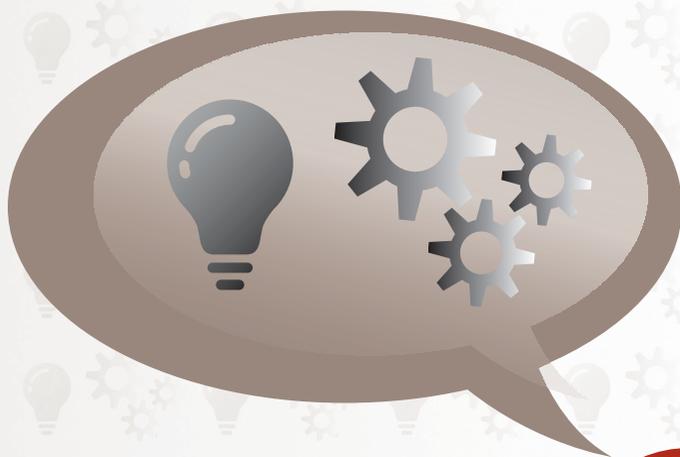


Linee guida per la tutela della proprietà intellettuale

Focus sui brevetti

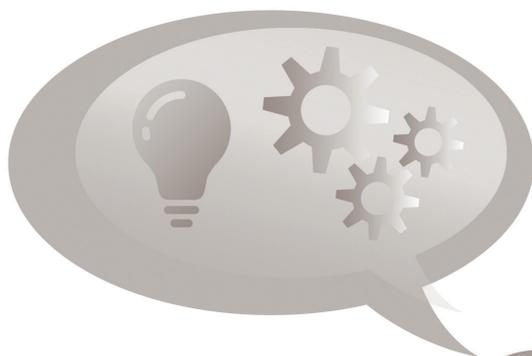


Camera di Commercio
Grosseto



Linee guida per la tutela della proprietà intellettuale

Focus sui brevetti



Camera di Commercio
Grosseto



L'opuscolo è stato realizzato nell'ambito del progetto promosso dalla Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico e l'Unioncamere e rivolto alle Camere di Commercio, ai PatLib (Patent Library), ai PIP (Patent Information Point) ed alle Unioni regionali delle Camere di Commercio per attività di supporto alle innovazioni delle imprese sui temi della proprietà industriale.





INDICE

DISCLAIMER	7
PREMESSA	9
1. IL BREVETTO – DEFINIZIONI E NOZIONI	11
2. AMBITI DI TUTELA DEL BREVETTO IN ITALIA	18
INVENZIONE	18
MODELLO DI UTILITÀ	20
NUOVA VARIETÀ VEGETALE	21
3. STRATEGIA BREVETTUALE E VALORIZZAZIONE DEL BREVETTO	22
4. GLOSSARIO	27





DISCLAIMER

Il presente opuscolo si propone di illustrare sinteticamente le tematiche sulla protezione brevettuale per fornire all'utenza una guida chiara e pratica in una materia complessa, quale quella del diritto industriale.

Le indicazioni contenute hanno esclusivamente una finalità divulgativa, pertanto la Camera di Commercio di Grosseto non risponderà di nessuna responsabilità derivante da un uso illecito o inappropriato.





PREMESSA

I frutti di studi, condotti su un prodotto o su un processo aziendale, che si concretizzano in soluzioni innovative possono essere ritenuti oggetto di una domanda di brevetto, con la quale l'inventore difende i diritti che ne scaturiscono.

La tutela giuridica in materia di proprietà industriale (marchi e brevetti) è disciplinata dal D.Lgs. n. 30 del 10/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni che ha emanato il Codice della Proprietà Industriale (CPI), un testo unico che riordina ed accorpa oltre 40 testi normativi inerenti la protezione industriale.

La combinazione di originalità ed attività inventiva dell'idea conducono alla concessione di un brevetto come espresso nel CPI, ma è solo il primo passo per arrivare al successo commerciale, poiché l'idea va trasformata in un prodotto o servizio e dopodichè deve incontrare il consenso e l'apprezzamento del cliente. Tale percorso non è per nulla sistematico, in quanto non esiste un protocollo standard da seguire, bensì è l'impresa a dover intraprendere la strategia di brevettazione in funzione del mercato d'interesse, del management aziendale e delle risorse disponibili.

In tal senso, il presente opuscolo intende stimolare gli inventori e gli imprenditori a riflettere sui diversi aspetti della strategia e della valorizzazione dei brevetti, partendo dal fornire delle conoscenze di base.





1. IL BREVETTO – DEFINIZIONI E NOZIONI

Il brevetto è un diritto di proprietà industriale che conferisce al suo titolare un monopolio temporaneo di sfruttamento commerciale (produzione, distribuzione, importazione) sul trovato, nonché la tutela dall'imitazione da parte di terzi.

Esattamente si parla di due differenti diritti:

1) diritto morale, strettamente personale, inalienabile e privo di valore economico che riconosce l'autore dell'invenzione, il cui nome può comparire sul brevetto e sul registro dei brevetti;

2) diritto patrimoniale che consente di usufruire dei vantaggi economici derivanti dal brevetto stesso, compresa la licenza d'uso o la cessione.

I diritti patrimoniali nascenti dal brevetto si estinguono al presentarsi di una delle seguenti condizioni:

- scadenza del termine fissato per legge (20 anni per il brevetto per invenzione e 10 anni per il brevetto per modello di utilità);
- dichiarazione di nullità del brevetto;
- cause di decadenza, ovvero cessazione anticipata del diritto di brevetto, es. mancato pagamento dei rinnovi.

Il presupposto più importante per la concessione di un brevetto è che la soluzione (**invenzione o modello di utilità**) sia assolutamente **nuova** (art. 46 del CPI), ovvero sconosciuta allo stato attuale della tecnica. La novità esiste fin quando il contenuto del brevetto viene rivelato a terzi, vincolati da accordi di riservatezza, mentre decade nel caso di divulgazione pubblica anteriore al deposito del brevetto.

Per essere brevettabile, la soluzione deve soddisfare il requisito dell'**originalità** (art. 48 del CPI), ovvero risultare non ovvia ad una persona esperta del ramo tecnologico a cui appartiene. Perché si riscontri un'effettiva attività inventiva nel trovato è auspicabile che l'invenzione, grazie alle diffe-



renze che rendono l'invenzione nuova, risolve anche un problema tecnico. La soluzione per essere brevettata deve avere un'**applicabilità industriale**, cioè essere fabbricata o impiegata in un settore commerciale (compreso quello agricolo) e ripetibile un numero infinito di volte. Tale requisito non richiede la sfruttabilità del trovato dal punto di vista economico, bensì che abbia una natura tecnica, tale da realizzarla ed utilizzarla a livello industriale o artigianale.

Ai fini della concessione del brevetto è inoltre richiesta la **liceità** della soluzione, ovvero non deve essere contraria all'ordine pubblico ed alla morale.

Alla luce di quanto sopra, il CPI precisa che non sono brevettabili:

- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
- le presentazioni di informazioni;
- i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
- le varietà vegetali, le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale.

Qualora l'inventore decidesse di non brevettare il trovato, può comunque utilizzarlo nella propria azienda in regime di segretezza, senza render pubblico il risultato della propria ricerca. Tale condizione è nota come **preuso**, un diritto disciplinato dall'art. 68 del CPI, che prevede al preutente la continuità nello sfruttamento del trovato, entro i limiti in cui se ne è sempre servito, laddove un altro soggetto deposita una domanda di brevetto sullo stesso trovato, ovviamente nell'ipotesi che l'invenzione non sia stata mai divulgata.



La tutela del preuso, differentemente dal caso dei marchi, fa sì che la soluzione innovativa non brevettata non gode di alcuna protezione, in quanto il preutente non può vantare diritti di esclusiva, ovvero agire per usurpazione contro terzi.

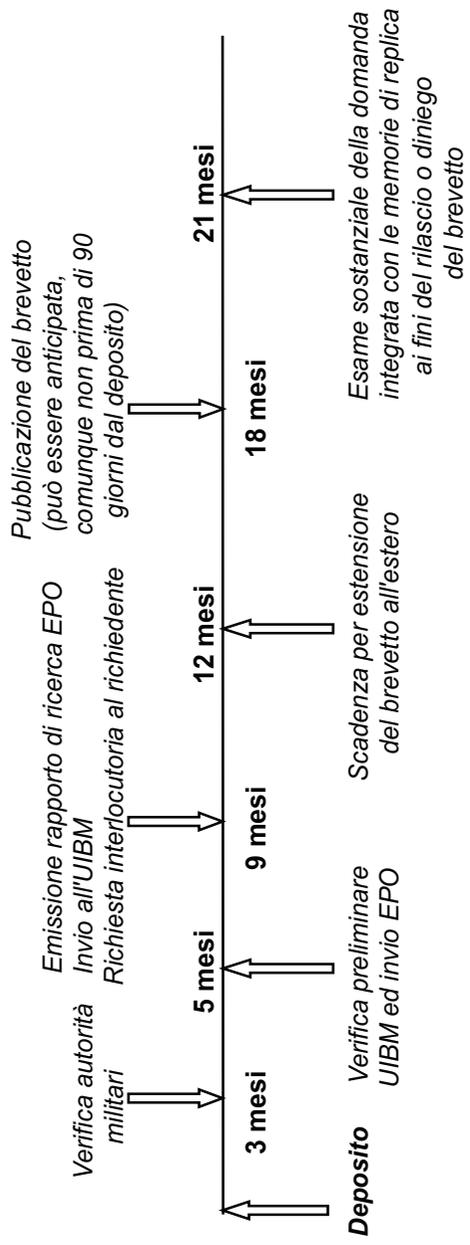
Al presentarsi dei requisiti di brevettabilità sopra descritti, l'inventore può procedere al deposito della domanda di **brevetto nazionale**, corredata da descrizione tecnica, rivendicazioni e disegni, se necessari, presso ogni Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, oppure direttamente l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) a Roma.

La data di primo deposito attesta ai fini giuridici la paternità della soluzione trovata e viene considerata anche "data di priorità", nel momento in cui la stessa domanda venisse, eventualmente, depositata presso l'Ufficio brevetti di un altro Paese.

In seguito all'accordo stipulato tra l'UIBM e l'EPO (Ufficio Europeo dei Brevetti), dal 1° luglio 2008, le domande di brevetto per **invenzione industriale** che non rivendicano una priorità precedente sono sottoposte ad una ricerca di anteriorità da parte della EPO, su incarico dell'UIBM. L'istituto provvede ad eseguire tale ricerca ed inviare all'UIBM un rapporto di documenti anteriori, corredato da un'opinione sulla brevettabilità dell'invenzione, entro 9 mesi dalla data di deposito nazionale.

L'UIBM inoltra il rapporto di ricerca al richiedente o al suo mandatario, permettendo di effettuare eventuali correzioni alla domanda originariamente depositata (richiesta interlocutoria) nelle parti da integrare o limitare (descrizione, rivendicazioni o disegni) entro 21 mesi dalla data di deposito.

Al termine della fase interlocutoria, l'UIBM provvede al rilascio o al rifiuto del brevetto, nel caso in cui l'opinione preliminare di brevettabilità sia negativa e il richiedente non abbia risposto alla richiesta interlocutoria o abbia risposto in modo non soddisfacente.





L'iter nazionale previsto per i **modelli di utilità** è essenzialmente semplificato rispetto a quello per le invenzioni industriali per il fatto che l'UIBM sottopone le domande ad un esame amministrativo e tecnico (ma non di novità), al quale può seguire il rilascio del modello di utilità o una richiesta interlocutoria, cui l'interessato deve rispondere entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Al termine della fase interlocutoria l'Ufficio provvede al rilascio o al rifiuto del brevetto modello di utilità, qualora il richiedente non abbia risposto alla richiesta interlocutoria o abbia risposto in modo non soddisfacente. Ne consegue che il brevetto per modello di utilità sia da considerarsi valido fino a prova contraria (cosiddetta "presunzione di validità") che può essere fornita da un terzo interessato allo stesso trovato.

Per concludere, l'inventore, durante l'iter, ha tempo 12 mesi dalla data di deposito per estendere il brevetto ad altri paesi, poiché le procedure sopra descritte, per l'invenzione industriale e per il modello di utilità, hanno validità solamente nel territorio nazionale.

In caso di brevetto rifiutato, per entrambe le tipologie, è ammesso il ricorso alla Commissione dei Ricorsi entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento del provvedimento.

Il deposito di un **brevetto europeo** viene effettuato e concesso dalla EPO in base alla Convenzione sul brevetto europeo (CBE) che ha voluto semplificare il procedimento di deposito permettendo di tutelare l'innovazione in tutti i paesi firmatari, attualmente i 28 Stati membri dell'UE più i seguenti: Albania, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Macedonia, Monaco, Norvegia, San Marino, Serbia, Svizzera e Turchia.

In seguito alla concessione del brevetto europeo, che avviene in modo centralizzato, è possibile senza ulteriori esami ottenere una sorta di "raggruppamento" di brevetti nazionali, validi solo in quei Paesi dove saranno pagate le tasse di rinnovo e, per alcuni stati, dove sarà fatta la convalida, ovvero il deposito della traduzione del brevetto europeo o delle sole riven-



dicazioni nella relativa lingua ufficiale ed il pagamento delle tasse nazionali. Con tale procedura, al titolare del brevetto europeo saranno garantiti gli stessi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale.

Nel dicembre scorso il Parlamento europeo ha approvato il nuovo pacchetto sul brevetto Unitario che introdurrà una tutela brevettuale unitaria ed il Tribunale unificato dei brevetti, in vigore a partire dal 1° gennaio 2014. La nuova disciplina contenuta nel regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una *cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria*, darà la possibilità alle imprese di ottenere con un'unica procedura un brevetto europeo con effetto unitario, che fornisce una protezione uniforme e ha pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata (attualmente 25), con conseguente riduzione dei costi e delle complessità burocratiche a beneficio delle imprese di tutta l'Unione.

Il pacchetto di norme approvato prevede inoltre l'introduzione in Corti Europee di primo grado e d'appello per regolare in tutta l'Unione le questioni di validità e contraffazione dei brevetti comunitari.

Allo stato attuale il brevetto europeo con effetto unitario non fornirà protezione in Spagna e in Italia, le quali hanno rifiutato di aderire a causa del trilinguismo (inglese, francese e tedesco) previsto per la domanda di deposito del brevetto, pertanto, l'impresa o il privato che vorrà tutelare in tutta l'UE, una volta ottenuto il brevetto Europeo, dovrà domande effettuare tre convalide: una per il brevetto unitario, un'altra per il brevetto italiano ed infine una per il brevetto spagnolo.

La domanda di brevetto internazionale può essere depositata seguendo la procedura prevista dalla Convenzione Internazionale PCT "Patent Cooperation Treaty", alla quale attualmente aderiscono 148 Stati.

La procedura PCT è amministrata dall'OMPI/WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà intellettuale) e facilita l'ottenimento della protezione brevettuale negli Stati designati, mediante il deposito di un'unica



domanda internazionale, come primo deposito o entro i termini di priorità di 12 mesi dal deposito di una relativa domanda nazionale.

A differenza del brevetto europeo, la procedura PCT non prevede un procedimento centralizzato per la concessione di un brevetto, bensì effettua una ricerca di anteriorità a livello mondiale sullo stato della tecnica in modo da emettere un rapporto di ricerca ed un giudizio preliminare di brevettabilità, in merito all'esistenza della novità e dell'attività inventiva. Terminata la fase internazionale, il richiedente può così valutare la possibilità di continuare o meno la procedura per la concessione del brevetto, depositando le domande nei paesi di effettivo interesse le quali dipenderanno sì dalla domanda internazionale di base ma seguiranno un loro iter di concessione autonomo.



2. AMBITI DI TUTELA DEL BREVETTO IN ITALIA

INVENZIONE

Ai sensi dell'art. 45 del CPI “possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale”.

Deve trattarsi di un risultato o soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico, ben differente dalla definizione di scoperta, la quale, come si è detto, è esclusa dalla brevettabilità. Una **scoperta** si riferisce alla descrizione o all'interpretazione di un fenomeno o di un oggetto già esistente in natura (ad esempio la legge del movimento del pendolo scoperta da Galileo Galilei, l'identificazione della struttura elicoidale del DNA da parte di Watson e Crick).

Tra le numerosissime soluzioni tecniche che possono essere brevettate sono distinguibili tre principali tipologie:

- **invenzione di prodotto**, in cui l'oggetto si concretizza in un nuovo elemento strumentale (macchina, alimento, ecc.), risolvendo il problema tecnico “cosa produrre e perchè”;
- **invenzione di processo**, quando un metodo di produzione di un nuovo prodotto di o lavorazione di un prodotto già esistente risponde al problema tecnico “come produrre qualche cosa” (riduzione dell'acrilamide nei prodotti da forno, abbattimento delle polveri nella verniciatura, ecc.);
- **invenzione di uso**, quando la soluzione è collegata allo stato della tecnica preesistente, ovvero il principio noto o la precedente invenzione viene impiegata in un differente settore con un risultato finale diverso (l'impiego della tossina botulinica per la terapia di patologie cardiache, quando era già noto nell'ambito della chirurgia estetica).



Il brevetto per invenzione industriale ha una durata di 20 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda, purchè i diritti di mantenimento siano pagati con cadenza annuale a decorrere dal quinto anno di vita del brevetto, mentre i diritti esclusivi attribuiti dalla legge al titolare decorrono dalla data in cui la domanda è resa accessibile al pubblico (18 mesi dalla data del deposito oppure dopo 90 giorni dal deposito se specificato dal richiedente nella domanda). Al termine del ventennio il brevetto non può essere ulteriormente rinnovato, né può esserne prorogata la durata. Solo per i brevetti relativi a farmaci o fitosanitari è concesso un prolungamento della durata legale del brevetto, tramite specifici certificati concessi dall'UIBM sulla base dei regolamenti comunitari in materia, al fine di recuperare il tempo intercorso tra la data della domanda di brevetto e l'autorizzazione all'immissione in commercio.

Da un'esigenza personale, nata durante un viaggio a Reno in Nevada (USA) per promuovere i vini di famiglia, Mario Moretti Polegato a metà degli anni '90 inventò la prima **“scarpa che respira”**, commercializzata poi con il marchio **Geox**.

Moretti Polegato decidendo di fare una passeggiata rimase infastidito dal surriscaldamento dei piedi causato dalle scarpe con le soles di gomma.

Così, istintivamente, con un coltello forò entrambe le soles di gomma, provocando una fuoriuscita del calore in eccesso dalle scarpe: da questa intuizione, al suo rientro in Italia, svilupperà la nuova tecnologia in una piccola azienda calzaturiera.



MODELLO DI UTILITÀ

La protezione del modello di utilità, come previsto dall'art. 82 del CPI, può essere ottenuta per una nuova forma tecnica di un prodotto industriale “che conferisce particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili o oggetti di uso in genere”. In altri termini, consiste in un miglioramento della conformazione tecnica di un prodotto esistente.

L'effetto della tutela è uguale a quello del brevetto per invenzione, ma in termini di territorialità ha valenza solo in alcuni Paesi dove è stato disciplinato, pertanto in sede di estensione internazionale il brevetto per modello di utilità dovrà essere convertito in brevetto per invenzione industriale, a patto che rispetti i requisiti di brevettabilità come invenzione. La durata della tutela, non rinnovabile, è di dieci anni dalla data di deposito della domanda, purchè vengano pagate le tasse di mantenimento in vita dopo il primo quinquennio.

Il brevetto per modello di utilità è, a torto, considerato in linea generale uno strumento di tutela per le invenzioni di serie B che, quasi per una questione di merito, non sono ritenute degne di essere protette con un brevetto di invenzione industriale.

La linea di confine tra invenzione e modello di utilità è sottile, in quanto l'unico elemento veramente discriminante è il grado di originalità posseduto dal trovato. Per questo la legge prevede la possibilità di effettuare un “**doppio deposito**” (art. 84 CPI), ovvero un deposito contemporaneo della stessa domanda di brevetto sia per invenzione sia per modello di utilità, lasciando all'UIBM la decisione tra l'una e l'altra soluzione.

In Italia, purchè rimanga decisamente predominante la numerosità dei depositi di brevetto per invenzione industriale, con n. 9214 nel 2012, anche il brevetto per modello di utilità gode di una sua precisa dignità: nello stesso anno, in cifre si parla di n. 2743 domande.



NUOVE VARIETÀ VEGETALI

Una varietà vegetale è la minore delle unità sistematiche del mondo vegetale (Tipo, Classe, Famiglia, Genere, Specie, Sottospecie, Varietà) e può essere definita un piccolo raggruppamento tassonomico in cui le piante che ne fanno parte sono tutte uguali tra loro e diverse da tutte le altre.

Le varietà vegetali sono proteggibili in Italia mediante deposito di domanda nazionale presso l'autorità competente (Camera di commercio o direttamente l'UIBM) di qualsiasi stato aderente all'Unione per la Protezione delle Nuove Varietà Vegetali (UPOV), con sede a Ginevra.

Ai sensi dell'art. 100 del CPI possono essere oggetto di una domanda di brevetto le varietà vegetali nuove, omogenee, stabili e distinte da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data di deposito, è notoriamente conosciuta.

La data critica per poter stabilire la proteggibilità di una varietà vegetale è la data del primo atto commerciale ed il fatto che sia stata oggetto di sperimentazioni o descrizioni in pubblicazioni scientifiche o convegni non compromette la novità, a differenza dei brevetti per invenzione e modello di utilità.

I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varietà vegetali conferiscono al titolare l'impedimento a terzi della produzione o riproduzione, la vendita, l'esportazione o l'importazione ed anche la sola detenzione per uno di questi scopi.

A seconda della territorialità del brevetto concesso, la durata varia da 20 anni per la tutela nazionale a 25 anni per quella comunitaria, elevata a 30 anni per le specie arboree e viticole.

Nel 1973 l'australiano John Cripps di Stoneville incrociò una mela rossa della sua terra, la varietà Lady Williams, con una Golden Delicious, mela gialla e di origine americana. Il risultato fu così soddisfacente che il Ministero dell'Agricoltura e dell'Alimentazione dell'Australia Occidentale brevettò la nuova mela e le diede un nome commerciale accattivante: **Pink Lady®**. Due mosse che si sono rivelate giuste se si pensa che oggi questa varietà di mele è coltivata estesamente anche in Nuova Zelanda, Cile, Canada, Francia, Italia, Spagna e USA (naturalmente su licenza) e che il marchio del prodotto, grazie a un'intensa attività di comunicazione, ha acquisito un'immagine glamour che va ben oltre l'alimentazione.

Linee guida
per la tutela
della proprietà
intellettuale
Focus sui brevetti



3. STRATEGIA BREVETTUALE E VALORIZZAZIONE DEL BREVETTO

Il brevetto non è origine di reddito solo per il fatto di possederlo, ma perchè acquisti un valore economico la prerogativa è lo sfruttamento industriale e commerciale del brevetto stesso. In linea generale esso produrrà profitti solo se il prodotto/servizio sarà realizzabile in modo industrialmente conveniente e incontrerà i favori del mercato.

Innanzitutto le variabili che definiscono il “potenziale economico” del brevetto agiscono su due fronti:

- le influenze esterne connesse al rischio di implementazione della tecnologia e del prodotto brevettato, così come all'andamento del relativo mercato e dei suoi potenziali concorrenti;
- le influenze interne legate in primis alla validità del brevetto ed in seguito alla sua “forza” (formulazione delle rivendicazioni nella descrizione), intesa come proteggibilità della soluzione nei confronti degli altri attori del mercato.

In secondo luogo, il titolare deve possedere e saper sfruttare tutti i presupposti per fornire al mercato i suoi prodotti brevettati, a partire da un capitale sufficiente, un adeguato know-how necessario per la produzione, canali di vendita fidelizzati, capacità produttive e personale qualificato.

Nel *business plan* dell'impresa, elaborato per lanciare un prodotto/servizio innovativo sul mercato, è prioritario individuare i paesi nei quali inserirsi con la propria invenzione, ragionando secondo vari criteri:

- scegliere i paesi che possono offrire un potenziale mercato per i propri prodotti;
- indirizzarsi sulle aree economicamente più importanti (Usa, Europa, sud-est asiatico) per l'esistenza di una tecnologia che rende le aziende in grado di riprodurre l'invenzione;

DOVE

- 
- scegliere i paesi nei quali hanno la loro sede, i loro impianti produttivi o i loro mercati i concorrenti e/o i potenziali contraffattori.

La strategia brevettuale include anche una scelta temporale, ovvero il momento in cui depositare una domanda di brevetto. Per evitare fughe di notizie, rischiando che l'invenzione venga divulgata o usurpata, è bene procedere al deposito della domanda appena si hanno dati sufficienti per poter descrivere l'invenzione, anche senza averla mai realizzata.

QUANDO

Correndo il rischio di usurpazione o divulgazione, si può pensare di depositare la domanda sia quando l'invenzione è adeguatamente finita (progettazione, studi di fattibilità), così da poterla descrivere in toto nei suoi dettagli tecnici, sia quando l'invenzione è stata riprodotta con un prototipo, in modo da evitare la riformulazione della domanda a causa di modifiche o perfezionamenti risultanti da test di prova.

Per lanciare sul mercato un oggetto di brevetto, l'impresa può scegliere differenti opzioni:

- commercializzare direttamente la soluzione brevettata;
- vendere a terzi il brevetto;
- concedere in licenza il brevetto ad altri;
- stabilire accordi di collaborazione o altre alleanze strategiche con più imprese, posseditrici di beni complementari.

Il successo commerciale di un brevetto non si basa esclusivamente sulle sue caratteristiche tecniche (design, tecnologia, funzionalità), bensì su un'effettiva domanda commerciale del prodotto e sul rispettivo prezzo, in confronto a quello dei prodotti in competizione o sostitutivi, se già presenti sul mercato.

COME

Altre strade alternative al diretto sfruttamento del brevetto sono rappresentate dal trasferimento permanente della titolarità ad una terza persona (vendita del brevetto) oppure dalla concessione in licenza con il vantaggio di mantenere la titolarità ad incassare contemporaneamente le royalties per la durata del brevetto. Autorizzare una terza persona a com-



mercializzare la soluzione brevettata mediante un accordo di licenza consentendo all'impresa di ottenere un ulteriore fonte di guadagno.

In sostanza, l'impresa che decide di intraprendere una strategia commerciale beneficia di una serie di vantaggi per la durata del monopolio:

- preserva l'idea innovativa dalla possibilità di imitazione da parte dei concorrenti;
- qualifica il proprio prodotto e la propria impresa agli occhi dell'utilizzatore finale;
- acquisisce una posizione di forza sul mercato, con un vantaggio tecnologico sulla concorrenza;
- incrementa il valore dell'impresa, saturando nicchie di mercato particolarmente profittevoli.

PERCHÈ

INDIRIZZI UTILI

Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale - WIPO/OMPI **Chemin des Colombettes, 34 Ginevra**

Telefono: (+41) 22 338 9111

Fax: (+41) 22 733 5428

Sito web: www.wipo.int

Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno – Marchi, disegni e Modelli – UAMI

Avenida de Europa, 4 Alicante

Telefono: (+34) 96 513 1344

Fax: (+34) 96 513 9100

Sito web: www.oami.europa.eu



Ufficio brevetti europeo – EPO

Sede principale: Erhardtstraße, 27 Monaco

Telefono: (+49) 089 2399 0

Fax: (+49) 089 2399 4465

Sito web: www.epo.org

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – UIBM

Via Molise, 19 Roma

Call Center: tel. (+39) 06 4705 5800 - fax (+39) 06 4705 5750

E-mail: contactcenteruibm@mise.gov.it

Sito web: www.uibm.gov.it





4. GLOSSARIO

A

Annotazione

Tutte le comunicazioni successive al deposito di brevetti e marchi che non modificano la titolarità del brevetto (es: variazione ragione sociale e/o natura giuridica, cambiamenti di indirizzo/sede, rinunce, limitazione di prodotti e servizi, ecc.).

Applicabilità industriale

Requisito di brevettabilità, in virtù del quale l'oggetto di un'invenzione deve poter essere fabbricato o utilizzato nell'industria (di qualsiasi genere, compresa quella agricola).

B

Brevetto

Titolo di proprietà industriale attraverso il quale è possibile tutelare, per un periodo di tempo limitato, un'invenzione. Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni industriali, i modelli di utilità o le nuove varietà vegetali.

Brevetto europeo

Famiglia di brevetti nazionali ottenuti a seguito di una procedura di esame unificata effettuata dall'Ufficio Brevetti Europeo. Il titolare di un brevetto europeo possiede tutti i diritti propri del brevetto nazionale in ognuno degli Stati nel quale il brevetto europeo è stato effettivamente convalidato.



C

Cessione

Accordo contrattuale con cui il titolare di un marchio o di un brevetto trasferisce in forma permanente ad un terzo soggetto i diritti patrimoniali ad esso connessi.

Concessione del brevetto

Atto mediante il quale l'amministrazione nazionale (UIBM) o l'EPO certifica la sussistenza dei requisiti di brevettabilità dell'invenzione oggetto di una domanda di brevetto e riconosce il titolo al richiedente.

Contraffazione

Violazione di un diritto di proprietà industriale appartenente a terzi, che si può sostanziare nella vendita, produzione, impiego o importazione di prodotti o servizi coperti dal titolo stesso senza l'autorizzazione del titolare.

D

Domanda internazionale di brevetto

Procedura stabilita dal PCT e amministrata dalla WIPO-OMPI che consente di semplificare le procedure per l'ottenimento di un brevetto negli attuali 148 paesi aderenti.



E

EPO – European Patent Organisation

Ufficio incaricato di ricevere ed esaminare le domande di brevetto europeo per le invenzioni, consultabile al sito internet: www.epo.org.

Esame (della domanda di brevetto)

Procedura attraverso la quale l'amministrazione (Ufficio Nazionale o EPO) verifica la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali di una domanda di brevetto al fine di conferire ovvero rifiutare la concessione del titolo.

Estensione del brevetto

Possibilità per il depositario di una domanda di brevetto nazionale di richiedere, entro il termine di 18 mesi a decorrere dalla data di deposito della prima domanda di brevetto, la protezione all'estero.

I

Innovazione

Processo che consente di combinare la conoscenza e la tecnologia con lo sfruttamento delle opportunità offerte dal mercato, finalizzato a prodotti, servizi e processi commerciali nuovi e/o più avanzati rispetto a quelli già disponibili sul mercato.

Invenzione

Soluzione nuova ed originale di un problema tecnico. Può essere oggetto di brevetto, qualora non concerna metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale, oppure razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse.



L

Liceità

Requisito di brevettabilità, che impone all'invenzione il rispetto della legge, dell'ordine pubblico e del buon costume.

Licenza

Accordo contrattuale in base al quale il titolare di un diritto di proprietà industriale (licenziante) autorizza un terzo (licenziatario) ad utilizzare l'oggetto della privativa, in genere a fronte del pagamento di un corrispettivo (royalty).

Limitazione

Possibilità per il titolare di un brevetto di ridurre l'ambito di protezione originariamente concesso, tramite apposita domanda da sottoporre all'UIBM.

M

Modello di utilità

Invenzione in cui l'idea inventiva si sostanzia nel fornire a macchine o parti di esse, a strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego.



N

Novità (brevetto)

Requisito di brevettabilità secondo cui un'invenzione non è ricompresa nello stato della tecnica.

O

Omogeneità

Requisito di tutela delle nuove varietà vegetali, che si sostanzia nella sufficiente uniformità nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarità attinenti alla sua riproduzione sessuata ed alla sua moltiplicazione vegetativa.

OMPI – Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale

Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere la proprietà intellettuale a livello mondiale e di gestire il trattato di cooperazione in materia di brevetti, l'Accordo ed il Protocollo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e l'Accordo di Locarno sui disegni o modelli.

Originalità

Requisito di brevettabilità, in virtù del quale un'invenzione non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo.



P

PCT - Patent Cooperation Treaty

Trattato multilaterale gestito dalla WIPO-OMPI che istituisce una procedura unificata finalizzata a rendere più agevole l'ottenimento di una protezione per le proprie invenzioni negli Stati aderenti, in quanto permette che un'unica domanda internazionale abbia gli stessi effetti di una domanda nazionale per gli Stati designati.

Preuso (brevetto)

Diritto in favore del preutente, ossia di colui che nei dodici mesi antecedenti il deposito di una domanda (o la data di priorità) di un brevetto da parte di terzi, abbia già utilizzato nella propria azienda la stessa invenzione. Costui può continuare ad usare l'invenzione, ma solo nei limiti del preuso stesso.

Priorità (diritto di – brevetto)

Possibilità per l'inventore di brevettare, entro 12 mesi dalla data di deposito di una domanda di brevetto, la stessa invenzione in paesi esteri, beneficiando della data di priorità del primo deposito rispetto ad eventuali altre domande e/o divulgazioni per la stessa invenzione.

Proprietà industriale

L'insieme dei titoli di protezione delle attività intellettuali che afferiscono alla sfera commerciale-produttiva (brevetti, marchi, modelli di utilità, disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, nuove varietà vegetali, informazioni aziendali riservate).



R

Rapporto di ricerca

Documento elaborato dall'esaminatore di brevetti al termine della ricerca di anteriorità, che raccoglie gli eventuali documenti che anticipano il contenuto dell'invenzione oggetto della domanda.

Registro brevetti e marchi

Banca dati dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che raccoglie le informazioni relative alle domande di titoli di proprietà industriale, depositate in Italia.

Ricerca di anteriorità

Ricerca che viene effettuata nello stato della tecnica per rinvenire eventuali precedenti dell'invenzione/marchio al fine accertare le effettive differenze o le novità dell'invenzione/marchio rispetto allo stesso stato della tecnica anteriore.

Rivendicazioni

Sezione della domanda di brevetto in cui si delimita l'ambito di protezione garantito dal brevetto stesso.

Royalty

Compenso riconosciuto al titolare di un diritto di proprietà industriale, effettuato nell'ambito di un contratto di licenza, con lo scopo di poter sfruttare il bene oggetto del diritto per fini commerciali.



S

Scoperta

Descrizione o interpretazione, basata sull'osservazione e sull'acquisizione di dati, di un fenomeno o di un oggetto già esistente in natura, ma precedentemente non spiegabile.

Stato della tecnica

L'insieme delle informazioni rese accessibili sul territorio nazionale e all'estero mediante una descrizione scritta o orale, un'utilizzazione o qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

T

Trascrizione

Pubblicità opponibile a terzi di un trasferimento o cessione di un diritto di proprietà industriale. Essa è obbligatoria per tutti gli atti che trasferiscono o modificano i diritti sui titoli di proprietà industriale, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

Trovato

Vedi invenzione.



U

UAMI – Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno

Autorità ufficiale dell'UE che si occupa delle procedure relative alla registrazione di marchi comunitari e di modelli comunitari, consultabile al sito internet: www.oami.europa.eu

UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico che si occupa del deposito e dell'esame di marchi, brevetti, disegni e modelli in Italia. Il suo sito internet è: www.uibm.gov.it

V

Valutazione economica dei brevetti

Griglia di analisi sviluppata in collaborazione fra il Ministero dello Sviluppo Economico, Crui, e l'Associazione Bancaria Italiana attraverso la quale viene data un'indicazione, condivisa, sul possibile valore economico di un brevetto.

Violazione di brevetto

Utilizzo illecito di un'invenzione protetta, senza l'accordo del titolare del brevetto.



A CHI RIVOLGERSI



Camera di Commercio
Grosseto

REGOLAZIONE DEL MERCATO UFFICIO MARCHI E BREVETTI

Indirizzo: Via Adda, 129 - Grosseto

Telefono: 0564 28854

Fax: 0564 418064

E-mail: brevetti@gr.camcom.it

Sito web: www.gr.camcom.gov.it

Dirigente: Michele Lombardi

Responsabile del servizio: Alberto Zaccherotti

Referenti: Bianca Imperato e Giorgia Silvia Domenichini

