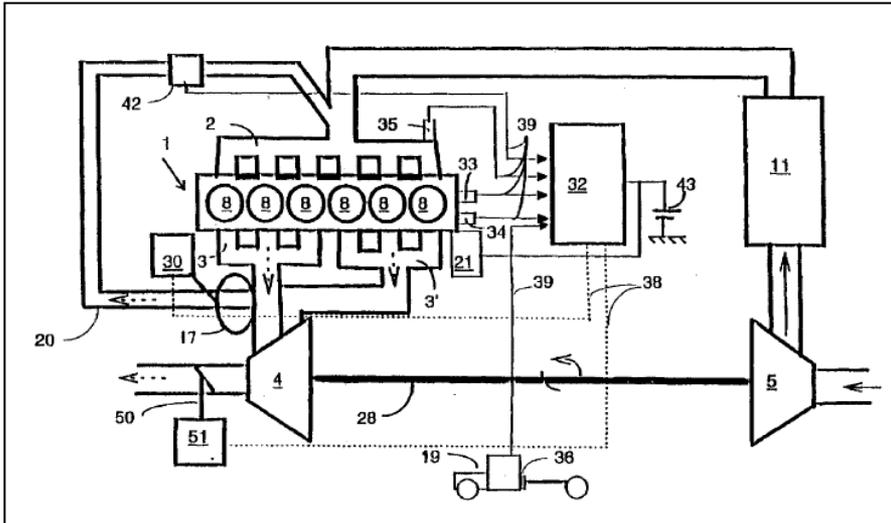


... una molecola

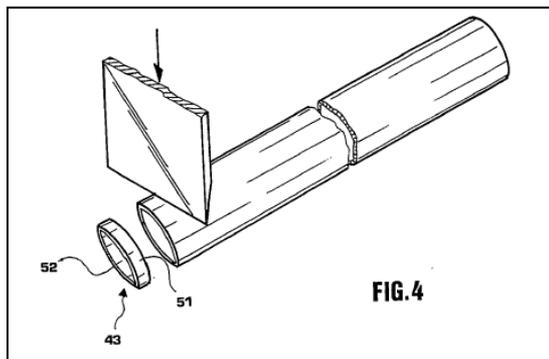
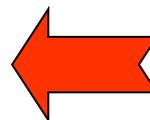
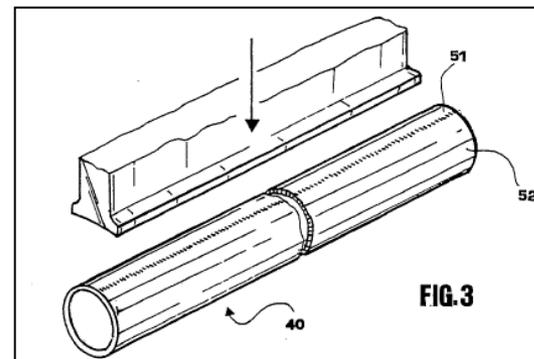
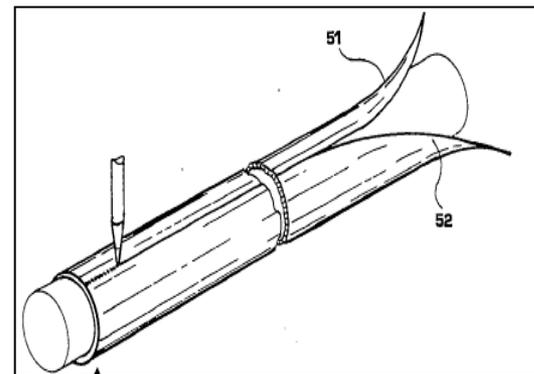
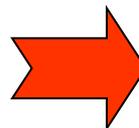
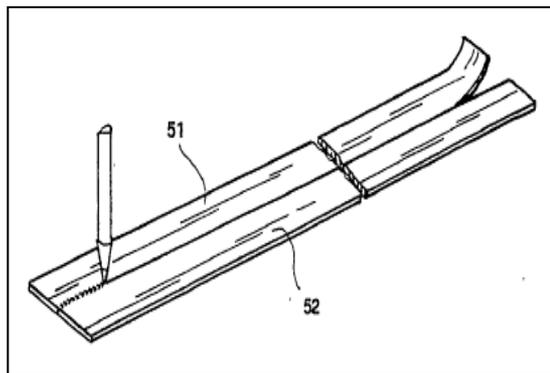


E ANCORA ...

... un metodo



... un procedimento



.....*E ANCORA*

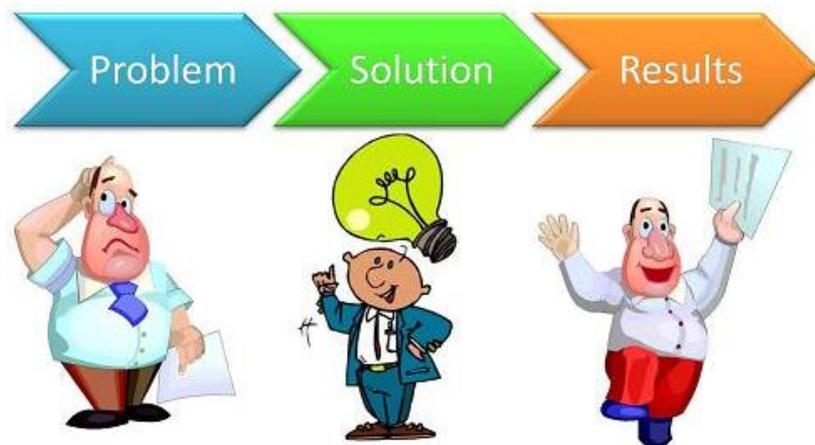
... un uso



- ◆ **requisiti di brevettabilità: novità, originalità, sufficiente descrizione, applicabilità industriale**
- ◆ **esclusioni/eccezioni alla brevettabilità (cenni alla brevettabilità negli USA)**
- ◆ **diritto di brevetto**
- ◆ **iter e procedure territoriali per ottenere un brevetto**
- ◆ **cenni al Brevetto Unitario**



Che cos'è un'invenzione ?



Un'invenzione è
... una soluzione tecnica
ad un problema tecnico

... quando è brevettabile ?

Un'invenzione è brevettabile se ...
è nuova, implica attività inventiva ed ha
un'applicazione industriale. (art. 45(1) CPI)



Novità ed originalità si valutano
rispetto allo stato della tecnica anteriore

Che cosa costituisce “stato della tecnica” ?

Tutto ciò che era accessibile al pubblico, in qualsiasi forma, prima della data di deposito (priorità) della domanda di brevetto.

Ad esempio: pubblicazioni scientifiche, brevetti e domande di brevetto pubbliche, manuali, libri di testo, brochure e depliant commerciali, siti Internet, prodotti in vendita, ...

Novità

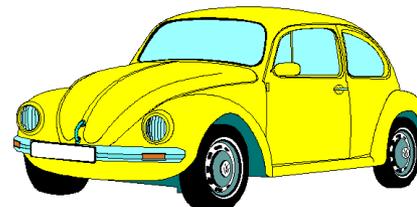
Art. 46 CPI

Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica (tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data di deposito/priorità)

Per esempio...

Se il problema tecnico fosse quello di consentire una migliore visibilità di un'auto nelle ore notturne.

La soluzione potrebbe essere ...



Lo stato dell'arte è:



Quindi, l'invenzione è **NUOVA**

Publicazione scientifica vs. (?) brevettazione

Publicazione scientifica alla stessa data o successivamente al deposito della domanda di brevetto.

INOLTRE ...

I contratti di ricerca, cooperazione od altro dovrebbero contenere clausole di segretezza.

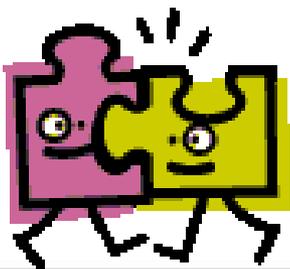
Nei contatti con terzi al di fuori da contratti, ogni comunicazione di informazioni dovrebbe essere vincolata a confidenzialità in maniera documentabile.

ATTIVITÀ INVENTIVA (originalità)

“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 [...]”

(Art. 48 CPI)

Quindi è ovvio ciò che consegue **direttamente** e **logicamente** dallo stato della tecnica per la persona esperta del ramo.



L’attività inventiva si giudica rispetto ad una **COMBINAZIONE** di insegnamenti riferita alla data di deposito (o priorità) della domanda di brevetto.

“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 [...]”

Chi è la “persona esperta del ramo” ?

La “persona esperta del ramo” è una figura fittizia.

La “persona esperta del ramo” è dotata delle conoscenze tecniche di base del settore, ha normali capacità e strumenti di sperimentazione, ed ha in principio accesso a tutta la documentazione che costituisce lo “stato della tecnica”.

Tuttavia, la “persona esperta del ramo” recepisce tutti i pregiudizi tecnici del settore ed è del tutto priva di intuito e “fantasia”.

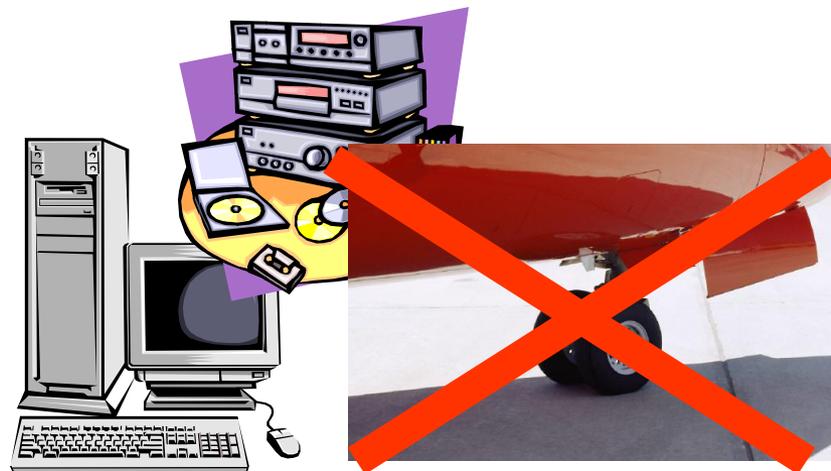
... e ancora

La persona esperta del ramo non ha una nazionalità definita.

Può assumere i connotati di un team di esperti.

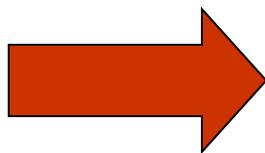
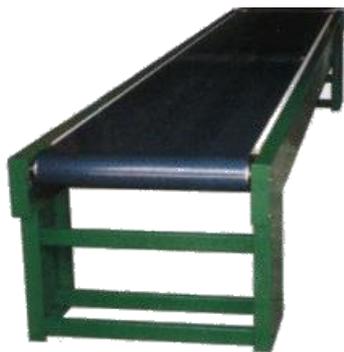
La “persona esperta del ramo” di sua iniziativa attinge alle sue conoscenze, a quelle del suo settore tecnico specifico ed ai settori tecnici affini.

esempio: “la persona esperta del ramo” che si occupa di progettare una porta per un case di un PC andrà a verificare le porte per lettori DVD, ma non andrà a consultare documenti relativi ai portelli di hangar per aerei



ad esempio ...

In generale, la “persona esperta del ramo” è identificata considerando il problema tecnico risolto dall’invenzione alla luce della “*closest prior art*”.



La “persona esperta del ramo” sarà un tecnico che si occupa di corrosione dei materiali.

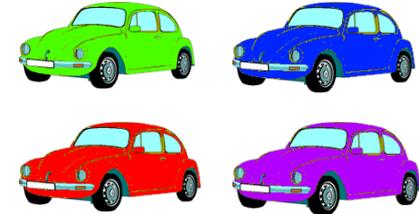
L’invenzione risolve il problema della corrosione dei rulli dei nastri trasportatori.

la valutazione dell'attività inventiva ..

L'attività inventiva si giudica rispetto ad una combinazione di insegnamenti riferita alla data di deposito della domanda di brevetto.

Lo stato dell'arte insegna:

A) che esistono auto di tutti i colori, ma non gialle.



B) e anche che il giallo è già utilizzato per rendere più visibili oggetti nelle ore notturne



Ne consegue che:

A + B = 

Se la soluzione al problema tecnico (cioè l'invenzione) è direttamente suggerita dagli insegnamenti disponibili nello stato della tecnica, essa **NON È INVENTIVA**.

la difficoltà maggiore nella valutazione dell'attività inventiva

La valutazione dovrebbe essere condotta **A PRIORI** (e non *ex-post-facto*), chiedendosi :

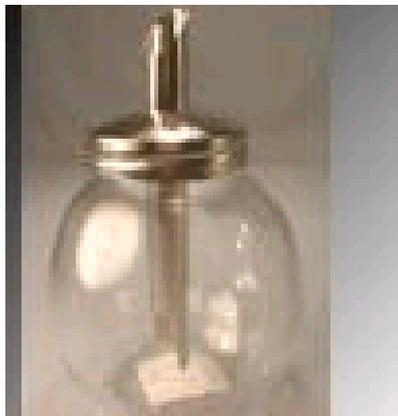
posta di fronte al problema tecnico risolto dall'invenzione, ed
alla luce dello stato dell'arte,

CHE COSA **AVREBBE** FATTO
LA "PERSONA ESPERTA DEL RAMO" ?

[E NON: CHE COSA **AVREBBE POTUTO** FARE ?]



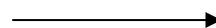
+



Dolcificazione



+



Dolcificazione

scelta della *closest prior art*formulazione del problema tecnico risolto dal
trovato rispetto alla *cpa*... "problem and
solution approach"la formulazione del problema
è originale?

Sì

brevettabile

no

la p.e.r. avrebbe trovato insegnamenti
per risolvere il problema nello stato della
tecnica pertinente?

no

brevettabile

Sì

sarebbe stato ovvio combinare tali
insegnamenti con la *cpa*?

no

brevettabile

Sì

il risultato della combinazione è
esattamente l'invenzione?

no

brevettabile

Sì

NON brevettabile

- ◆ **requisiti di brevettabilità sufficiente descrizione**, applicabilità industriale
- ◆ **esclusioni/eccezioni alla brevettabilità**
- ◆ **diritto di brevetto**
- ◆ **iter e procedure territoriali per ottenere un brevetto**
- ◆ **cenni al Brevetto Unitario**



SUFFICIENZA DI DESCRIZIONE

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.

Se un'invenzione riguarda un **procedimento microbiologico** o un prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non può essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme previste nel regolamento.

(Art. 51(2),(3) CPI)

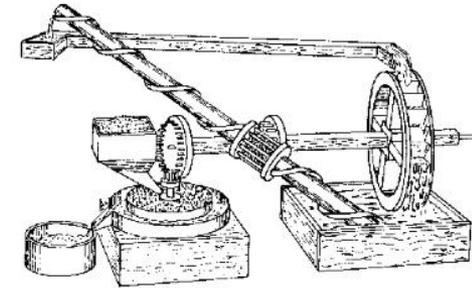
- ◆ **struttura di un brevetto: descrizione e rivendicazioni**
- ◆ **requisiti di brevettabilità: applicabilità industriale**
- ◆ **esclusioni/eccezioni alla brevettabilità**
- ◆ **diritto di brevetto**
- ◆ **iter e procedure territoriali per ottenere un brevetto**
- ◆ **cenni al Brevetto Unitario**



Applicabilità industriale

Art. 49 CPI

“L’invenzione ha applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria compresa l’agricoltura.”



Vuol dire che:

- ✓ *un prodotto deve poter essere realizzato*
- ✓ *un processo deve essere attuabile e ripetibile (non un puro atto mentale).*

E' esclusa la brevettabilità di invenzioni:

- ✓ *tecnicamente non realizzabili (ad esempio il moto perpetuo o la macchina del tempo)*
- ✓ *che violano principi o leggi della fisica e/o della natura.*

Storicamente, questo requisito serviva da base per escludere dalla brevettabilità alcuni tipi di prodotti asseritamente non afferenti a settori “industriali”.

- ◆ **esclusioni/eccezioni alla brevettabilità**
- ◆ **iter e procedure territoriali per ottenere un brevetto**
- ◆ **cenni al Brevetto Unitario**



CHE COSA NON SI PUÒ BREVETTARE ?

“... non sono considerate come invenzioni [...]:

*le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici,
i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o
per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
le presentazioni di informazioni
[...]*”

“considerati in quanto tali”

[Art. 45 CPI; Art. 52 (2) EPC]

Qual'è la motivazione di questa esclusione dalla brevettabilità ?

Le entità in questione sono considerate in sé “astratte”



sono brevettabili soltanto con riferimento ad una loro
specifica applicazione tecnica

“... non sono considerate come invenzioni [...]:

le **SCOPERTE**, le teorie scientifiche ed i metodi matematici ...”

... scoperta di una nuova proprietà di un materiale (o sostanza) noto

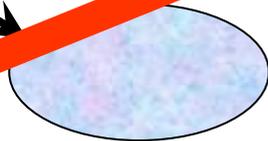
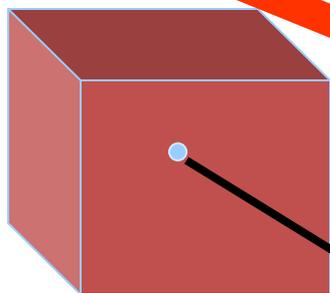


scoperta che un materiale
noto presenta ottima
resistenza agli urti



brevetto (ad esempio) su
traversine ferroviarie
realizzate in quel materiale

... spiegazione di una proprietà nota di un materiale (o sostanza) noto



spiegazione della proprietà del materiale
che conferisce ad esso la suddetta
resistenza agli urti

... identificazione di una nuova sostanza esistente in natura
es. prodotta dai batteri della specie di *Penicillium*

la sostanza *per se* potrebbe essere
brevettabile, se ha un effetto tecnico ...

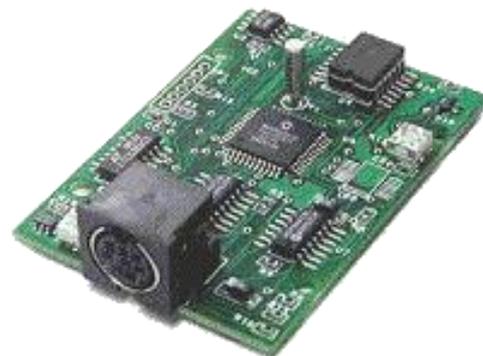
... ad esempio un effetto antibiotico

PENICILLINA



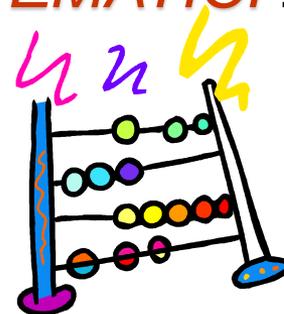
“... non sono considerate come invenzioni [...]:
le scoperte, le **TEORIE SCIENTIFICHE** ed i metodi matematici ...”

la teoria della semiconduttività non è
brevettabile ...

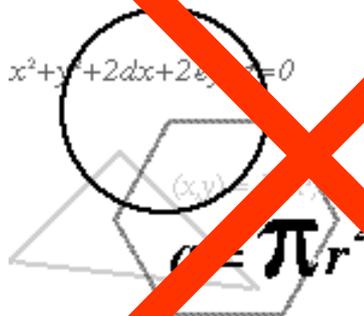


... ma un nuovo materiale
semiconduttore, un metodo per produrlo
e dispositivi basati su tale materiale sono
brevettabili

“... non sono considerate come invenzioni [...]:
le scoperte, le teorie scientifiche ed i **METODI MATEMATICI** ...”



~~Un nuovo algoritmo o un metodo per
il calcolo integrale non è
brevetabile ...~~



... ma una calcolatrice costruita in modo da
implementare tale metodo è brevettabile



“... non sono considerate come invenzioni [...]:

i programmi di elaboratore [...]”

T 1173/97 (“IBM”)

Decisione storica dell’EPO

che ha introdotto il concetto di “effetto tecnico aggiuntivo”

in relazione al “carattere tecnico”

delle “*Computer-Implemented Inventions*”.



*Software =
strumento (quindi "prodotto")
che implementa un metodo per fare qualcosa*

Il metodo sotteso dal software è in principio brevettabile, a meno che non sia escluso dalla brevettabilità per altre ragioni,

ad esempio si tratti di un metodo commerciale, di una attività ludica o di una attività intellettuale, in quanto tali.

... il software è (potenzialmente) brevettabile se il metodo da esso implementato presenta carattere tecnico (ossia implica un effetto tecnico "ulteriore").

CONFRONTO FRA PROTEZIONE BREVETTUALE E PROTEZIONE MEDIANTE COPYRIGHT PER IL SOFTWARE

BREVETTO

- protezione delle caratteristiche tecniche*
- necessità di depositare una domanda*
- “first to file”*
- novità e originalità*
- protezione di 20 anni dal deposito*

COPYRIGHT

- la protezione non si estende alle idee e principi sottesi dal programma*
- il diritto nasce al concepimento dell'opera*
- autore = proprietario*
- creatività*
- protezione di 70 anni p.m.*

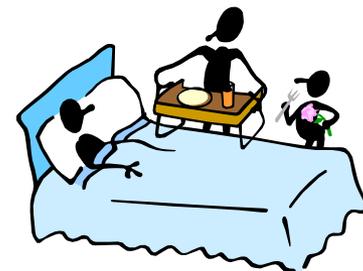
Forme di tutela complementari e non mutuamente esclusive.

*“... non sono considerate come invenzioni [...]:
le presentazioni di informazioni [...]”*

Sono proteggibili mediante copyright

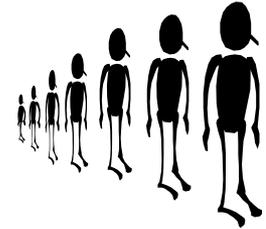
ECCEZIONI ALLA BREVETTABILITA'

- **Metodi di trattamento terapeutico del corpo umano o animale**
- **Metodi chirurgici**
- **Metodi diagnostici praticati direttamente sul corpo umano o animale**



...e ancora

Procedimento di clonazione dell'essere umano



Procedimento di modificazione dell'identità genetica delle cellule germinali umane.



Uso di embrioni umani per scopi industriali o commerciali



Le "Razze Animali"



Le "Varietà di Piante"



Metodi *essenzialmente biologici* per la produzioni di piante e animali



- ◆ **diritto di brevetto**
- ◆ **iter e procedure territoriali per ottenere un brevetto**





Il brevetto attribuisce al suo titolare un **diritto di esclusiva** sull'invenzione

Diritto esclusivo di produrre, vendere, usare per fini commerciali l'invenzione, e vietare a terzi di attuarla, ad eccezione di:

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



Il diritto viene costituito attraverso il **deposito della domanda** di brevetto.

Già da questa data - tramite opportune procedure - è possibile far valere un'esclusiva contro eventuali contraffattori.



A chi spetta il diritto al brevetto ?

L'inventore

Art 62 CPI

All'inventore spetta senz'altro il diritto «morale» di essere riconosciuto tale e tale diritto è inalienabile.



Il titolare

Art 63(2) CPI

Il diritto al brevetto spetta – in generale - all'autore dell'invenzione, ma ...

... ci sono delle eccezioni ...

Le invenzioni dei dipendenti

Art 64 CPI

1. Invenzione di servizio

- ✓ *l'invenzione è fatta nell'esecuzione di un contratto*
- ✓ *è specificatamente retribuita*
- ✓ *il diritto spetta al datore di lavoro*

2. Invenzione d'azienda

- ✓ *l'invenzione è fatta nell'esecuzione di un contratto*
- ✓ *non è specificatamente retribuita*
- ✓ *il diritto spetta al datore di lavoro*
- ✓ *all'inventore spetta un equo premio (al rilascio del brevetto)*

3. Invenzione occasionale

- ✓ *l'invenzione rientra nel campo di attività dell'azienda*
- ✓ *il diritto spetta al lavoratore*
- ✓ *il datore di lavoro ha però un diritto di opzione (tre mesi)*

Le invenzioni dei ricercatori

Art 65(1) CPI

*Se il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il diritto spetta al **ricercatore**.*

Ricercatori sono anche: Professori, Dipendenti addetti alla ricerca (tecnici), Titolari di borsa di studio/assegno di ricerca post-laurea o post-doc, in generale 'personale dipendente' (anche se CoCoCo).

Non sono ricercatori: Studenti, Dottorandi, Stagisti, ecc., in generale 'personale non-dipendente'

Art 65(2)(3) CPI

Suddivisione dei proventi tra inventore (non meno del 50%) e Università (tra 30 e 50%).

Art 65(5) CPI

*Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di **ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati** ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.*

- ◆ **iter e procedure territoriali per ottenere un brevetto**



PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DI UN BREVETTO



Ministero dello Sviluppo Economico

DGLC- UIBM



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets



PROCEDURE DISPONIBILI

- ❖ **brevetto italiano**
- ❖ **brevetto europeo**
- ❖ **domanda internazionale (PCT)**
- ❖ **domande nazionali estere o altri trattati regionali**



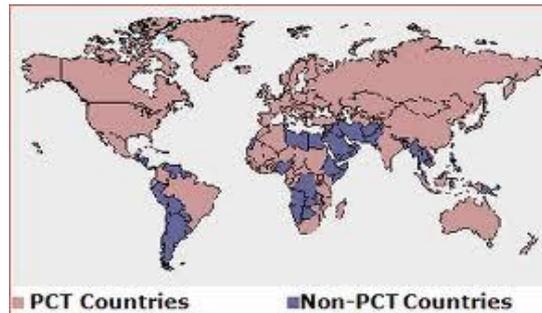
Primo deposito "nazionale"

Strategie di deposito



Primo deposito "Europeo"

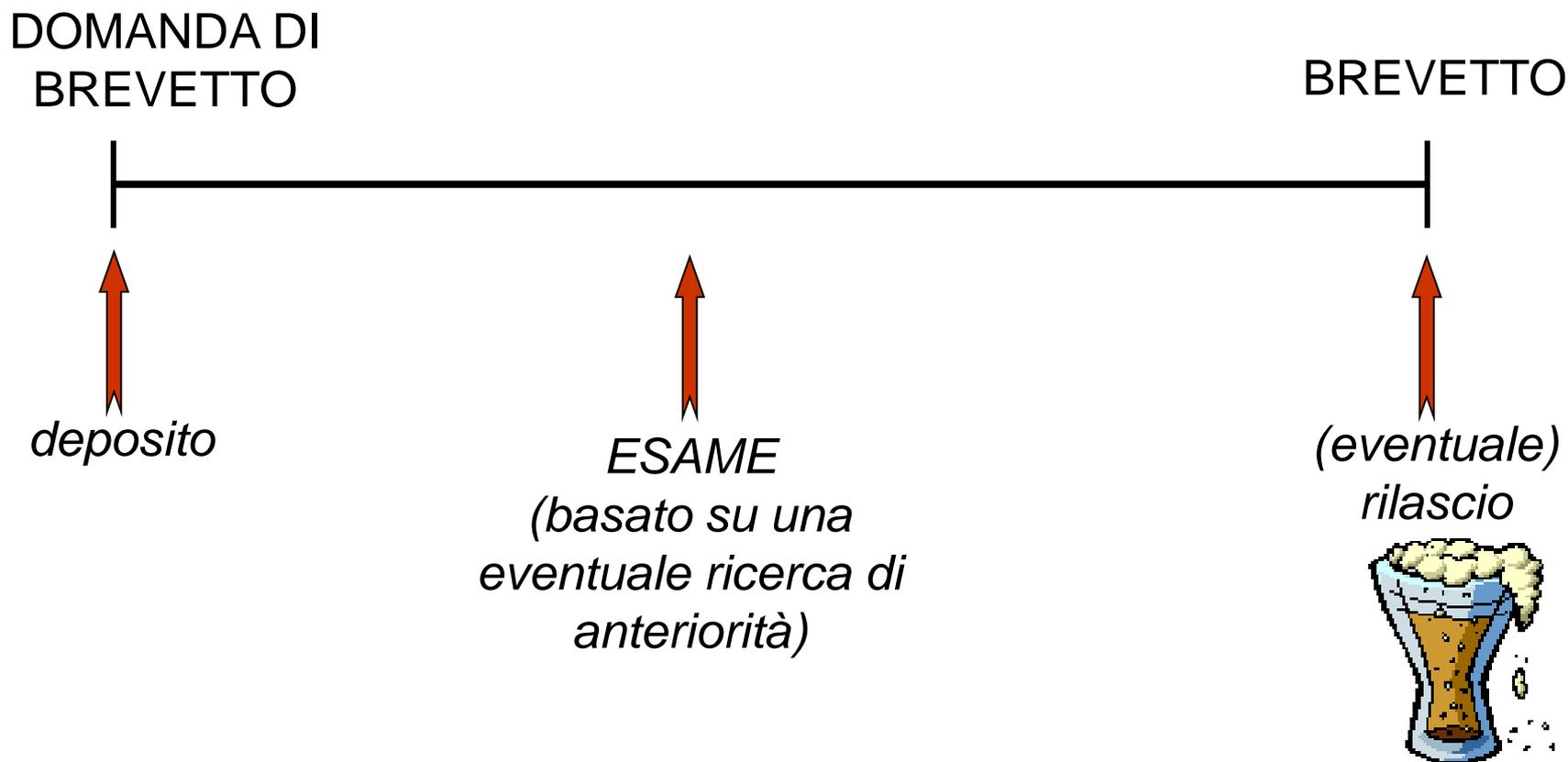
Primo deposito "Internazionale"
PCT



1 anno
(diritto di
priorità)

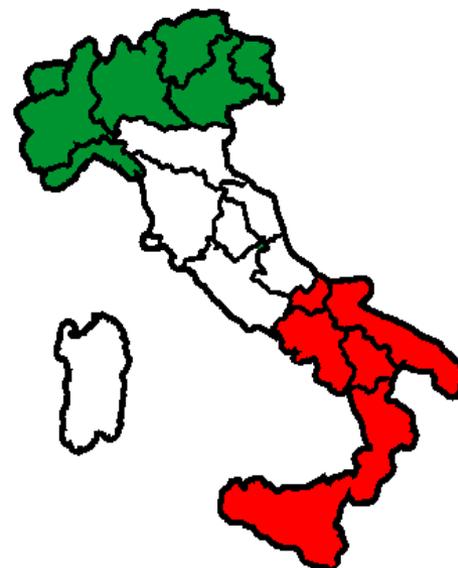
Le norme sono
"abbastanza" uniformi,
anche se ogni Paese
ha le sue eccezioni e
particolarità

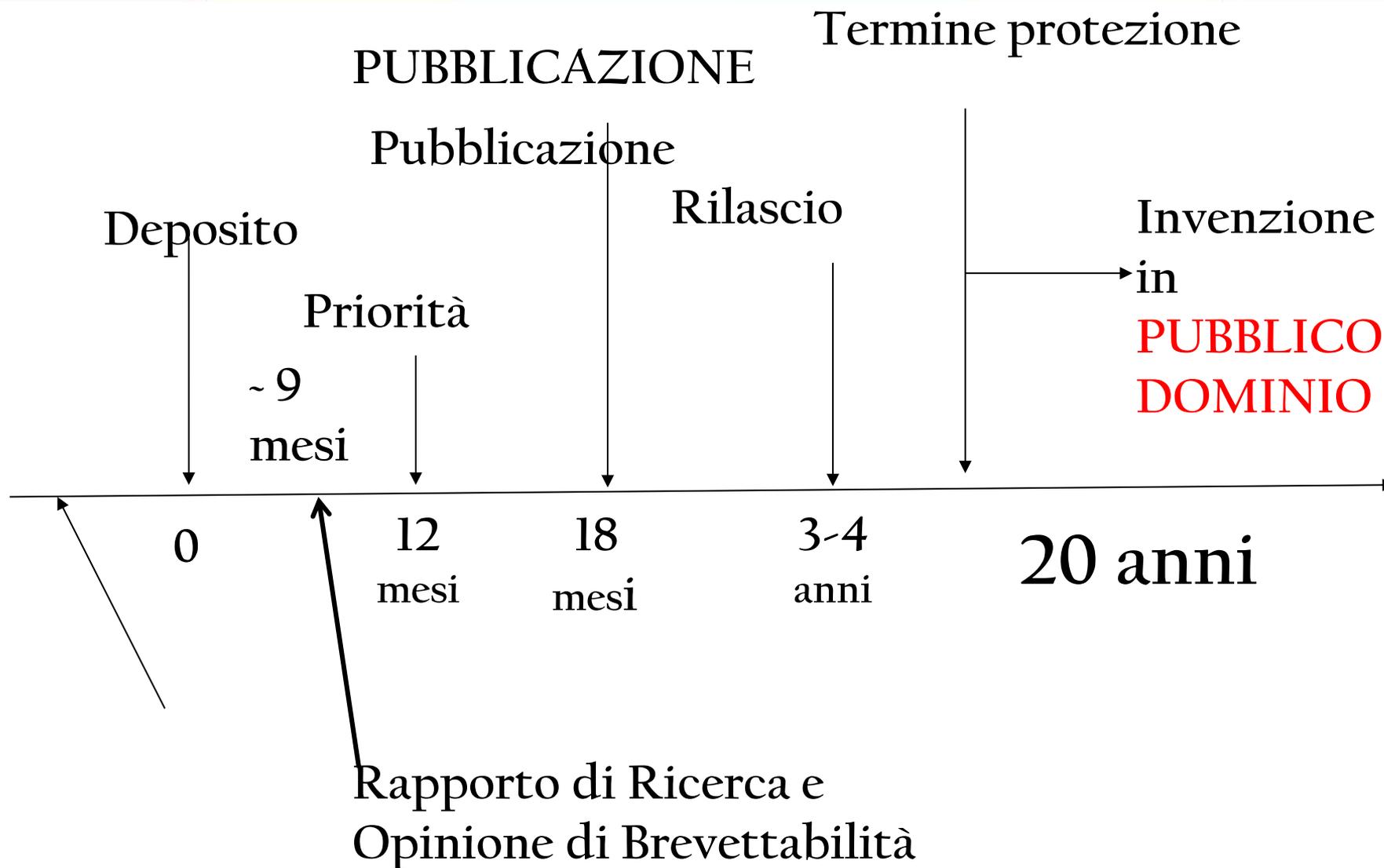
L'iter per ottenere un brevetto ...



... Brevetto Italiano (estensione territoriale)

ESTENSIONE TERRITORIALE ...





Primo deposito "italiano"



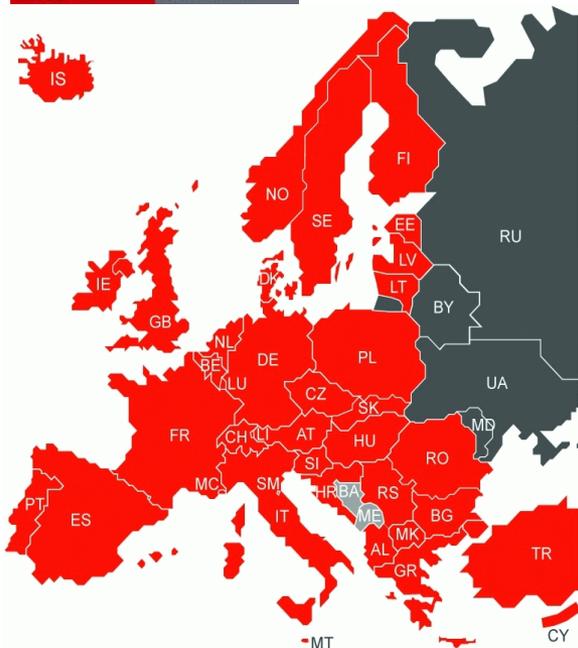
- + *Data di priorità "low cost"*
- + *Ricerca EPO a costo zero (per la prima invenzione)*
- + *tassa di ricerca rimborsata per successiva estensione EPO o PCT*
- *Nessun effetto immediato di tutela negli altri territori*

Convenzione sul brevetto europeo

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



Primo deposito di una domanda europea



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

... Domanda Internazionale (PCT)



Primo deposito di una Domanda Internazionale (PCT)

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

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



◆ **cenni al Brevetto Unitario**



*UNIFIED PATENT PROTECTION AT EU
LEVEL:
A LONG STORY (1975 - 2013)*



QUALCHE FALSO MITO ...

- ... Un brevetto non mi protegge veramente da chi vuole copiare la mia invenzione**
- ... Se deposito una domanda di brevetto, sono tutelato in tutto il mondo**
- ... Posso brevettare un'invenzione che ho già utilizzato o pubblicizzato**
- ... Se evito che il brevetto descriva la mia invenzione in modo accurato, posso dunque evitare che sia copiato**
- ... Posso estendere all'estero il mio brevetto quando ne vedo la necessità**
- ... Il brevetto costituisce autorizzazione ad usare l'invenzione**
- ... Il brevetto può procurare un profitto solo dopo la sua concessione**
- ... I brevetti servono a bloccare la ricerca altrui**

Ci sono alternative ?

Al brevetto: no perché se divulgo senza aver brevettato, l'innovazione diviene di pubblico dominio e può essere attuata da chiunque.

GRAZIE per l'attenzione !

Sara Manna - Stefano Borrini
Società Italiana Brevetti
Piazza di Pietra, 39
00186 Roma, Italia
telefono: +39 06 695441
email: roma@sib.it