




UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA





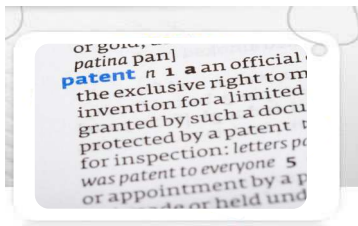
Il Brevetto in Chimica

docente: dr. Filippo Ghirardo
filippo.ghirardo@unipd.it




© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazione.su misura.it

Materiale didattico sottoposto a copyright ad uso esclusivo degli studenti del corso:
Il Brevetto In Chimica
Università di Padova
A.A. 2012-2013
L'utilizzo con altre finalità, in particolare a scopo commerciale, verrà perseguito penalmente ai sensi della normativa vigente a tutela del diritto d'autore.



Il concetto di brevetto



dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

2

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionebusiness.it

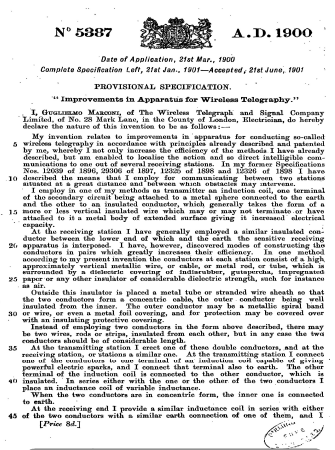
Invenzione e brevetto

Il brevetto riguarda le invenzioni.
Per invenzione si intende una “ricetta” che descrive la soluzione ad un certo problema tecnico.
Tale soluzione si concretizza:

- ☐ In un prodotto
- ☐ In un procedimento

Ad esempio il problema può essere quello di:

- ☐ Comunicare a distanza con un telegrafo senza fili.
- ☐ Estrarre bromo mediante elettrolisi (H. Dow).



Uno dei primi brevetti di Guglielmo Marconi

innovazione.su
misura

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

3

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionebusiness.it

Requisiti per la brevettabilità

Vedremo come tale soluzione nuova ed originale può essere brevettata (in Italia ed all'estero) solo se soddisfa questi requisiti:


- ☐ **Novità.** L'invenzione deve essere nuova, cioè non presente tra le conoscenze tecniche note in un dato settore al momento della sua descrizione ("stato dell'arte");
- ☐ **Originalità.** L'invenzione non deve essere ovvia per un tecnico "esperto" della materia ma deve comportare una certa "attività inventiva" rispetto allo stato dell'arte.
- ☐ **Industrialità.** L'invenzione deve suscettibile di applicazione pratica cioè essere attuabile in un prodotto o un procedimento con tecnologie disponibili in un qualsiasi settore dell'industria;
- ☐ **Liceità.** L'attuazione dell'invenzione, o la sua pubblicazione, non deve essere contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

innovazione.su
misura

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

4




© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

La funzione del brevetto - 1

Un brevetto non rappresenta solo una descrizione tecnica, ma é un titolo giuridico che conferisce diritti:

- **All'inventore** il privilegio di aver risolto per primo un problema tecnico non banale contribuendo ad accrescere le conoscenze dell'umanità e dunque il progresso ("diritto morale");
- **Al detentore** ("applicant") un "monopolio" ovvero il privilegio di sfruttare in esclusiva l'invenzione in un territorio delimitato e per un periodo ben determinati ("diritto patrimoniale");


Si dice che il brevetto conferisce al detentore un diritto esclusivo di "privativa", in forza del quale può impedire a "soggetti terzi" di ottenere profitto dall'utilizzo della propria invenzione senza autorizzazione (licenza).



dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

5



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

La funzione del brevetto - 2


Il brevetto può essere quindi definito come:

- Il diritto di monopolio su di una tecnologia concesso da un Organismo espressione del Governo di una nazione ad un cittadino-inventore.

Attenzione !

La concessione del brevetto non determina l'autorizzazione alla vendita del prodotto che incorpora la tecnologia brevettata:

- Un farmaco brevettato deve ottenere l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio dopo i test ed il "clearance" dell'FDA (negli USA) od altri organismi;
- Un dispositivo medico brevettato deve ottenere la marchiatura CE ed altre certificazioni di settore.



dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

6

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

L'evoluzione del concetto di brevetto

Nel corso di queste lezioni esploreremo appunto questo diritto di privativa e vedremo come si costituisce, si trasmette e decade seguendo le vicende del brevetto;

Prima vediamo per quali ragioni si è affermata nei secoli la necessità di attribuire agli inventori dei monopoli;

Infatti, l'esistenza di monopoli è contraria alle dottrine economiche "liberali" basate sul concetto di concorrenza e di equilibrio tra domanda ed offerta;

Scopriremo come il brevetto sia nato per proteggere gli inventori e coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'invenzione con i propri mezzi finanziari e strumentali;

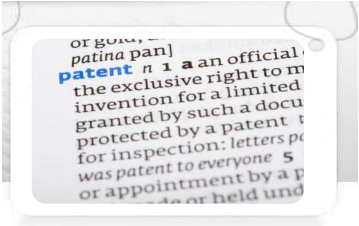
Questo viaggio ci porta ad un viaggio nei secoli che ha portato negli ultimi 130 anni alla definizione dei sistemi brevettuali moderni.

innovazione.su
misura


dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica
A.A. 2012-2013
7

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

Materiale didattico sottoposto a copyright ad uso esclusivo degli studenti del corso:
 Il Brevetto In Chimica
 Università di Padova
 A.A. 2012-2013
 L'utilizzo con altre finalità, in particolare a scopo commerciale, verrà perseguito penalmente ai sensi della normativa vigente a tutela del diritto d'autore.



dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica
A.A. 2012-2013
8



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazione.su.misura.it

Prime antiche forme di brevetto

Le origini del concetto di brevetto sono assai più antiche di quanto si è normalmente portati a credere ...


Vi ho detto che il brevetto è una “ricetta” (tecnica). In effetti “nasce” in cucina ...

III^o sec. a.c. Il “documento di Filarco” conservato alla Biblioteca Marciana riferisce che a Sibari nel VII^o sec. a.c. era stato adottato un provvedimento con il quale si riconosceva ad un cuoco il diritto esclusivo, per un periodo di 1 anno, di cucinare una (gustosa immaginiamo) pietanza che egli stesso aveva “inventato”.

E’ una dei primi “monopoli” documentati della storia.

innovazione.su.misura.it

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 9



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazione.su.misura.it

Dalla “lettera patente” al brevetto - 1

Anticamente l’istituto del brevetto non esisteva e gli artigiani, i “creativi del tempo”, non avevano protezione per le loro invenzioni.

Quando gli artigiani scoprivano un nuovo modo per fabbricare spade, vetri, etc. ne conservavano gelosamente il segreto per impedire che altri se ne impossessassero.

Anche se l’inventore manteneva il segreto e lo tramandava solo ai figli, sorgevano vari problemi:


- ☐ In caso di morte, magari violenta, l’inventore portava nella tomba i suoi segreti;
- ☐ Esisteva anche allora lo spionaggio, oggi definito industriale, che poteva sfociare in contrasti ed in problemi di ordine pubblico.

Si cominciarono ad introdurre le prime leggi con l’obiettivo di proteggere artigiani e inventori, in quanto fonte di guadagno e di prestigio per il sovrano e/o la città.

Non a caso le prime leggi riguardano le città più vivaci nei commerci.

innovazione.su.misura.it

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 10



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazione su misura.it

Dalla “lettera patente” al brevetto - 2


Anno 1003. Una delle prime forme di brevetto è riconoscibile in un documento del Senato veneziano del 1003 (Arch. di Stato di Venezia, Senato terra, registro 7, carta 32):

- *L'andarà parte che per auctorità de questo Conseio, chadaun che farà in questa Città algun nuovo et ingegnoso artificio, non facto per avanti nel dominio nostro, reducto chel sarà a perfection, siche el se possi usar, et exercitar, sia tegnudo darlo in nota al officio di nostri provveditori de Comun. Siando prohibito a chadaun altro in alguna terra e luogo nostro, far algun altro artificio, ad immagine et similitudine di quello, senza consentimento et licentia del auctor, fino ad anni 9.*

Anno 1326. Per eliminare il ritardo tecnologico dell'Inghilterra Re Edoardo III incoraggia la diffusione di nuove merci ed arti concedendo monopoli a chi importasse dall'estero una merce mai vista prima nell'isola.

L'importatore della nuova merce non era in genere l'inventore della nuova arte.


Il primo monopolio concesso riguarda, in senso lato, la chimica: si riguarda un processo per la raffinazione del sale.



dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

11



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazione su misura.it

Dalla “lettera patente” al brevetto - 2


Anno 1474. Un decreto stabiliva che una nuova invenzione, una volta realizzata, poteva essere divulgata alla Repubblica allo scopo di ottenere protezione giuridica.

Il periodo di protezione era di 10 anni e comprendeva il diritto di citare in giudizio tutti coloro che avessero violato il monopolio e il diritto per la Signoria di usare il prodotto per un bene comune.

Questo statuto veneziano già contiene tutti gli elementi fondamentali delle moderne legislazioni in campo brevettuale:

- Il requisito di novità dell'invenzione;
- La prova dell'utilità dell'invenzione;
- La necessità di fornire una descrizione esplicativa dell'invenzione


La concessione veniva espressa in una lettera breve (dal quale originerà il termine brevetto).



dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

12



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneusumisura.it


Dalla “lettera patente” al brevetto - 3

Anno 1421. L’architetto fiorentino Filippo Brunelleschi ricevette il brevetto per 3 anni per l’invenzione del “Badalone”, una chiatta con mezzi di sollevamento per il trasporto del marmo lungo il fiume Arno per la costruzione del Duomo di Firenze.

Anno 1559. Prima tutela in Inghilterra di una vera e propria invenzione (l’inventore era un italiano Giacomo Acontio).


Anno 1602. Sempre in Inghilterra, avviene una delle prime controversie brevettuali (su un gioco di carte) che porta a limitare i troppi monopoli concessi dai vari sovrani ed a definire criteri più selettivi di rilascio.

Anno 1624. Tale revisione porta Giacomo I ad emanare lo *Statute of Monopolies*. Attraverso una “patents”, (dal latino “litterae patentes”), il re concede l'esclusività per la produzione, distribuzione ed importazione di un prodotto di nuova invenzione (per 14 anni).



dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013 13



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneusumisura.it


Dalla “lettera patente” al brevetto - 4

Anno 1641. Si inizia a parlare di brevetti non solo per i prodotti ma anche per i processi di produzione quando a Samuel Winslow fu concesso il primo brevetto dal *Massachusetts General Tribunale* per una nuova tecnica per l'estrazione del sale.

Anno 1790. Il Congresso dei neonati Stati Uniti approva una legge sui brevetti. Qualche mese dopo Samuel Hopkins ottiene il primo brevetto USA per una tecnica di produzione di cloruro di potassio.

Anno 1791. La Francia si dota di un “moderno” sistema brevettuale, incentrato sulla figura dell’inventore (a differenza del sistema inglese più incentrato sul concetto di “utilità collettiva”) come portatore di diritti “naturalisti” sulla propria invenzione.

Anno 1852. L’Inghilterra istituisce il primo ufficio brevetti.



dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013 14

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneusumisura.it

Dai monopoli all'istituto del brevetto

In Francia, come in Inghilterra, le leggi vengono introdotte per restringere la discrezionalità ed il potere del sovrano nel concedere monopoli.

Gradualmente si passa ad affermare concetti "moderni":

- Un sistema di criteri "oggettivi" per poter ottenere il monopolio (novità e non ovvietà dell'invenzione);
- La durata temporale limitata garantita all'inventore per lo sfruttamento dell'invenzione;
- Il concetto di utilità e di vantaggi per la società derivati dalle nuove invenzioni.

Tuttavia l'impulso ai commerci genera una serie di problemi tra le varie nazioni perché ognuna legifera in modo autonomo. Ad esempio nel Regno di Napoli.....

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

15

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneusumisura.it

Verso le convenzioni internazionali - 1

Il Decreto sui Privilegi Industriali pubblicato il 02 marzo 1810 nel Regno di Napoli prescrive che:

- *"si potevano brevettare solo le invenzioni che **non erano state divulgate o brevettate prima, nel Regno o fuori**;*
- *"decadrà della patente chiunque sarà convinto di averne presa **una per la stessa scoperta in un paese straniero**, o pure che la sua scoperta era già descritta in opere stampate e pubblicate."*

Se, ad esempio, un inventore avesse **brevettato a Parigi nel 1816** un mulino per macinare il grano, questo Decreto impediva di ottenere protezione nel Regno di Napoli.

Infatti il **suo stesso brevetto** costituiva una **pre-divulgazione** dell'invenzione.

A Napoli quindi non era possibile ottenere un monopolio e **tutti** potevano vendere l'ingegnoso mulino. L'inventore **non aveva strumenti legali per contrastare la concorrenza**.

Un fenomeno simile avveniva non solo a Napoli ma in tutti i Paesi del mondo.

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

16



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

Verso le convenzioni internazionali - 2

Nei sistemi economici “isolati” del ‘600 non era necessario avere un concetto di “priorità universale”.

Nell’800 lo sviluppo dei trasporti e degli scambi commerciali impose un cambiamento radicale.

Non potendo ottenere una protezione “globale” gli inventori brevettavano in Patria e mantenevano il segreto per evitare la diffusione dell’invenzione all’estero.

Questo limitava il commercio, tanto che all’Esposizione Universale di Parigi del 1880 nessuno volle più presentare nuovi prodotti.



dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

17



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

Verso le convenzioni internazionali - 3



All’Esposizione Universale di Parigi del 1878 furono esposte invenzioni celebri che attiravano visitatori:

- ☐ Il telefono (Bell)
- ☐ La lampada ad arco (Yablochkov)
- ☐ Fonografo (Edison)

In piena rivoluzione industriale, ed espansione coloniale le diverse potenze europee rivaleggiano tra loro anche nelle esposizioni universali a “colpi” di invenzioni.

Per questa ragione l’assenza di protezione brevettuale globale rendeva problematica la loro presenza.






dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

18

 Verso le convenzioni internazionali - 4

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazione.su misura.it

Questo fenomeno non è una “storia del passato” ma è avvenuta anche in tempi recenti.


La Cina solo “recentemente” si è aperta al mondo ed ha dovuto dotarsi di un sistema brevettuale moderno conforme a standard internazionali.

In particolare ha adottato il concetto di “priorità assoluta”

Prima del 27/12/2008 (*3rd Amendment to the Chinese Patent Law*) per ottenere un brevetto in Cina era sufficiente che l’invenzione fosse **nuova in Cina**.

La Cina dunque poteva adottare politiche protezionistiche “copiando” invenzioni straniere ed impedendo ai veri inventori di vendere in Cina.

L’Ufficio cinese brevetti nel 2014 dovrebbe superare il numero di depositi brevetti degli USA.

 dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 19

 Materiale didattico sottoposto a copyright ad uso esclusivo degli studenti del corso:
Il Brevetto In Chimica
Università di Padova
A.A. 2012-2013
L'utilizzo con altre finalità, in particolare a scopo commerciale, verrà perseguito penalmente ai sensi della normativa vigente a tutela del diritto d'autore.



Le convenzioni Internazionali

 dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 20

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazione.su.misura.it

Le convenzioni Internazionali

Descriveremo i tratti essenziali delle seguenti Convenzioni di fondamentale importanza per comprendere in pratica i meccanismi procedurali legati al deposito dei brevetti:

- **1883** - Trattato di Parigi, "Convention for the Protection of Industrial Property" (CPIP);
- **1970** - Trattato di Washington "Patent Cooperation Treaty" (PCT);
- **1973** - Convenzione di Monaco, "European Patent Convention" (EPC);
- **1975** - Convenzione di Lussemburgo, "Community Patent Convention" (CPC);
- **1995** - Convenzione di Lussemburgo, "Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights" (TRIPs)

Le procedure legate ai trattati PCT ed EPC verranno analizzate nella prossima lezione.

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

21

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazione.su.misura.it

La Convenzione di Parigi - 1

Riguarda non solo brevetti ma anche altri aspetti riguardanti la Proprietà Intellettuale (marchi, modelli, etc.).

Dopo una conferenza diplomatica tenutasi a Parigi nel 1880 il 20 marzo 1883 fu firmata la Convenzione di Parigi inizialmente tra 11 nazioni:

- Belgio, Brasile, Francia, Guatemala, **Italia**, Paesi Bassi, Portogallo, El Salvador, Serbia, Spagna e Svizzera.

Il Trattato ha subito diverse revisioni and was amended on (1979):

- Brussels, (1900)
- Washington (1911)
- The Hague (1925)
- Londra (1934)
- Lisbona (1958)
- Stoccolma (1967)

E' attualmente amministrato dalla World Intellectual Property Organization (WIPO) con sede a Ginevra in Svizzera.

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

22

La Convenzione di Parigi - 2

**Paris Convention
for the Protection of Industrial Property¹**

of March 20, 1883,
as revised at Brussels on December 14, 1900,
at Washington on June 2, 1911,
at The Hague on November 6, 1925,
at London on June 2, 1934,
at Lisbon on October 31, 1958,
and at Stockholm on July 14, 1967,
and as amended on September 28, 1979

TABLE OF CONTENTS²

Article 1	Establishment of the Union; Scope of Industrial Property
Article 2	National Treatment for Nationals of Countries of the Union
Article 3	Same Treatment for Certain Categories of Persons as for Nationals of Countries of the Union
Article 4	A. to I. Patents, Utility Models, Industrial Designs, Marks, Inventors' Certificates: <i>Right of Priority</i> . - G. Patents: <i>Division of the Application</i>
Article 4bis	Patents: <i>Independence of Patents Obtained for the Same Invention in Different Countries</i>
Article 4ter	Patents: <i>Mention of the Inventor in the Patent</i>
Article 4quater	Patents: <i>Patentability in Case of Restrictions of Sale by Law</i>
Article 5	A. Patents: <i>Importation of Articles; Failure to Work or Insufficient Working; Compulsory Licenses</i> . - B. Industrial Designs: <i>Failure to Work; Importation of Articles</i> . - C. Marks: <i>Failure to Use; Different Forms; Use by Co-proprietors</i> . - D. Patents, Utility Models, Marks, Industrial Designs: <i>Marking</i>
Article 5bis	All Industrial Property Rights: <i>Period of Grace for the Payment of Fees for the Maintenance of Rights</i> , Patents: <i>Restoration</i>
Article 5ter	Patents: <i>Patented Devices Forming Part of Vessels, Aircraft, or Land Vehicles</i>
Article 5quater	Patents: <i>Importation of Products Manufactured by a Process Patented in the Importing Country</i>
Article 5quinquies	Industrial Designs

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneeumisura.it


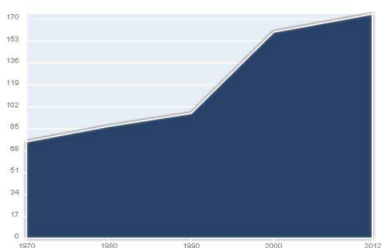
innovazione su misura

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 23

La Convenzione di Parigi - 3

Si tratta di una delle convenzioni più estese al mondo.

WIPO

Anno	No Contraenti
1970	75
1980	87
1990	97
2000	160
2012	174

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneeumisura.it

innovazione su misura

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 24



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionebusinessmisura.it

I vantaggi della Convenzione di Parigi

Sono legati ad alcuni concetti fondamentali stabiliti dalla Convenzione e validi non solo per i brevetti, ma anche per i “modelli di utilità”, i marchi e il design industriale:

- **Diritto di reciprocità (“National Treatment”).** Garantisce l'uguaglianza di trattamento degli inventori in tutti Paesi aderenti alla Convenzione;
- **Priorità Unionista (“Right of Priority”).** Entro certe condizioni, all'inventore è garantita tutela in tutti i Paesi e non solo in quello dove ha brevettato per la prima volta (“novità universale”);
- **Regole Comuni (“Common Rules”).** La Convenzione impone ai contraenti di rispettare una serie di norme, in particolare per scoraggiare comportamenti protezionistici.

Data l'importanza, ripresa anche in altre convenzioni, analizziamo in dettaglio questi concetti ...

innovazione su misura®

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 25



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionebusinessmisura.it

Diritto di reciprocità - 1


Secondo l'art.2 della Convenzione, i paesi firmatari si obbligano a riconoscere ai cittadini degli altri Stati lo stesso grado di protezione e gli stessi vantaggi che riconosce ai propri cittadini.

- *“Nationals of any country of the Union shall, as regards the protection of industrial property, enjoy in all the other countries of the Union the advantages that their respective laws now grant, or may hereafter grant, to nationals”*

Questo carattere antidiscriminatorio della Convenzione è un elemento fondamentale di molti altri trattati ed accordi in materia di brevetti e di proprietà intellettuale.

innovazione su misura®

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 26



 © Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

Diritto di reciprocità - 2

Esempio 1:

Un cittadino francese che richiede un brevetto in Italia (paese aderente alla Convenzione) avrà gli stessi diritti brevettuali e livello di protezione di quelli che lo Stato Italiano riconosce, ad esempio, ad un cittadino di Napoli.


Il diritto di reciprocità rappresenta un mezzo di accesso in un sistema brevettuale nazionale per depositanti (“applicant”) stranieri.



dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

27


 © Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it


Priorità Unionista - 1

Secondo l'art.4 della Convenzione, un'invenzione depositata in una certa data (“domanda prioritaria”) può essere protetta in altri Paesi aderenti alla Convenzione **a partire da quella medesima data** (“data prioritaria”), purché il deposito in tali Paesi avvenga entro 12 mesi dalla prima domanda:

- *Any person who has duly filed an application for a patent [...] in one of the countries of the Union [...] shall enjoy, for the purpose of filing in the other countries, a right of priority during the periods hereinafter fixed*
- *The periods of priority referred above shall be twelve months for patents [...]*

Un inventore può dunque rivendicare che la data di deposito (“filing date”) della sua prima domanda come data effettiva di deposito per le successive domande (sulla stessa invenzione) in altri Paesi aderenti alla Convenzione.

Passato l'anno, scade il diritto di priorità e la situazione per l'inventore ritorna alla condizione precedente al 1883.



dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

28

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionebusiness.it

Priorità Unionista - 2

Esempio 1:

Una domanda di brevetto britannica viene depositata il 1 gennaio 2002.

Il 1 Gennaio 2003, la stessa domanda di brevetto viene depositata in Messico (dal medesimo inventore).

Il Messico aderisce alla Convenzione e di conseguenza la domanda messicana è trattata come se fosse stata depositata il 1 gennaio 2002.

In assenza della Convenzione, la domanda di brevetto sarebbe trattata in Messico come se fosse stata depositata l'1 gennaio 2003: l'invenzione non sarebbe brevettabile in quanto già divulgata a seguito del deposito in UK.

Il diritto di priorità significa che all'estero la domanda sarà depositata con la stessa data di primo deposito ottenuta in Patria: questo documento non costituisce dunque "arte prioritaria" e non distrugge il carattere di novità.

Questo rappresenta un grande beneficio per l'inventore, dal momento che impedisce gli effetti negativi della divulgazione pubblica effettuata dallo stesso inventore, o da altri soggetti, effettuate dopo il deposito prioritario e prima del deposito in altri Paesi.

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

29

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionebusiness.it

Priorità Unionista - 3

Esempio 2:

Una domanda di brevetto ("patent application") per un innovativo videotelefono viene depositata a Gibuti (aderente alla Convenzione)

Otto mesi dopo il primo deposito ("priority"), l'inventore mostra il suo videotelefono ad una conferenza internazionale a Londra.

Il risultato della conferenza è una grande pubblicità a livello mondiale e le caratteristiche che rendono tanto innovativa l'invenzione diventano note.

Molto interessati sono alcuni investitori australiani: diventa ovvio per l'inventore cercare protezione in Australia.

Anche se ha divulgato pubblicamente ("disclosure") la sua invenzione può ancora ottenere protezione in Australia purché il deposito della domanda avvenga entro e non oltre 12 mesi dalla domanda iniziale a Gibuti.


L'inventore ha 4 mesi di tempo nel quale trovare protezione in Australia.

Poiché ottenere protezione brevettuale può comportare costi rilevanti, il periodo di 12 mesi fornisce all'inventore un periodo di tempo ragionevole per valutare l'opportunità economica di proteggere la propria invenzione in altri Paesi nei quali l'invenzione ha concrete possibilità di sviluppo commerciale.

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

30



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

Priorità Unionista - 4

Esempio 3:

Due inventori, in modo indipendente l'uno dall'altro, pervengono alla medesima soluzione di un certo problema tecnico e depositano un brevetto per la stessa invenzione.


- Il diritto al brevetto in tutte le nazioni firmatarie della Convenzione spetta a chi ha depositato per primo all'interno di un qualunque Paese aderente alla Convenzione ("first-to-file");
- Prima della Convenzione di Parigi il diritto al brevetto era invece di chi aveva depositato per primo in ciascuna Nazione nella quale voleva far valere i propri diritti.

innovazione.su
misura®

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

31



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

Regole Comuni - 1

Tra le regole comuni, le più importanti per i brevetti sono:


- Brevetti rilasciati ("granted") in differenti Paesi aderenti, per la stessa invenzione, sono indipendenti tra loro, quindi:
 - ▶ Un Paese non è obbligato a rilasciare un brevetto per il solo fatto che esso sia già stato rilasciato in un qualunque altro Paese contraente;
 - ▶ Un Paese non può rifiutare, annullare o terminare un brevetto sulla base del rifiuto, annullamento o termine avvenuto in un qualunque altro Paese contraente.
- L'inventore ha il diritto di essere indicato nel brevetto come autore dell'invenzione;
- Un brevetto non può essere rifiutato, oppure invalidato, per il solo fatto che la vendita dei prodotti brevettati (o dei prodotti ottenuti dal processo brevettato) è sottoposta a restrizioni o limitazioni per effetto di leggi nazionali (pensate al caso degli OGM).

innovazione.su
misura®

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013


32

 **Regole Comuni - 2**


Altre regole antiprotezionistiche riguardano il tema delle cosiddette **“licenze obbligatorie”** ovvero delle licenze imposte da una Pubblica Autorità (e non concesse dal titolare del brevetto):

- ☐ Una licenza obbligatoria può essere concessa solo se il titolare del brevetto non attua l'invenzione per un periodo di 3 anni (4 anni in caso di attuazione insufficiente) senza fornire giustificazioni di tale inattività;
- ☐ Se anche la licenza obbligatoria non fosse stata sufficiente a prevenire l'abuso, il brevetto poteva essere dichiarato decaduto, ma solo dopo la scadenza di due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria.

Tali misure sono state introdotte per prevenire gli abusi derivati dai diritti di privativa esclusivi connessi al brevetto e che “sviliscano” la funzione originale dell'istituto del brevetto: il progresso tecnico e scientifico dell'umanità.

 **innovazione su misura**


dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 33

 **Il Trattato di Washington (PCT) - 1**

Il Trattato di Cooperazione in materia di brevetti (*Patent Cooperation Treaty*) è stato firmato il 19 giugno 1970.

- ☐ Inizialmente aderirono 11 nazioni;
- ☐ Il PCT comprende ora 146 Stati Membri.

E' attualmente amministrato dalla World Intellectual Property Organization (WIPO) con sede a Ginevra in Svizzera.



FINAL TEXT OF THE TREATY AND NOTES

Patent Cooperation Treaty


The Contracting States,
Desiring to make a contribution to the progress of science and technology,
Desiring to perfect the legal protection of inventions,
Desiring to simplify and render more economical the obtaining of protection for inventions where protection is sought in several countries,
Desiring to facilitate and accelerate access by the public to the technical information contained in documents describing new inventions,
Desiring to foster and accelerate the economic development of developing countries through the adoption of measures designed to increase the efficiency of their legal systems, whether national or regional, instituted for the protection of inventions by providing easily accessible information on the availability of technological solutions applicable to their special needs and by facilitating access to the ever expanding volume of modern technology,
Convinced that cooperation among nations will greatly facilitate the attainment of these aims,
Have concluded the present Treaty.

INTRODUCTORY PROVISIONS

Article 1
Establishment of a Union

(1) The States party to this Treaty (hereinafter called "the Contracting States") constitute a Union for cooperation in the filing, searching, and examination, of applications for the protection of inventions, and for rendering special technical services. The Union shall be known as the International Patent Cooperation Union.

(2) No provision of this Treaty shall be interpreted as diminishing the rights under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of any national or resident of any country party to that Convention.

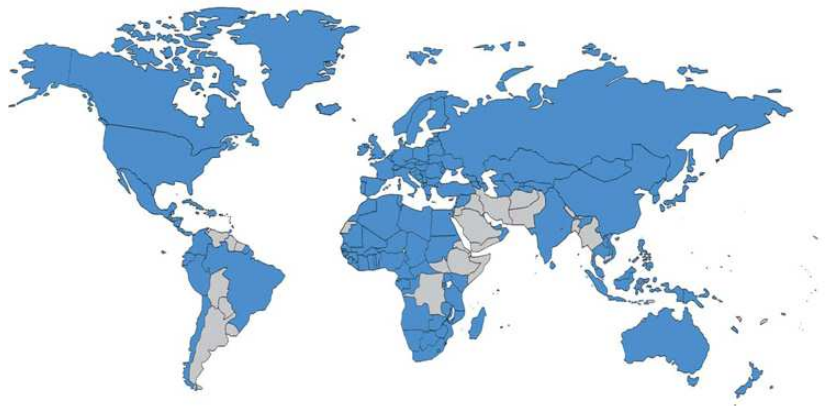
 **innovazione su misura**

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 34

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazione.su.misura.it

Il Trattato di Washington (PCT) - 2

Il PCT comprende ora 146 Stati Membri



innovazione.su.misura.it

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

35

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazione.su.misura.it

Il Trattato di Washington (PCT) - 3

Rispetto alla Convenzione di Parigi, non introduce significativi concetti di diritto, in particolare:

- Il PCT non limita i diritti riconosciuti dalla Convenzione di Parigi ai cittadini inventori dei Paesi membri (o domiciliati in tali Paesi);
- Il PCT NON istituisce un “brevetto mondiale”, che in realtà non esiste, come alcuni credono a volta indotti da un linguaggio non corretto;

Il PCT si pone come obiettivo “pratico” quello di facilitare:

- Il deposito simultaneo in più nazioni di domande di brevetto riguardanti la stessa invenzione (“depositi plurimi”);
- La cooperazione nelle attività di verifica dei requisiti di un’invenzione.


Nella prossima lezione vedremo come funziona la procedura PCT analizzando alcuni casi pratici. In particolare vedremo come è strutturata la cosiddetta “domanda internazionale”.

innovazione.su.misura.it

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

36



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionefumisura.it

La domanda internazionale - 1

In sintesi, attraverso le procedure previste dal trattato l'inventore ha la possibilità di designare i Paesi nel quale vuole estendere i propri diritti di inventore tramite un unico atto di deposito (dal 1/1/2004, tutti gli Stati membri sono scelti di default).

L'atto di deposito avviene presentando un documento chiamato **"domanda internazionale di brevetto"** presso un "Ufficio Ricevente" (per l'Italia, l'UIBM, l'EPO o la WIPO direttamente).

L'inventore può designare, tra i Paesi aderenti al PCT:

- ☐ Singole nazioni, come gli USA, il Giappone, etc.
- ☐ Intere regioni legate da accordi "regionali" in materia di brevetti, come nel caso del Brevetto Europeo.


Secondo quanto previsto dall'art. 3 del trattato PCT, il deposito della domanda internazionale è equivalente ad una domanda di brevetto presentata in ciascuno dei Paesi designati dall'inventore (e firmatario del PCT).

innovazione su misura

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

37



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionefumisura.it

La domanda internazionale - 2

Una domanda internazionale PCT non rappresenta una domanda equivalente ad un deposito "primario" nazionale.

- ☐ Prima che la procedura PCT possa scattare, è necessario che l'inventore depositi una domanda in un Paese appartenente al PCT (ad esempio il proprio Paese).
- ☐ Ottenuta in questo modo la data di priorità una domanda internazionale PCT può essere depositata per preservare i diritti del depositante di tutelare la propria invenzione in tutti i Paesi membri del PCT.


Il trattato PCT consente in pratica di "bloccare" la data di priorità e di "prenotare" la possibilità di estendere i diritti conferiti dal brevetto nazionale prioritario in tutti i Paesi aderenti al PCT.

innovazione su misura

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

38



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneumisura.it

La domanda internazionale - 3

Esempio 1:

Un cittadino indiano deposita una domanda di brevetto il 1/1/2011 presso l'Ufficio Indiano Brevetti (Indian Patent Office).

Il 1/1/2012 l'inventore deposita una domanda internazionale secondo il PCT designando come "stati contraenti":


- Brasile, Egitto e Cina.

Avendo verificato opportunità commerciali in Brasile per la sua invenzione, l'applicant decide di depositare una domanda di brevetto nazionale in Brasile dopo 6 mesi dalla domanda PCT (1/7/2012).

La data di deposito ("filing date") della domanda nazionale in Brasile rivendicherà come data di priorità ("priority date") la data del primo deposito in India ("priority") ovvero il 1/1/2011.

Il termine dei 20 anni della protezione brevettuale (qualora venga concessa in Brasile) decorrerà dalla data di presentazione della domanda PCT (dal 1/1/2012 al 1/1/2032).


L'inventore ha ancora fino a 12 mesi rimanenti per decidere se depositare o meno domande nazionali in Egitto e Cina.



dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

39



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneumisura.it

La domanda internazionale - 4


Esempio 2:

Il nostro amico indiano, inaspettatamente, trova che anche in Giappone la sua invenzione potrebbe avere un successo commerciale e decide dunque di trovare protezione anche nel paese del Sol Levante.

Prima del 2004, l'inventore non avrebbe potuto rivendicare quale data di priorità in Giappone il 1/1/2011 dato che il Giappone non era stato indicato come uno dei Paesi designati.

La priorità originata da una domanda internazionale PCT infatti poteva essere solo garantita per quei Paesi contraenti designati dall'inventore all'atto della domanda.


Dal gennaio 2004, sono diventati effettivi cambiamenti procedurali che non richiedono più all'inventore di designare i paesi contraenti dato che tutti sono automaticamente scelti.



dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

40



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazione.su.misura.it

La ricerca preliminare


Ogni domanda internazionale è oggetto di una ricerca internazionale il cui scopo è quello di collocare l'invenzione rispetto allo stato della tecnica pertinente. La ricerca viene effettuata da un organismo chiamato Search Authorities (come l'EPO).

Secondo quanto previsto dal capitolo II del PCT (art.33) sulla base della ricerca viene formulato un giudizio preliminare e non impegnativo circa la sussistenza dei requisiti del brevetto:

- ☐ Il carattere di novità;
- ☐ L'attività inventiva ;
- ☐ L'applicazione industriale.

Il carattere non impegnativo del giudizio significa che la WIPO non ha il potere di respingere una domanda di internazionale di brevetto, un atto che spetta unicamente ai Paesi nei quali la protezione della propria invenzione è stata richiesta.


Ogni Paese contraente può dunque applicare criteri supplementari o differenti per decidere se l'invenzione è brevettabile oppure no.



dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

41



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazione.su.misura.it


La fase nazionale

Per ottenere protezione in ogni singola giurisdizione, è necessario che la domanda PCT venga convertita in brevetti nazionali (o regionali) presso ciascuno degli uffici brevetti nazionali dei Paesi prescelti dall'inventore.

Questi uffici verificheranno se l'invenzione soddisfa i requisiti previsti dalla legislazione nazionale che possono differire da quelli previsti dal trattato PCT.

Questo passaggio procedurale, detta "fase nazionale", richiede la traduzione del brevetto nella lingua del paese, ed il pagamento delle tasse richieste dalla legislazione nazionale.

Secondo quanto previsto dalla Convenzione di Parigi, il rilascio del brevetto in un dato Paese avviene in modo indipendente dal rilascio o rifiuto del brevetto in altri Paesi prescelti dall'inventore.



dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

42

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazione.su.misura.it

I vantaggi della procedura PCT

Sfruttando le procedure previste dal trattato PCT:

- Il titolare di una domanda può ritardare fino a 30 mesi le spese di deposito presso gli uffici brevetti nazionali per ottenere protezione legale in quei Paesi;
- Ha tempo per valutare l'appetibilità commerciale della propria invenzione in un dato Paese o trovare i fondi necessari per ottenere il brevetto;
- Il titolare è tranquillo che la domanda non può essere rigettata sulla base dell'arte prioritaria ("priority art") che emergesse nell'intervallo di tempo tra:
 - ▶ Il deposito della domanda PCT (es. 1/1/2012) a seguito di una domanda prioritaria in India (es. 1/1/2011);
 - ▶ Il deposito di una domanda nazionale che nel caso dell'esempio precedente è il Brasile (1/7/2012).

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

43

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazione.su.misura.it

La Convenzione di Monaco (EPC) - 1

Nel 1973 a Monaco di Baviera ha luogo la Conferenza Diplomatica "*European System for the Grant of Patents*".

Successivamente (15/10/1973) viene sottoscritta la Convenzione per il Brevetto Europeo (EPC) tra:

- Belgio, Germania (Ovest), Francia, Lussemburgo, Olanda, Svizzera e Gran Bretagna.

La EPC entra effettivamente in vigore il 7 ottobre 1977, mentre il 1 Giugno 1978 vengono depositate le prime domande di brevetto europeo (vedremo prossimamente caratterizzati dalla sigla EP).

Successivamente entrano:

- **Italia (01/12/1978)**, Austria, Liechtenstein, Grecia e Spagna; Danimarca, Monaco Portogallo, Irlanda, Finlandia, Cipro, Turchia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Romania, Polonia, Islanda, Lituania, Lettonia e Serbia (1/10/ 2010)

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

44

La Convenzione di Monaco (EPC) - 3

E' importante sottolineare alcuni aspetti importanti:

- Il trattato "European Patent Convention" ha istituito lo "spazio europeo" per i brevetti e l'EPO, ovvero l'ufficio europeo brevetti (European Patent Office).
- L'EPC e l'EPO non hanno nulla a che fare con l'Unione Europea:
 - ▶ Alcuni Paesi aderenti al EPC come Svizzera, Liechtenstein, Turchia ed Islanda ma non sono membri dell'EU;
 - ▶ Viceversa Malta è un Paese dell'Unione Europea che non ha aderito all'EPC.

Con l'adesione della Serbia il 1/10/2010 la Convenzione EPC comprende **38 Paesi aderenti**.

Alle nazioni aderenti si aggiungono anche alcuni Paesi come:

- Bosnia ed Herzegovina, Montenegro


con i quali l'EPO ha sottoscritto accordi di cooperazione possono essere comunque designati in una domanda di brevetto europeo.

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazione.su.misura.it

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 45

La Convenzione di Monaco (EPC) - 4

Convenzione EPC: 38 Paesi aderenti (al 1/10/2010)



CONVENTION
ON THE GRANT OF EUROPEAN PATENTS
(EUROPEAN PATENT CONVENTION)
of 5 October 1973
text as amended by the act revising Article 63 EPC of 17 December 1999
and by decisions of the Administrative Council of the European Patent Organisation
of 21 December 1976, 12 December 1994, 20 October 1995,
5 December 1996, 10 December 1998 and 27 October 2005 and comprising the provisionally
applicable provisions of the act revising the EPC of 29 November 2007

CONTENTS

PREAMBLE

PART I
GENERAL AND INSTITUTIONAL PROVISIONS
Chapter I
General provisions
Art. 1 European law for the grant of patents
Art. 2 European patent
Art. 3 Territorial effect
Art. 4 European Patent Organisation
Chapter II
The European Patent Organisation

In rosso: paesi aderenti all'EPC ("contracting state")
In arancio: paesi non aderenti con accordi di estensione.

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazione.su.misura.it

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 46


© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazione.su.misura.it

La Convenzione di Monaco (EPC) - 5

Prima del 1978 esistevano due importanti problemi nel cercare di ottenere la tutela brevettuale in Europa in un certo numero di paesi.

- La necessità di presentare una **domanda distinta di brevetto in ogni paese**, con una successiva procedura di concessione pure distinta in ognuno dei Paesi designati;
- La necessità di tradurre il testo della domanda in un certo numero di lingue diverse, con **spese considerevoli nella preparazione di tali traduzioni**.

La procedura EPC garantisce numerosi vantaggi ...



dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

47


© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazione.su.misura.it

Vantaggi del trattato EPC: la procedura

A costi inferiori a quelli che l'inventore sosterebbe con 3 brevetti nazionali separati la procedura prevede:

- Il deposito di una sola domanda designante 38 stati e 5 estensioni attraverso una procedura centralizzata;
- Un accurato ed autorevole esame preventivo circa la sussistenza dei requisiti di brevettabilità (la banca dati dell'EPO contiene 56 milioni di documenti);
- Un esame di merito centralizzato, che si conclude con la concessione o il rigetto della domanda (6-7 anni dopo il deposito)
- L'eventuale opposizione di terzi entro 9 mesi dalla concessione
- L'uniformità del testo e delle rivendicazioni del brevetto nei vari Paesi si traduce nell'uniformità del diritto di esclusiva da rispettare in tutti i Paesi designati nella domanda.


Se il brevetto viene concesso la protezione conferita dal brevetto europeo è forte ed unificata.



dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

48




© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

Vantaggi del trattato EPC: le lingue

Anche se la Convenzione EPC non elimina del tutto la necessità di traduzioni:


- ☐ Richiede un'unica domanda presentata in un'unica lingua (inglese, francese o tedesco);
- ☐ Centralizza la procedura d'esame in una una delle 3 lingue e rinvia i costi di traduzione fino al momento della concessione.
- ☐ Una traduzione può essere richiesta dopo la concessione per convalidare un brevetto in un determinato Stato contraente),
- ☐ Una volta concesso, solamente le rivendicazioni vanno tradotte nelle altre due lingue prima della pubblicazione.



dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

49



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

Revisione della EPC


Nel 2000 la Convenzione di Monaco è stato oggetto di una revisione denominata EPC 2000 che ha introdotto:

- ☐ Sostanziali modifiche sulle istituzioni dell'EPO ed il funzionamento di alcuni organismi (la c.d. commissione dei ricorsi);
- ☐ interventi sostanziali sui confini della brevettabilità, ad esempio in materia di software, biotecnologie, etc.

EPC2000 è stata recepita nell'ordinamento italiano con la legge 224 del 29/11/2007)

La revisione si è resa necessaria per fare in modo che l'EPC fosse in linea con altri due accordi internazionali successivi al 1973:

- ☐ il TRIPs (1994) accordo sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale negli scambi commerciali internazionali;
- ☐ Il Patent Law Treaty (2000) accordo multilaterale tra 53 paesi e l'EPO adottato a Ginevra ancora non entrato in vigore in Italia.



dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

50

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazione.su.misura.it

La natura del brevetto europeo

Il brevetto europeo non rappresenta un brevetto comune ai Paesi che aderiscono all'EPC, ma si presenta come un “fascio” di brevetti nazionali:

- Tale brevetto non fa altro che assicurare al titolare i diritti conferiti da un brevetto nazionale in ogni stato contraente.
- I brevetti nazionali derivanti da un brevetto europeo sono indipendenti fra di loro.

Nonostante gli sforzi compiuti, ancora non esiste un brevetto comunitario la cui validità si estenda all'intera Unione Europea, come se fosse un'unica giurisdizione (per quanto riguarda i brevetti).

Tra l'altro il brevetto comunitario potrebbe razionalizzare ulteriormente il problema delle traduzioni.

innovazione.su.misura.it

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

51

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazione.su.misura.it

L'Ufficio Europeo Brevetti

Munich
PschorrHöfe



The Hague



Headquarters Munich
Isar building



Brussels
Bureau



Vienna



Berlin




L'EPO ha più di 6000 addetti

innovazione.su.misura.it

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

52




© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazione.su.misura.it

Rapporti tra CPIC, PCT ed EPC

La EPC ha rapporti stretti con le altre convenzioni viste:

- Trattato di Parigi (1883) - Convention for the Protection of Industrial Property;
- Trattato di Washington (1970) – Patent Cooperation Treaty

Vedremo nelle prossime lezioni cosa implicano questi rapporti in pratica.




innovazionesu
misura

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

53



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazione.su.misura.it


La Convenzione di Lussemburgo

Firmata a Lussemburgo nel 1975 dai 9 membri della CEE, mai ratificata

- 27 paesi firmatari (Unione Europea)
- Amministrata dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO)
- Se ratificata, permetterebbe il deposito e la concessione di un unico brevetto comunitario valido in tutti gli stati dell'Unione

Aspetti della procedura Community Patent Convention (CPC)

- 3 lingue ufficiali (Inglese, Francese e Tedesco)
- Traduzione delle sole rivendicazioni del brevetto concesso nelle lingue dei 27 stati membri
- Istituzione entro il 2010 di corti centralizzate di prima istanza e di appello con sede in Lussemburgo
- Se invalidato, il brevetto viene invalidato in tutta la UE
- Non vale in tutta Europa, ma nella sola UE; rimangono fuori alcuni stati, fra cui la Svizzera



innovazionesu
misura

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

54


© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

Gli accordi TRIPs - 1


I TRIPs “Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights” è un trattato che riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale negli scambi commerciali internazionali:

- ☐ Brevetti e modelli di utilità;
- ☐ Marchi, Industrial design;
- ☐ Know-how (informazioni segrete);
- ☐ Copyright;
- ☐ Indicazioni geografiche protette (IGP);
- ☐ Varietà Vegetali, etc.

L'Accordo è stato ufficializzato a Marrakech nel 1994, al termine del negoziato Uruguay Round ed è in vigore dal 1 gennaio 1995. E' amministrato dalla WTO (World Trade Organization) con sede a Ginevra.



WORLD TRADE
ORGANIZATION



dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013 55

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

Gli accordi TRIPs - 2

TRIPS: TEXT OF THE AGREEMENT

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

The TRIPS Agreement is Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, signed in Marrakesh, Morocco on 15 April 1994.

PREAMBLE to the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

PART I General Provisions and Basic Principles

PART II Standards Concerning the Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights

1. Copyright and Related Rights
2. Trademarks
3. Geographical Indications
4. Industrial Designs
5. Patents
6. Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits
7. Protection of Undisclosed Information




dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013 56

Gli accordi TRIPs - 3

Oggi il WTO comprende 157 stati membri che equivale al 97% degli scambi commerciali nel mondiali
Rilevante è l'ingresso nel 2011 della Federazione Russia e del Montenegro.

L'accordo TRIPS introduce per la prima volta dei requisiti comuni per le leggi sulla proprietà intellettuale nell'ambito del sistema di commercio internazionale
Sono state stabilite delle scadenze per la loro graduale implementazione a seconda del grado di sviluppo del paese.
Poiché l'accesso alla WTO è subordinato alla firma del TRIPs, questo accordo rimane il più completo trattato internazionale di cooperazione sulla proprietà intellettuale.



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazione.su.misura.it

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 57


Gli accordi TRIPs - 4

L'obiettivo del WTO attraverso i TRIPs è:

- ☐ Colmare le differenze nel trattamento dei diritti sulla proprietà intellettuale nel mondo al fine di definire regole internazionali comuni;
- ☐ Stabilire uno standard minimo di protezione in materia di proprietà intellettuale che le leggi dei paesi aderenti al WTO devono rispettare negli scambi internazionali;
- ☐ Stabilire linee guida per l'applicazione delle leggi in materia di protezione della proprietà intellettuale e per le procedure di ricorso e risoluzione delle controversie;
- ☐ Favorire il commercio internazionale di prodotti tecnologici o innovativi in modo da facilitare il trasferimento e la divulgazione del sapere tecnologico;
- ☐ Garantire un vantaggio reciproco dei produttori e degli utilizzatori delle conoscenze tecnologiche con l'obiettivo ultimo di contribuire al progresso dell'innovazione.

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazione.su.misura.it

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 58



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazione.su.misura.it

Gli accordi TRIPs - 5

L'accordo copre cinque aree di interesse principali:

- ☐ L'applicazione dei principi base per la protezione della proprietà intellettuale, anche sulla base dei precedenti accordi internazionali;
- ☐ Come dare protezione adeguata ai diritti sulla proprietà intellettuale;
- ☐ Come le nazioni dovrebbero applicare tali diritti in modo adeguato sui loro territori;
- ☐ Come risolvere le dispute sulla proprietà intellettuale tra i membri del WTO;
- ☐ Speciali disposizioni per i periodi di transizione, durante i quali viene introdotto il nuovo sistema.

innovazione.su.misura.it

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 59



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazione.su.misura.it

Gli accordi TRIPs - 6

Lo standard minimo di protezione si concretizza:

- ☐ Concessione di brevetti sotto gli stessi criteri di brevettabilità per ogni campo della tecnica, includendo i brevetti di prodotto per le sostanze farmaceutiche
- ☐ Durata di un brevetto di almeno 20 anni dal deposito
- ☐ Inversione dell'onere della prova per i brevetti di processo
- ☐ Impegno nel prevenire e reprimere la contraffazione
- ☐ In Italia i TRIPs hanno contribuito all'istituzione (1° luglio 2003) di 12 tribunali specializzati in materia di proprietà intellettuale (competenze che dovrebbero passare al c.d. tribunale delle imprese).

innovazione.su.misura.it




dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 60

Altre convenzioni

Per completezza si citano altre convenzioni internazionali in materia di brevetti e Proprietà Intellettuale:

- **OAPI (1962)** - Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, comprende 16 paesi ex colonie francesi in Africa;
- **ARIPO (1976)** - African Regional Intellectual Property Organization comprende 14 paesi africani;
- **EAPO (1993)** - Eurasian Patent Office, comprende 9 paesi, ex URSS.

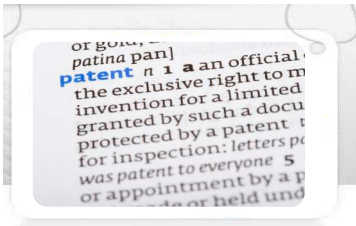
Dato il numero limitato di Paesi contraenti e la scarsa rilevanza economica, queste convenzioni sono di limitato interesse

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneusumisura.it

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 61


Materiale didattico sottoposto a copyright ad uso esclusivo degli studenti del corso:
Il Brevetto In Chimica
Università di Padova
A.A. 2012-2013
L'utilizzo con altre finalità, in particolare a scopo commerciale, verrà perseguito penalmente ai sensi della normativa vigente a tutela del diritto d'autore.



Il quadro normativo in Italia

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneusumisura.it

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 62



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazione.su.misura.it


La disciplina del brevetto in Italia - 1

Nel Regno d'Italia la prima disciplina organica della materia del brevetto per invenzione è la Legge 3731 (30/10/1859). Con i Regi Decreti 1602 (13/09/1934) e 1127 (29/06/1939) viene risistemata la disciplina e nasce la cosiddetta **“Legge Invenzioni”**.

La Legge Invenzioni con l'adeguamento (DPR 338/1979) alla Convenzione di Monaco rimane in vigore fino al 2005.

Il 10/02/2005 viene infatti emanato il D.Lgs 30 **“Codice della Proprietà Industriale”** (CPI).


La protezione giuridica delle **invenzioni biotecnologiche** avviene solo con il 22/02/2006 con la Legge 78 che attua la Direttiva Europea n. 98/44/CE.



dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

63



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazione.su.misura.it


La disciplina del brevetto in Italia - 2

Accanto alla legislazione speciale, la normativa di base sui brevetti è stabilita dal Codice Civile al Titolo IX del Libro Quinto *“Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali”* (artt. 2584 e seguenti).

Più specificamente l'articolo 2585 c.c. definisce l'oggetto del brevetto come segue:

- *“Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali. [...]”*

In Italia il “diritto di privativa” conferito dal brevetto trova fondamento nella Costituzione Italiana agli artt. 35 (tutela del lavoro ed appagamento economico) e 42 (diritto di proprietà).



dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

64

Ambito del Codice della Proprietà Industriale

Il CPI è il sistema di leggi che riguarda i diritti collegati a:

- ☐ Marchi ed altri segni distintivi;
- ☐ Indicazioni geografiche;
- ☐ Denominazioni di origine;
- ☐ Disegni e Modelli;
- ☐ **Invenzioni (Sezione IV del Capo II);**
- ☐ Modelli di utilità;
- ☐ Topografie dei prodotti a semiconduttore;
- ☐ Informazioni aziendali riservate;
- ☐ Nuove varietà vegetali.

Software

In Italia, la normativa riguardante il software non è confluita nel CPI (anche se il software ha valenza tecnica) ma è trattata nella Legge sul Diritto d'Autore.

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 65

Materiale didattico sottoposto a copyright ad uso esclusivo degli studenti del corso:
Il Brevetto In Chimica
Università di Padova
A.A. 2012-2013
L'utilizzo con altre finalità, in particolare a scopo commerciale, verrà perseguito penalmente ai sensi della normativa vigente a tutela del diritto d'autore.



L'importanza dei brevetti nell'economia della conoscenza

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 66

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

Brevetti e progresso

L'Italia, inventrice del concetto di brevetto ha un colpevole ritardo nella valorizzazione della propria R&D attraverso i brevetti.

Accanto al sistema politico di questo ritardo sono colpevoli le imprese che non investe abbastanza ma anche il sistema della ricerca in Italia

In molte università straniere i proventi ottenuti dai brevetti permettono di fornire servizi migliori a studenti e ricercatori.

Vediamo qualche dato ...

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica
 A.A. 2012-2013
67

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

Top 20 dei depositi PCT - Aziende

rank	Applicant's Name	Country of Origin	2008	2009	2010
1	PANASONIC CORPORATION	Japan	1.729	1.891	2.153
2	ZTE CORPORATION	China	329	517	1.868
3	QUALCOMM INCORPORATED	United States of America	907	1.280	1.675
4	HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.	China	1.737	1.847	1.527
5	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.	Netherlands	1.551	1.295	1.433
6	ROBERT BOSCH CORPORATION	Germany	1.273	1.588	1.301
7	LG ELECTRONICS INC.	Republic of Korea	992	1.090	1.297
8	SHARP KABUSHIKI KAISHA	Japan	814	997	1.286
9	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)	Sweden	984	1.241	1.147
10	NEC CORPORATION	Japan	825	1.069	1.106
11	TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA	Japan	1.364	1.068	1.095
12	SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT	Germany	1.089	932	830
13	BASF SE	Germany	721	739	817
14	mitsubishi electric corporation	Japan	503	569	726
15	NOKIA CORPORATION	Finland	1.005	663	632
16	3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY	United States of America	663	688	586
17	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	Republic of Korea	639	596	574
18	HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.	United States of America	496	554	564
19	SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED	Japan	371	452	484
20	FUJITSU LIMITED	Japan	984	817	475

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica
 A.A. 2012-2013
68

Top 20 dei depositi PCT - Università					
rank	Applicant's Name	Country of Origin	2008	2009	2010
39	UNIVERSITY OF CALIFORNIA	United States of America	347	321	304
100	MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY	United States of America	189	145	146
115	UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM	United States of America	159	126	129
143	UNIVERSITY OF FLORIDA	United States of America	127	111	107
144	UNIVERSITY OF TOKYO	Japan	71	94	105
156	SEOUL NATIONAL UNIVERSITY	Republic of Korea	72	76	97
167	COLUMBIA UNIVERSITY	United States of America	130	110	91
167	HARVARD UNIVERSITY	United States of America	110	109	91
176	JOHNS HOPKINS UNIVERSITY	United States of America	81	87	89
198	CORNELL UNIVERSITY	United States of America	49	70	81
205	UNIVERSITY OF MICHIGAN	United States of America	70	61	79
211	UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA	United States of America	99	80	76
284	OSAKA UNIVERSITY	Japan	57	38	60
284	ARIZONA STATE UNIVERSITY	United States of America	31	37	60
289	UNIVERSITY OF UTAH	United States of America	60	66	59
289	UNIVERSITY OF ILLINOIS	United States of America	68	52	59
325	LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY	United States of America	83	67	54
344	KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY	Republic of Korea	24	43	51
349	CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY	United States of America	82	52	50
349	PURDUE UNIVERSITY	United States of America	36	45	50

innovazione su misura

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

69

Provenienza delle domande PCT(2010)		
Origin	Share_1995	Share_2010
US	42,8	27,4
JP	6,9	19,6
DE	12,8	10,7
CN	0,3	7,5
KR	0,5	5,9
FR	4,7	4,4
GB	7,5	3,0
NL	3,5	2,5
CH	2,2	2,3
SE	3,9	2,0
Others	14,8	14,8

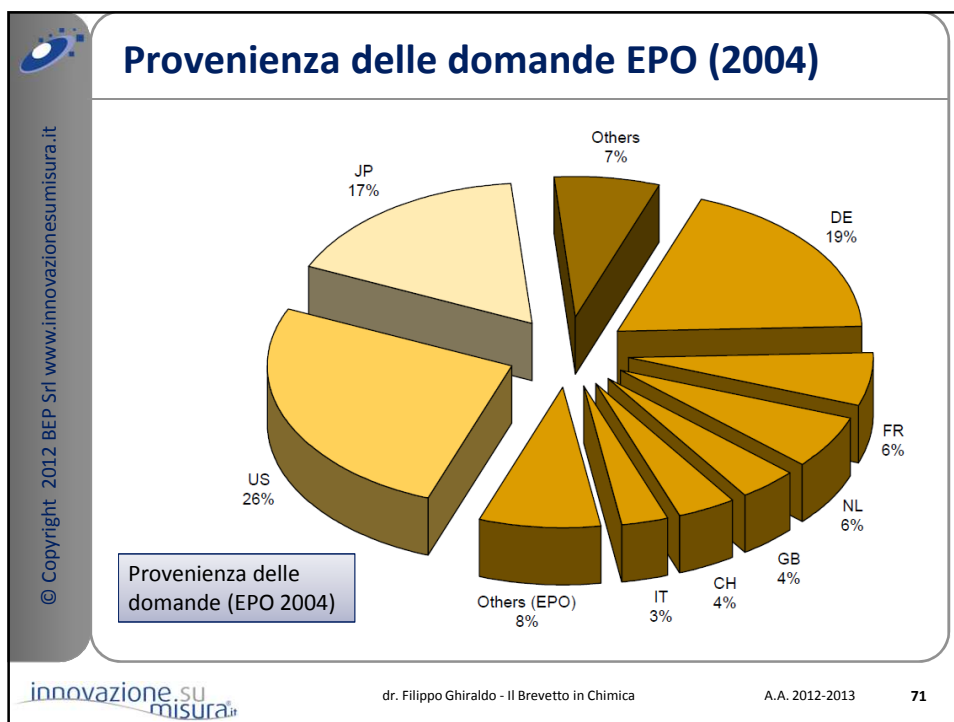
Note: The data reported above refer to the international phase of the PCT procedure and are based on international filing date.
Country codes: CH (Switzerland), CN (China), DE (Germany), FR (France), GB (United Kingdom), JP (Japan), KR (Republic of Korea)
Source: WIPO Statistics Database, October 2011

innovazione su misura

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

70



In conclusione

I brevetti non sono importanti solo per “tecnici applicativi” ma anche per gli studiosi teorici.

Infatti molte delle tecnologie che direttamente o indirettamente usano chimici o fisici teorici sono “figlie” o “nipoti” di tecnologie brevettate:


- ☐ Computer utilizzati nella chimica computazionale;
- ☐ Rivelatori di particelle usati per trovare il bosone di Higgs;
- ☐ Telescopi

L'utilità dei brevetti non significa che siano esenti da abusi e distorsioni della loro funzione originaria.

Ma questo avviene per ogni creazione umana ...

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazione.su.misura.it


dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 72



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazione misura.it

Per saperne di più

- Il testo adottato “Brevettare Facile” di Diego De Vita
- “Proprietà Intellettuale e Diritto della Concorrenza”, Volume Primo ed. UTET
- Wikipedia alle voci:
 - ▶ Brevetto, Patent
 - ▶ History of Patent
- Il sito dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (in inglese) www.wipo.org
- Il sito dell’Ufficio Europei Brevetti (in inglese) www.epo.org
- Il “Codice della Proprietà Industriale (CPI)”
 - ▶ Sezione IV del Capo II.
- “Codice Civile” artt. 2584 e seguenti



dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

73