

Napoli, 18 gennaio 2012

Università degli studi di Napoli "Parthenope"

# ***Orientarsi nel sistema brevettuale come e perché difendere un'idea***

*Studio Ing. Enrico Saviano*

*Consulenza in brevetti e proprietà industriale*

*Bologna - Napoli*

*[www.savianobrevetti.it](http://www.savianobrevetti.it)*

## Cos'è un brevetto? (1)

---

Il brevetto è un titolo di proprietà industriale, limitato nel tempo, che si ottiene mediante una procedura, la brevettazione, che ha per oggetto invenzioni, modelli d'utilità e varietà vegetali (art.1,2 CPI).

- Brevetto per invenzione industriale  
durata 20 anni dalla data di deposito (art.60 CPI)
- Brevetto per modello d'utilità industriale  
durata 10 anni dalla data di deposito (art.85 CPI)
- Brevetto per varietà vegetale  
durata 20 o 30 anni dalla data di concessione (art.109 CPI)

*Studio Ing. Enrico Saviano*

*Consulenza in brevetti e proprietà industriale*

*Bologna - Napoli*

*[www.savianobrevetti.it](http://www.savianobrevetti.it)*

## Cos'è un brevetto? (2)

Il brevetto conferisce al titolare e agli aventi causa un **diritto esclusivo** “*ad excludendum*” che impedisce a terzi, nel territorio in cui è valido e salvo consenso del titolare (art.66 CPI):

- a) se oggetto del brevetto è un prodotto, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
- b) se oggetto del brevetto è un procedimento, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

Quanto è oggetto del diritto di esclusiva ⇒ **AMBITO DI PROTEZIONE** viene definito dal tenore delle “*rivendicazioni*” del brevetto, che vanno interpretate alla luce della “*descrizione*” e dei “*disegni*” (art.52 CPI).

*Studio Ing. Enrico Saviano*

*Consulenza in brevetti e proprietà industriale*

*Bologna - Napoli*

*www.savianobrevetti.it*

## Basi del sistema brevettuale (1)

### **Diritto al brevetto – titolarità** (proprietà)

*Inventore o aventi causa* (datore di lavoro se l'inventore è retribuito per inventare - art.64 CPI).  
In caso di più titolari, salvo diversi accordi tra i titolari, è regolato dalle disposizioni del codice civile sulla comunione (Art.6CPI).

### **Diritto di brevetto**

E' il diritto di esclusiva in favore del titolare.

### **Diritto di esclusiva** ←

⇒ **Miglioramento stato della tecnica**

pubblico – Stato o territorio

### **Pubblicazione domanda di brevetto**

Una domanda di brevetto viene necessariamente pubblicata, dopo 18 mesi (normalmente) o 3 mesi (richiesta di pubblicazione anticipata) dalla data di deposito.

*Studio Ing. Enrico Saviano*

*Consulenza in brevetti e proprietà industriale*

*Bologna - Napoli*

*www.savianobrevetti.it*

## **Basi del sistema brevettuale (2)**

---

### **Esaurimento**

Le facoltà esclusive di un brevetto si esauriscono una volta che i prodotti protetti siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea o dello spazio economico europeo (art.5 CPI comma 1).

### **Inventore**

L'autore dell'invenzione (o del modello d'utilità) ha il diritto morale, inalienabile di essere dichiarato inventore del brevetto (art.62 CPI).

### **Unicità dell'invenzione**

In un documento brevettuale è possibile difendere solo una invenzione. Nel caso esistano più invenzioni, l'Ufficio competente invita il richiedente a limitare la protezione ad una sola invenzione entro un termine temporale, il richiedente potendo depositare ulteriori domande di brevetto ciascuna rivendicante una sola invenzione entro un termine temporale, comunque prima della concessione del titolo brevettuale (art.161 CPI).

*Studio Ing. Enrico Saviano*

*Consulenza in brevetti e proprietà industriale*

*Bologna - Napoli*

*[www.savianobrevetti.it](http://www.savianobrevetti.it)*

## Cosa è possibile brevettare

Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove – **novità** - che implicano un'attività inventiva – **attività inventiva** - e sono atte ad avere un'applicazione industriale – **industrialità** (art.45 comma 1 e art.82 CPI).

### **Novità**

Un'invenzione (modello d'utilità) è considerata nuova(o) se non è compresa(o) nello *stato della tecnica*. Lo *stato della tecnica* e' costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto (art.46 CPI).

### **Attività inventiva – Originalità**

Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art.48 CPI).

Originali sono i modelli d'utilità atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere (art.82 CPI).

### **Industrialità**

Un'invenzione (modello d'utilità) è considerata(/o) atta(/o) ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola (art.47 CPI).

*Studio Ing. Enrico Saviano*

*Consulenza in brevetti e proprietà industriale*

*Bologna - Napoli*

*www.savianobrevetti.it*

## Materia brevettabile

### Linee guida per stabilire la materia brevettabile

- ✓ il diritto di esclusiva deve favorire e non precludere l'avanzamento dello stato della tecnica
- ✓ il prodotto o il procedimento deve risolvere un *problema tecnico* esistente o porre un nuovo *problema tecnico* in un settore
- ✓ prodotti e procedimenti che portano ad un risultato univocamente determinato, le cui caratteristiche sono alla portata del tecnico medio del settore, quindi non dipendono dalle abilità di esecuzione dell'operatore

**Non sono considerate come invenzioni** - oggetto di brevetto (art.45 CPI commi 2-5):

- 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 in quanto tali;
- 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 razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse.

*Studio Ing. Enrico Saviano*

*Consulenza in brevetti e proprietà industriale*

*Bologna - Napoli*

*www.savianobrevetti.it*

## I diritti del ricercatore d'Università (1)

### **Art.65 CPI. Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca.**

1. In deroga all'articolo 64 (invenzione dei dipendenti), quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.
2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.
3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.
4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

*Studio Ing. Enrico Saviano*

*Consulenza in brevetti e proprietà industriale*

*Bologna - Napoli*

*[www.savianobrevetti.it](http://www.savianobrevetti.it)*



## I diritti del ricercatore d'Università (2)

### Criticità art.65 CPI

- ✓ Il ricercatore sembra avere solo formalmente la titolarità dell'invenzione, ma non di fatto: non decide dello sfruttamento economico dell'invenzione (comma 2)
- ✓ Il ricercatore, in quanto titolare, ha l'onere di pagare le spese per la brevettazione, la gestione e il mantenimento in vita del titolo. E se non ne avesse la possibilità economica, come si risolve? l'Università interviene?
- ✓ Il ricercatore sembra avere un obbligo temporale di sfruttamento dell'invenzione, pena la perdita effettiva della titolarità e relativi diritti di sfruttamento del brevetto (comma 4)

### SOLUZIONE

Le Università si dotano tipicamente di un regolamento interno dove risolvono questi punti di criticità, così chiarendo il rapporto con i propri ricercatori.

Se la ricerca è finanziata, anche solo in parte, da soggetti privati vale l'art.64 comma 5.

*Studio Ing. Enrico Saviano*

*Consulenza in brevetti e proprietà industriale*

*Bologna - Napoli*

*www.savianobrevetti.it*

## Le invenzioni dei dipendenti

### Art.64 CPI

Se l'invenzione viene realizzata da un dipendente nell'esecuzione di un contratto di lavoro dove l'attività inventiva è oggetto del contratto, la titolarità spetta al datore di lavoro e:

- se vi è una cifra prevista per tale attività, al dipendente non spetta nulla (comma 1),
- se non è prevista un cifra specifica, il dipendente ha diritto ad un equo premio (comma 2).

Se l'inventore dipendente non è pagato per inventare e l'invenzione appartiene al campo di interesse del datore di lavoro, questi ha il diritto di opzione per l'acquisto del brevetto o l'uso, esclusivo o non dell'invenzione, nonché il diritto di chiedere o acquisire brevetti esteri relativi per la medesima invenzione, previo pagamento di un canone (commi 3, 4).

*Studio Ing. Enrico Saviano*

*Consulenza in brevetti e proprietà industriale*

*Bologna - Napoli*

*[www.savianobrevetti.it](http://www.savianobrevetti.it)*

## Documento brevettuale

**Titolo - Riassunto** (informativo - privo di valore legale)

### **Descrizione**

- Oggetto del brevetto
- Campo di applicazione
- Formulazione problema tecnico:  
analisi arte nota, critica arte nota, scopo invenzione
- Soluzione problema tecnico:  
definizione dell'invenzione e vantaggi
- Esempi di rappresentazione dell'invenzione:  
caratteristiche, peculiarità, vantaggi
- Varianti dell'invenzione ed equivalenti tecnici

**Rivendicazioni** (indipendenti, dipendenti)

Indicano tutte e sole le caratteristiche tecniche che definiscono l'invenzione.

Un'invenzione può essere definita completamente, salvo casi particolari, attraverso al massimo 3 rivendicazioni indipendenti di diversa tipologia:

1) prodotto, 2) sistema, 3) procedimento (e 4) uso nel caso di prodotti farmaceutici).

### **Tavole di disegno**

Illustrano documenti ed esempi rappresentativi citati nella descrizione.

### **Dati bibliografici**

- Numero di domanda o numero di brevetto
- Titolo
- Titolare
- Inventore designato
- Data di deposito
- Priorità (eventuale) e relativa data di deposito
- Classificazione

*Studio Ing. Enrico Saviano*

*Consulenza in brevetti e proprietà industriale*

*Bologna - Napoli*

*www.savianobrevetti.it*

## Concessione di un brevetto

Dopo il deposito di una domanda di brevetto la stessa viene esaminata dagli uffici e organismi competenti al fine di concedere un brevetto o rigettare la domanda. Esistono due possibilità:

- Esame formale: la domanda viene concessa se conforme ad un protocollo formale di deposito (come accade in Italia per le domande di brevetto per modello d'utilità o le invenzioni depositate prima del 1 luglio 2008)
- Esame sostanziale o di merito: si esamina la validità della materia rivendicata. Avviene tipicamente attraverso:
  - una ricerca di anteriorità e relativo rapporto di ricerca,
  - eventuale emendamento delle rivendicazioni alla luce dell'arte nota evidenziata nella ricerca,
  - uno scambio di lettere con l'esaminatore in carica del caso dove si argomenta la sussistenza o meno delle caratteristiche di brevettabilità della materia rivendicata, eventualmente con ulteriori emendamenti della domanda.

*Studio Ing. Enrico Saviano*

*Consulenza in brevetti e proprietà industriale*

*Bologna - Napoli*

*www.savianobrevetti.it*

## Priorità

---

**Primo deposito o documento di priorità:** prima domanda di brevetto depositata in uno stato o in un territorio aderenti alla Convenzione di Unione di Parigi, dal contenuto conforme (medesima invenzione) ad una domanda di brevetto depositata successivamente.

Il **diritto di priorità** consente di depositare una domanda di brevetto rivendicando una data di deposito antecedente la data di effettivo deposito, la data di effettivo deposito del documento di priorità.

Quando si deposita una domanda di brevetto (*estensione o domanda estesa*) conforme (medesima invenzione) ad una prima domanda depositata (primo deposito) entro i 12 mesi successivi la data di deposito della prima, il diritto di priorità conferisce l'effetto che la domanda estesa, per la materia equivalente a quella presente nel primo deposito, si ritiene come depositata alla data del primo deposito (art.4 CPI e art.4 Convenzione di Unione di Parigi).

*Studio Ing. Enrico Saviano*

*Consulenza in brevetti e proprietà industriale*

*Bologna - Napoli*

*[www.savianobrevetti.it](http://www.savianobrevetti.it)*

## Estensione di un brevetto

✓ **Protocollo PCT** (Patent Cooperation Treaty - brevetto internazionale)

E' un trattato di cooperazione internazionale che consente, previo pagamento e con la possibilità di effettuare un esame di merito non vincolante, di ritardare la scelta dei paesi dove effettivamente estendere fino ai 31 mesi successivi alla data di priorità (primo deposito)

✓ **Convenzione del Brevetto Europeo** - CBE

E' una convenzione fra paesi europei per cui un ufficio europeo, l'EPO effettua un unico esame di merito della domanda depositata in una delle lingue ammesse nella convenzione (EN, DE, FR) e il brevetto concesso abbisogna di essere convalidato in ogni Stato dove si vuole esercitare la protezione.

✓ **Ulteriori convenzioni brevettuali continentali o transcontinentali**

Autorità riconosciute: **ARIPO** (African Regional Industrial Property Organization), **OAPI** (Organisation Africaine pour la Propriété Intellectuelle) **EA** (Eurasian Patent Office) – vale lo stesso discorso fatto per CBE.

✓ **Estensioni nazionali**

Si depositano le domande direttamente nelle nazioni di interesse.

*Studio Ing. Enrico Saviano*

*Consulenza in brevetti e proprietà industriale*

*Bologna - Napoli*

*www.savianobrevetti.it*

## Idea-prodotto: protezione e rischio contraffazione

Quando ho un'idea da realizzare, un prodotto da produrre o commercializzare e/o un metodo industriale da attuare, è opportuno porsi alcune domande:

- Posso produrlo senza ledere diritti di privativa di terzi? - **CONTRAFFAZIONE**
- Posso ottenere un valido diritto di esclusiva sulla mia idea? - **PROTEZIONE**
- Quale è la migliore strategia di protezione complessiva per la mia idea?



**RICERCA DI ANTERIORITA'**



**ANALISI DELLO STATO DELL'ARTE**

Quali titoli di proprietà industriale conviene utilizzare?

Come attuare la strategia di protezione?

*Studio Ing. Enrico Saviano*

*Consulenza in brevetti e proprietà industriale*

*Bologna - Napoli*

*www.savianobrevetti.it*

## Ricerca di anteriorità (1)

Attività fondamentale per:

- scoprire l'effettivo stato della tecnica ad una tal data,
- per analizzare lo stato della tecnica,
- verificare la sussistenza delle caratteristiche di novità ed altezza inventiva dell'invenzione,
- formulare un effettivo problema tecnico nella redazione di una domanda di brevetto.

✓ Scopre eventuali minacce di valide privative eventualmente o potenzialmente presenti da parte di terzi e concorrenti in alcuni stati e territori.

✓ Orienta la ricerca e lo sviluppo di un'idea nel caso che un ricercatore abbia più di una strada percorribile per la definizione e l'attuazione di un'idea innovativa.

✓ Monitorizza i diritti di brevetto eventualmente in capo ai nostri concorrenti – sorveglianza brevettuale.

*Studio Ing. Enrico Saviano*

*Consulenza in brevetti e proprietà industriale*

*Bologna - Napoli*

*[www.savianobrevetti.it](http://www.savianobrevetti.it)*



## Ricerca di anteriorità (2)

---

### Modalità di effettuazione

- Banche dati a libero accesso (ad es. “espacenet”)
- Banche dati a pagamento (ad es. “Questel-Orbit”)

### Cosa posso trovare?

- Domande di brevetto (depositati oltre 18 mesi prima la data della ricerca) e brevetti pubblicati
- Famiglie brevettuali
- File history completa di procedure di esame di domande di brevetto: rapporti di ricerca con relativi documenti anteriori, scambio di documenti di esame, eventuali documenti relativi a procedure di opposizione al brevetto
- Documenti brevettuali citati e che citano il documento ricercato

*Studio Ing. Enrico Saviano*

*Consulenza in brevetti e proprietà industriale*

*Bologna - Napoli*

*[www.savianobrevetti.it](http://www.savianobrevetti.it)*

## Come difendere un'idea – Linea Guida

### ANALISI DELLA IDEA-SOLUZIONE (PRODOTTO-SISTEMA-METODO)

Si indaga l'origine dell'idea, come viene attuata, relativi risvolti commerciali e tecnici, il possibile valore economico, eventuali ulteriori soluzioni potenzialmente innovative, etc.

### ANALISI DEL CAMPO TECNICO DI ATTUAZIONE DELL'IDEA

E' un campo... a veloce sviluppo tecnologico? interessante commercialmente? Esistono accordi commerciali particolari tra i produttori in quel settore?

### VALUTAZIONE ECONOMICO-COMMERCIALE SUL RICHIEDENTE

E' un inventore singolo, una piccola-media azienda, una multinazionale? Quanto è disposto a spendere ed investire in proprietà industriale per il suo progetto?

### ELABORAZIONE STRATEGIA

Segreto industriale o brevettazione? In che modo attuarli? Se e di quali titoli di proprietà industriale dotarsi?

### PIANIFICAZIONE DI SPESA IN PROPRIETA' INDUSTRIALE

a breve (1-12 mesi), medio (1-3 anni) e lungo termine (3-7 anni)

*Studio Ing. Enrico Saviano*

*Consulenza in brevetti e proprietà industriale*

*Bologna - Napoli*

*[www.savianobrevetti.it](http://www.savianobrevetti.it)*

## Altri titoli di proprietà industriale

---

IMPORTANTE: i titoli sono cumulabili, integrano ed estendono la protezione di un'idea applicabile all'industria.

Marchi e altri segni distintivi

Design Industriale

Indicazioni geografiche - denominazione d'origine

Topografie dei prodotti a semi-conduttori

Informazioni aziendali riservate – *Know How*

*Studio Ing. Enrico Saviano*

*Consulenza in brevetti e proprietà industriale*

*Bologna - Napoli*

*[www.savianobrevetti.it](http://www.savianobrevetti.it)*

# *Grazie per l'ascolto*

Per informazioni e richieste:

Ing. Enrico Saviano, email: [info-na@savianobrevetti.it](mailto:info-na@savianobrevetti.it)

*Studio Ing. Enrico Saviano*

*Consulenza in brevetti e proprietà industriale*

*Bologna - Napoli*

*[www.savianobrevetti.it](http://www.savianobrevetti.it)*