




UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA





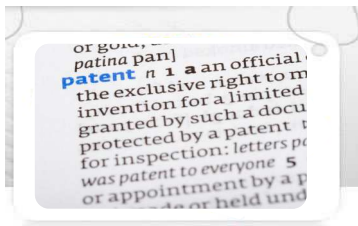
Il Brevetto in Chimica

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.



Come si ottiene un brevetto ?



dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

2



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneusumisura.it

Le varie strategie di brevettazione - 1

Un'invenzione può essere oggetto di un:

- ☐ Brevetto nazionale (es. IT oppure US);
- ☐ Brevetto regionale (es. EPO Brevetto Europeo, ARIPO);
- ☐ Brevetto Internazionale.

In termini generali, la normativa vigente in Italia ed all'estero prevede **requisiti essenziali di brevettabilità simili ed omogenei tra loro**.

In altre parole, in un paese che prevede un'attività di analisi sostanziale della domanda autorevole (es. EPO), un'invenzione giudicata nuova, inventiva ed utile (i.e. suscettibile di applicazione industriale) verrà giudicata tale anche in un altro paese (es. USA).



dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

3



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneusumisura.it

Le varie strategie di brevettazione - 2

Esistono invece significative **differenze normative** ed applicative tra i diversi stati per quanto riguarda **ciò che può essere escluso dalla brevettabilità**.

In particolare importanti differenze vi sono tra il sistema brevettuale europeo e quello statunitense:

- ☐ Business Methods (metodi di business). Sono brevettabili in USA non in Europa
- ☐ Software. Brevettabile in USA sempre, mentre in Europa se sussistono certe condizioni (il c.d. "effetto esterno" del software);
- ☐ Metodi per il trattamento del corpo umano, brevettabile negli USA, non in Europa.

Vedremo nel seguito cosa prevede l'ordinamento italiano.



dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

4

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

Le convenzioni Internazionali

L'esistenza di convenzioni internazionali che cercano di armonizzare le singole legislazioni nazionali offre all'inventore diverse strategie:

- **Via Nazionale** - Trattato di Parigi, "*Convention for the Protection of Industrial Property*";
- **Via Europea** - Convenzione di Monaco, "*European Patent Convention*" (EPC);
- **Via Internazionale** - Trattato di Washington – "*Patent Cooperation Treaty*" (PCT).

La strategia di brevettazione migliore dipende dalla situazione specifica ma sempre dai Paesi nei quali il titolare del brevetto ha intenzione di estendere il proprio diritto di esclusiva sull'invenzione.

L'estensione del brevetto è infatti un investimento che dovrà essere coperto dai ricavi generati dalla vendita dei prodotti che contengono la tecnologia brevettata.



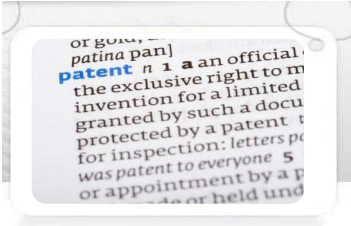
dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013


5

© 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 deposito secondo la via nazionale



dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

6

La procedura di brevettazione in Italia

Con il DM 27/6/2008 e la circolare UIBM 570 30/6/2008, la procedura di brevettazione in Italia ha subito importanti modifiche a partire dal 1 luglio 2008 a seguito dell'attuazione di alcune norme contenute nel "Codice della Proprietà Industriale" (D.Lgs 30/2005 - CPI).

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionebusinessmisura.it

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

La fase di deposito

Il deposito della domanda avviene presso:

- ☐ L'UIBM a Roma (anche con invio tramite posta);
- ☐ Camere di Commercio (9-12 di tutti i giorni lavorativi)

Si utilizza la modulistica reperibile su www.uibm.gov.it:

- ☐ [Modulo A.pdf](#);
- ☐ [Prospetto modulo A.pdf](#)

L'UIBM riceve la domanda ed effettua un'analisi formale:

- ☐ Completezza dati e documenti inviati;
- ☐ La struttura testo (interlinea, dimensione carattere);
- ☐ Pagamenti dei diritti di concessione;
- ☐ Presenza della traduzione in inglese delle rivendicazioni);

La domanda viene secretata per 3 mesi ed esaminata dalla Sezione Militare per verificare la rilevanza del trovato ai fini della sicurezza dello Stato.

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionebusinessmisura.it

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

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

L'analisi sostanziale - 1

Passati i **3 mesi** dalla domanda senza che la Sezione Militare rivendichi una prelazione (vale il principio del silenzio-assenso), il titolare della domanda può:

- ☐ Richiedere la pubblicazione anticipata della domanda che altrimenti rimane secretata per 18 mesi dalla data del deposito in Italia o dalla priorità se il trovato è stato depositato prima in un altro paese).
- ☐ Estendere in altri paesi la propria domanda.

La domanda viene mandata dall'UIBM alla Divisione Ricerche dell'EPO che effettua una ricerca di anteriorità finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di brevettabilità del trovato:

- ☐ Novità;
- ☐ Inventività;
- ☐ Industrialità.

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

9

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

L'analisi sostanziale - 2

Entro **9 mesi** circa dal deposito viene redatta e trasmessa all'UIBM il Rapporto di Ricerca e l'Opinione Scritta.

- ☐ Il RdR elenca i documenti giudicati anteriori dall'esaminatore EPO, che agisce in nome e per conto dell'UIBM;
- ☐ Nell'OS, l'esaminatore EPO esprime un parere circa la sussistenza dei requisiti di brevettabilità.

L'UIBM trasmette "senza ritardo" al titolare il RdR e l'OS.

In questo modo il richiedente ha circa 3 mesi per valutare il RdR e l'OS e valutare se:


- ☐ Estendere all'estero la privativa in fase di "formazione" ("pending");
- ☐ Lasciare decadere la pratica poiché l'inventore è stato anticipato.

Al **12 mese** dalla data di deposito scade infatti la possibilità di estendere all'estero il brevetto in regime di priorità.

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

10



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it


Il contraddittorio e la pubblicazione

Entro **18 mesi** dalla domanda il richiedente ha la facoltà di:

- ☐ Fornire argomentazioni in merito all'OS apportando modifiche al testo della domanda di brevetto (senza materia inventiva nuova) per precisare la differenza tra l'invenzione e lo stato dell'arte;
- ☐ Ritirare la domanda senza che questa venga pubblicata. In questo modo la domanda non entra nello stato dell'arte. L'inventore valuterà se ripresentare una nuova domanda perdendo la priorità;

Al **18 mese** dalla domanda (o dalla priorità non italiana) cessa la segretezza della domanda e questa viene pubblicata. Nessuna modifica è più possibile.


Da questo momento gli effetti legali della domanda di brevetto producono la loro azione (art. 53 CPI).



dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

11



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

La concessione del brevetto

Al termine del contraddittorio con inventore, l'UIBM emette una decisione di:


- ☐ Rifiuto della domanda al quale è ammesso ricorso;
- ☐ Concessione del brevetto.

Al **20° anno** scade la durata del brevetto (art. 60 CPI), salvo che non sia intervenute azioni legali che ne abbiano determinato la decadenza.

Il parere di brevettabilità (in vigore dal 01/07/2008) porta finalmente al passo dei paesi più avanzati l'Italia perché non viene fatta solo un'analisi formale ma sostanziale da parte di un ente accreditato come l'EPO.

In precedenza veniva effettuata solo un'analisi formale e non sostanziale della domanda.


Tuttavia occorre 4 anni circa per il rilascio del brevetto.



dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

12



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneumisura.it

Quando il brevetto assume la sua validità ?


In Europa vale il principio del “first to file”: la privativa è concessa a chi per primo deposita validamente la domanda di brevetto. Esiste una **presunzione di validità della domanda** in forza della quale il titolare può “azionarla” contro soggetti contraffattori anche se il diritto di esclusiva non è ancora stata concesso:

Tuttavia per poter azionare il brevetto (“opponibilità”), questo deve essere pubblicato cioè reso accessibile al pubblico. Quindi:

- **Prima dei 3 mesi:** Non è possibile opporre il brevetto per la prelazione esercitata dal Ministero della Difesa;
- **Dopo i 3 mesi:** è sempre possibile se il richiedente ha richiesto la pubblicazione anticipata;
- **Dopo i 3 mesi:** è possibile se il richiedente NON ha richiesto la pubblicazione anticipata, ed ha inviato la copia completa del brevetto al presunto contraffattore;
- **Dopo i 18 mesi:** è sempre possibile, salvo che il brevetto non venga concesso.

innovazione su misura

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 13



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneumisura.it

Cosa succede negli altri Paesi ?

Nei tratti generali, la procedura di deposito e concessione del brevetto è simile a quella descritta in molti paesi. Esiste un’eccezione importante rappresentata dagli USA nel quale vige il principio del first to invent”

A differenza del principio “first to file”, il diritto è concesso al primo che ha inventato la soluzione ad un dato problema tecnico.

Per questo motivo, negli USA è ammessa la predivulgazione della propria invenzione da parte dell’inventore per un periodo di 6 mesi.

innovazione su misura


dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 14

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

Conclusioni

La procedura secondo via nazionale è utile quando l'inventore o il titolare intenda:

- Sfruttare il deposito nazionale per ottenere una priorità in vista di successive estensioni secondo la via regionale o internazionale;
 - ▶ Questo è tipico di situazioni incerte dal punto di vista della tecnologia e del business;
 - ▶ Oppure di brevetti "globali" ovvero da estendere necessariamente in un numero molto elevato di paesi.
- Far valere i propri diritti in un numero limitato di paesi, prevalentemente extraeuropei.
 - ▶ Questo accade talvolta nel caso di brevetti concretamente sfruttabili dal titolare solo in un numero limitato di paesi, a causa della natura della tecnologia o del business sottostante.



dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

15

© 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 deposito secondo la via regionale EPC



dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica


A.A. 2012-2013

16

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

La Convenzione di Monaco (EPC) - 1

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 83 EPC of 17 December 1993
and by decisions of the Administrative Council of the European Patent Organisation
of 21 December 1975, 15 December 1984, 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 20 November 2005

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 Classification

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

innovazione.su
misura®

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 17

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

La Convenzione di Monaco (EPC) - 2

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®

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 18



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

La Convenzione di Monaco (EPC) - 3


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 ...

innovazione.su.misura.it

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



© 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.

innovazione.su.misura.it

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



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

innovazione.su.misura.it

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

21



© 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

22

Tasse e costo per un brevetto EPC

Filing phase	EUR	800
Examination phase	EUR	2 400
Grant phase	EUR	1 100
EPO fees total	EUR	4 300

Le tasse (fees) richieste suddivise per le diverse fasi della procedura.

Costo comprensiva di tasse di una brevetto europeo "medio":

- 8 stati
- Periodo 10 anni

(fonte EPO 2006)

EPO fees	EUR	4 300
Percentage of total		13 %
Professional representation before the EPO	EUR	6 100
Percentage of total		20 %
Translation in the contracting states	EUR	11 800
Percentage of total		38 %
National renewal fees	EUR	8 900
Percentage of total		29 %
Total cost	EUR	31 100

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

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

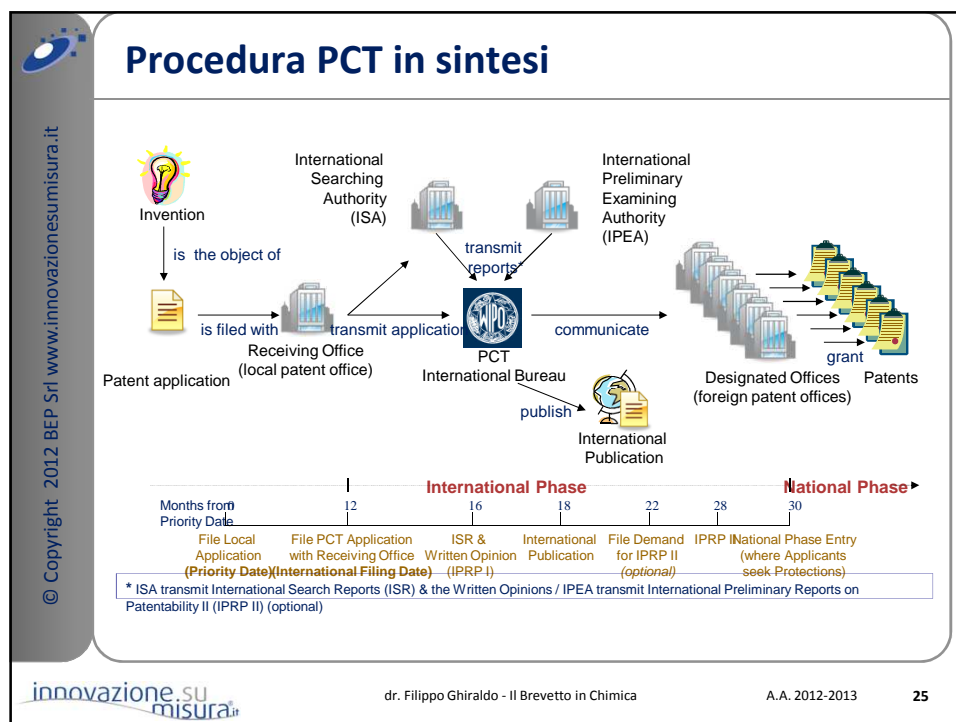
Materiale didattico sottoposto a copyright ad uso esclusivo degli studenti del corso:
Il Brevetto In Chimica
Università di Padova
A.A. 2012-2013
L'utilizzo con altre finalità, in particolare a scopo commerciale, verrà perseguito penalmente ai sensi della normativa vigente a tutela del diritto d'autore.



Il deposito secondo la via internazionale PCT

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

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



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

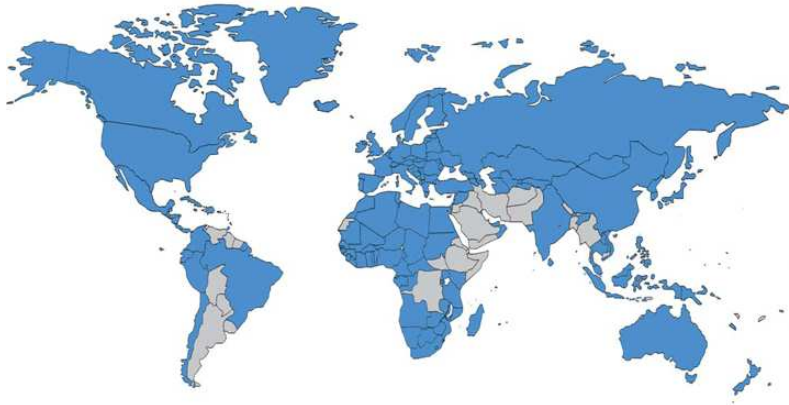
Article 1
Establishment of a Union

(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.

Il Trattato di Washington (PCT) - 2

Il PCT comprende ora 146 Stati Membri



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

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 27

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".

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

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 28



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionebusinessmisura.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.
- ☐ 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).

 www.innovazionebusinessmisura.it

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

29




© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionebusinessmisura.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.

 www.innovazionebusinessmisura.it

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

30



© 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

31



© 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

32



© 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.



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

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



© 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.



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


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

© 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

35

© 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




36


 **Altre convenzioni**


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

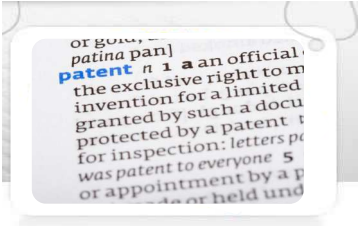
- **OAPI (1962)** - Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, comprende 16 paesi ex colonie francesi in Africa;
- **ARIPO (1976)** - African Regional Intellectual Property Organization comprende 14 paesi africani;
- **EAPO (1993)** - Eurasian Patent Office, comprende 9 paesi, ex URSS.

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






 dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 37

 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.



Procedure: una sintesi

 dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 38

Il concetto di famiglia brevetti - 1

Esistono diverse strategie di deposito per l'estensione all'estero di un brevetto.

Deposito italiano

Procedure nazionali EPO PCT

DE US JP ... DE UK PCT ... US JP EPO ...

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 39

Il concetto di famiglia brevetti - 2

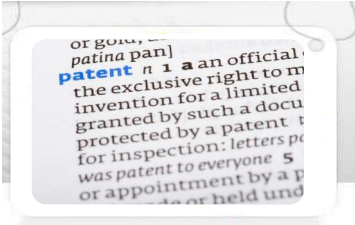
Il procedimento di estensione produce una moltitudine di altri documenti brevettuali che si riferiscono alla stessa invenzione rivelata nel primo deposito ("priority")

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

A.A. 2012-2013 dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica 40

© 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 quadro normativo in Italia

innovazione.su.misura.it

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

41

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

Invenzione, scoperta e brevetto

Non rappresentano invenzioni (art. 45 CPI):

- ☐ Le scoperte, le teorie scientifiche in quanto si riferiscono alla descrizione o interpretazione di fenomeni già esistenti in natura;
- ☐ I metodi matematici, in quanto ideazioni intellettive astratte, prive di applicazione industriale;
- ☐ Metodi di insegnamento e studio, la presentazione di informazioni i giochi in quanto ideazioni prive di applicazione industriale;
- ☐ Idee di impresa, strategie commerciali e marketing, in quanto ledono il diritto all'iniziativa privata;

innovazione.su.misura.it

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

42

Invenzione, scoperta e brevetto

Non rappresentano invenzioni (art. 45 CPI):

- I programmi per computer, in quanto tutelati come opere dell'ingegno (es. le opere letterarie), ma non i risultati pratici che derivano dal loro uso.
- Metodi per il trattamento chirurgico e terapeutico o di diagnosi applicati al corpo umano/animale, per lasciare alla disponibilità dell'intera comunità scientifica le tecniche coinvolgenti la salute.
- Le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici (ma non quelli microbiologici) per il loro ottenimento

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

innovazione su misura

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 43

Invenzione, scoperta e brevetto

Maxwell non avrebbe potuto brevettare le **leggi naturali** che aveva scoperto perché non sono invenzioni (ma le apparecchiature NMR sono state brevettate).

Un **metodo matematico** come la trasformata di Fourier non è brevettabile (ma un filtro che la utilizza è però brevettabile).

Anche i **trattamenti chirurgici** o terapeutici da dedicare alla salute delle persone e degli animali (ma un bisturi è brevettabile)

$$S = c^2 \int \left(\eta^{\mu\nu} \partial_\mu \Phi \partial_\nu \Phi - \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \Phi^2 \right) d^4x$$


$$\mathcal{F}\{u\}(\omega) = \hat{u}(\omega) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i\omega \cdot t} u(t) dt \quad \forall \omega \in \mathbb{R}^n$$

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{aligned}$$

© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

innovazione su misura

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 44



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionebusinessmisura.it


Il requisito di novità (art. 46 CPI) - 1

Significa che l'invenzione non è compresa nello stato della tecnica (o "stato dell'arte");

Lo stato della tecnica comprende l'insieme delle conoscenze che sono state rese accessibili al pubblico, in Italia ed all'estero, prima della data di deposito del brevetto:

- ☐ Brevetti concessi in Italia ed all'estero;
- ☐ Domande straniere e segrete designanti ed aventi effetto in Italia;
- ☐ Pubblicazioni tecniche e scientifiche;
- ☐ Descrizioni orali o scritte;
- ☐ Utilizzazioni o presentazioni dei dati "sufficienti" (es. a fiere).


Novità significa anche una nuova utilizzazione di una sostanza o composizione già note allo stato dell'arte.



dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

45




© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazionebusinessmisura.it

Il requisito di novità (art. 46 CPI) - 2

La novità dell'invenzione è quindi distrutta se:


- ☐ E' stata già brevettata in qualche parte del mondo;
- ☐ E' stata già descritta in qualche pubblicazione nel mondo (nel caso dei brevetti EPO anche se la pubblicazione è dello stesso autore del brevetto);
- ☐ E' pubblicamente nota, ad esempio attraverso tesi di dottorato accessibili al pubblico (sono esclusi i quaderni di laboratorio);
- ☐ E' stata già usata da altri in modo pubblico (e non sperimentale) ad esempio ad un'esposizione fieristica.



dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013

46




© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it

Il requisito di originalità (art. 48 CPI) - 1

L'invenzione o "trovato" deve comportare attività inventiva.
Misura l'altezza "inventiva" del trovato rispetto allo stato dell'arte per distinguersi dai normali avanzamenti della tecnica;
L'avanzamento rispetto all'arte nota non deve essere così "piccolo" da risultare evidente a persone esperte in quel particolare settore tecnologico;
Il tecnico esperto del ramo è il modello di persona cui occorre fare riferimento per giudicare l'evidenza dell'idea inventiva;
Possiede le conoscenze generali nel settore di pertinenza potenzialmente accessibili a tutti gli operatori di quel settore ad un dato momento storico.

[innovazione.su
misura](http://www.innovazioneSUMISURA.it)

dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 47



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneSUMISURA.it


Il requisito di originalità (art. 48 CPI) - 2

Secondo il legislatore:

esiste attività inventiva quando
il tecnico medio
del settore di pertinenza dell'invenzione
non trova evidente
la nuova idea inventiva.

[innovazione.su
misura](http://www.innovazioneSUMISURA.it)


dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica A.A. 2012-2013 48



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneusumisura.it


Il requisito di utilità (art. 46 CPI) - 1

L'invenzione deve essere attuabile o avere applicazione in ambito industriale (inteso in modo estensivo);
Affinché un prodotto o un materiale siano brevettabili devono avere almeno un uso indicato nel brevetto;
L'invenzione deve riferirsi alle arti utili (tecnologia) e non alle arti liberali (la conoscenza);
Pertanto (sebbene utili) non sono brevettabili processi mentali, algoritmi matematici, metodi per fare affari, strategie per attirare le ragazze;
Anche nei brevetti di processo devono essere ottenuti dei prodotti utili. Un brevetto può essere relativo ad un "intermedio" per la preparazione di un altro prodotto (ma il prodotto finale deve essere utile).



dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica


A.A. 2012-2013 49



© Copyright 2012 BEP Srl www.innovazioneusumisura.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.



dr. Filippo Ghirardo - Il Brevetto in Chimica

A.A. 2012-2013 50