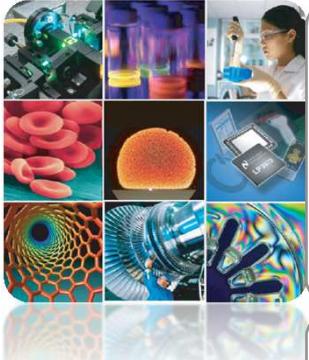




UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

innovazione.su
misura.it



Il Brevetto in Chimica

docente: dr. Filippo Ghiraldo
filippo.ghiraldo@unipd.it



© 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.



Il concetto di brevetto

innovazione.su
misura.it

dr. Filippo Ghiraldo - Il Brevetto in Chimica
A.A. 2012-2013
2



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 telegafo senza fili.
- Estrarre bromo mediante elettrolisi (H. Dow).

N° 5387 A. D. 1900

Date of Application, 2nd Mar., 1900
Complete Specification Left, 2nd Jan., 1901—Accepted, 21st June, 1901

PROVISIONAL SPECIFICATION

"Improvements in Apparatus for Wireless Telegraphy."

I, GUGLIELMO MARCONI, of The Wireless Telegraph and Signal Company Limited, of No. 28 Mark Lane, in the County of London, Electrician, do hereby declare that I have invented the following described improvements:

My invention relates to improvements in apparatus for conducting so-called wireless telegraphy, and more particularly to improvements in the method by which I have hitherto employed for the transmission of wireless telegraphic messages to one out of several receiving stations. In my former Specifications No. 1,000,000, of 21st June, 1901, I have described a system of wireless telegraphy, in which I have described the means that I employ for communicating between two stations situated at a distance from each other, and for receiving messages transmitted by me in one of my methods as transmitter an induction coil, one terminal of which is connected to an insulated conductor, which generally takes the form of a wire, and the other to an insulated conductor, which generally takes the form of a metal tube or strand of wire, which is wound around the insulated conductor. I have attached to it a metal body of extended surface giving it increased electrical capacity. At the receiving station I have generally employed a similar insulated conductor, which is connected to the terminals of the induction coil, and the receiving apparatus is interposed. I have, however, discovered modes of constructing the conductors which I have not heretofore described, and which, according to my present invention the conductors at each station consist of a high resistive metal, such as manganin, which is wound around the insulated conductor, which is surrounded by a dielectric covering of mica, asbestos, gunny-sack, impregnated paper, or similar material, and the insulated conductor is covered with a metal tube or strand of wire, which is wound around the insulated conductor, and the insulated conductor is placed a metal tube or strand of wire about so that the outer conductor may be a metal tube or strand of wire, and the insulated conductor is placed around the inner conductor, and the insulated conductor is placed around the outer conductor. The outer conductor may be a metallic spiral band or a metal tube or strand of wire, and for protection may be covered over with an insulating protective covering, and for protection may be covered over with a metal tube or strand of wire, and for protection may be covered over with an insulating protective covering. It is also possible that the outer conductor may be two wires, rods or strips, insulated from each other, but in any case the two conductors are connected in series.

At the transmitting station I erect one of those double conductors, and at the receiving station I erect one of those double conductors, and at the receiving station I connect one of the conductors to one terminal of an induction coil capable of giving out a high voltage, and the other terminal of the induction coil is connected to the outer conductor, and the inner conductor is connected to the other conductor, which is terminated in a metal tube or strand of wire, and the insulated conductor is placed an induction coil of variable inductance, and the outer conductor is connected to earth.

At the receiving end I provide a similar induction coil in series with either the two conductors with a similar earth connection of one of them, and I

[Printed 6d.]

Uno dei primi brevetti di
Guglielmo Marconi

innovazione.su
misura.it

dr. Filippo Ghiraldo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

3



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;
- Licità.** L'attuazione dell'invenzione, o la sua pubblicazione, non deve essere contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

innovazione.su
misura.it

dr. Filippo Ghiraldo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

4



La funzione del brevetto - 1

Un brevetto non rappresenta solo una descrizione tecnica, ma è 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).



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.

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.

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'evoluzione dei sistemi brevettuali



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.



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.

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. Siendo 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.

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).

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 chiatte 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).

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 a 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 “naturali” sulla propria invenzione.

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

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 ovietà 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.....

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.



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.



Verso le convenzioni internazionali - 3

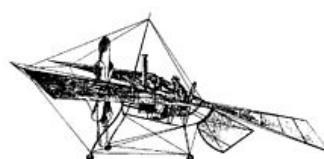


All’Esposizione Universale di Parigi del 1878 furono esposte invenzioni celebri che attiravano visitatori:

- 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.



Verso le convenzioni internazionali - 4

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.

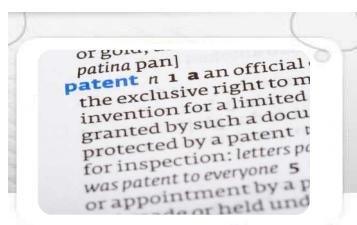
In particolare ha adottato il concetto di “priorità assoluta”

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.

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



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.



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.

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionesumisura.it

La Convenzione di Parigi - 2

**Paris Convention
for the Protection of Industrial Property** [\[pdf\]](#)

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 CONTENTS

| | |
|------------------------------------|---|
| 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: Right of Priority. - G. Patents: Division of the Application |
| Article 4bis | : Patents: Independence of Patents Obtained for the Same Invention in Different Countries |
| Article 4ter | : Patents: Mention of the Inventor in the Patent |
| Article 4quater | : Patents: Patentability in Case of Restrictions of Sale by Law |
| Article 5 | : A. Patents: Importation of Articles; Failure to Work or Insufficient Working, Compulsory Licenses - B. Industrial Designs: Failure to Work; Importation of Articles - C. Marks: Failure to Use, Different Forms, Use by Co-proprietors - D. Patents, Utility Models, Marks, Industrial Designs: Marking |
| Article 5bis | : All Industrial Property Rights: Period of Grace for the Payment of Fees for the Maintenance of Rights; Patents: Restoration |
| Article 5ter | : Patents: Patented Devices Forming Part of Vessels, Aircraft, or Land Vehicles |
| Article 5quater | : Patents: Importation of Products Manufactured by a Process Patented in the Importing Country |
| Article 5quinquies | : Industrial Designs |

innovazione.su
misura.it

dr. Filippo Ghiraldo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

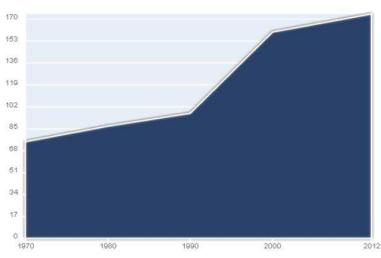
23

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionesumisura.it

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 |

innovazione.su
misura.it

dr. Filippo Ghiraldo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

24

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 ...

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.



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.



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.



Priorità Unionista - 2

Esempio 1:

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

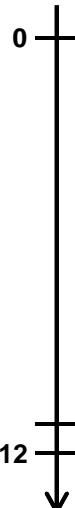
Il 1 Gennaio 2003, la stessa domanda di brevetto viene depositata in Messico (dal medesimo inventore).

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.



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.

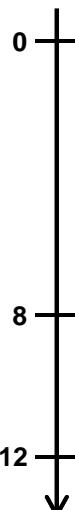
Il risultato della conferenza è una grande pubblicità a livello mondiale e le caratteristiche che rendono tanto innovativa l'invenzione diventano note.

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.





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.

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).

 © Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionesumisura.it

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 esclusiva connessi al brevetto e che "sviliscano" la funzione originale dell'istituto del brevetto: il progresso tecnico e scientifico dell'umanità.

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

 © Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionesumisura.it

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 11

Patent Cooperation Treaty

The Contracting States,
Desiring to make a contribution to the progress of science and technology,
Desiring to promote the diffusion 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 to improve the efficiency of their legal systems, whether national or regional, and intend for the protection of inventions by providing easily accessible information on the availability of technological solutions applicable to their specific 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 I
Establishment of a Union

(1) The States party to this Treaty (hereinafter called "Contracting States") constitute a Union for cooperation in the filing, search 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.

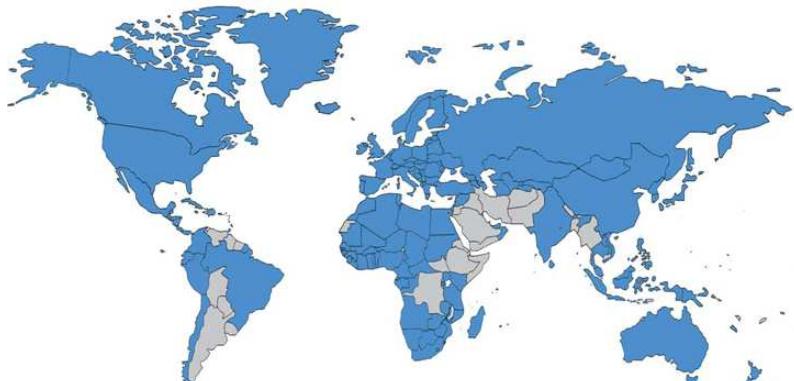
(2) No provision of this Treaty shall be interpreted as diminishing the rights under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of any national or resident of any country party to that Convention.

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

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionesumisura.it

Il Trattato di Washington (PCT) - 2

Il PCT comprende ora 146 Stati Membri



innovazione.su
misura.it

dr. Filippo Ghiraldo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

35

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionesumisura.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 volte 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 Ghiraldo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

36

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.
- Interi 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).

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.



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.



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.



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.



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.

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).

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)

 © Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionesumisura.it

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.

innovazione.su misura.it dr. Filippo Ghiraldo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 45

 © Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionesumisura.it

La Convenzione di Monaco (EPC) - 4

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

ON THE GRANT OF EUROPEAN PATENTS (EUROPEAN PATENT CONVENTION)

Text as adopted by the Contracting Article 83 EPC on 17 December 1993 and by decision of the Administrative Council of the European Patent Organization of 21 December 1978, 13 December 1994, 20 October 1995, 5 December 1998, 10 December 1998 and 27 October 2005 and comprising the provisions applicable provisions of the annexing the EPC on 29 November 2005

CONTENTS

PREAMBLE

PART I

GENERAL AND INSTITUTIONAL PROVISIONS

Chapter I

General provisions

Article 1 European law for the grant of patents
Article 2 European patent
Article 3 Territorial effect
Article 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.

innovazione.su misura.it dr. Filippo Ghiraldo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 46



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 ...



Vantaggi del trattato EPC: la procedura

A costi inferiori a quelli che l'inventore sosterrebbe 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.



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 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.



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.

 © Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionesumisura.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 Ghiraldo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 51

 © Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionesumisura.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 Ghiraldo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 52

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.

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

© 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

innovazione.su misura.it dr. Filippo Ghiraldo - 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 Unpublished Information](#)

innovazione.su misura.it dr. Filippo Ghiraldo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 56

 © Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionesumisura.it

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.

 **Montenegro**

 **Russian Federation**

 **Samoa**

 **Vanuatu**

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.

[innovazione.su misura.it](http://www.innovazionesumisura.it) dr. Filippo Ghiraldo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 57

 © Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionesumisura.it

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.

[innovazione.su misura.it](http://www.innovazionesumisura.it) dr. Filippo Ghiraldo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 58

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionesumisura.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 Ghiraldo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

59

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionesumisura.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 Ghiraldo - 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

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

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.

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).



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.

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

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 Ghiraldo - 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 Ghiraldo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 68

 © Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionesumisura.it

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 |
| | 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.it dr. Filippo Ghiraldo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 69

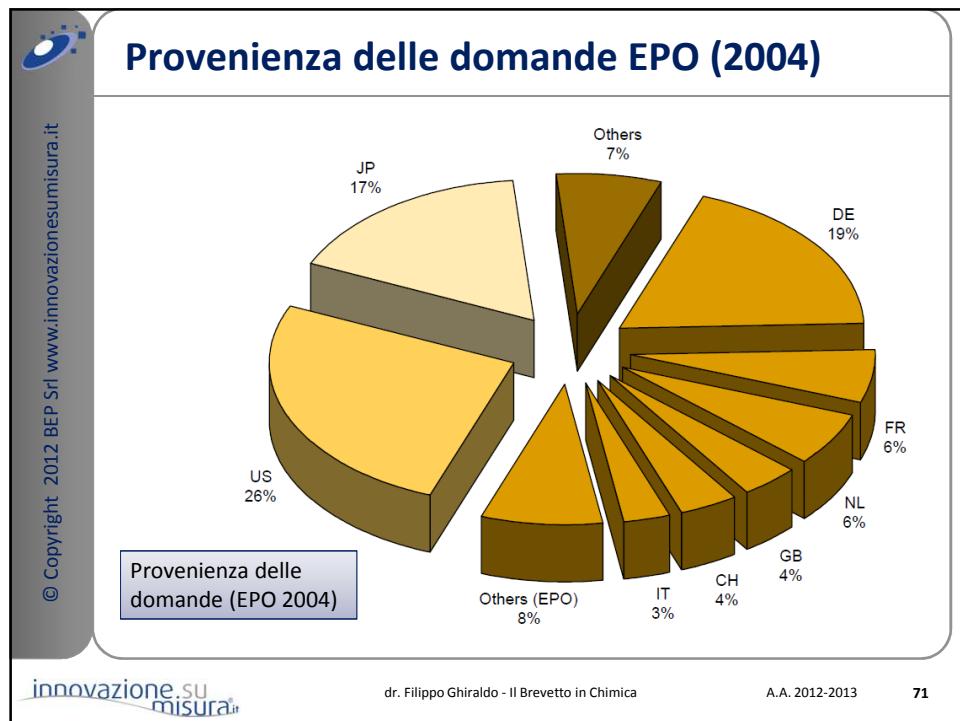
 © Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionesumisura.it

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.it dr. Filippo Ghiraldo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 70



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionesumisura.it

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 ...

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

innovazione.su 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 Europeo Brevetti (in inglese) www.epo.org
- Il "Codice della Proprietà Industriale (CPI)"
 - ▶ Sezione IV del Capo II.
- "Codice Civile" artt. 2584 e seguenti

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionesumisura.it

dr. Filippo Ghiraldo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 73