



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO  
CAMPUS VIVENDI



# DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE

## **Corso di Dottorato di Ricerca**

*Rischio e sostenibilità nei sistemi dell'ingegneria civile edile ed ambientale*

*XXXV Ciclo - Corso di*

*Proprietà intellettuale e brevetto di invenzioni di ricerca*

*Intellectual property and patent of research inventions*

*Lezione-seminario sulle tematiche del corso*

**Università degli Studi di Salerno 17 Luglio**

**2020, ore 09.30**

**Zoominar**

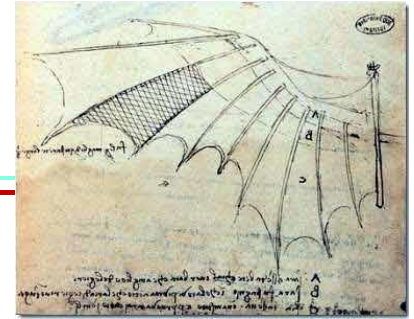
**Andrea e Claudia Scilletta**

**IP Sextant, <https://www.ipsextant.eu/web/>**



# Proprietà intellettuale

---



Settore del diritto che si riferisce alle creazioni intellettuali di ogni genere, in particolare:

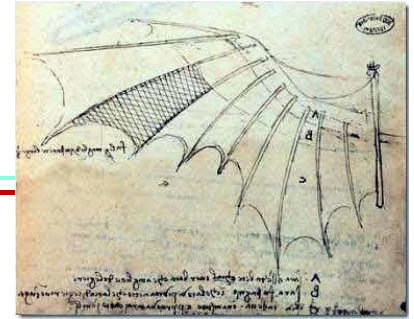
- opere musicali, letterarie ed artistiche
- software
- innovazioni tecniche, industriali e agrarie
- design
- segni distintivi quali simboli, nomi, loghi, suoni

Il titolare di un diritto di proprietà intellettuale, ottenuto a certe condizioni, ha alcuni diritti esclusivi sulla relativa creazione intellettuale



## Tipi di tutela per le innovazioni tecnologiche

---



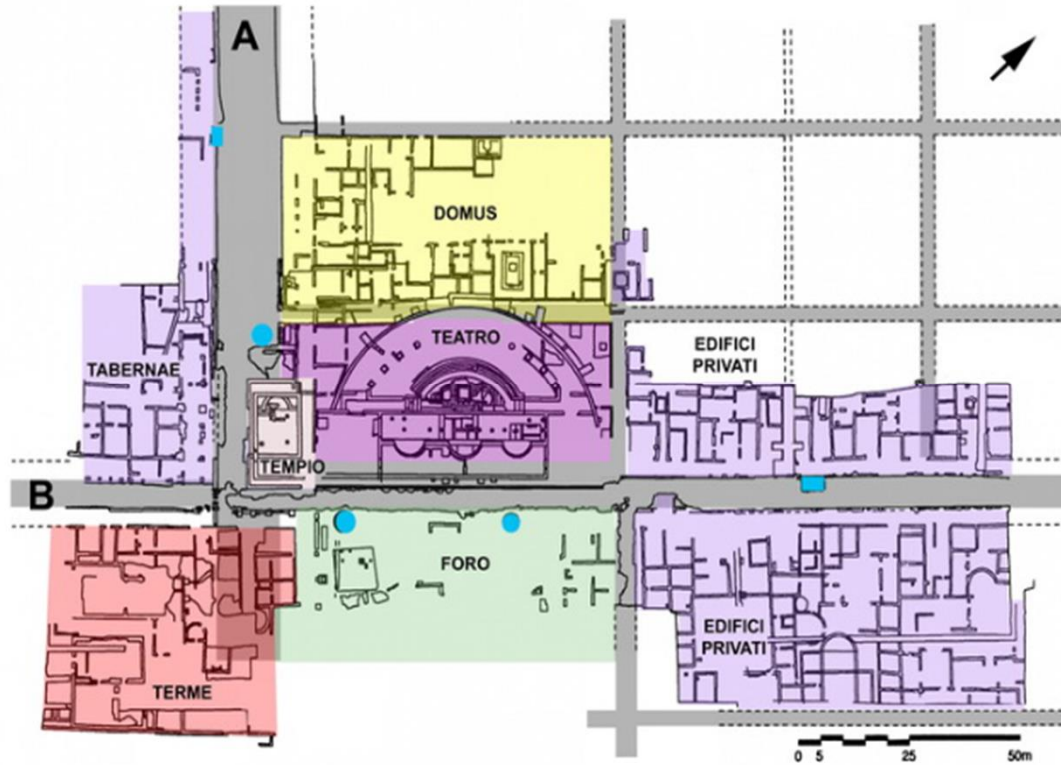
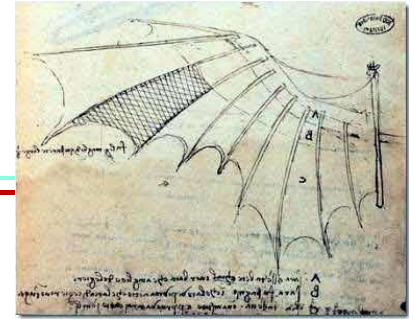
- Brevetti d'invenzione
- Modelli di utilità
- Disegni o Modelli
- Diritto d'autore\*
- Topografie dei semiconduttori
- Know-how

\* *Senza d.d.a. si parla di proprietà industriale*

\* *Con d.d.a. si parla di proprietà intellettuale*



## Cenni storici



Sibari, Magna Grecia:

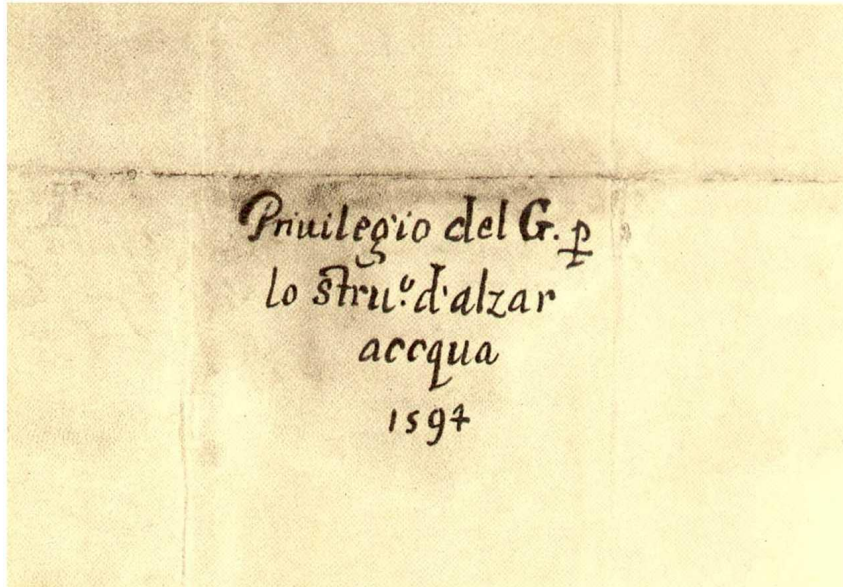
*“viene offerto un incoraggiamento a tutti coloro che realizzano un qualsiasi miglioramento al benessere, i relativi guadagni essendo assicurati all’inventore per un anno” (ca. 500 a.C.)...*

continua





## Cenni storici



... Repubblica di Venezia:

Decreto relativo ai privilegi sui dispositivi nuovi ed inventivi (1474 d.C.)...



continua





## Agenda

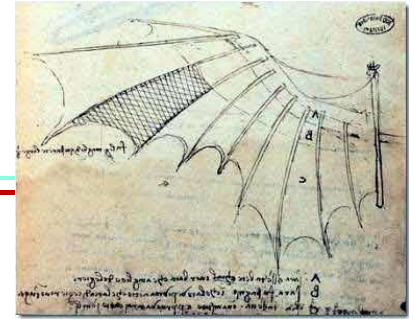
---

- ❑ Introduzione alla proprietà intellettuale, cenni storici sui brevetti
- ❑ Invenzioni e brevetti secondo la normativa
- ❑ Requisiti di brevettabilità come invenzioni, i diritti esclusivi
- ❑ Creatività, innovazione e sviluppo socio-economico
- ❑ Statistiche internazionali
- ❑ L'ambito di protezione, titolare e inventore
- ❑ Procedure per i brevetti d'invenzione in Italia
- ❑ La contraffazione e la tutela
- ❑ Modelli di utilità
- ❑ Protezione internazionale e relative strategie
- ❑ Le convenzioni europee
- ❑ Il PCT e le altre convenzioni internazionali
- ❑ La ricerca brevettuale



## Riferimenti normativi

---



Codice della proprietà industriale (c.p.i.)

Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE o EPC)

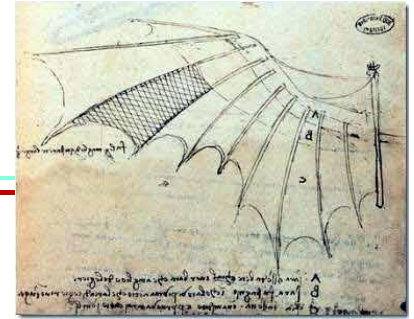
TRIPS Agreement

Patent Cooperation Treaty (PCT)



## Cos'è una invenzione

---

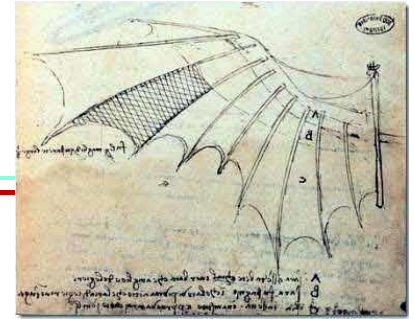


Non esiste una definizione positiva nelle normative

Interpretazione giurisprudenziale italiana ed europea: è una soluzione tecnica di un problema tecnico



## Esempio di invenzione



lo strumento per scrivere fino a 100 anni fa era penna e calamaio







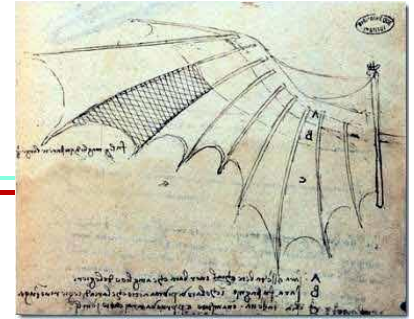
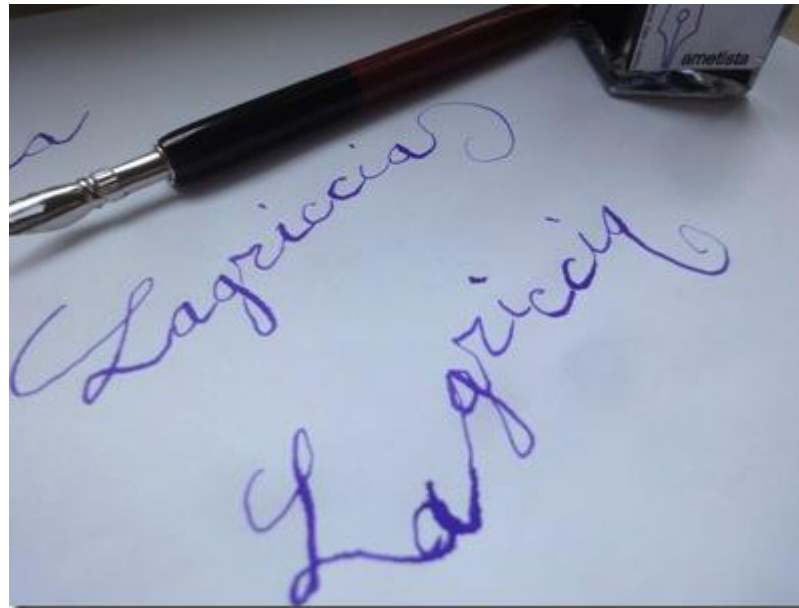
## Esempio di invenzione

Problemi:

Macchie e sporco



Tratto disuniforme:

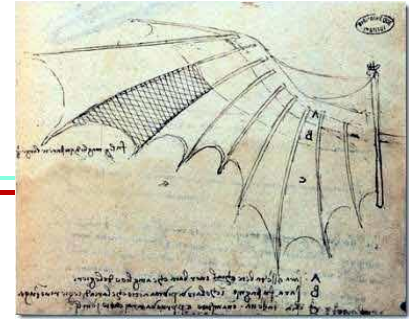






## Esempio di invenzione

Il Sig. Ladislao Biro inventa la soluzione tecnica:

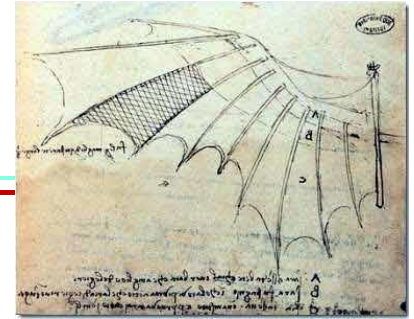


la penna a sfera





## Cos'è un brevetto d'invenzione



Oct. 14, 1941.

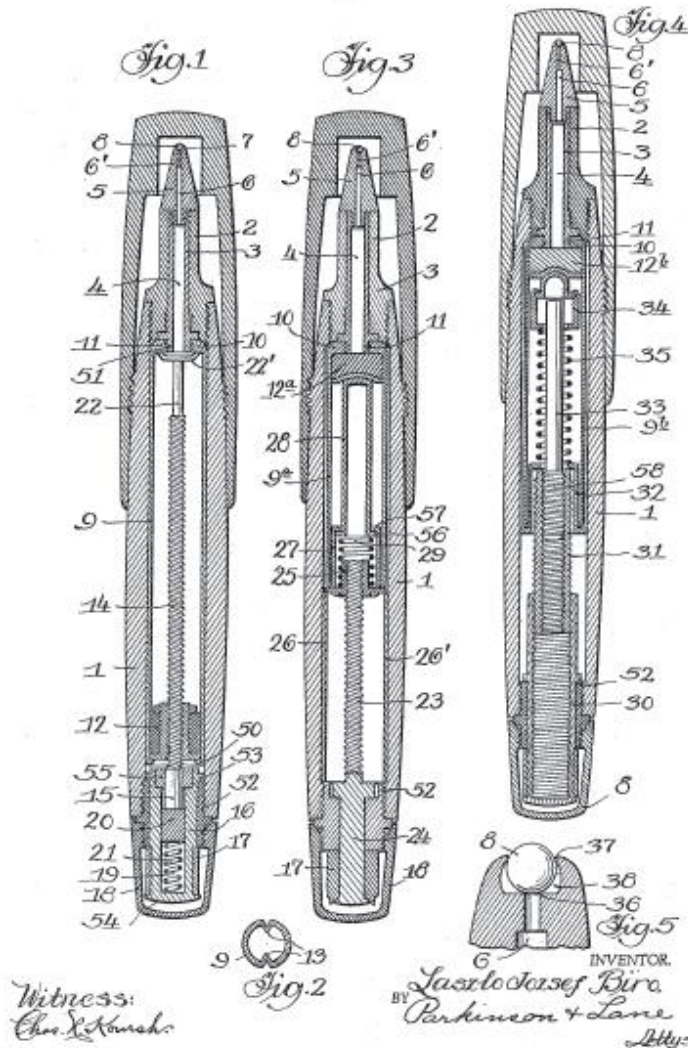
L. J. BIRO

2,258,841

FOUNTAIN PEN

Filed April 23, 1941

2 Sheets-Sheet 1



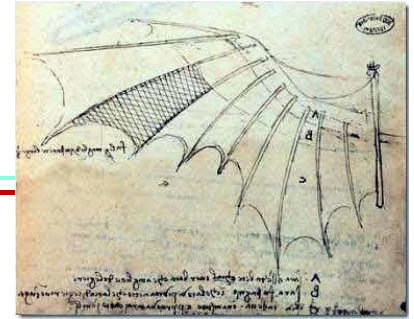
È un documento concesso da una autorità governativa

che conferisce al titolare il diritto di escludere soggetti terzi

dallo sfruttamento commerciale dell'oggetto dell'invenzione, del modello di utilità o del design (artt. 41, 66, 85 c.p.i., art. 64 EPC)

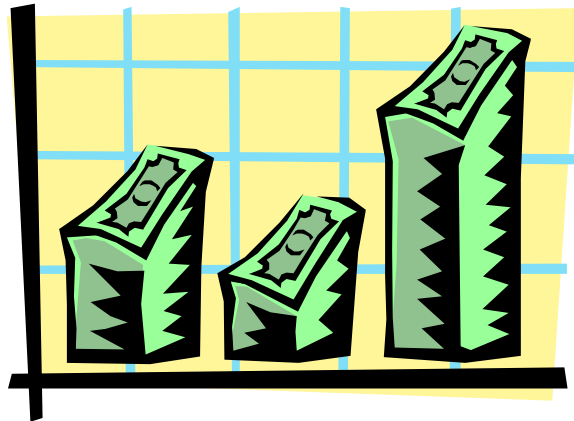


## Brevetto d'invenzione: una definizione pratica

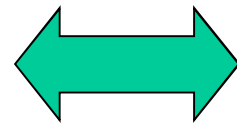


È una sorta di contratto tra la collettività e chi sviluppa l'invenzione:

il titolare riceve dalla  
collettività

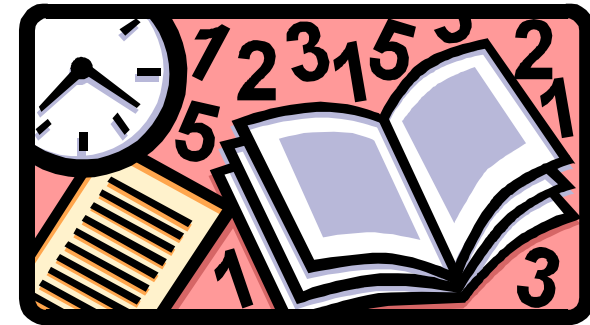


una esclusiva



in cambio di

la collettività riceve dal  
titolare

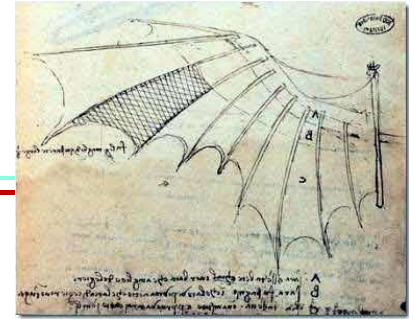


un insegnamento altrimenti  
non alla portata dei tecnici del  
settore



## Per la collettività

---



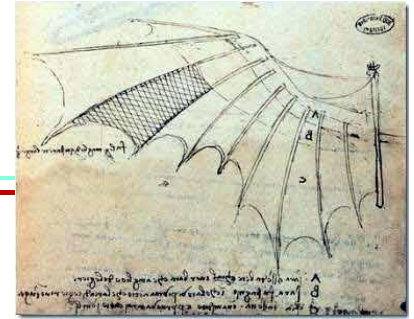
Incentivo all'innovazione scientifica e tecnologica

Possibilità di libero sfruttamento al più tardi dopo 20 anni (brevetto)  
o 10 anni (modello di utilità) o prima nel caso il titolare non lo  
mantenga più in vita



## Per il titolare

---



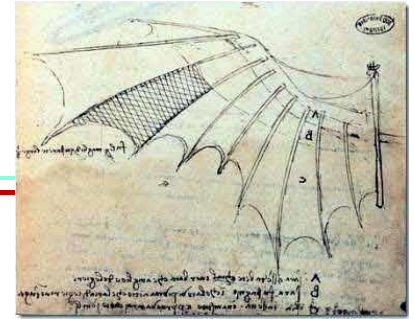
Recupero delle spese di ricerca e sviluppo e di quelle per la brevettazione/registrazione mediante esclusiva di 20 anni (per brev. – è di 10 anni per mod. ut. e di 25 anni per design)

Capitali da reinvestire in nuova ricerca



## Cosa non è un brevetto

---



Non costituisce autorizzazione per il titolare a realizzare, utilizzare, commercializzare l'invenzione

Non impedisce a terzi di condurre attività sperimentale a fini non commerciali sull'oggetto dell'invenzione





## Limiti temporali e territoriali del diritto di esclusiva

---



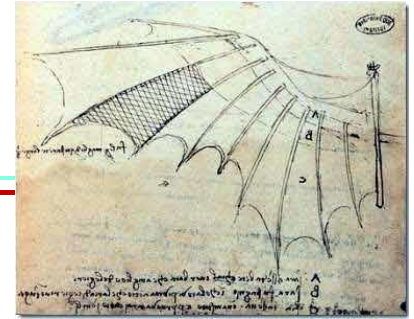
20 anni dalla data di deposito della domanda di brevetto (i diritti di brevetto non sono rinnovabili – art. 60 c.p.i., art. 63 EPC )

nell'ambito del territorio di validità del brevetto (art. 66 c.p.i., art. 64 EPC)



## Cos'è brevettabile come invenzione

---



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 (art. 45(1) c.p.i.; art. 52(1) EPC):

Invenzioni (Art. 45 c.p.i., art. 52 EPC )

Nuove (Art. 46 c.p.i., art. 54 EPC)

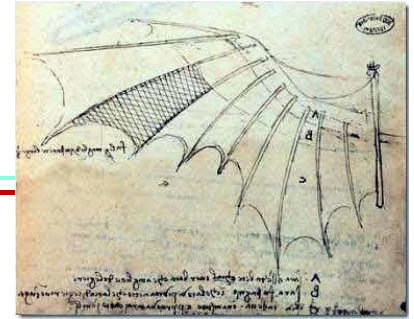
Inventive (Art. 48 c.p.i., art. 56 EPC)

Applicabili industrialmente (Art. 49 c.p.i., art. 57 EPC)



## La definizione “per esclusione” d’invenzione

---



Art. 45 (2)-(3) c.p.i. (art. 52(2)-(3) EPC)

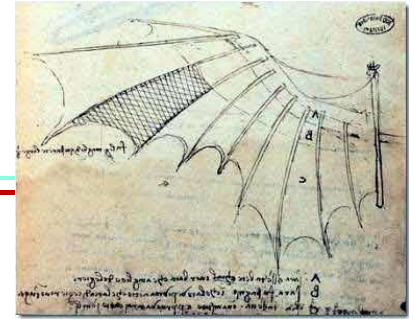
Non sono considerate come invenzioni, in particolare:

- 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

Brevettabilità esclusa solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.



## Eccezioni alla brevettabilità



Artt. 50 e 45 c.p.i. (Art. 53 EPC)

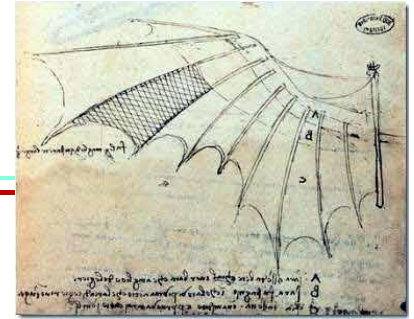
Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

L'attuazione di un'invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.

continua



## Eccezioni alla brevettabilità



Non possono costituire oggetto di brevetto:

- 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 e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali (non si applica a procedimenti microbiologici ed ai relativi prodotti –

cfr. artt. 81*bis*-81*octies* c.p.i.)

Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.



## Agenda

---

- ❑ Introduzione alla proprietà intellettuale, cenni storici sui brevetti
- ❑ Invenzioni e brevetti secondo la normativa
- ❑ Requisiti di brevettabilità come invenzioni, i diritti esclusivi
- ❑ Creatività, innovazione e sviluppo socio-economico
- ❑ Statistiche internazionali
- ❑ L'ambito di protezione, titolare e inventore
- ❑ Procedure per i brevetti d'invenzione in Italia
- ❑ La contraffazione e la tutela
- ❑ Modelli di utilità
- ❑ Protezione internazionale e relative strategie
- ❑ Le convenzioni europee
- ❑ Il PCT e le altre convenzioni internazionali
- ❑ La ricerca brevettuale





## Novità



art. 46 c.p.i., art. 54 EPC

Un'invenzione è nuova quando non fa parte dello stato dell'arte (detto anche stato della tecnica, tecnica anteriore, tecnica nota, prior art)

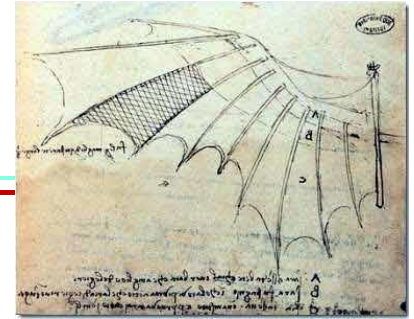
Lo stato dell'arte comprende tutto ciò che è stato reso pubblico (ovunque nel mondo) con una descrizione scritta o orale, una presentazione su Internet, un uso o qualsiasi altro mezzo, prima della data di deposito o di priorità della domanda di brevetto

L'invenzione manca di novità se un solo documento di tecnica anteriore divulga tutte le caratteristiche tecniche dell'invenzione



## Novità di nuovi usi di sostanze farmaceutiche

---



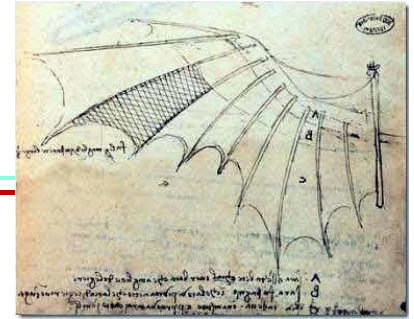
art. 46 c.p.i., art. 54 EPC

Non esclusa la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione (invenzioni di secondo o ulteriore uso)



## «Rischio dell'inventore»

---



### ATTENZIONE

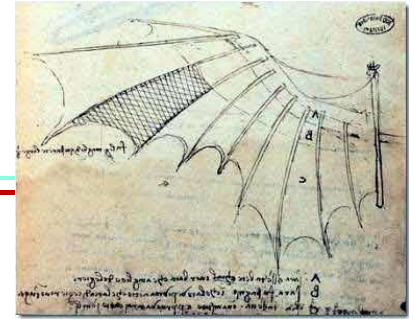
Prima depositare la domanda di brevetto

... e dopo divulgare (tramite una commercializzazione od una pubblicazione)



## Attività inventiva

---

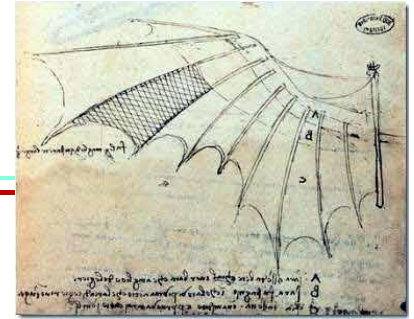


Art. 48 c.p.i., art. 56 EPC

Un'invenzione implica un'attività inventiva se, rispetto a quanto è noto dallo stato dell'arte, non risulta deducibile in modo ovvio per un esperto del settore

L'invenzione manca di attività inventiva se una combinazione di due (o più) documenti di tecnica anteriore divulga tutte le caratteristiche tecniche dell'invenzione

La combinabilità viene valutata con il *problem solution approach* (PSA)



Cinque passi:

1. Individuare il documento di tecnica anteriore più vicina (*closest prior art*): il documento che descrive una soluzione tecnica avente scopo o effetto tecnico simile, provvista di più caratteristiche tecniche in comune, ed appartenente allo stesso settore tecnico o ad un settore tecnico molto vicino

Esempio:

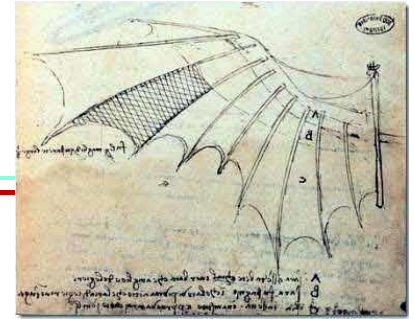
Invenzione: trolley con almeno 4 rotelle

Documento più vicino: trolley con 2 rotelle

continua



PSA



Cinque passi:

2. Individuare la differenza tra l'invenzione ed il documento di tecnica anteriore più vicina

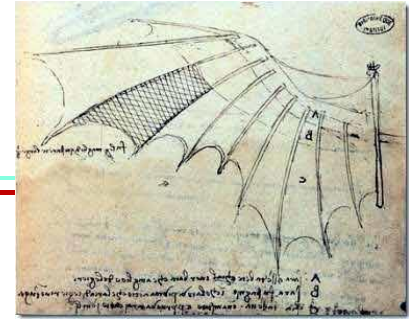
Esempio:

Invenzione: 4 rotelle invece di 2 rotelle

continua



PSA



Cinque passi:

3. Quale effetto tecnico è causato dalla differenza?

Esempio:

Invenzione: consente di trasportare il trolley senza doverne sollevare una parte -> è più comodo e meno faticoso da trasportare

continua





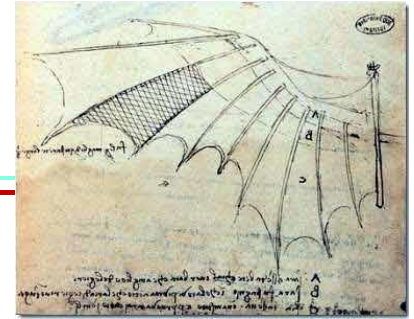
Cinque passi:

4. Definire il problema tecnico oggettivo risolto dall'invenzione come quello di ottenere l'effetto tecnico (oppure come quello di trovare un'alternativa alla *closest prior art*)

Esempio:

Problema: consentire di trasportare il trolley in modo ancora più comodo e meno faticoso per l'utilizzatore

continua



Cinque passi:

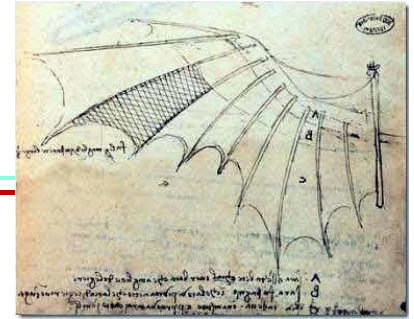
5. Valutazione: il tecnico medio avrebbe risolto (e non «avrebbe potuto risolvere») il problema tecnico oggettivo sulla base della totalità di documenti di tecnica anteriore arrivando all'invenzione senza l'impiego di alcuna capacità inventiva?

Ovvero: è (implicitamente) suggerito nella tecnica anteriore, per risolvere il problema tecnico oggettivo, di combinare un secondo documento di tecnica anteriore con il documento di tecnica anteriore più vicina per arrivare all'invenzione?



## Applicabilità industriale

---



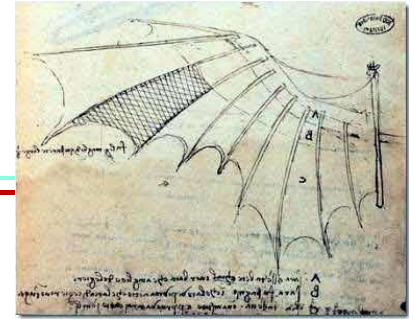
Art. 49 c.p.i., art. 57 EPC

Un'invenzione è atta ad avere un'applicabilità industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in un qualsiasi tipo di industria, compresa quella agricola



## Sufficiente descrizione

---

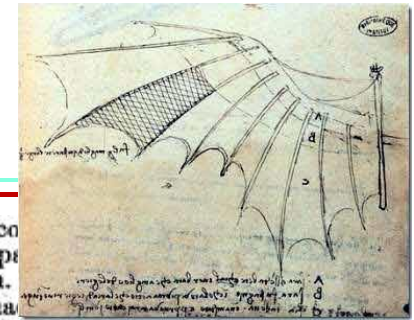


Art. 51 c.p.i., art. 83 EPC

L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo affinché l'esperto nel settore sia in grado di riprodurla senza sforzi inventivi



## Sufficiente descrizione: esempio



# UNITED STATES PATENT OFFICE.

ORVILLE WRIGHT AND WILBUR WRIGHT, OF DAYTON, OHIO.

## FLYING-MACHINE.

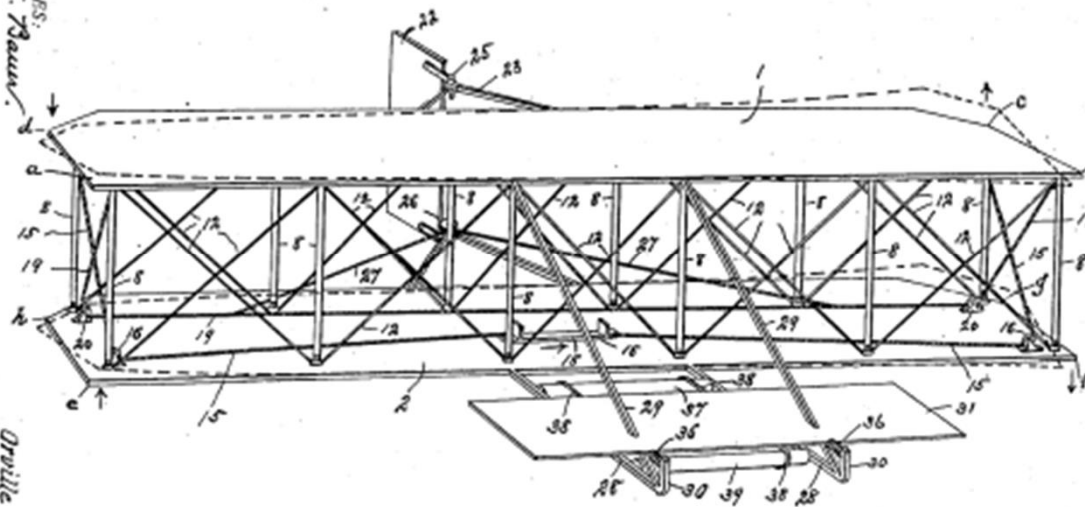
No. 821,393.

Specification of Letters Patent.

Patented May 22, 1906.

Application filed March 23, 1903. Serial No. 149,220.

FIG. 1.



WITNESSES:  
William G. Fournier  
James Miller

INVENTOR  
Orville Wright  
Wilbur Wright  
BY  
H. A. Coulter  
ATTORNEY

No. 821,393.

O. & W. WRIGHT.  
FLYING MACHINE.  
APPLICATION FILED MAR. 23, 1903.

PATENTED MAY 22, 1906.

In the accompanying drawing shown an apparatus in one form. The main element of the machine is two parallel superposed aeroplanes 1 and 2, and this construction we prefer, although our invention may be embodied in a structure having a single aeroplane. Each aeroplane is of considerably greater width from side to side than from front to rear. The four corners of the upper aeroplane are indicated by the reference-letters a, b, c, and d, while the corresponding corners of the lower aeroplane 2 are indicated by the reference-letters e, f, g, and h. The marginal lines a b and e f indicate the front edges of the aeroplanes, the lateral margins of the upper aeroplane are indicated, respectively, by the lines a d and b c, the lateral margins of the lower aeroplane are indicated, respectively, by the lines e h and f g, while the rear margins of the upper and lower aeroplanes are indicated, respectively, by the lines c d and g h.

Before proceeding to a description of the fundamental theory of operation of the structure we will first describe the preferred mode of constructing the aeroplanes and those portions of the structure which serve to connect the two aeroplanes.

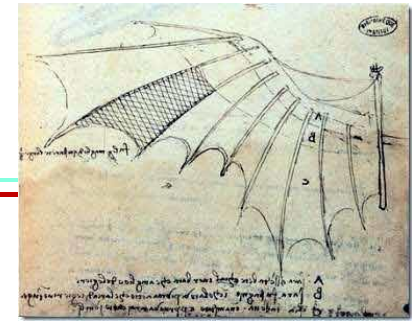
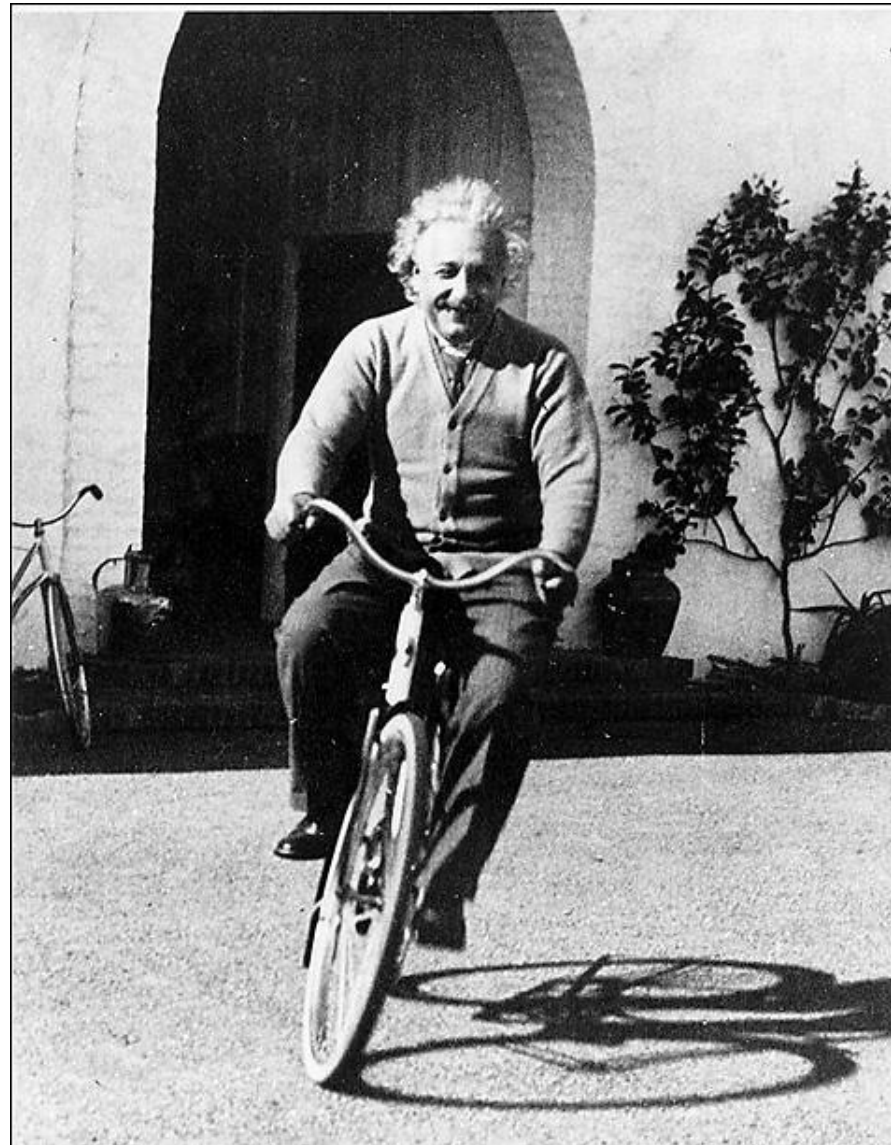
Each aeroplane is formed by stretching cloth or other suitable fabric over a frame composed of two parallel transverse spars 3, extending from side to side of the machine, their ends being connected by bows 4, extending from front to rear of the machine. The front and rear spars 3 of each aeroplane are connected by a series of parallel ribs 5, which preferably extend somewhat beyond the rear spar, as shown. These spars, bows, and ribs are preferably constructed of wood having the necessary strength, combined with lightness and flexibility. Upon this framework the cloth which forms the supporting-surface of the aeroplane is secured, the frame being inclosed in the cloth. The cloth for each aeroplane is attached to its attachment to it made up into





## Esempio di invenzione brevettabile

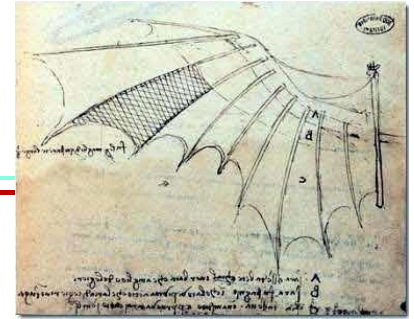
Tutti o quasi sappiamo andare in bicicletta





## Problema

E' faticoso (nonostante le marce)







R&D



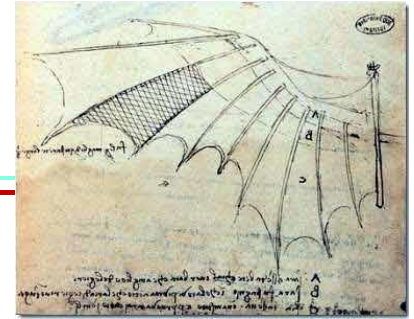
Perché è faticoso ?

Perché, nel momento della massima spinta, le gambe sono piegate





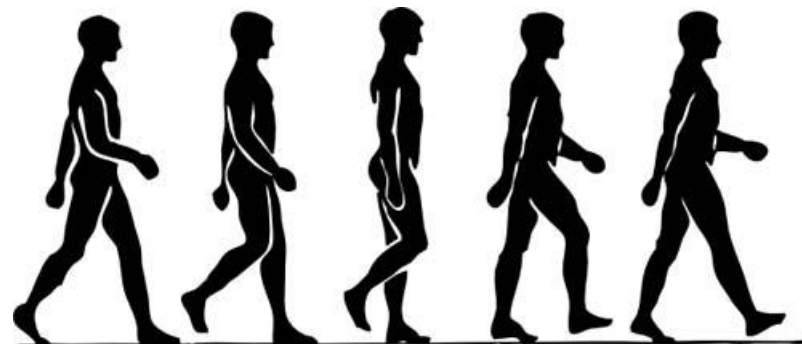
R&D



Esattamente come quando saliamo le scale



attività indubbiamente più faticosa che camminare

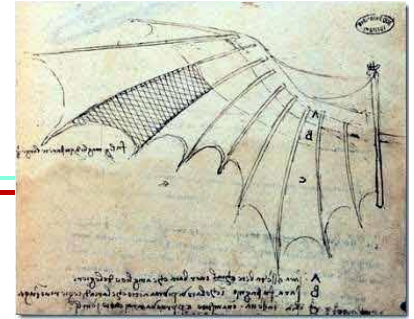




R&D

La ragione è che la massima efficienza biomeccanica si ha quando la gamba esercita la spinta quando è in estensione

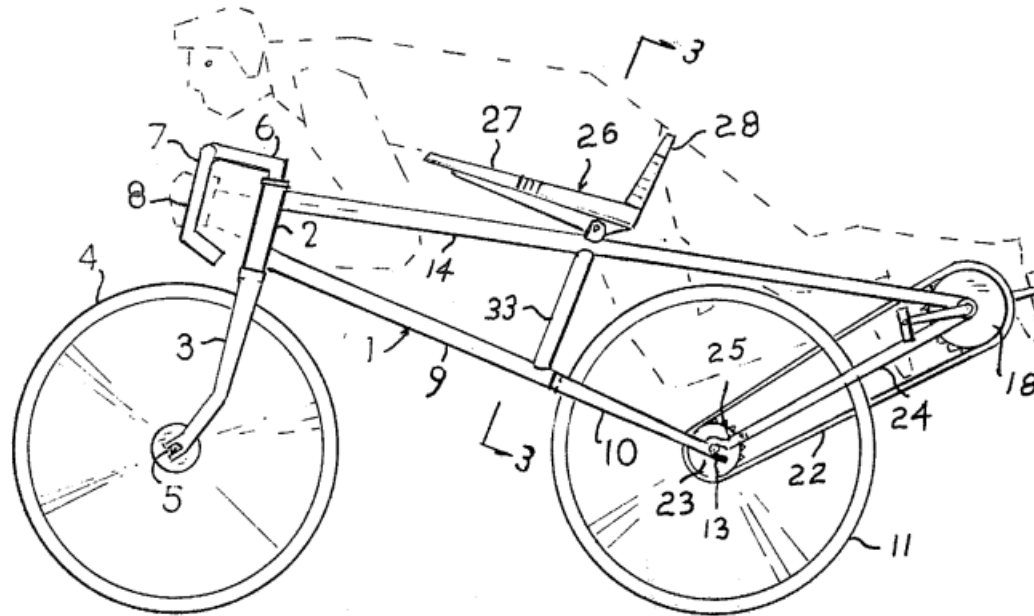
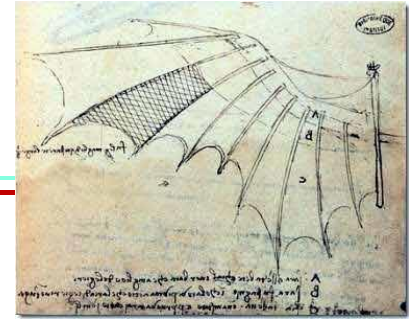
Infatti, si corre estendendo le gambe nel momento della spinta





## Prima soluzione tecnica

Realizziamo una bicicletta che consenta una postura allungata



già divulgata in un precedente brevetto -> manca di novità

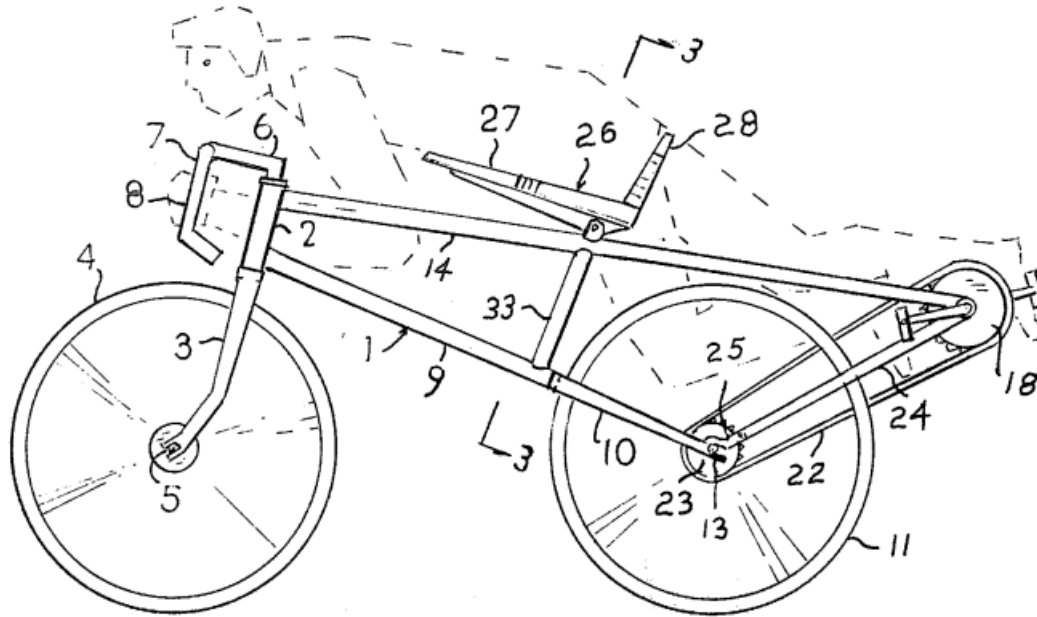
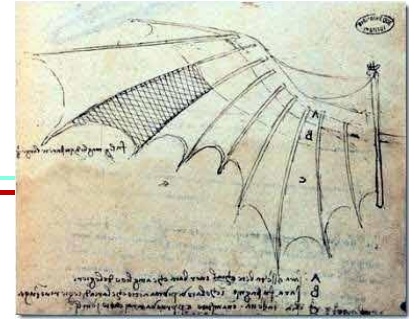


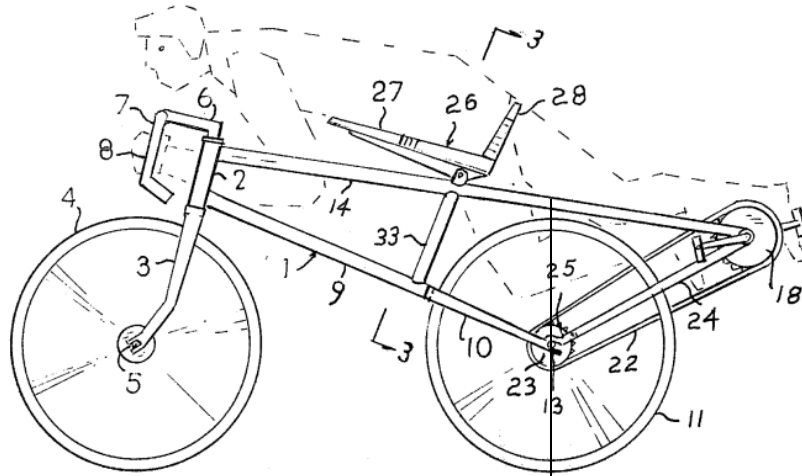
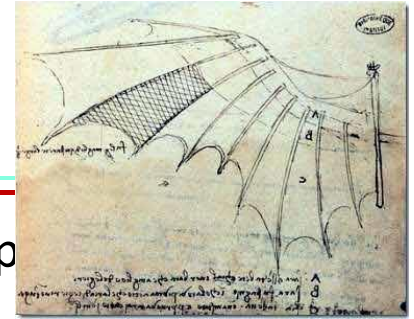


## Problemi soluzione nota

scomoda (sia per salirci da fermo che mentre ci si va)

complessa da fabbricare ed ingombrante (telaio, sella, manubrio)

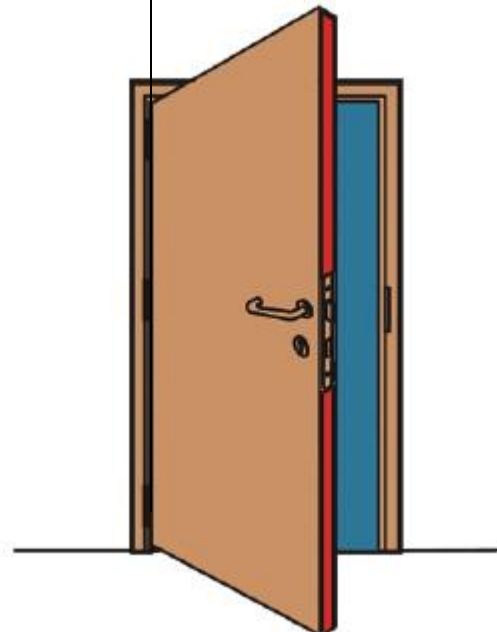




ma soprattutto è molto p

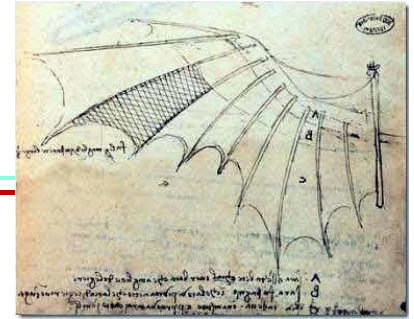
La posizione dei pedali oltre e dietro la ruota posteriore fa sì che ogni spinta sui pedali si tramuti in un colpo sulla ruota posteriore che tende a farla ruotare intorno all'asse verticale che passa per il mozzo centrale e per il punto di contatto sul terreno

In modo simile a quello che accade quando si apre/chiude una porta tirando/spingendo la maniglia





## La soluzione definitiva



Posizionare il gruppo dei pedali in prossimità della verticale che passa per il mozzo, e dietro al sellino





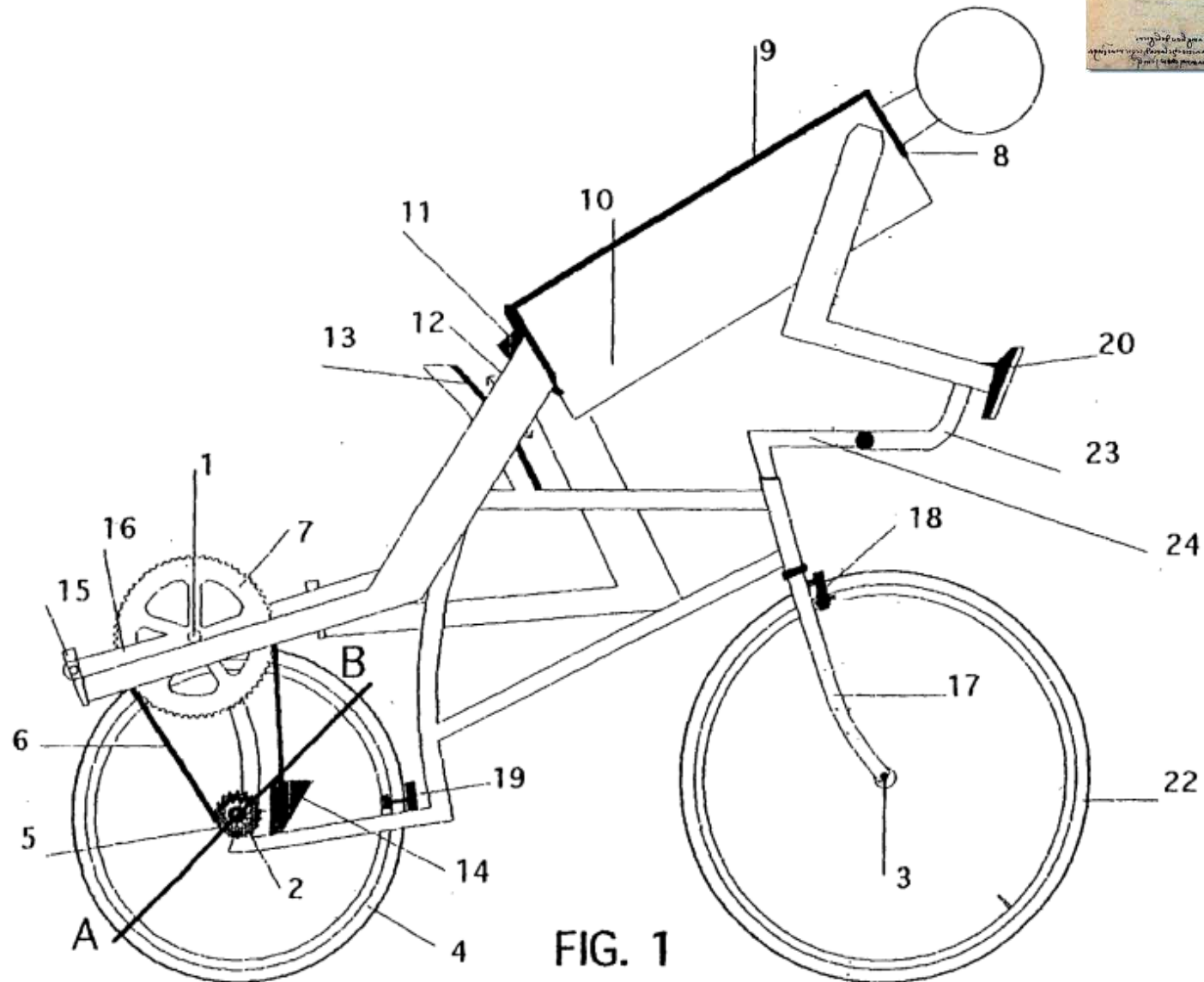
## Come funziona l'invenzione (kigò)



Nel momento della spinta, la gamba è quasi al massimo dell'estensione, quindi ha una alta efficienza biomeccanica



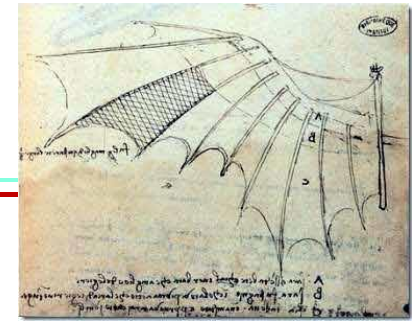
(nella foto è la gamba sinistra che sta spingendo; la gamba destra, che è piegata, non sta lavorando ma sta tornando nella posizione di spinta)





## I brevetti

Sono stati ottenuti molti brevetti in molti paesi del mondo, a partire dal primo brevetto in Italia



MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI - ROMA  
DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE DEPOSITO RISERVE ANTICIPATA ACCESSIBILE

A. RICHIEDENTE (1)  
1) Denominazione FARINA ERNESTO  
Residenza SORA (FR) VIA SALSOTTO SNC codice FRNRST001-018365  
2) Denominazione \_\_\_\_\_  
Residenza \_\_\_\_\_ codice \_\_\_\_\_

B. RAPPRESENTANTE DEL RICHIEDENTE PRESSO L'U.I.B.M.  
cognome e nome NESSUNO cod. fiscale \_\_\_\_\_  
denominazione studio di appartenenza \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ (prov) \_\_\_\_\_

C. DOMICILIO ELETTIVO destinataria FARINA ERNESTO  
via SALSOTTO n. SNC città SORA cap 03039 (prov) FR

D. TITOLO BICICLETTA, CON ELEVATA RESA ENERGETICA, PEDALI ALL'ESTERNO DELLA RUOTA POSTERIORE CON CAMBIO A PIU' VELOCITA' E TRASMISSIONE A CATENA

E. INVENTORI DESIGNATI  
1) FARINA ERNESTO 2) \_\_\_\_\_  
cognome nome cognome nome

F. PRIORITA'  
nazione o organizzazione \_\_\_\_\_ tipo di priorita' \_\_\_\_\_ numero di domanda \_\_\_\_\_ data di deposito \_\_\_\_\_ allegato S/R \_\_\_\_\_  
1) \_\_\_\_\_ 2) \_\_\_\_\_

G. CENTRO ABILITATO DI RACCOLTA COLTURE DI MICROORGANISMI, denominazione \_\_\_\_\_

H. ANNOTAZIONI SPECIALI

DOCUMENTAZIONE ALLIGATA  
N. es. n. pag. n. tav. n. es.  
Doc. 1) 1 15 03 03 riassunto con disegno principale, descrizione e rivendicazione (obbligatorio 1 esemplare) \_\_\_\_\_  
Doc. 2) 3 03 03 03 disegno (obbligatorio se citato in descrizione, 1 esemplare) \_\_\_\_\_  
Doc. 3) 3 03 03 03 lettera d'incarico, procura o riferimento procura generale \_\_\_\_\_  
Doc. 4) 3 03 03 03 designazione inventore \_\_\_\_\_  
Doc. 5) 3 03 03 03 documenti di priorita' con traduzione in italiano \_\_\_\_\_  
Doc. 6) 3 03 03 03 autorizzazione o atto di cessazione \_\_\_\_\_  
Doc. 7) 3 03 03 03 nominativo completo del richiedente \_\_\_\_\_  
8) attestati di versamento, totale lire 365.000 (trecentosessantacinquemila) obbligatorio  
COMPILATO IL 12-02-1997 FIRMA DEL (1) RICHIEDENTE (1) Ernesto Farina  
CONTINUA SINO NO

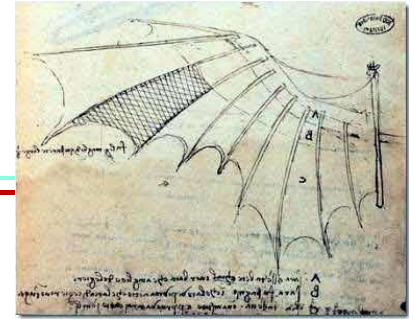
UFFICIO PROVINCIALE IND. COMM. ART. DI FROSINONE codice 60  
VERBALE DI DEPOSITO NUMERO DI DOMANDA FR97A000003 Reg. A 60  
L'anno millenovecento nonantasette il giorno dodici del mese di febbraio  
Il (1) richiedente (1) sopradichiarato (1) ha (hanno) presentato a me sottoscritto la presente domanda, corredata di n. 00 fogli aggiuntivi per la concessione del brevetto sopraportato.

I. ANNOTAZIONI VARIE DELL'UFFICIO ROGANTE

IL DEPOSITANTE Ernesto Farina L'UFFICIALE ROGANTE Andrea Scilletta



## Diritto di brevetto (art. 66 c.p.i.)



Facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato:

a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione

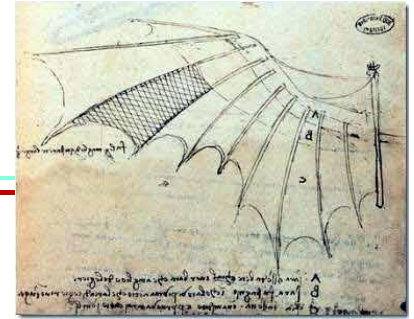
b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento

continua



## Diritto di brevetto (art. 66 c.p.i.)

---



I diritti esclusivi sono conferiti con la concessione del brevetto

Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico

Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto per invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica



## Agenda

---

- ❑ Introduzione alla proprietà intellettuale, cenni storici sui brevetti
- ❑ Invenzioni e brevetti secondo la normativa
- ❑ Requisiti di brevettabilità come invenzioni, i diritti esclusivi
- ❑ Creatività, innovazione e sviluppo socio-economico
- ❑ Statistiche internazionali
- ❑ L'ambito di protezione, titolare e inventore
- ❑ Procedure per i brevetti d'invenzione in Italia
- ❑ La contraffazione e la tutela
- ❑ Modelli di utilità
- ❑ Protezione internazionale e relative strategie
- ❑ Le convenzioni europee
- ❑ Il PCT e le altre convenzioni internazionali
- ❑ La ricerca brevettuale





## Valore commerciale dei brevetti

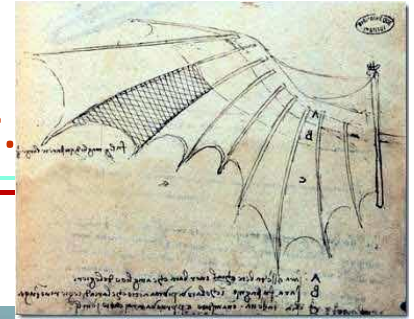
---



Un sistema/dispositivo/procedimento in cui sono adottate  
due o più soluzioni tecniche nuove ed inventive di problemi tecnici  
ognuna delle quali può essere utilizzata indipendentemente dalle altre  
soluzioni tecniche  
è più vantaggiosamente tutelabile mediante un brevetto per ogni  
singola soluzione tecnica indipendente



# La diffusione tecnica e geografica della Propr. Industr.



(19)  
Bundesrepublik Deutschland  
Deutsches Patent- und Markenamt

(10) DE 10 2005 040 261 A1 2007.03.01

(12)

## Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2005 040 261.5  
(22) Anmeldetag: 24.08.2005  
(43) Offenlegungstag: 01.03.2007

(51) Int. Cl.<sup>8</sup>: **H05K 11/00** (2006.01)  
H03J 1/00 (2006.01)  
H04B 1/08 (2006.01)  
G04G 13/02 (2006.01)  
G04C 21/28 (2006.01)  
G09F 9/35 (2006.01)

(71) Anmelder:  
Naeven, Ralf, Dr., 52249 Eschweiler, DE

(74) Vertreter:  
König & Kollegen Patent- und  
Rechtsanwaltskanzlei, 52072 Aachen

(72) Erfinder:  
Naeven, Ralf, Dr., 52249 Eschweiler, DE;  
Burchardi, Thomas, 52146 Würselen, DE

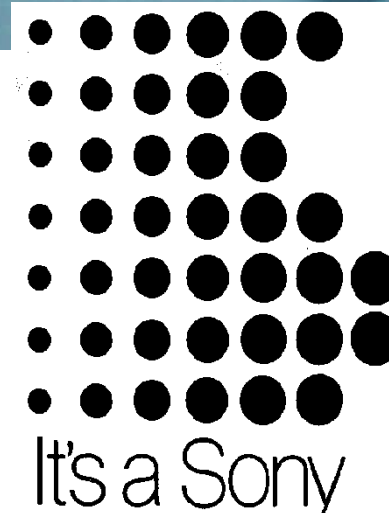
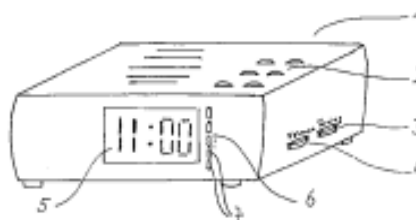
(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht  
gezogene Druckschriften:  
DE 9 06 638 C  
DE 76 39 545 U  
DE 76 39 544 U  
DE 69 46 446 U  
DE 17 01 471 U  
DE 16 85 174 U

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

(54) Bezeichnung: **Audiogerät, insbesondere Radiowecker**

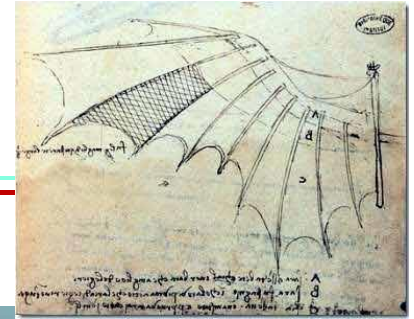
(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Audiogerät (1), insbesondere einen Radiowecker (1), mit einem Lautstärkereglern (4, 13) zum Einstellen der Lautstärke von Audiowiedergabe und/oder Wecksignal und mit einer vom Lautstärkereglern (4, 13) örtlich abgesetzten oder abgegrenzten Anzeige (6, 14) zur Darstellung der eingestellten Lautstärke, bei dem die Anzeige (6, 14) zur Darstellung der eingestellten Lautstärke unabhängig vom Betriebszustand, also auch bei ausgeschaltetem Gerät (1) oder im Stand-by-Modus, sichtbar ist.



It's a Sony



# La diffusione tecnica e geografica della Propr. Industr.



größten Menge von ...  
Lautstärke, bei dem die Anzeige (6, 14) zur Darstellung  
eingestellten Lautstärke unabhängig vom Betriebszustand  
also auch bei ausgeschaltetem Gerät (1) oder  
Stand-by-Modus, sichtbar ist.

(19) **United States**  
(12) **Patent Application Publication** (10) **Pub. No.: US 2008/0314932 A1**  
**Stone** (43) **Pub. Date: Dec. 25, 2008**



US 20080314932A1

(1) (54) **PUMPING DISPENSER FOR VISCOUS LIQUIDS**  
(76) **Inventor:** William Bundy Stone, Tulsa, OK (US)  
**Publication Classification**  
(51) **Int. Cl.** B65D 37/00 (2006.01) B67D 5/60 (2006.01)  
(52) **U.S. Cl.** 222/209; 222/464.1  
(57) **ABSTRACT**

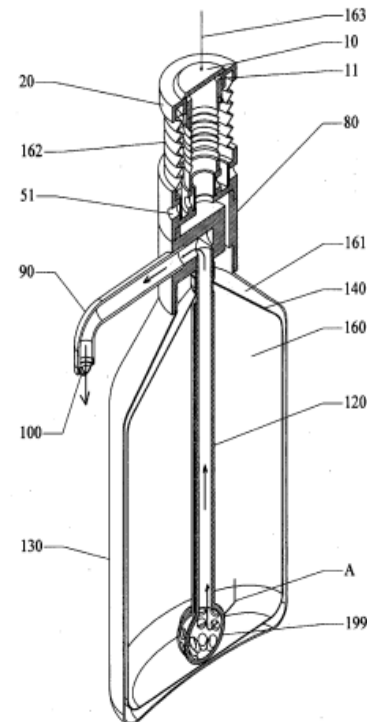
le

**Correspondence Address:**  
William Bundy Stone  
1575 East 66th Street  
Tulsa, OK 74136-0724 (US)

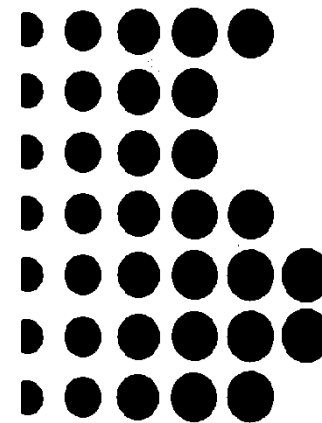
(21) **Appl. No.:** 11/820,404

(22) **Filed:** Jun. 19, 2007

A hand operated air pump apparatus comprising an internal bellows in communication with an outer bellows wherein variable force on air pump forces compressed air through a discharge valve into an annulus between a bottle and a flexible bladder wherein said pump is attached upon a container or bottle like vessel wherein pumping action forces from bottle highly viscous substances, that may contain solid or abrasive particles, through a discharge spout without internal substance being contaminated by air or other environmental factors thus allowing for an improved method of removing all contents within a container with greater ease.



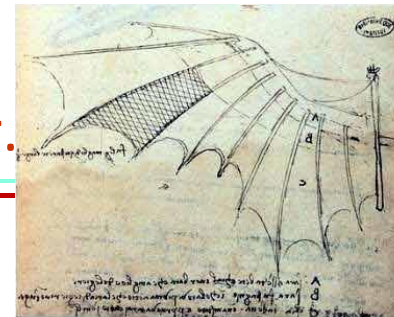
Dove



a Sony



# La diffusione tecnica e geografica della Propr. Industr.



## UITVINDINGSOCTROOI

KONINKRIJK BELGIE

FOD ECONOMIE, K.M.O.,  
MIDDENSTAND & ENERGIE

Dienst voor de intellectuele Eigendom

PUBLICATIENUMMER : 1017445A6  
INDIENINGSNUMMER : 2007/0034  
Internat. klassif. : A23G  
Datum van verlening : 02 September 2008

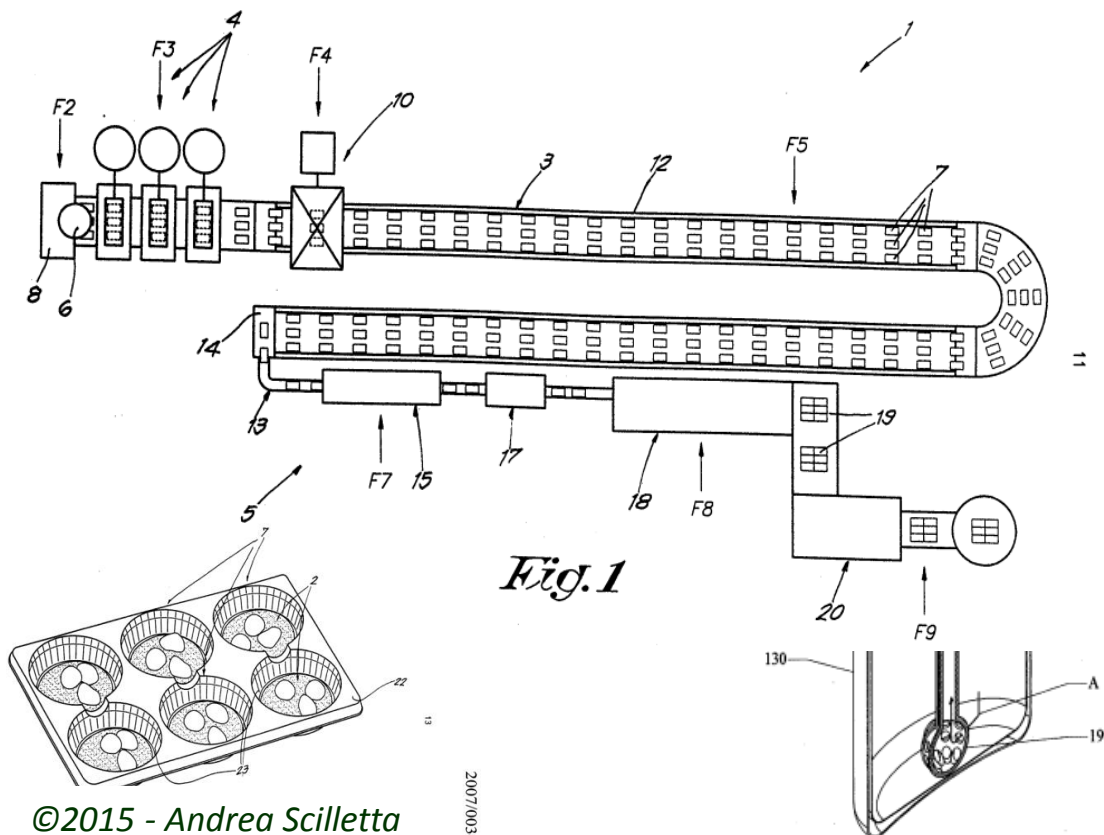
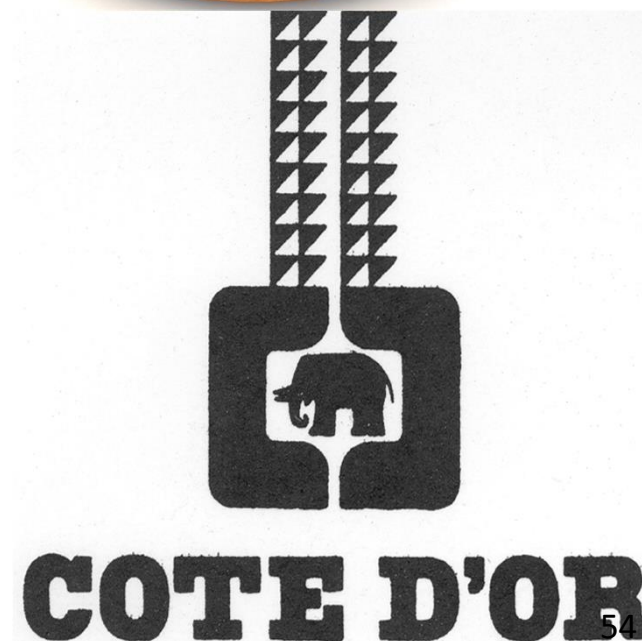


Fig. 1

2007/0034

2007/0034

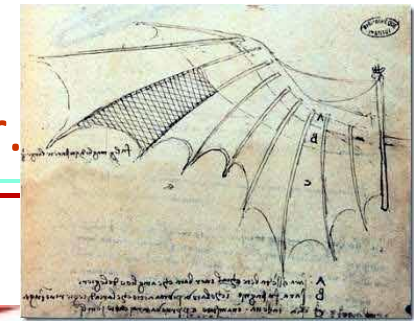
©2015 - Andrea Scilletta







# La diffusione tecnica e geografica della Propr. Industr.



Instituto  
Mexicano  
de la Propiedad  
Industrial



UITVINDINGSOCTROOI

(11) MX JL04000025 A

7445A6

7/0034

G

September 2008

Colgate

(12) SOLICITUD de PATENTE

(43) Fecha de publicación: 22/02/2006 (51) Int. Cl.?: A46B 11/02

(22) Fecha de presentación: 19/08/2004

(21) Número de solicitud: JL04000025

(71) Solicitante:  
JORGE SEDANO FLORES  
Andador Vista Alegre No.  
2803 45150 Zapopan Jalisco MX

(72) Inventor(es):  
MIGUEL ANGEL SEDANO SALAZAR  
Andador Vista Alegre No.  
2803 Zapopan Jalisco 45150 MX

(54) Título: CEPILLO INTEGRAL DENTAL.

(54) Title: INTEGRAL TOOTHBRUSH.

(57) Resumen

La presente invención se refiere a un cep-  
cabeza, la cual contiene una pluralidad de  
la cual se asegura por una rondana y un p  
donde esta la plataforma conica; una com  
extension, que comprende un tubo, que tra  
distancia tal, que al introducirlo a la cabeza  
pasta. Un cartucho rehabilitable de pasta, el  
conectar dicho cartucho con la rosca interna  
plataforma lisa que empuja a la pasta haci  
con rosca. Los cuales tienen unos seguros q  
pasta dental. En la perilla de control de pas  
requiera el hilo o se guarde. Una cuchara er  
comida un broche que la sujeta y corta el

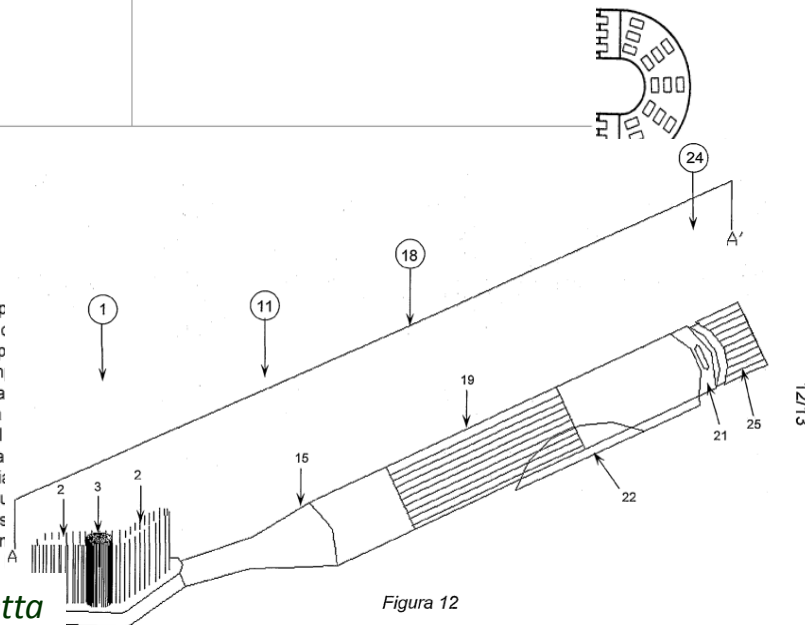
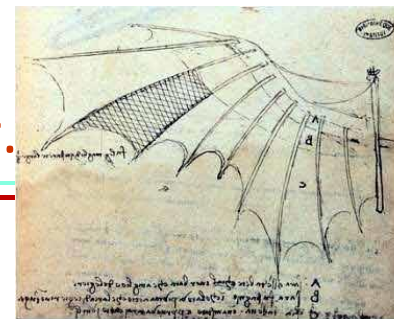


Figura 12





# La diffusione tecnica e geografica della Propr. Industr.



(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(19) World Intellectual Property Organization  
International Bureau

(43) International Publication Date  
2 February 2006 (02.02.2006)

PCT

(10) International Publication Number  
WO 2006/010578 A1

(51) International Patent Classification: A43B 7/12, 7/06

(21) International Application Number:  
PCT/EP2005/008064

(22) International Filing Date: 25 July 2005 (25.07.2005)

(25) Filing Language: English

(26) Publication Language: English

(30) Priority Data:  
PD2004A000208 30 July 2004 (30.07.2004) IT

(71) Applicant (for all designated States except US): GEOX S.p.A. [IT/IT]; Via Feltrina Centro, 16, I-31044 Montebelluna, Località Biadene - (Treviso) (IT).

(72) Inventor; and  
(75) Inventor/Applicant (for US only): POLEGATO, Moretti, Mario [IT/IT]; Via Antonini, 7, I-31035 Crocetta del Montello (IT).

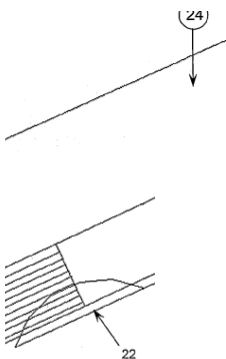
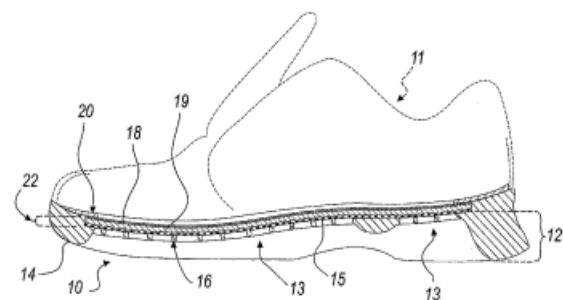
(74) Agent: MODIANO, Guido; Modiano & Associati, Via Meravigli, 16, I-20123 Milano (IT).

(81) Designated States (unless otherwise indicated, for every kind of national protection available): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Designated States (unless otherwise indicated, for every kind of regional protection available): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), Eurasian (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), European (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, NG, SN, TD, TG).

(54) Title: WATERPROOF AND BREATHABLE SOLE FOR SHOES

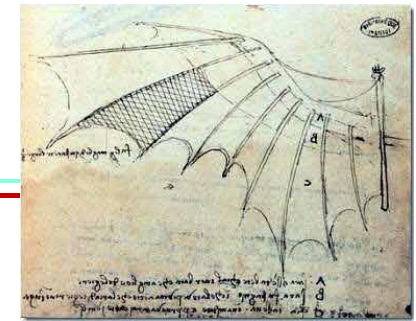
(57) Abstract: A waterproof and breathable sole (10, 100, 200, 300) for shoes, which has a structure that comprises a lower layer (12, 112, 212, 312), which has at least one large through hole (13, 113, 313). Above the lower layer (12, 112, 212, 312), there is a mesh (15, 115, 315), arranged substantially so as to overlap at least the large through hole (13, 113, 313). A membrane (18, 118, 318) made of a material that is impermeable to water and permeable to water vapor is associated in an upward region with respect to the mesh (15, 115, 315) at least at the large hole (13, 113, 313). The membrane (18, 118, 318) is joined hermetically at least 100, 200, 300) in such a manner as to avoid the rise of liquids through the upper layer (20, 120, 320) is arranged above the membrane (18, 118, 318), ie mesh (15, 115, 315) and partially incorporates it.







# Innovare non è sufficiente senza tutela



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.  
OFFICE NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

## BREVET D'INVENTION

du 19 décembre 1902.

X. — Carrosserie.

5. — AUTOMOBILISME.

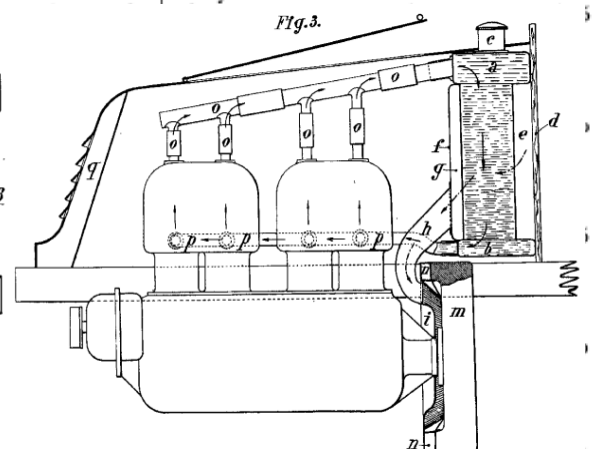
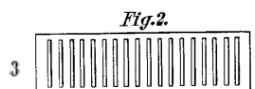
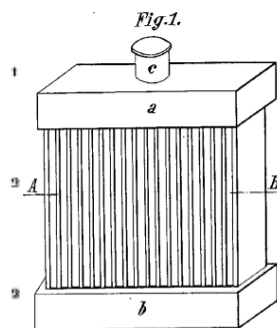
N° 327.497

Brevet de quinze ans demandé le 19 décembre 1902 par **M. RENAULT** (Louis), pour nouveau dispositif de refroidissement pour moteurs d'automobiles. (Délivré le 31 mars 1903; publié le 24 juin 1903.)

La présente invention a pour objet un nouveau dispositif de refroidissement de l'eau circulant autour des cylindres de moteurs à pétrole, dans les voitures automobiles.

Jusqu'ici, ce refroidissement était effectué au moyen de radiateurs placés à l'avant de la voiture et dans lesquels l'eau devait circuler sous l'action d'une pompe mue par le moteur; plus récemment, on disposait, pour activer la circulation de l'air autour des ailettes du radiateur, un ventilateur placé soit immédiatement

deux parois d'un capot à double enveloppe recouvrant le moteur; cet air est amené au radiateur d'une part par l'effet de la vitesse, et d'autre part sous l'effet de l'aspiration exercée par un ventilateur placé sur le volant même du moteur; une conduite spéciale réunit le ventilateur au radiateur, et le moteur se trouve ainsi complètement mis à l'abri des poussières de la route, en même temps que le refroidissement de l'eau qui circule autour de ses cylindres est assuré d'une manière com-



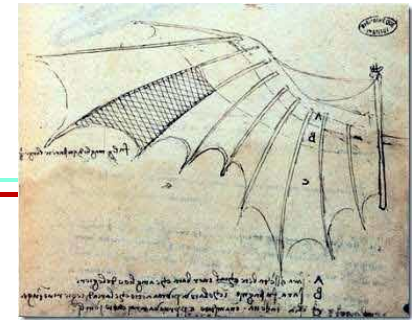
l'autre côté de celui-ci par rapport au moteur, les tubes p. Les ailettes de raccords ainsi que a et b ont une très large section.

Il gruppo nato dalla società fondata nel 1898 dai fratelli Renault è oggi uno dei primi 10 gruppi automobilistici mondiali anche perché ha fin dagli albori tutelato le sue innovazioni (e sfruttato le sue tutele)

continua



Innovare non è sufficiente senza tutela



DEUTSCHES REICH



AUSGEGEBEN  
AM 23. SEPTEMBER 1920

REICHSPATENTAMT

PATENTSCHRIFT

— № 325934 —

KLASSE 83b GRUPPE 6

Siemens & Halske Akt.-Ges. in Siemensstadt b. Berlin.

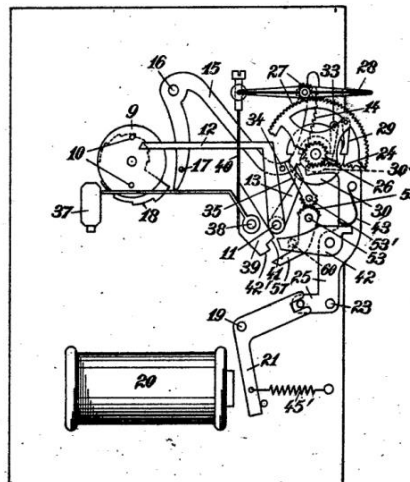
Elektrisches Schlagwerk.

Patentiert im Deutschen Reiche vom 21. Januar 1916 ab.

Bei Schlagwerken für elektrische Uhren ist es bekannt, Ablaufregler, z. B. in Form eines Windfanges, für den Schlaghammer vorzusehen, die beim Anhub des Hammers verzögernd wirken, vor Beginn des Abfalls aber ausgelöst werden, so daß der Hammerschlag durch die Verzögerungseinrichtungen nicht geschwächt wird.

Die bekannten Einrichtungen dieser Art besitzen den Nachteil, daß beim Abfallen des Hammers mit diesem auch die Teile ausgelöst werden, die zu seinem Anhub dienen. Diese Teile werden nun mit dem Hammer und zum Teil durch ihn schnell in die Ruhelage zurückbewegt. Dabei treten störende Nebengeräusche auf, welche den Klang des Schlagwerks beeinträchtigen. Um dies zu vermeiden, wird vorgeschlagen, die Teile, die zum Anhub des Hammers dienen, so zu gestalten, daß sie beim Abfallen des Hammers nicht mit ihm zusammenfallen, sondern erst nach dem Abfall des Hammers in die Ruhelage zurückbewegt werden.

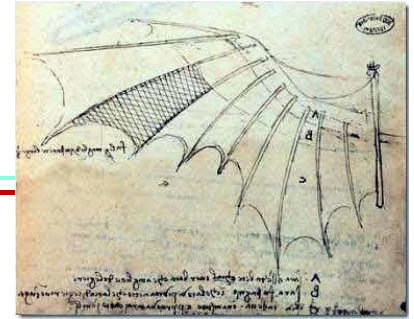
einrichtung deckt lie ein Schn Fig. 4' un Der Ma das Netz kurzer St schaltung platte o bedingt die Magn angebrach Magneten gelagert, sandten weiterges Schnecke



Analoghe considerazioni valgono per la Siemens: fondata nel 1847, oggi è la maggiore conglomerata europea grazie alle sue innovazioni costantemente tutelate



## Tutela dell'innovazione e memoria dell'innovazione



Chi ha inventato la macchina volante?

Tutti conoscono il nome: i fratelli Orville e Wilburn Wright



Ma è scientificamente corretto?

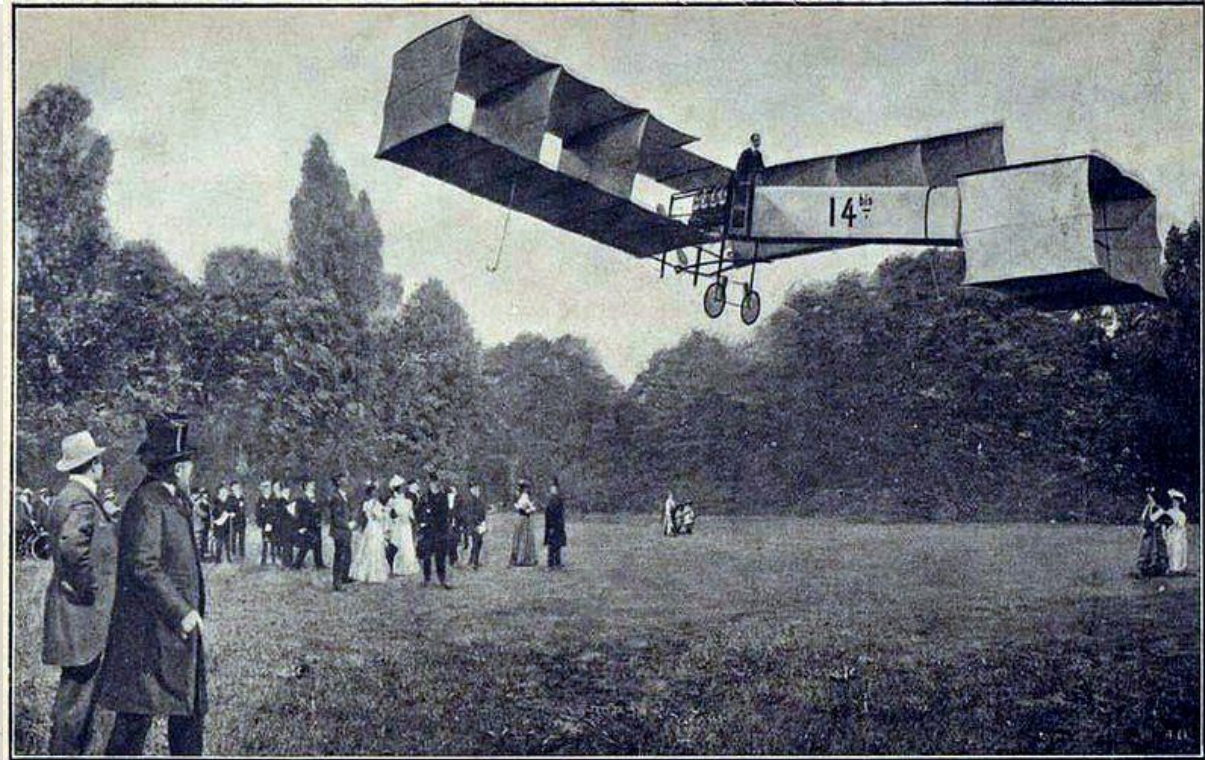
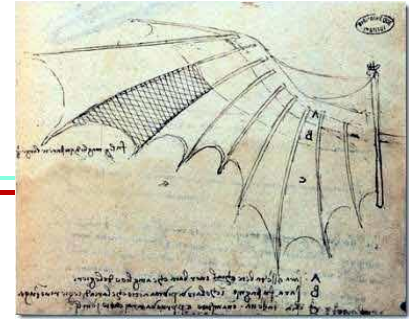
continua





## Tutela dell'innovazione e memoria dell'innovazione

Pochissimi sanno che Alberto Santos Dumont ha realizzato il primo volo a decollo non assistito



M. SANTOS DUMONT'S FIRST SUCCESS WITH A FLYING MACHINE.

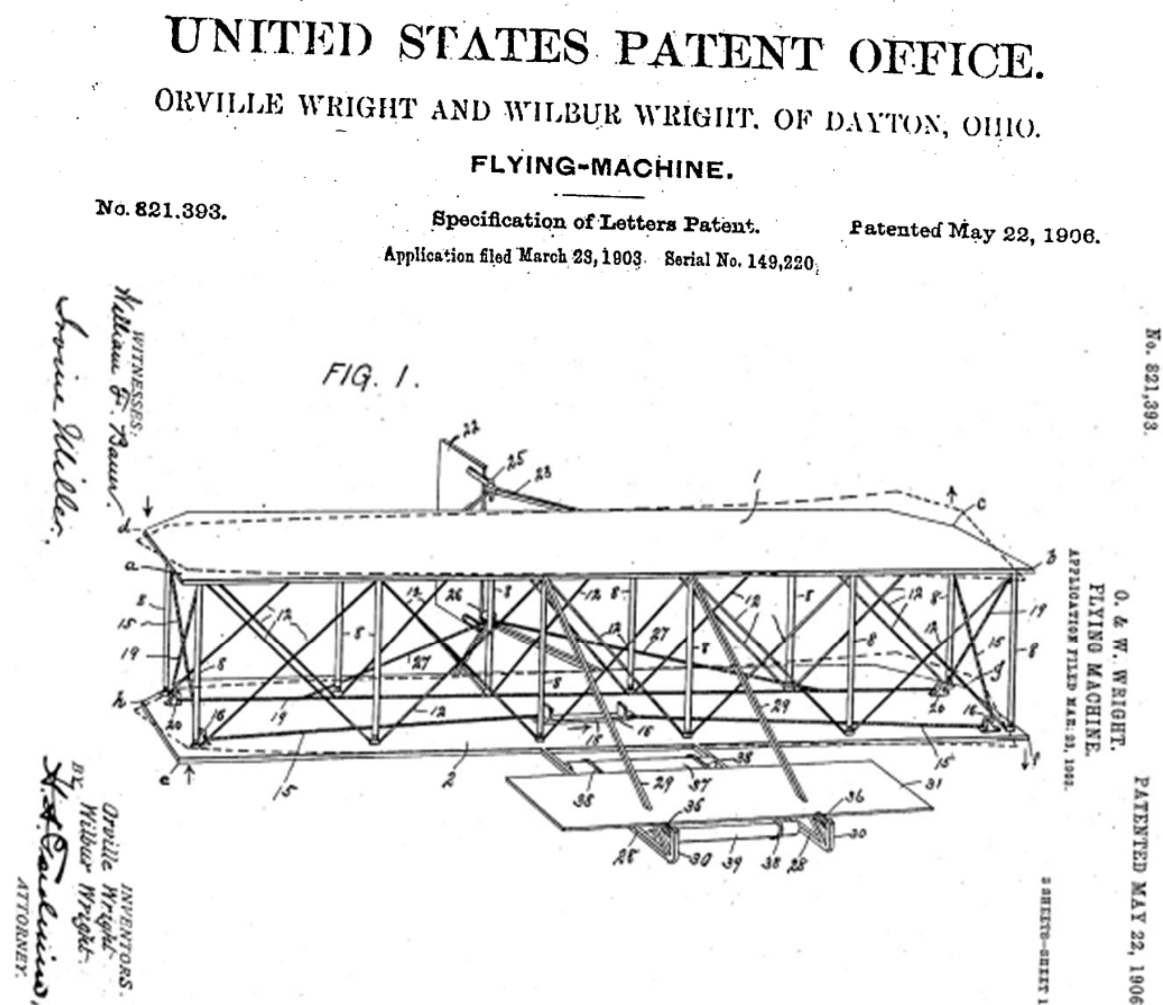
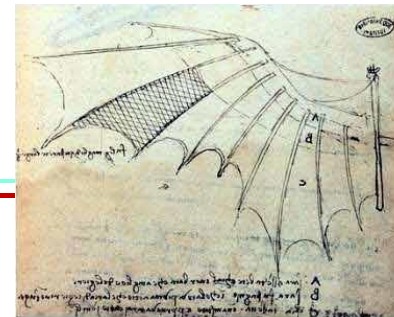
M. Santos Dumont, after several preliminary trials in Paris on November 12th, when his flying machine had flown 75, 128, and 142 yards, decided to return to his starting point by going against the wind. For thirty yards the motor ran along the ground, then suddenly it rose to a height of about five yards, and appearing like a great white bird, it soared half-way down the course. M. Santos Dumont, startled by some spectators in his way, twisted his rudder quickly, and the machine came heavily to the ground, damaging one of its wings. The experiment, however, was a triumph, for actual flight was achieved; and it seems as though it were only a matter of time for the conquest of the air to be accomplished. The 235 yards were traversed in twenty-one seconds.

continua



# Tutela dell'innovazione e memoria dell'innovazione

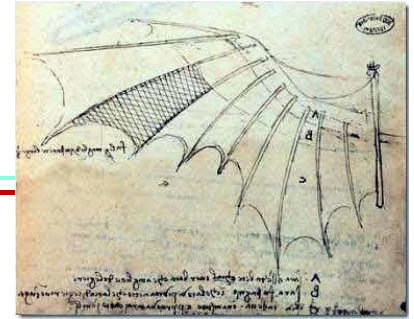
La ragione: Santos Dumont non ha mai brevettato





## Il brevetto è un investimento

---



Non è una garanzia di guadagni iperbolici

Non è una garanzia di guadagni

Non è una perdita

Un portafoglio brevettuale, più che un singolo brevetto, è un valore economico ed un vantaggio concorrenziale:

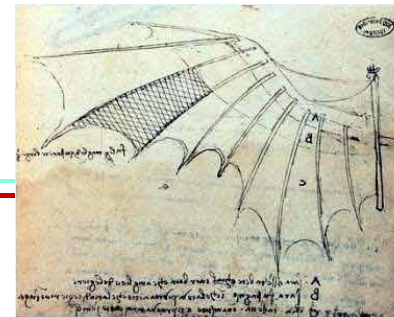
- esclusiva,
- beni immateriali iscrivibili a bilancio,
- potere contrattuale per cross-licensing)







## Qualche esempio



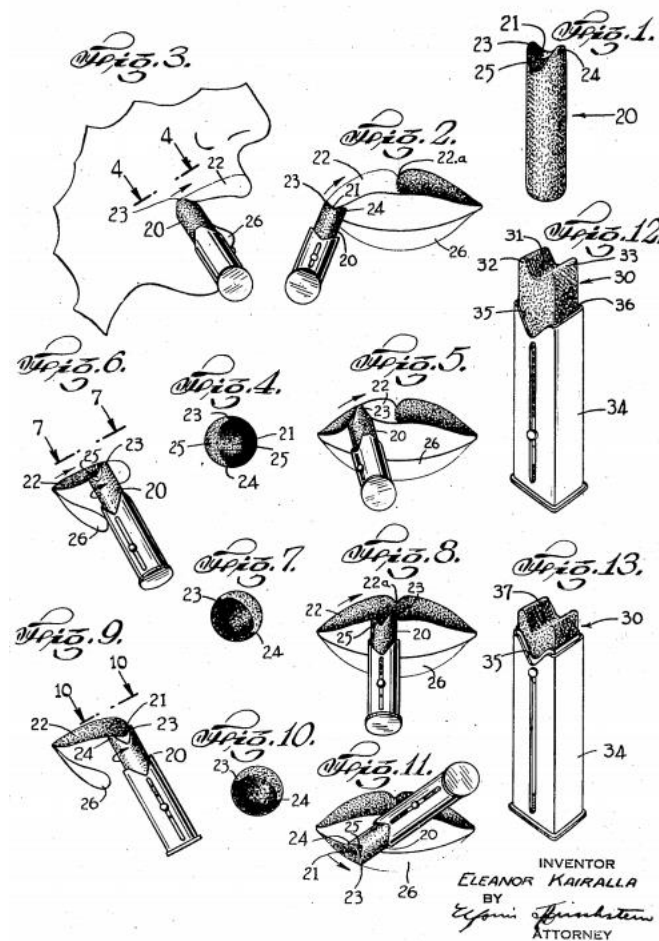
March 21, 1944.

E. KAIRALLA

2,344,883

LIPSTICK

Filed July 2, 1941

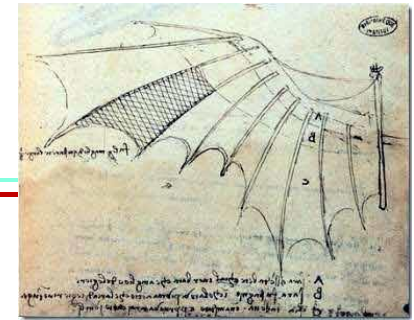


Portarossetto

continua



## Qualche esempio



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) EP 0 325 713 B1

(12) EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

(45) Date of publication and mention  
of the grant of the patent:  
03.03.1999 Bulletin 1999/09

(51) Int Cl.<sup>6</sup>: H04Q 7/22, H04B 7/26

(21) Application number: 88118501.1

(22) Date of filing: 07.11.1988

(54) Cellular radiotelephone system with dropped call protection

Zellulares Funktelefonsystem mit Schutz gegen Anrufausfälle

Système de radiotéléphonie cellulaire avec protection contre les pertes

(84) Designated Contracting States:  
AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE

(30) Priority: 29.01.1988 US 150253

(43) Date of publication of application:  
02.08.1989 Bulletin 1989/31

(60) Divisional application: 98108616.8 / 0 871 340

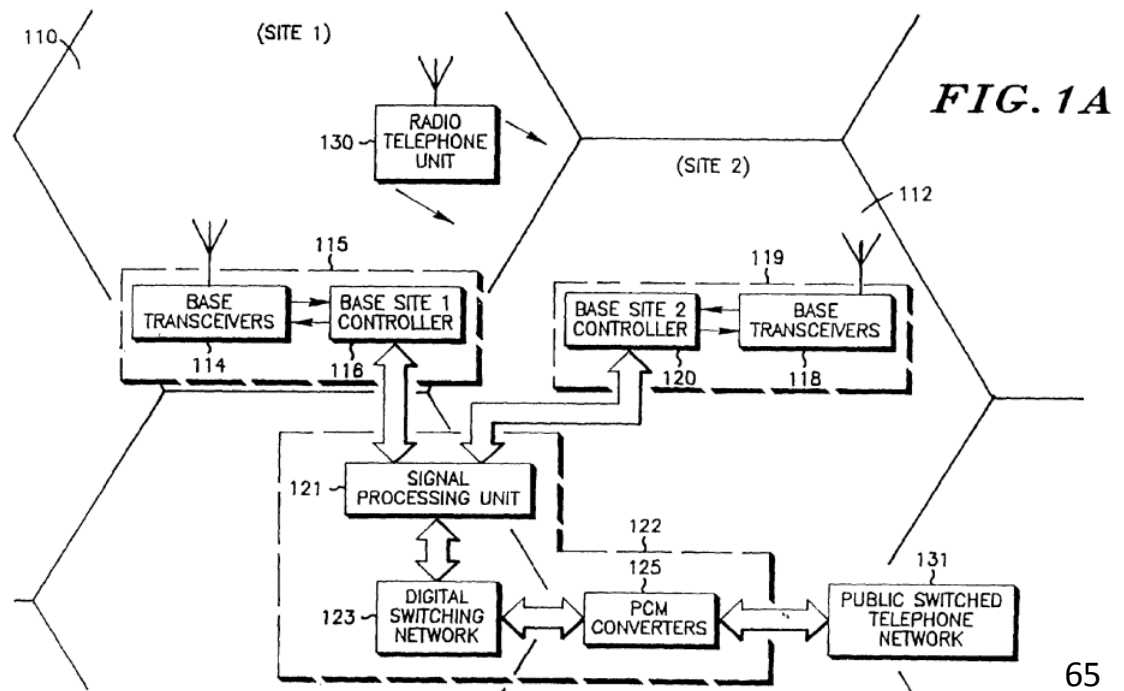
(73) Proprietor: MOTOROLA, INC.  
Schaumburg, IL 60196 (US)

(72) Inventor: Spear, Stephen L.  
Skokie Illinois 60203 (US)

(74) Representative: Ibbotson, Harold et al  
Motorola,  
European Intellectual Property,  
Munich, Germany

(56) References cited:  
EP-A- 0 236 194  
WO-A-86/00775

- PATENT ABSTR.  
(E-418)(2253) 10  
CORP.) 27 Febru
- PATENT ABSTR.  
(E-29)(627) 14 O
- 95438 (NIPPON I
- IEEE TRANSAC<sup>1</sup>  
COMMUNICAT<sup>1</sup>  
YORK US pages  
"Advanced Mobi





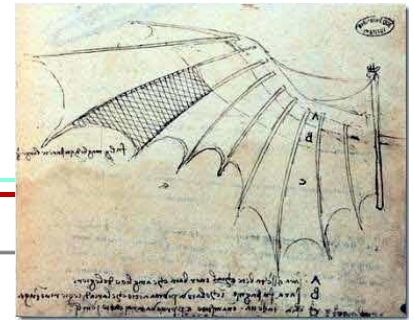
## Agenda

---

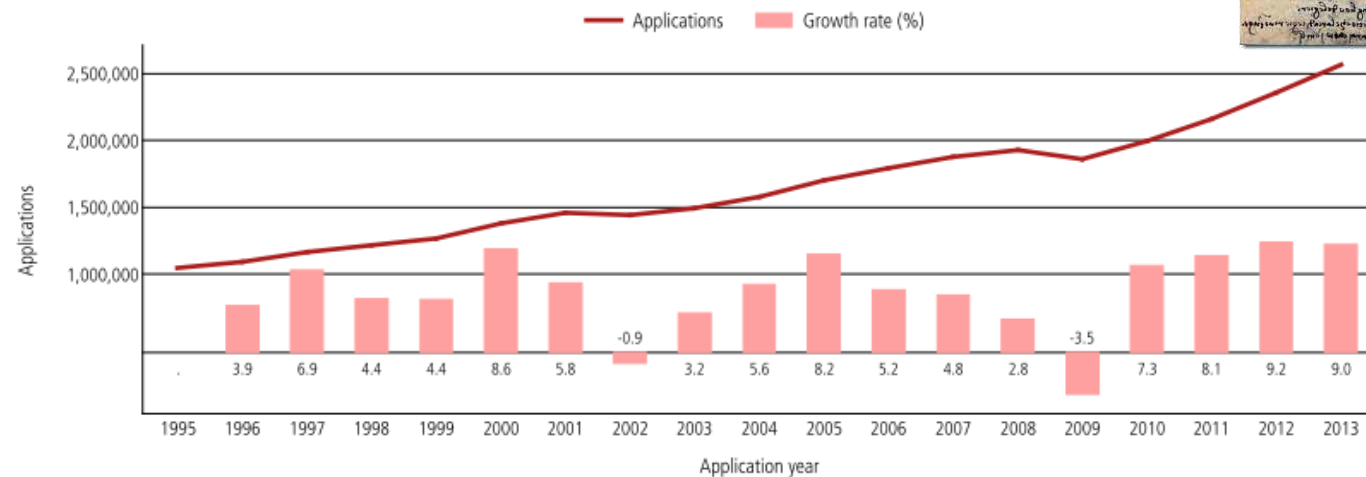
- ❑ Introduzione alla proprietà intellettuale, cenni storici sui brevetti
- ❑ Invenzioni e brevetti secondo la normativa
- ❑ Requisiti di brevettabilità come invenzioni, i diritti esclusivi
- ❑ Creatività, innovazione e sviluppo socio-economico
- ❑ Statistiche internazionali
- ❑ L'ambito di protezione, titolare e inventore
- ❑ Procedure per i brevetti d'invenzione in Italia
- ❑ La contraffazione e la tutela
- ❑ Modelli di utilità
- ❑ Protezione internazionale e relative strategie
- ❑ Le convenzioni europee
- ❑ Il PCT e le altre convenzioni internazionali
- ❑ La ricerca brevettuale



# Statistiche internazionali (brevetti)



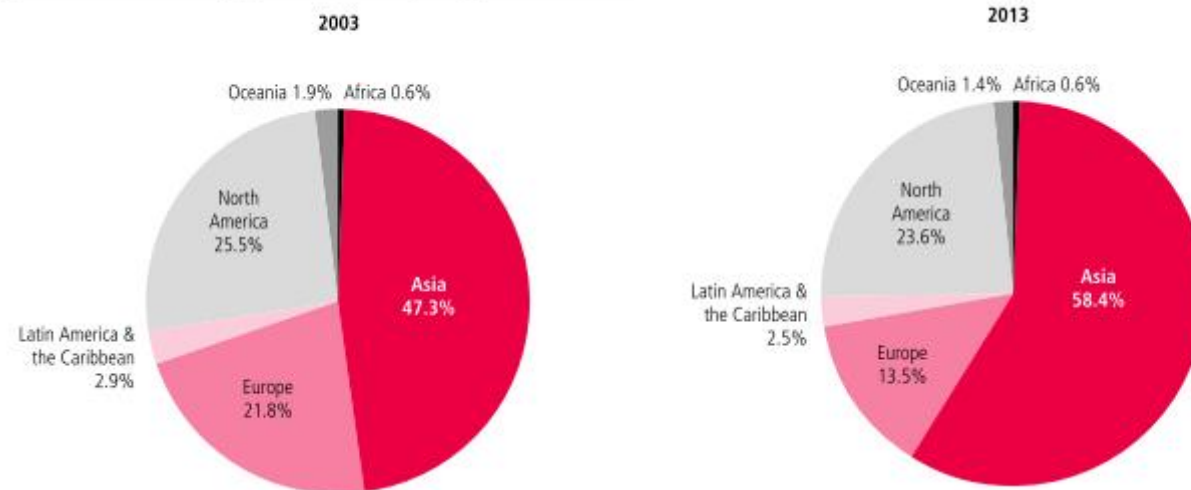
A1 Trend in patent applications worldwide



Note: WIPO estimates cover 139 patent offices and include direct applications and Patent Cooperation Treaty national phase entry data.

Source: WIPO statistics database, October 2014.

Figure 4. Patent applications by region

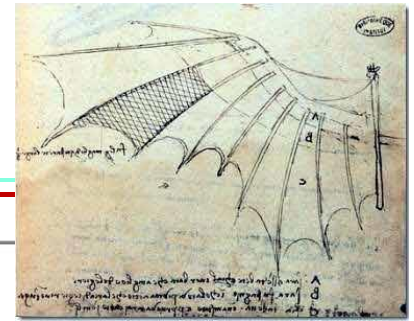


continua

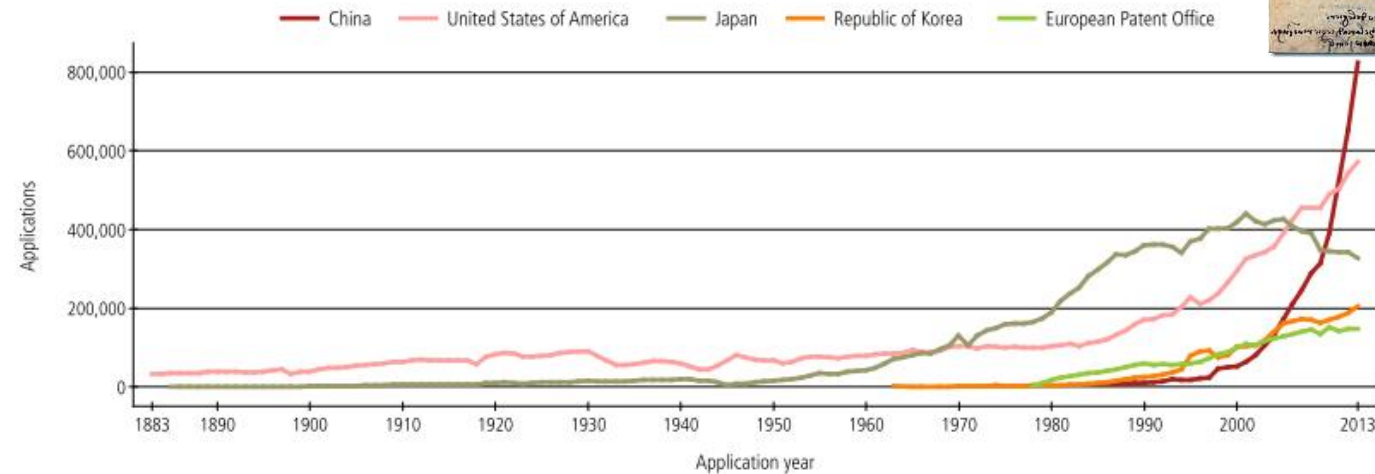




# Statistiche internazionali (brevetti)



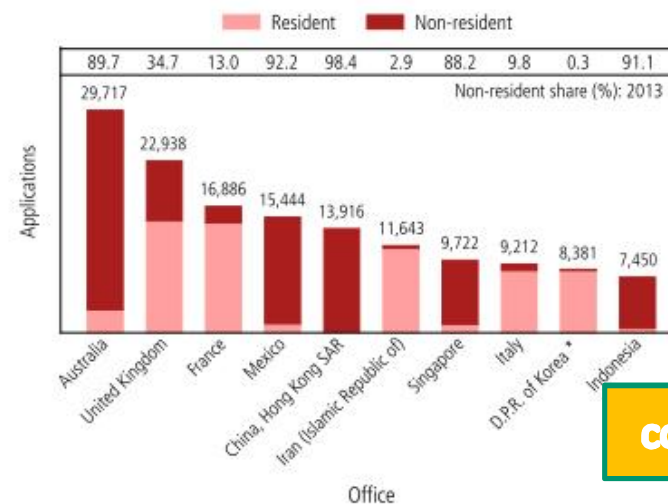
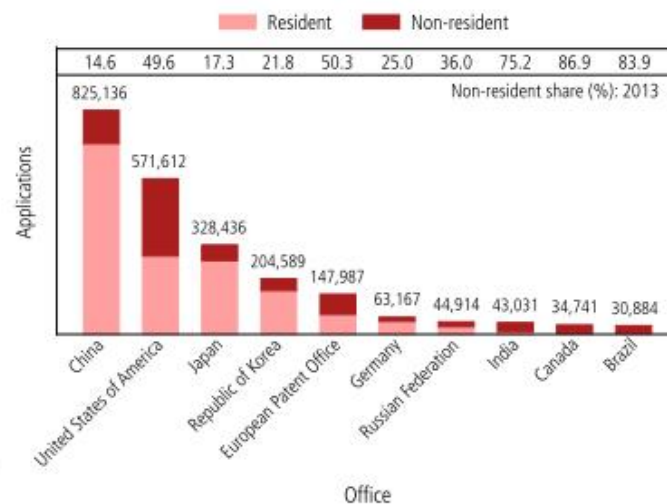
A7 Trend in patent applications for the top five offices



Note: The top five offices were selected based on their 2013 totals.

Source: WIPO statistics database, October 2014.

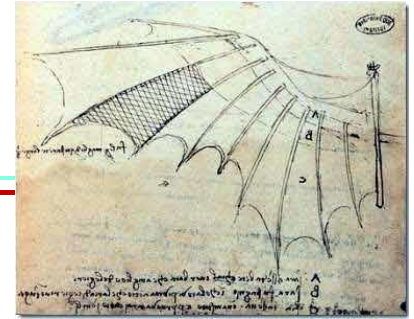
A8 Patent applications for the top 20 offices, 2013



continua

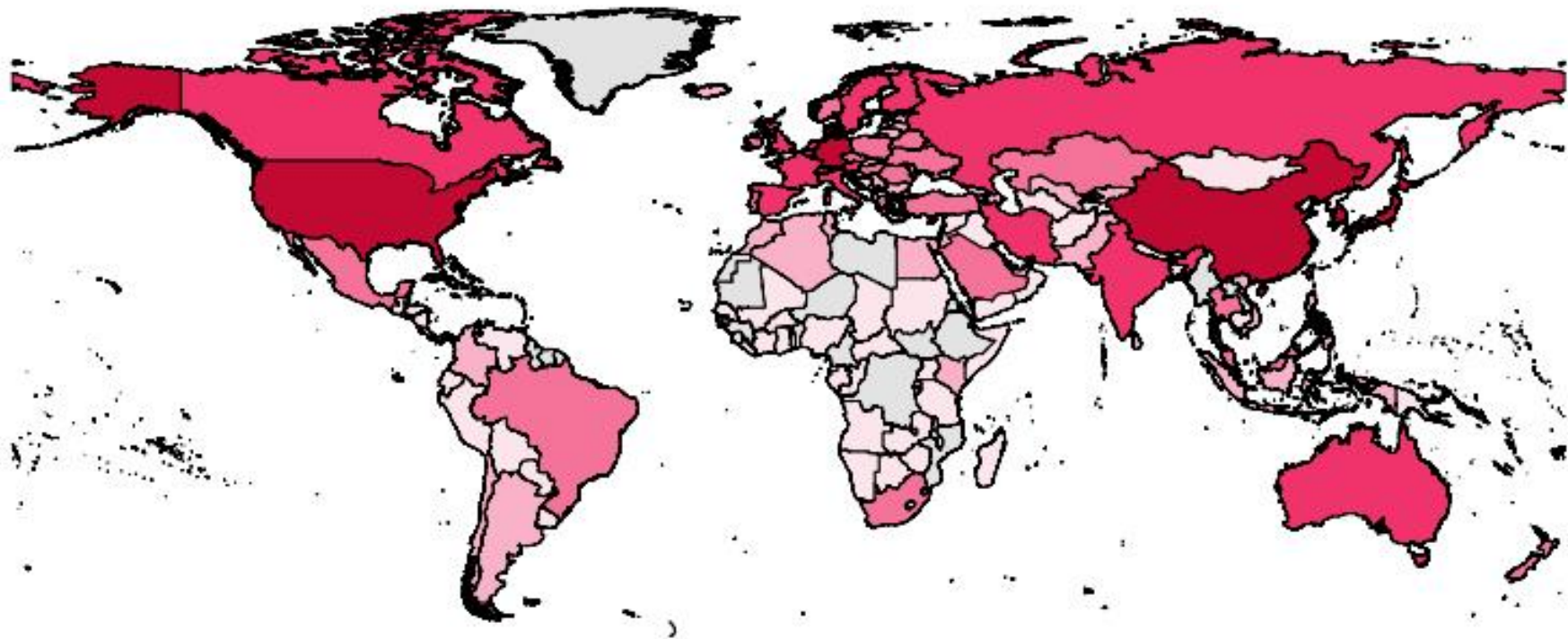


## Statistiche internazionali (brevetti)



**Map 1. Equivalent patent applications by origin, 2013**

1-99 100-999 1,000-9,999 10,000-99,999 100,000-799,999 No data

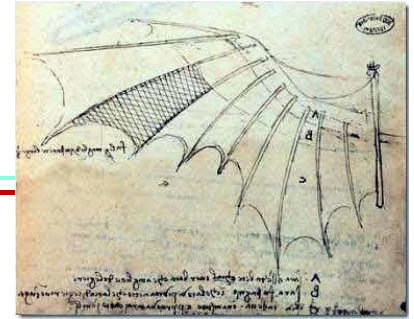


Source: Standard map A14.

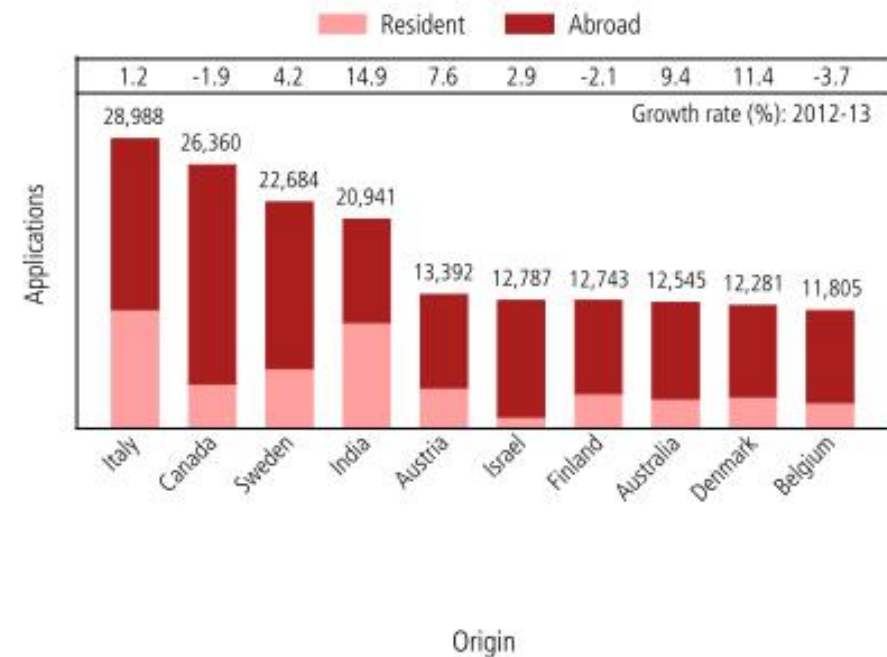
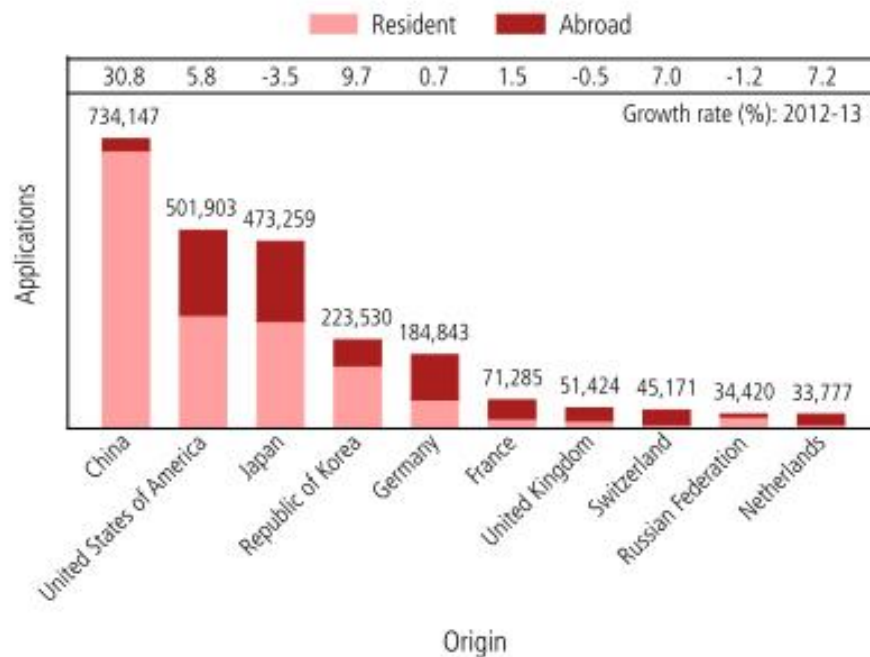
continua



## Statistiche internazionali (brevetti)



A15 Equivalent patent applications for the top 20 origins, 2013



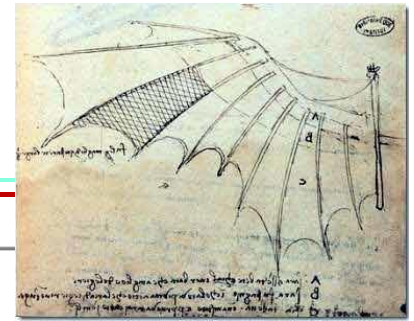
Note: Patent activity by origin includes resident applications and applications filed abroad. The origin of a patent application is determined by the residence of the first-named applicant. Because some offices do not provide data broken down by origin, the numbers shown are likely to be lower than their actual numbers.

Source: WIPO statistics database, October 2014.

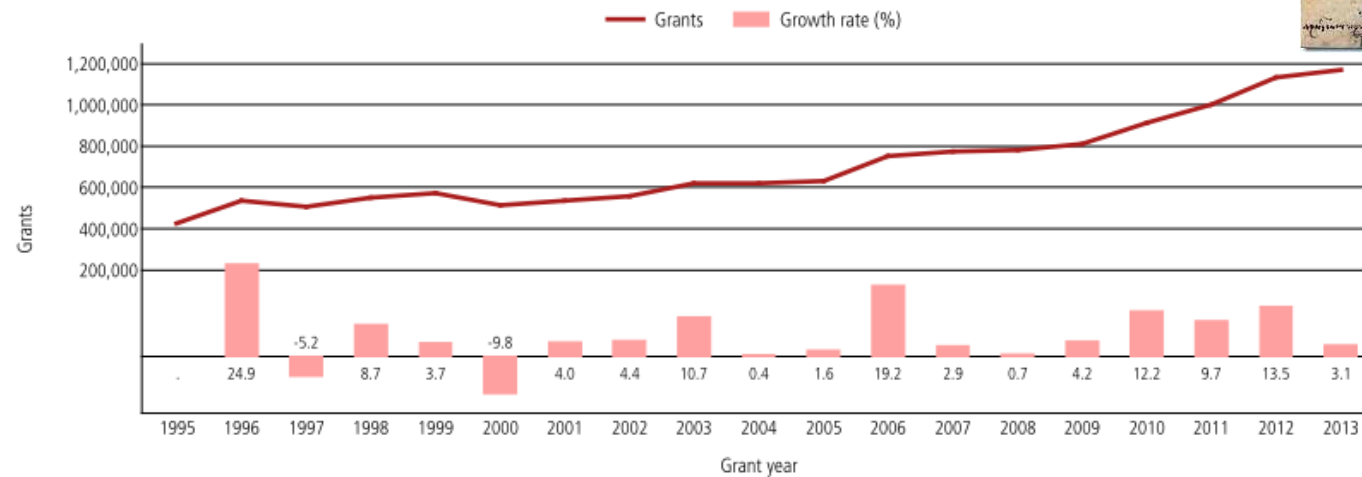
continua



# Statistiche internazionali (brevetti)



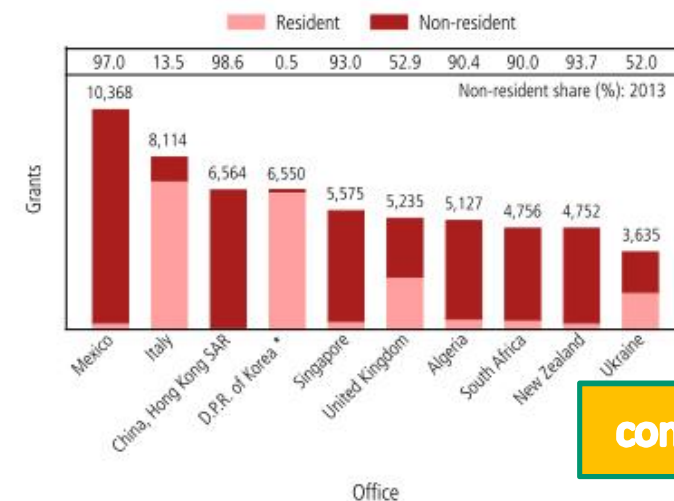
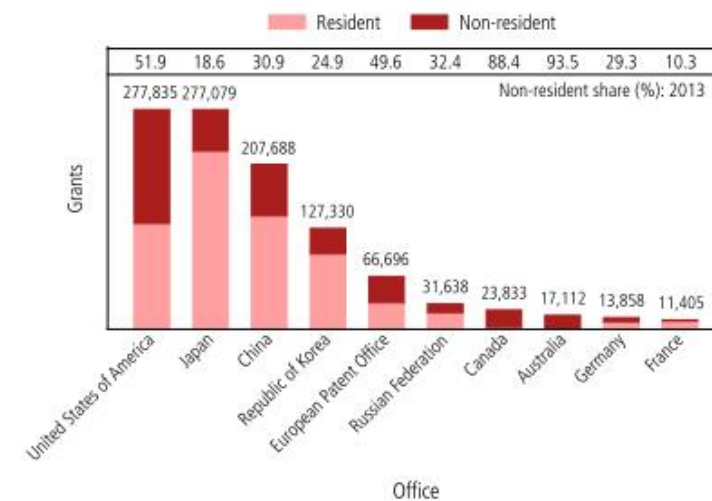
A3 Trend in patent grants worldwide



Note: WIPO estimates cover 127 patent offices and include patent grants based on direct applications and on Patent Cooperation Treaty national phase entry data.

Source: WIPO statistics database, October 2014.

A12 Patent grants for the top 20 offices, 2013

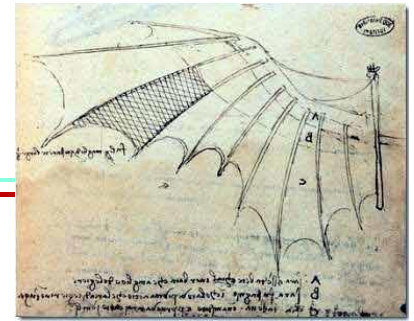


continua

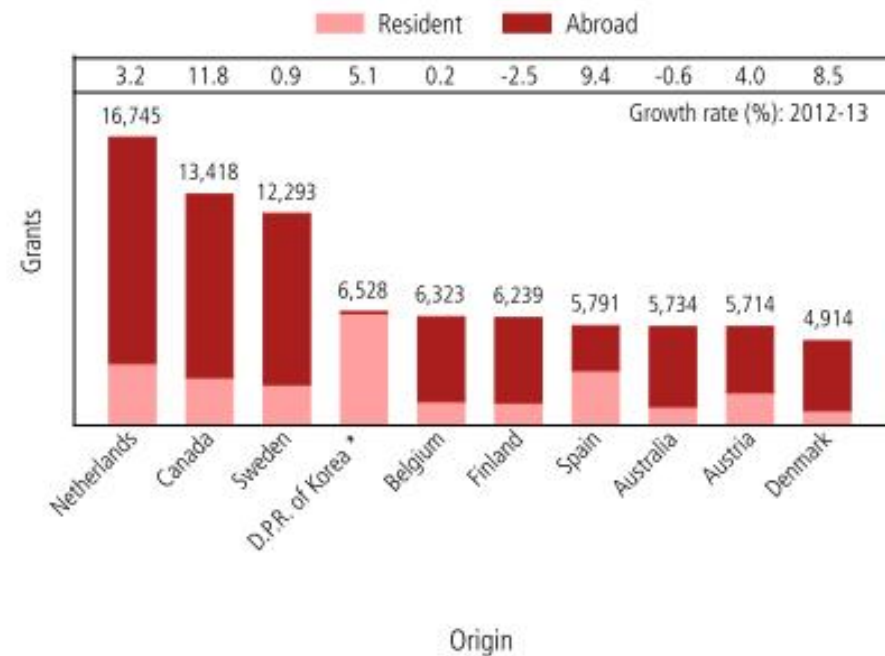
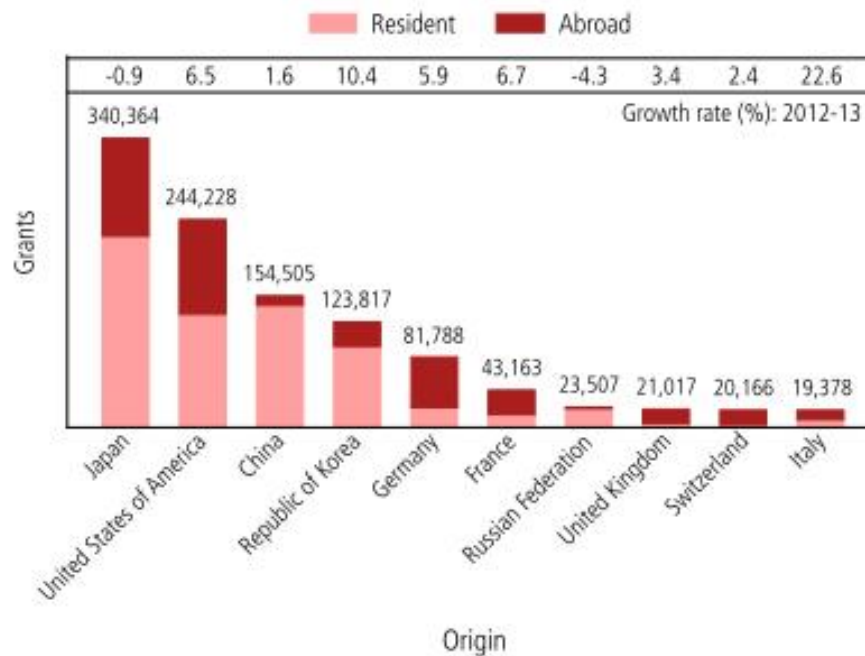




## Statistiche internazionali (brevetti)



A17 Equivalent patent grants for the top 20 origins, 2013



\* indicates 2012 data and growth rate refers to 2011-12.

Note: D.P.R. of Korea is Democratic People's Republic of Korea. Because some offices do not provide data by origin, the numbers shown are likely to be lower than their actual numbers.

Source: WIPO statistics database, October 2014.

continua

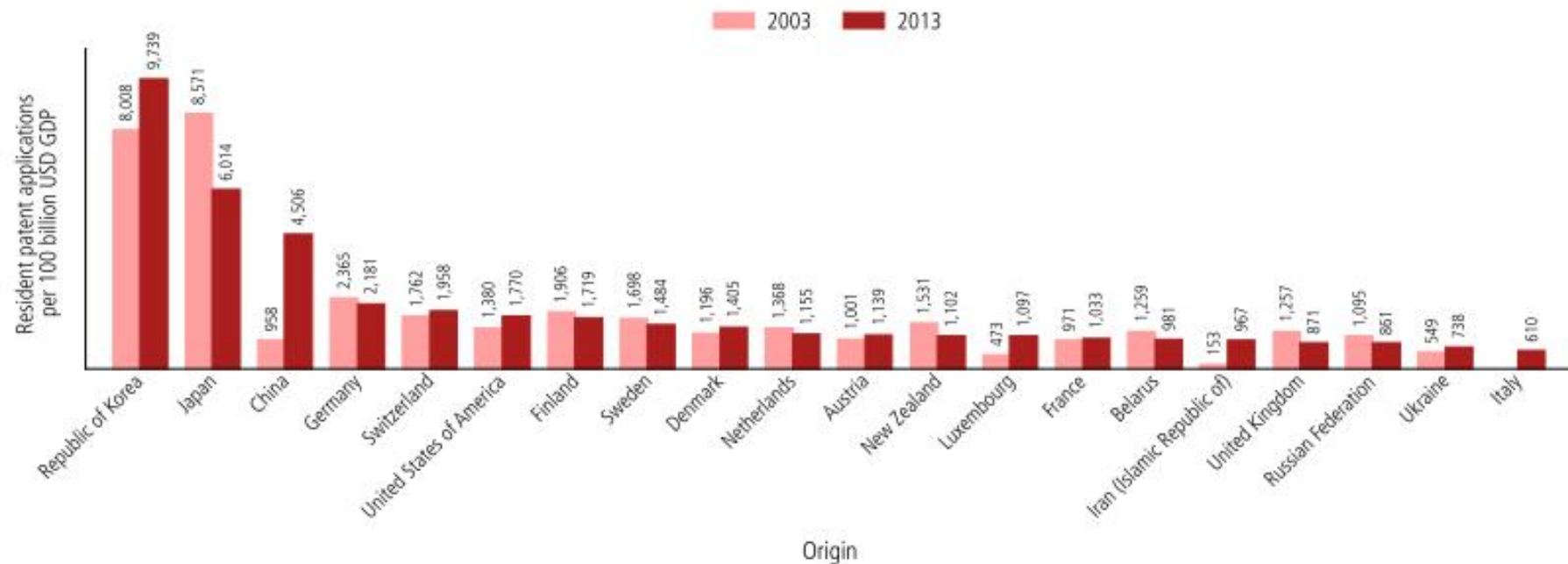




## Statistiche internazionali (brevetti)



A27 Resident patent applications per 100 billion USD GDP for the top 20 origins



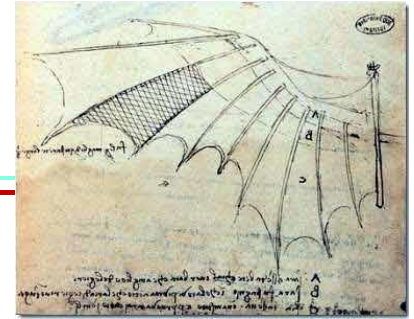
Note: GDP data are in 2011 PPP dollars. The top 20 origins were included if they had a GDP greater than 20 billion USD PPP and more than 100 resident patent applications. Due to space constraints, only the top 20 origins that fulfil these criteria are presented.

Source: WIPO statistics database and World Bank, October 2014.



## Le vie alternative alla tutela

---



Depositi/registrazioni :

- Brevetti d'invenzione
  - Modelli di utilità
  - Disegni o Modelli
  - (Diritto d'autore – registrazioni dichiarative)
- tutela limitata nel tempo e geograficamente

Segreto industriale :

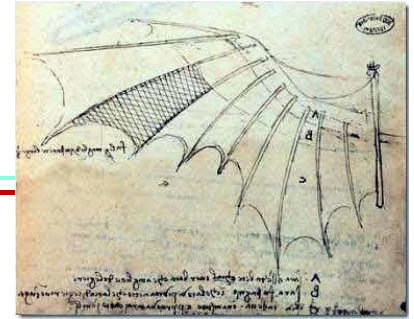
- Know-how

tutela illimitata...

... finché non viene scoperto



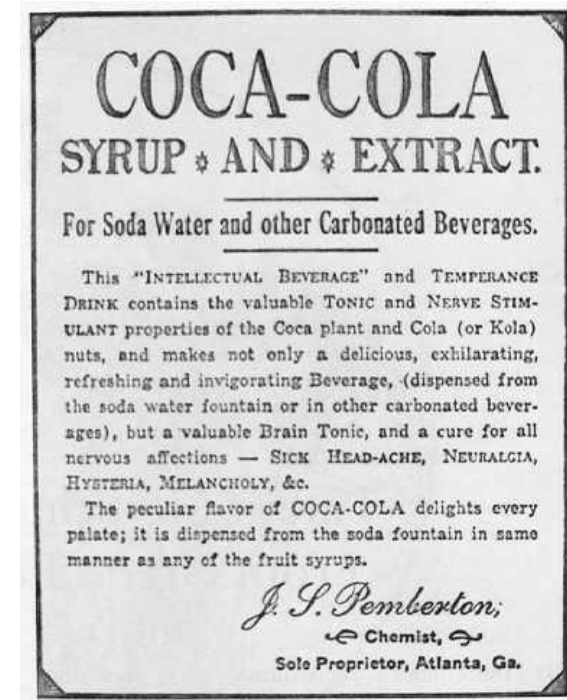
## Know-how (informazioni segrete)



Tutela del know-how (artt. 98-99 c.p.i.; art. 39 TRIPS)

Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

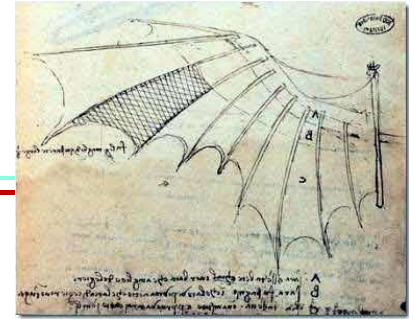
- a) siano segrete;
- b) abbiano valore economico in quanto segrete;
- c) siano sottoposte a misure adeguate a mantenerle segrete





## Rischi e strategia

---



### Rischi del know-how

- l'elevato dinamismo della competizione industriale moderna e della conseguente evoluzione tecnologica
- l'elevata mobilità del personale, soprattutto qualificato

Consigliabile proteggere tramite il segreto soltanto le informazioni commerciali, tutelando invece con depositi e registrazioni le soluzioni tecnologiche innovative



## Agenda

---

- ❑ Introduzione alla proprietà intellettuale, cenni storici sui brevetti
- ❑ Invenzioni e brevetti secondo la normativa
- ❑ Requisiti di brevettabilità come invenzioni, i diritti esclusivi
- ❑ Creatività, innovazione e sviluppo socio-economico
- ❑ Statistiche internazionali
- ❑ L'ambito di protezione, titolare e inventore
- ❑ Procedure per i brevetti d'invenzione in Italia
- ❑ La contraffazione e la tutela
- ❑ Modelli di utilità
- ❑ Protezione internazionale e relative strategie
- ❑ Le convenzioni europee
- ❑ Il PCT e le altre convenzioni internazionali
- ❑ La ricerca brevettuale





## Il contenuto di un brevetto

---



(artt. 51-52, 160 c.p.i. e art. 21 reg.)

Titolo: scopo di classificazione;

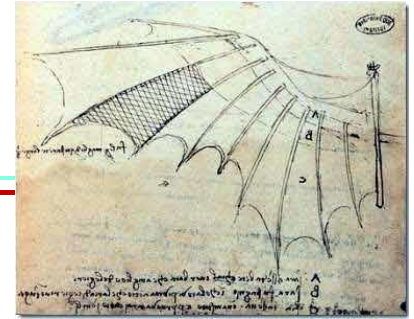
Riassunto: scopo di consultazione;

Descrizione e (eventuali) disegni: spiegazione chiara e completa dell'invenzione, preferibilmente con i vantaggi rispetto alla tecnica anteriore e le sue possibili applicazioni (invenzione: soluzione tecnica nuova ed inventiva di un problema tecnico)

Rivendicazioni: ambito di protezione (al più, presentate entro due mesi dalla data di deposito)



## L'ambito di protezione (Art. 52 c.p.i.)



I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni (claims); tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.

Questa disposizione deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

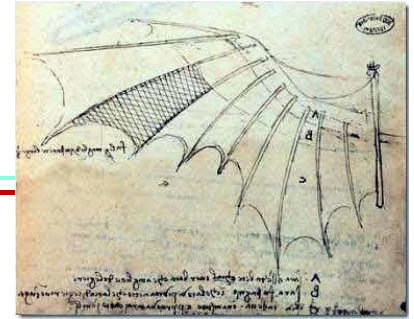
Per determinare l'ambito di protezione, si tiene conto di ogni elemento equivalente a quelli indicati nelle rivendicazioni

continua



## L'ambito di protezione (Art. 52 c.p.i.)

---



Cos'è una rivendicazione:

- un mezzo tecnico-legale
- per definire l'ambito di protezione
- tramite un linguaggio tecnico chiaro e conciso

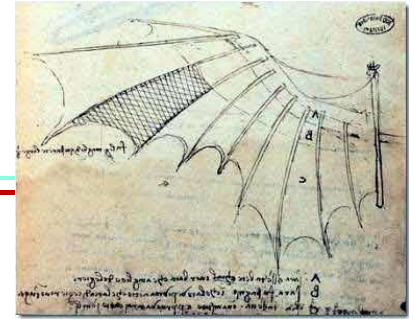
Anche descrizione (e disegni) devono essere preparati con attenzione

Occorre un esperto: un consulente brevettuale



## Categorie di rivendicazioni (Art. 66 c.p.i.)

---

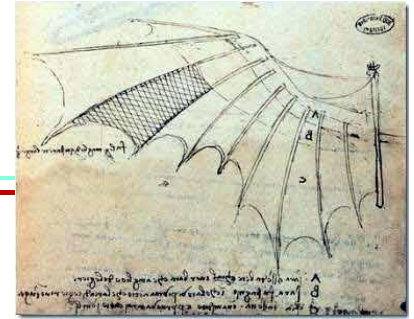


1. Rivendicazioni di prodotto (o entità fisica)
2. Rivendicazioni di processo (o attività fisica)



## Inventore e titolare del brevetto

---



Diritto proprio dell'inventore (diritto morale) è di essere riconosciuto tale, ed è inalienabile (artt. 62-63 c.p.i)

Diritti patrimoniali (diritti reali) di brevetto sono costituiti dalla facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e trarne profitto nel territorio dello stato: fanno capo al titolare del brevetto e sono alienabili e trasmissibili (artt. 63, 66 c.p.i)





## Chi è il titolare di un brevetto

---



Il diritto al brevetto spetta all'inventore o al suo avente causa (art. 63 c.p.i.)

Casi particolari:

Azienda (Art. 64, c.p.i.):

- il titolare del brevetto è il datore di lavoro nel caso di invenzioni di servizio (attività inventiva prevista e retribuita nel contratto) e di invenzioni d'azienda (equo premio)
- eccezione: invenzioni occasionali (diritto di opzione dell'azienda entro 3 mesi dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito)

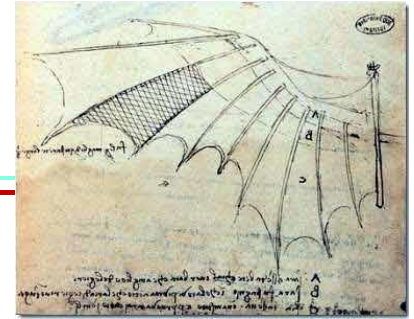
Università e enti pubblici di ricerca (Art. 65, c.p.i.):

- Il ricercatore inventore è anche avente diritto al brevetto



## Trasferimento dei diritti di brevetto (art. 63 c.p.i)

---



Non consentito alienare il diritto di essere riconosciuto inventore

Possibilità di cedere il brevetto a terzi oppure concedere licenze di uso, esclusive o non esclusive

Quando: non appena concepita l'invenzione ("diritto al brevetto") o non appena depositata la domanda ("diritto di brevetto")

Cessioni e licenze sono atti privati lasciati sostanzialmente alla libera contrattazione delle parti (ma *black clauses* inefficaci)



## Agenda

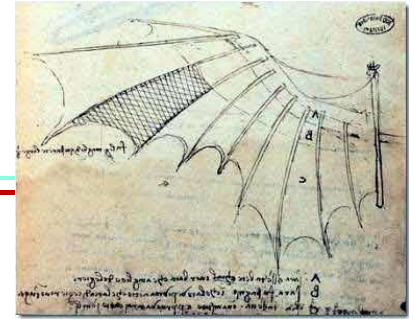
---

- ❑ Introduzione alla proprietà intellettuale, cenni storici sui brevetti
- ❑ Invenzioni e brevetti secondo la normativa
- ❑ Requisiti di brevettabilità come invenzioni, i diritti esclusivi
- ❑ Creatività, innovazione e sviluppo socio-economico
- ❑ Statistiche internazionali
- ❑ L'ambito di protezione, titolare e inventore
- ❑ Procedure per i brevetti d'invenzione in Italia
- ❑ La contraffazione e la tutela
- ❑ Modelli di utilità
- ❑ Protezione internazionale e relative strategie
- ❑ Le convenzioni europee
- ❑ Il PCT e le altre convenzioni internazionali
- ❑ La ricerca brevettuale



## Come si ottiene un brevetto in Italia

---



Deposito di una domanda di brevetto presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), per il quale le CCIAA operano da uffici riceventi

Esame correttezza formale

Ricerca di anteriorità effettuata dall'Ufficio Brevetti Europeo (UBE o EPO) per conto dell'UIBM

Pubblicazione

Esame di merito in contraddittorio con l'Ente

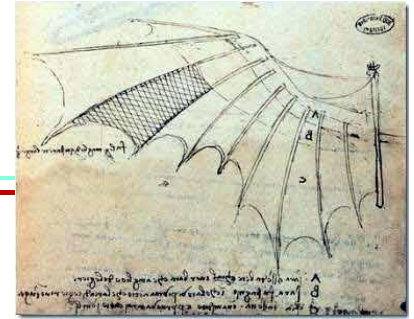
Rilascio del brevetto (o rigetto della domanda)

Non è previsto alcun periodo di opposizione amministrativa da parte di terzi



## Ricerca di anteriorità in Italia

---



Ricerca gratuita per il richiedente

L'UIBM invia all'UBE una richiesta per la ricerca entro 5 mesi dalla data di deposito

La ricerca è effettuata sulla base di una traduzione in inglese delle rivendicazioni (fornita o pagata dal richiedente entro 2 mesi)

L'EPO redige un Rapporto di Ricerca (elenco documenti anteriori) ed una Opinione Scritta (Written Opinion) entro 9 mesi dalla data di deposito





## Pubblicazione ed esame

---



Opportunità per il richiedente di commentare il rapporto di ricerca e la Written Opinion e/o di emendare la domanda di brevetto e/o di depositare domande divisionali entro 18 mesi dalla data di deposito

Dopo 18 mesi (o 90 giorni se richiesto dal richiedente), la domanda di brevetto, incluso rapporto di ricerca e Written Opinion, è resa disponibile al pubblico

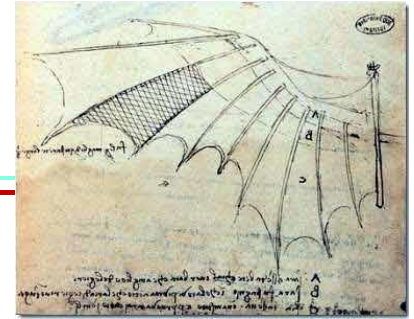
Entro 21 mesi, il richiedente deve depositare una memoria di replica alla Written Opinion (emendamenti, argomentazioni, deposito divisionali)

Fino al rilascio, il richiedente ha facoltà di depositare rettifiche (senza estendere il contenuto inizialmente depositato) e domande divisionali



## Il rimborso di successive tasse di ricerca dell'UBE

---



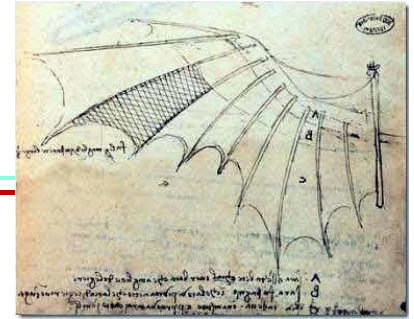
L'estensione all'estero della domanda italiana (non prima di 90 giorni dal deposito per una eventuale procedura di segretezza militare) può avvenire con una domanda di brevetto europea o internazionale (PCT)

L'EPO rimborsa parzialmente o totalmente le tasse di ricerca pagate successivamente dal richiedente per una domanda di brevetto europea o PCT corrispondenti alla domanda italiana già ricercata



## Ulteriori vantaggi della ricerca

---

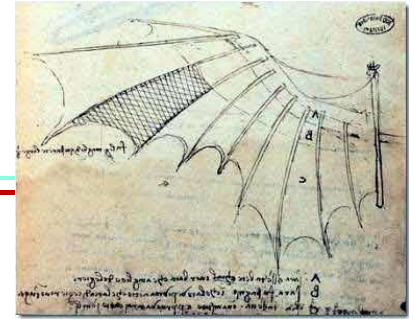


La ricerca di anteriorità e la Written Opinion costituiscono una indicazione sulla brevettabilità dell'invenzione presso l'EPO che arriva molto presto a costi estremamente limitati (costi di traduzione delle rivendicazioni)



## Invenzioni chimico-farmaceutiche

---



Esempi di invenzioni brevettabili: sostanze per preparazione di medicinali (primo o ulteriore uso), kit chimico-farmaceutici, invenzioni biotecnologiche

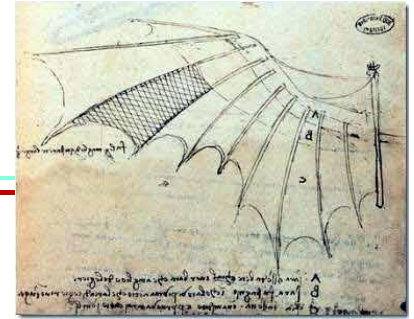
Sostanze o composizioni di sostanze chimico-farmaceutiche non possono essere commercializzate prima dell'ottenimento di una Autorizzazione alla immissione in commercio (AIC) rilasciata dal Ministero della Salute

Certificati complementari di protezione (richiesti all'UIBM) prolungano la durata del brevetto (fino ad un max di 5 anni) per recuperare i tempi di attesa dell'AIC (art. 61 c.p.i.)



## Mantenimento in vita (art. 75 c.p.i.)

---



Condizionato (come in tutti i paesi del mondo) al pagamento di diritti annuali (in alcuni paesi periodi differenti) di mantenimento in vigore

A partire dal 5° anno (in Italia)





## Nullità (art. 75 c.p.i.)

---



Invenzione non brevettabile (non tecnica, esclusa da brevettazione, non nuova, non inventiva, non applicabile industrialmente)

Invenzione non descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla

Se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale (o la protezione del brevetto è stata estesa, e.g. per convalida nazionale di brevetto europeo dopo una opposizione europea)

Se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo

Possibile nullità parziale: la relativa sentenza stabilisce le nuove rivendicazioni



## Agenda

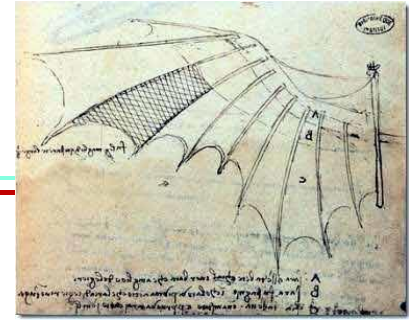
---

- ☐ Introduzione alla proprietà intellettuale, cenni storici sui brevetti
- ☐ Invenzioni e brevetti secondo la normativa
- ☐ Requisiti di brevettabilità come invenzioni, i diritti esclusivi
- ☐ Creatività, innovazione e sviluppo socio-economico
- ☐ Statistiche internazionali
- ☐ L'ambito di protezione, titolare e inventore
- ☐ Procedure per i brevetti d'invenzione in Italia
- ☐ La contraffazione e la tutela
- ☐ Modelli di utilità
- ☐ Protezione internazionale e relative strategie
- ☐ Le convenzioni europee
- ☐ Il PCT e le altre convenzioni internazionali
- ☐ La ricerca brevettuale



## Cos'è la contraffazione

---



Imitazione delle innovazioni altrui

Indebito e immeritato vantaggio concorrenziale (appropriazione – spesso falsa - di pregi dei prodotti/servizi del concorrente senza sforzo)

Confusione sul mercato

Discredito e danno del concorrente

Scadimento qualitativo dei prodotti e servizi spesso a detrimento della sicurezza/salute dei consumatori

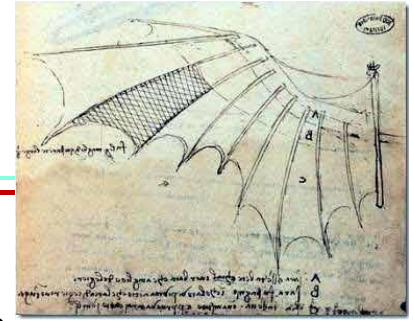
Contrastata sia civilmente che penalmente

Consiglio Nazionale Anticontraffazione (art. 145 c.p.i.)



## La tutela dei diritti di proprietà intellettuale

---



Violazioni della facoltà esclusiva di sfruttare la relativa creazione intellettuale: produzione, commercializzazione, qualsiasi uso commerciale

Appositi strumenti da attivare per far valere i propri diritti di esclusiva nei confronti di terzi che attuino comportamenti lesivi di tale esclusiva

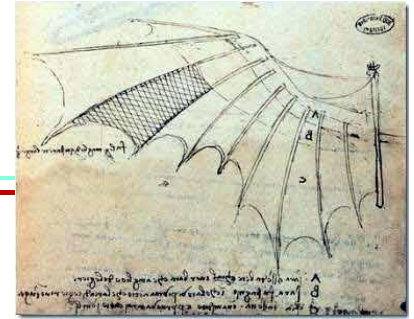
Misure Cautelari

Giudizio di merito



## Cause/ricorsi in Italia

---



21 Sezioni specializzate in P.I. (Tribunali delle imprese):

- In ogni capoluogo di regione (tranne Val d'Aosta)
- Brescia
- Catania

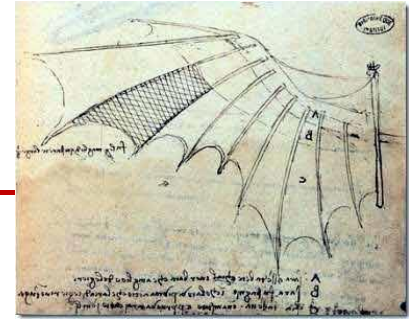
Usualmente, il giudice si affida ad un Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) per avere risposta ad uno o più quesiti peritali, usualmente comprendenti:

- valutazione della validità del brevetto
- valutazione dell'interferenza del prodotto/procedimento di terzi con l'ambito di protezione riconosciuto valido al brevetto

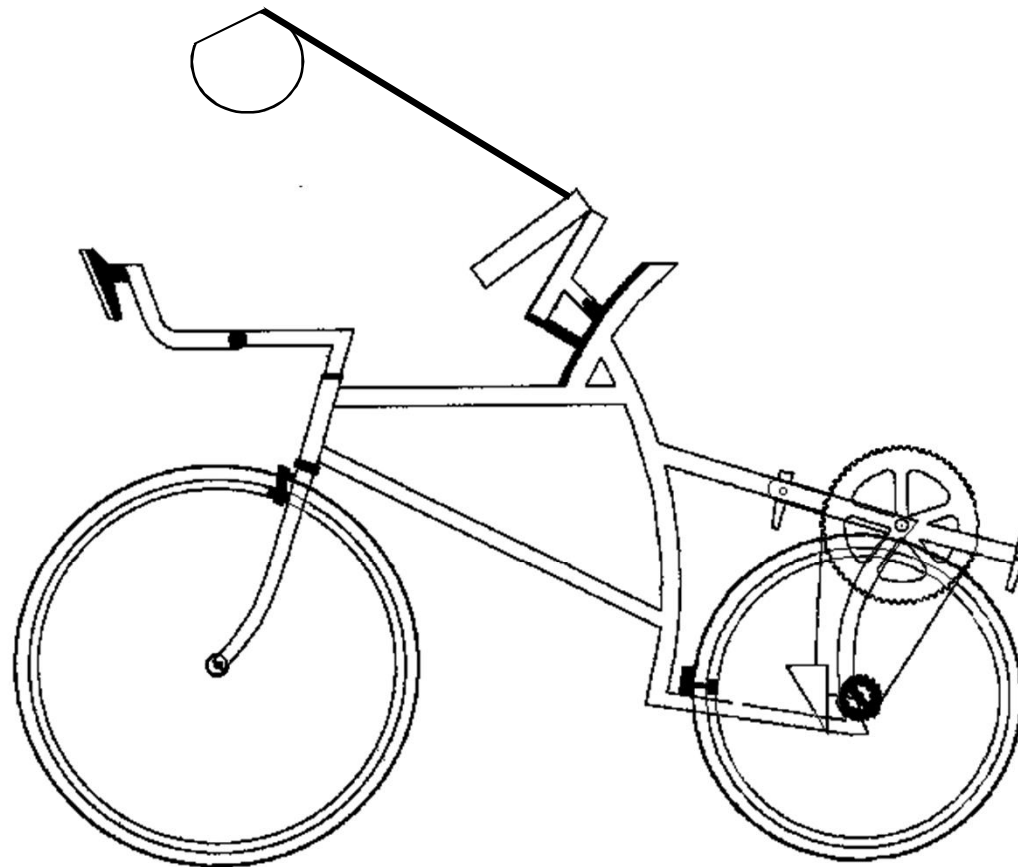
Consulenza Tecnica Preventiva (art. 128 c.p.i.)



## Esempio



Brevetto:

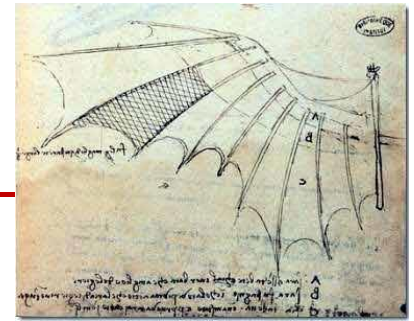


continua

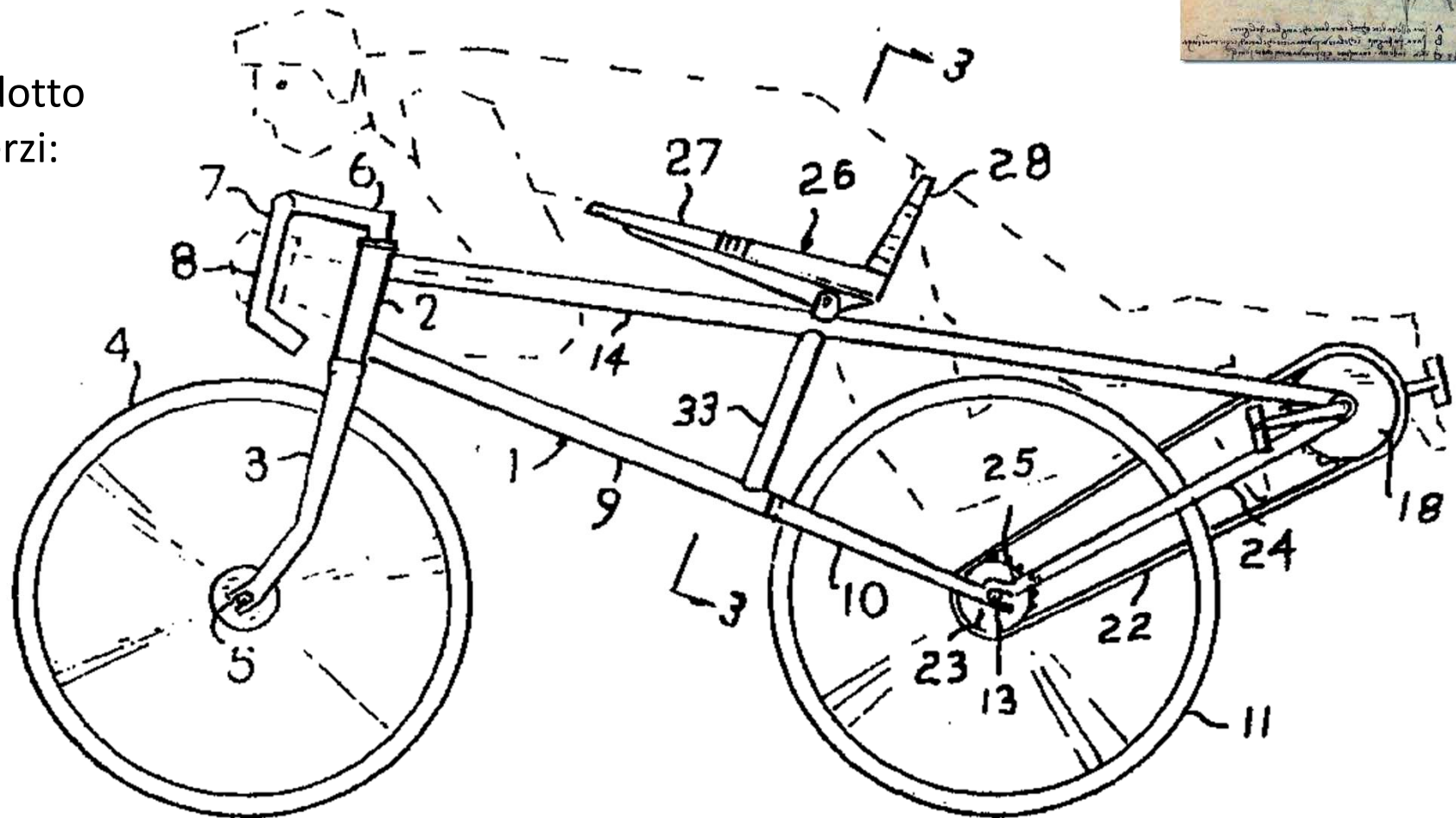




## Esempio

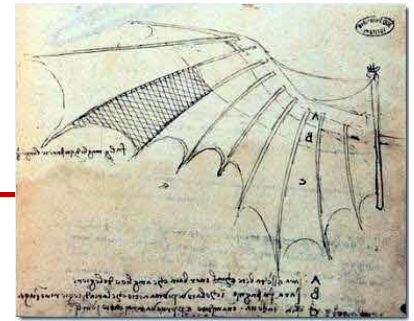


Prodotto  
di terzi:

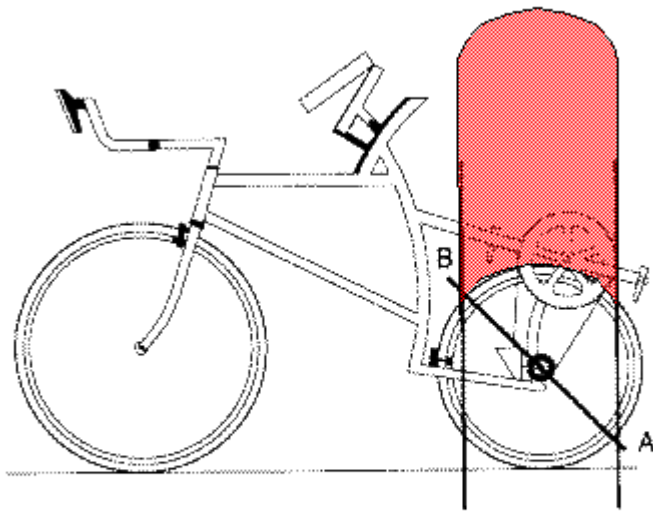




## Esempio 1

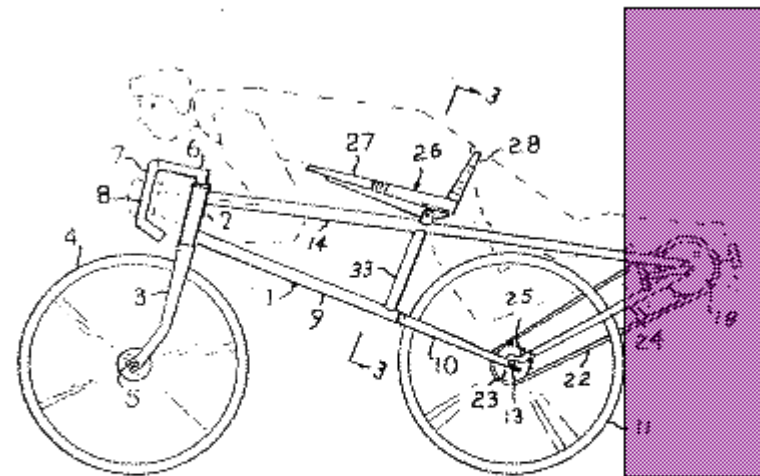


### Comparazione



Ambito di protezione

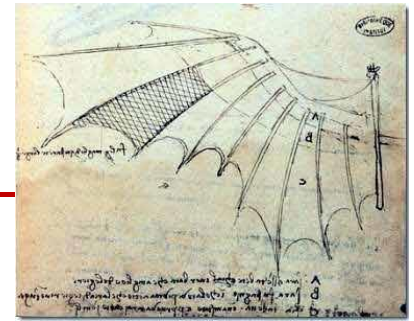
=>



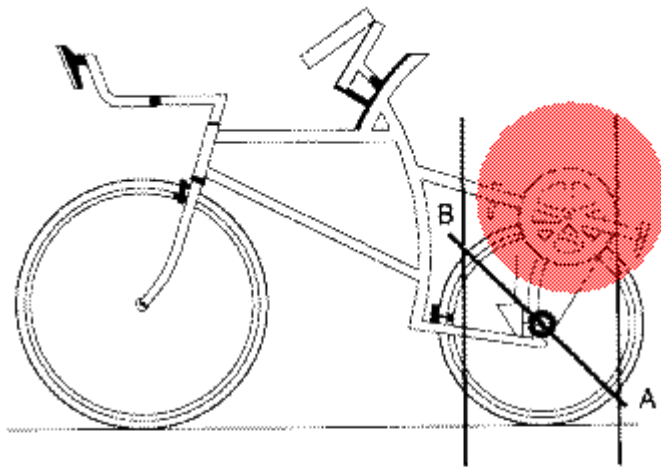
Prodotto non interferente



## Esempio 2

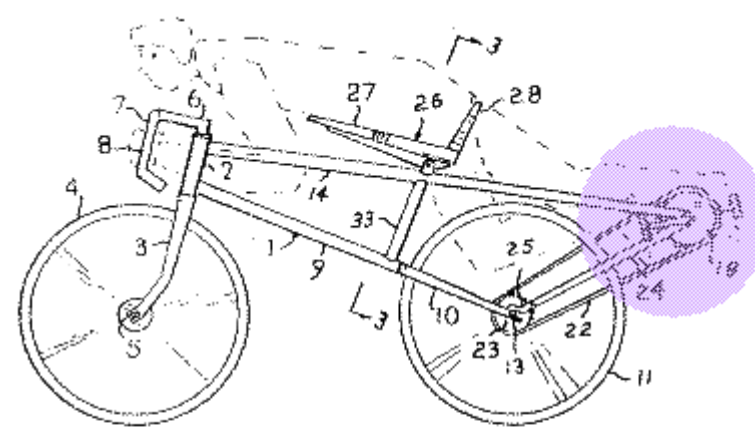


### Comparazione



Ambito di protezione

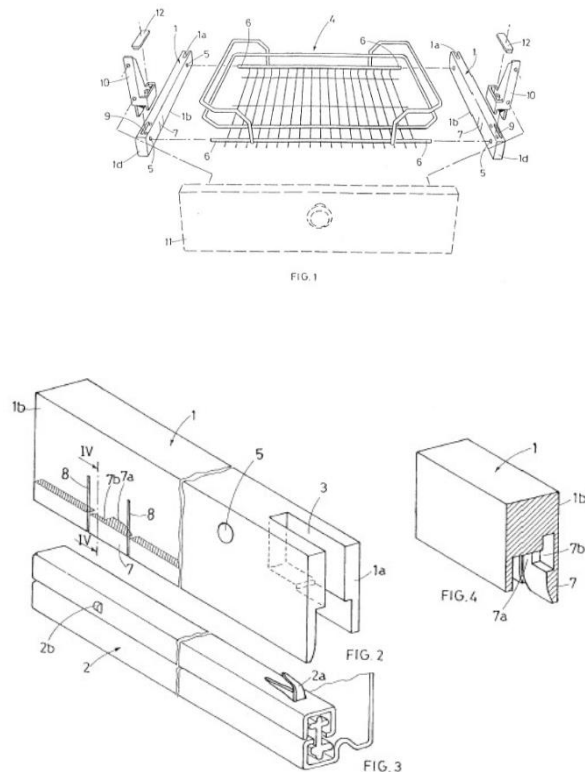
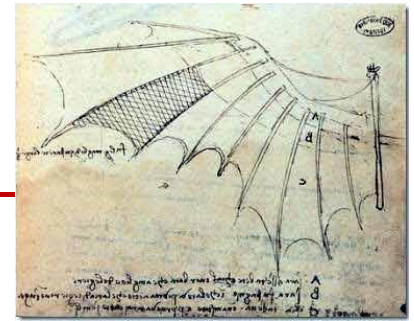
=>



Prodotto interferente



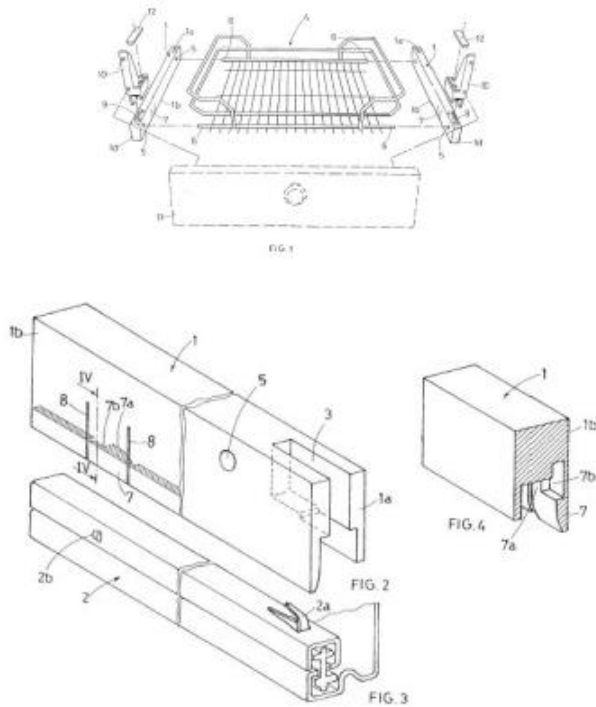
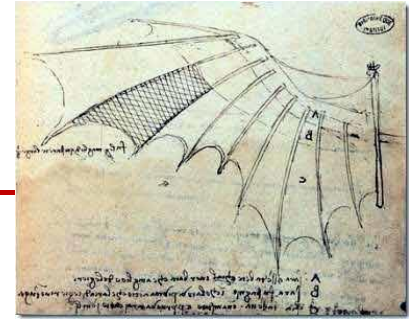
## Ambito di protezione di un brevetto – Esempio



1 – Multi-purpose element arranged with a sliding metal rack located inside furniture and consisting of a box-type bar (1) with upturned-U cross section capable of exactly housing and hiding a telescopic guide (2) of known type, characterised by the fact that said element is capable of being fixed to the two sides of the metal rack (4), becoming an integral part of it, acting as bearing structure of the body of the metal rack (4).



## Interpretazione: novità?



**Ganzmetall-Innenauszug**  
mit integrierter Führungs-  
abdeckung

passend zur Vollauszugsführung  
Art.Nr. 00 7093

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| 00 8646 | 345 x 500 x 127 mm<br>Bauhöhe: 302 - 388 mm |
| 00 8647 | 395 x 500 x 127 mm<br>Bauhöhe: 412 - 418 mm |
| 00 8648 | 445 x 500 x 127 mm<br>Bauhöhe: 462 - 468 mm |
| 00 8649 | 545 x 500 x 127 mm<br>Bauhöhe: 562 - 568 mm |

Für Einsatz mit  
Distanzleiste  
(Art.Nr. 00 8756):

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| 00 8650 | 370 x 500 x 127 mm<br>Bauhöhe: 337 - 383 mm |
| 00 8651 | 420 x 500 x 127 mm<br>Bauhöhe: 437 - 443 mm |
| 00 8652 | 520 x 500 x 127 mm<br>Bauhöhe: 537 - 543 mm |





## Interpretazione: contraffazione?

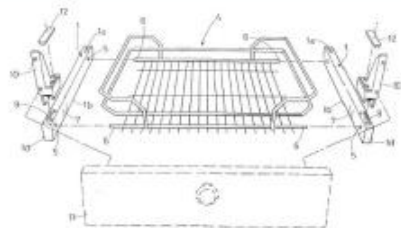
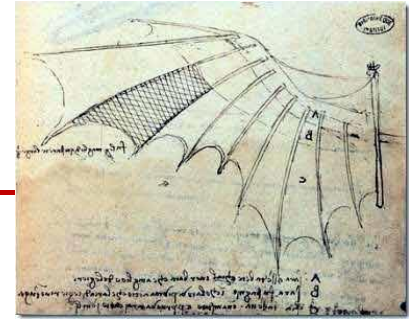
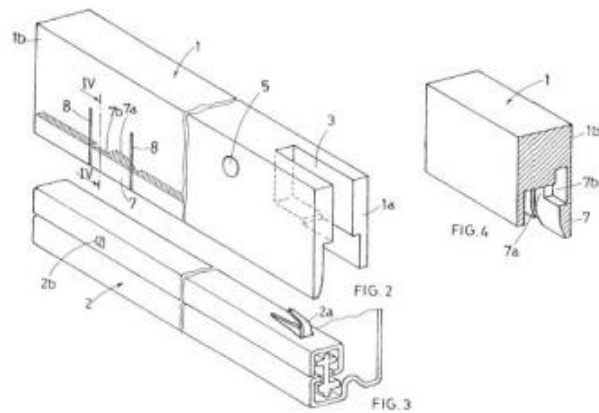


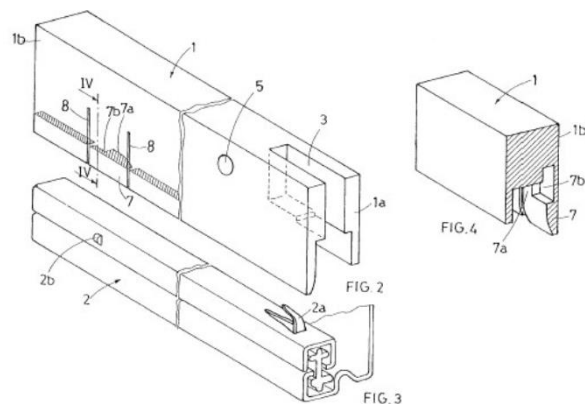
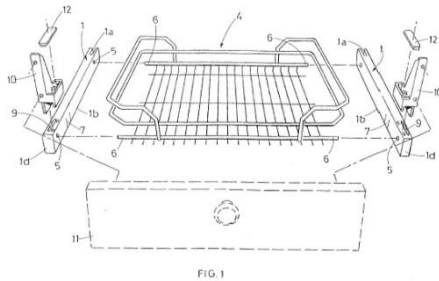
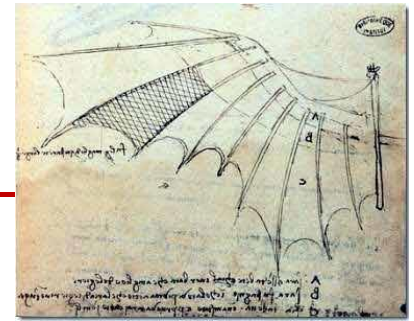
FIG. 1







## Interpretazione EPO

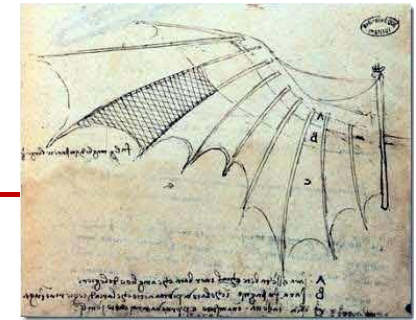


L'EPO ha ritenuto che “la sezione trasversale ad U rovesciata [...], alla luce delle figure e della descrizione, [...] implica non più di una qualsiasi forma sommariamente riconoscibile come una U rovesciata, ovvero comprendente due bracci che si estendono verso il basso a partire da un braccio di connessione”

continua



## Interpretazione EPO



Ganzmetall-Innenauszug  
mit integrierter Führungs-  
abdeckung

passend zur Vollauszugsführung  
Art.Nr. 00 7093

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| 00 8646 | 345 x 500 x 127 mm<br>Bauhöhe: 362 - 388 mm |
| 00 8647 | 395 x 500 x 127 mm<br>Bauhöhe: 412 - 438 mm |
| 00 8648 | 445 x 500 x 127 mm<br>Bauhöhe: 462 - 488 mm |
| 00 8649 | 545 x 500 x 127 mm<br>Bauhöhe: 562 - 588 mm |

Für Einsatz mit  
Distanzleiste  
(Art.Nr. 00 8756):

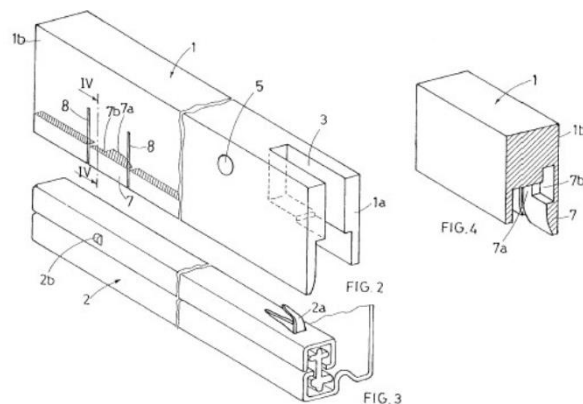
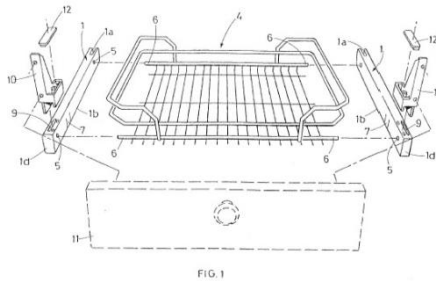
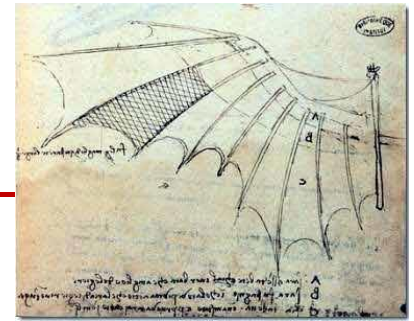
|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| 00 8650 | 370 x 500 x 127 mm<br>Bauhöhe: 387 - 393 mm |
| 00 8651 | 420 x 500 x 127 mm<br>Bauhöhe: 437 - 443 mm |
| 00 8652 | 520 x 500 x 127 mm<br>Bauhöhe: 537 - 543 mm |

L'EPO ha ritenuto che la forma della sezione della copertura del catalogo Kesseböhmer “è pure riconoscibile come una U capovolta” che “corrisponde alla summenzionata ampia interpretazione sopra esposta”

**continua**



## Interpretazione EPO

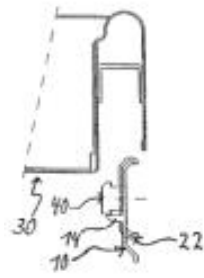
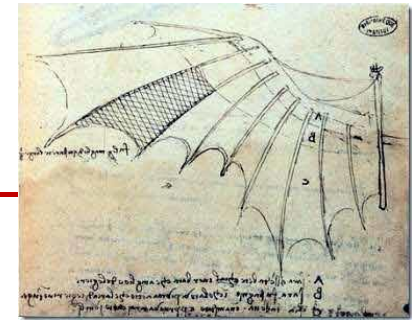


L'EPO ha ritenuto che **L'inserimento in fori è una tecnica di connessione metallo-metallo comunemente nota**, appartenente **al** bagaglio tecnico dei metodi di fissaggio del **tecnico medio del ramo**. Egli **attingerà a questa competenza e realizzerà banalmente fori nel lato delle coperture**, dimensionando il tutto utilizzando le sue normali abilità di progettista"

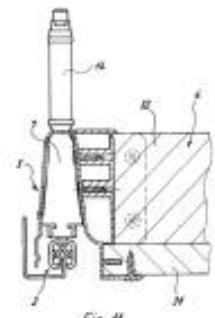
continua



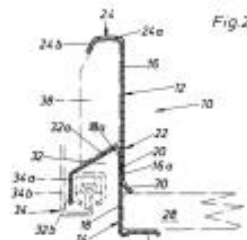
# Interpretazione EPO – altre anticipazioni



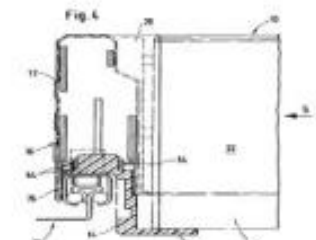
DE 4411921



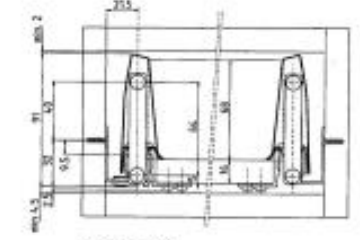
EP702916



DE3934419



US5364180



Catalogo MEPLA-WERKE



Catalogo HETTICH

DE 89 04 370 U1

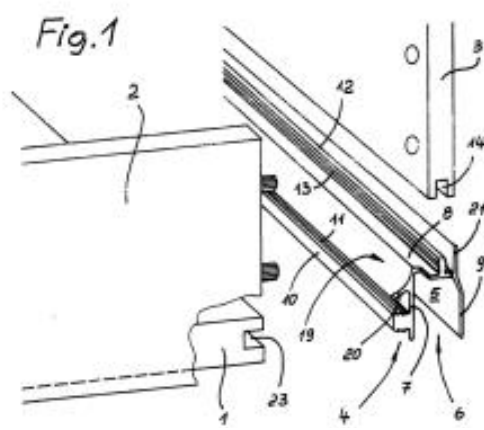
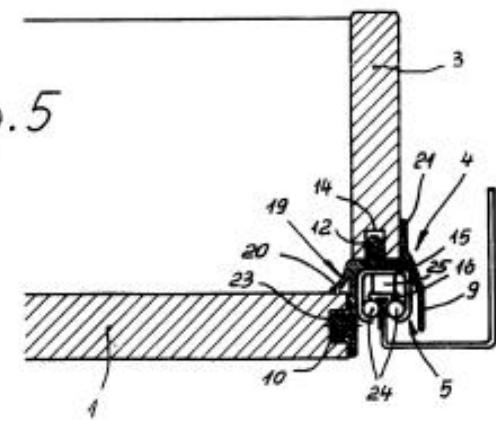


Fig.5





## Agenda

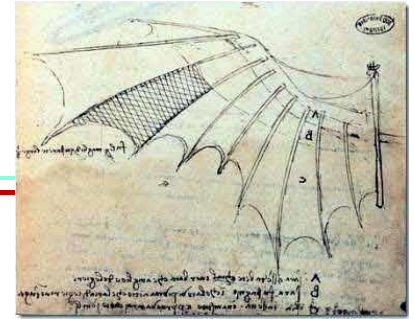
---

- ❑ Introduzione alla proprietà intellettuale, cenni storici sui brevetti
- ❑ Invenzioni e brevetti secondo la normativa
- ❑ Requisiti di brevettabilità come invenzioni, i diritti esclusivi
- ❑ Creatività, innovazione e sviluppo socio-economico
- ❑ Statistiche internazionali
- ❑ L'ambito di protezione, titolare e inventore
- ❑ Procedure per i brevetti d'invenzione in Italia
- ❑ La contraffazione e la tutela
- ❑ Modelli di utilità
- ❑ Protezione internazionale e relative strategie
- ❑ Le convenzioni europee
- ❑ Il PCT e le altre convenzioni internazionali
- ❑ La ricerca brevettuale



## Un po' di storia dei modelli di utilità

---



- Å 1891 – Germania  
per ridurre il carico di lavoro dell'Ufficio Brevetti (ricerche, esami  
ed opposizioni)
- Å 1904 – Giappone
- Å 1924 – Polonia
- Å 1929 – Spagna
- Å 1934 – Italia
- ...





## Il modello di utilità: definizioni pratiche

---



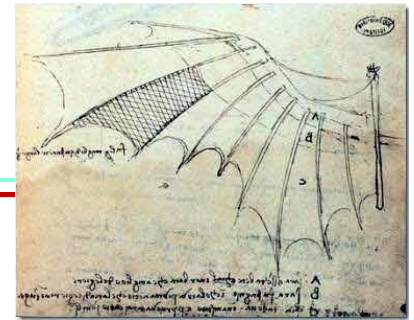
Anche (impropriamente) definito come “petty patent” o “innovation patent”

Adattamento o perfezionamento minore di un prodotto esistente

Nella maggior parte dei casi, concerne una innovazione meccanica



# Cos'è una invenzione



Oct. 14, 1941.

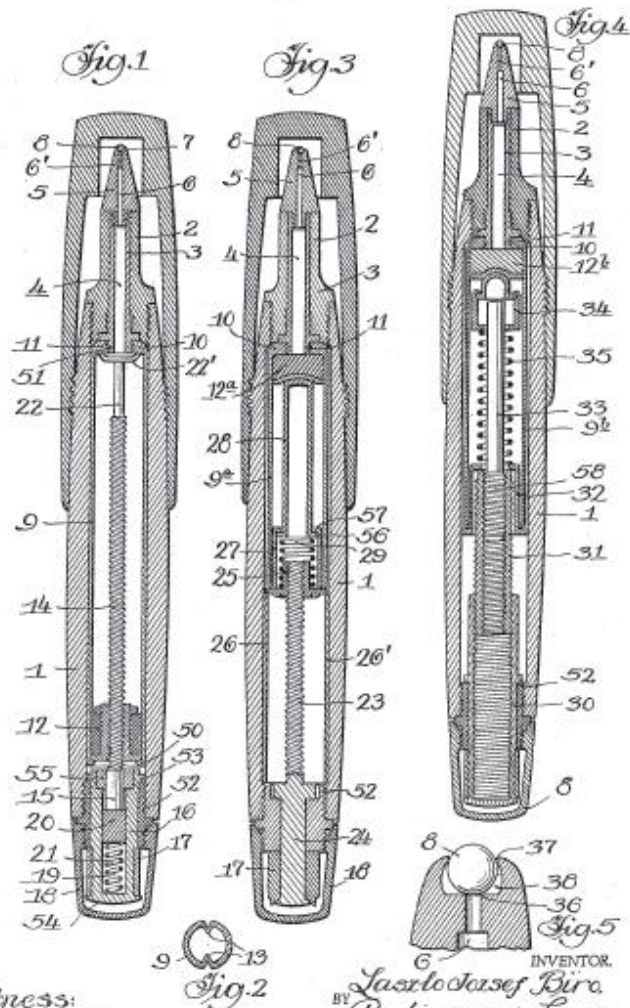
L. J. BIRO

2,258,841

FOUNTAIN PEN

Filed April 23, 1941

2 Sheets-Sheet 1



Witness:  
Chas. X. Kinsch

Fig. 2

INVENTOR.  
László József Bíró  
BY Parkinson & Lane  
Attys.

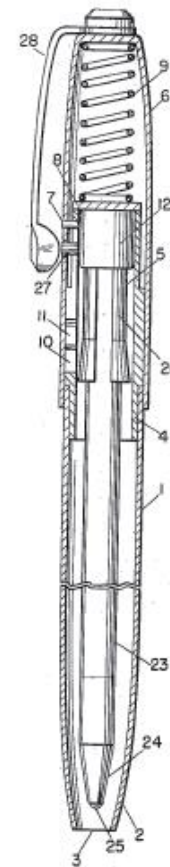
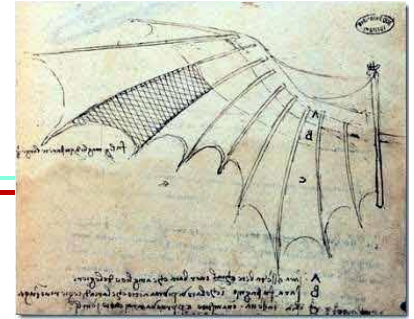
Una soluzione tecnica di un problema tecnico



## Cos'è un modello di utilità italiano

Nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione, o di impiego, a macchine o parti di esse, strumenti, utensili o oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti note (art. 82 c.p.i.)

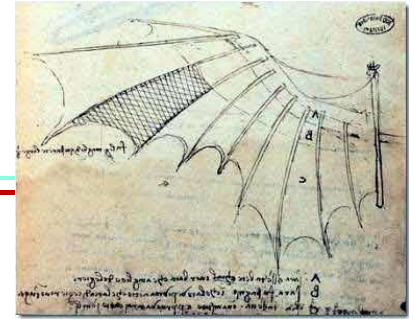
Durata minore: 10 anni





## Cosa non può essere un modello di utilità italiano

---



Nuovi modelli atti a conferire ... a macchine o parti di esse, strumenti, utensili o oggetti di uso in genere ...

Non sono tutelabili con un modello di utilità:

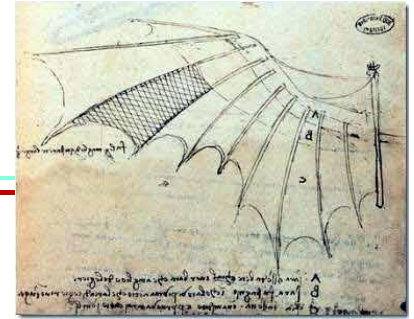
Å Processi e metodi

Å Composizioni chimiche



## Limiti temporali dell'esclusiva

---

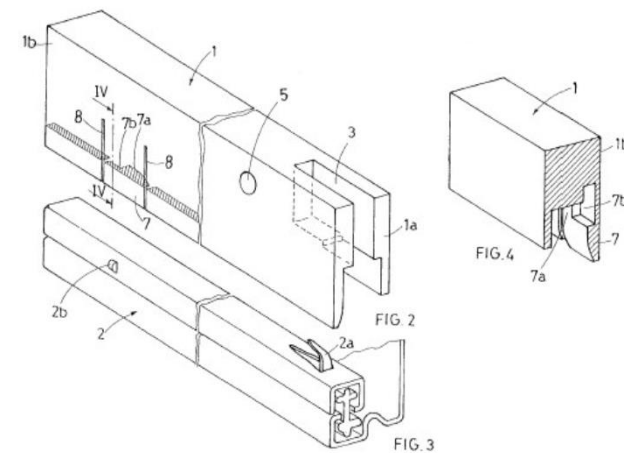
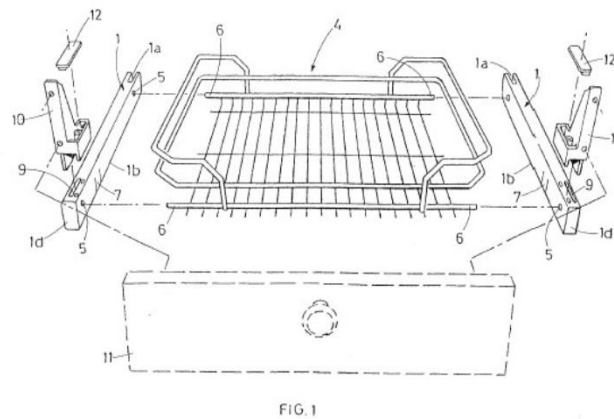
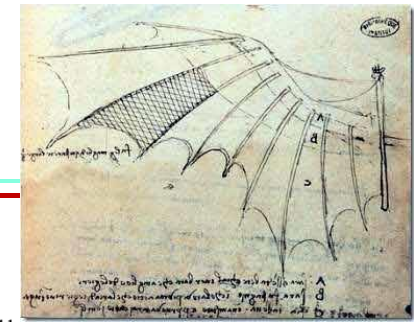
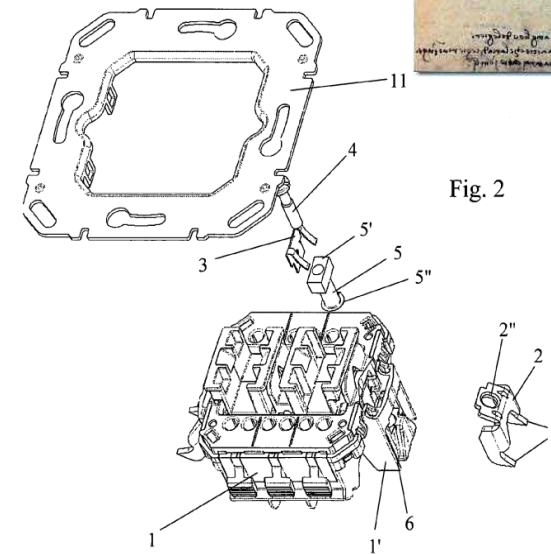
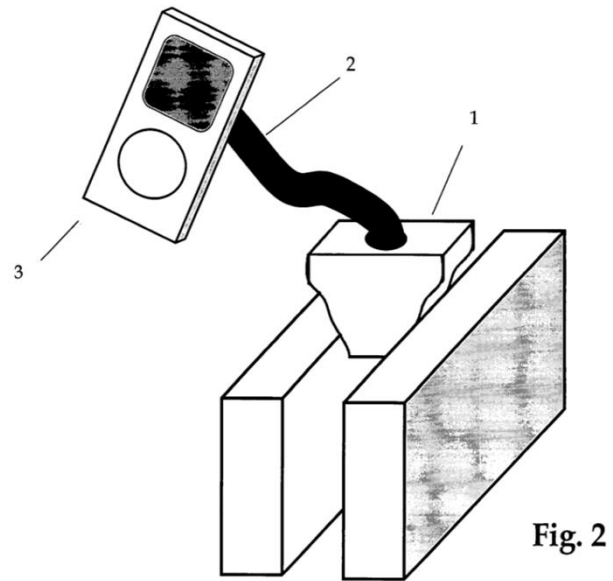


10 anni dalla data di deposito della domanda (i diritti di esclusiva non sono rinnovabili – art. 60 c.p.i.)

Pagamento quinquennale per il mantenimento in vita



## Qualche esempio







## Aspetti dei mod. utilità simili ai brevetti d'invenzione

---

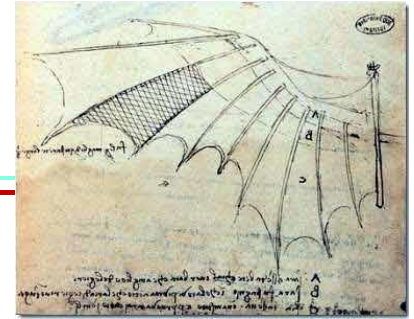


- À riguardano caratteristiche tecniche
- À conferiscono al titolare una esclusiva commerciale (conferita dalla concessione ma decorrente dalla pubblicazione/notifica della domanda)
- À per un periodo limitato di tempo
- À in un territorio limitato
- À requisito di validità della novità assoluta (nella maggior parte dei paesi che prevedono i modelli di utilità)



## Principali differenze dei mod. utilità dai brev. d'inv.

---

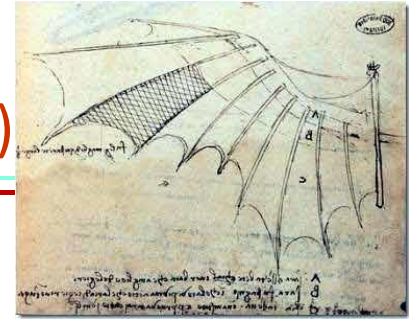


- À requisito di validità dell'originalità meno stringente del requisito di attività inventiva
- À durata di validità più breve
- À procedimento di concessione (o registrazione) senza esame (nella maggior parte dei paesi)
- À costi di ottenimento e mantenimento inferiori
- À non ottenibili per qualsiasi settore tecnologico e/o per metodi



## Rinvio a norme per invenzioni industriali (art.86 c.p.i.)

---



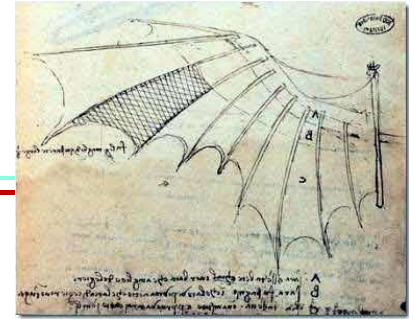
Norme dei brevetti di invenzione in quanto applicabili, e.g.:

- À Titolarità
- À Limite territoriale dell'esclusiva
- À Liceità attività sperimentale a fini non commerciali
- À Priorità
- À Invenzioni/innovazioni dei dipendenti
- À Disposizioni processuali (rivendica, nullità, contraffazione, onere della prova)



## La definizione normativa

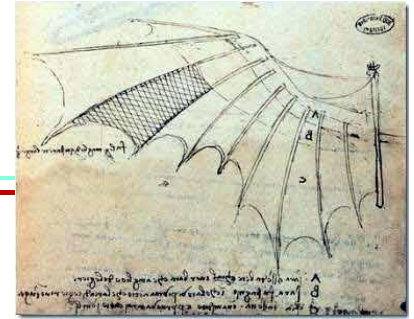
---



**Nuovi** modelli atti a conferire **particolare** efficacia o comodità di applicazione, o di impiego, a macchine o parti di esse, strumenti, utensili o oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti note (art. 82 c.p.i.)



## Novità



art. 46 c.p.i., art. 54 EPC

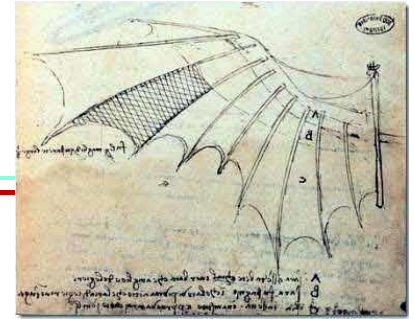
Un'invenzione è nuova quando non fa parte dello stato dell'arte (detto anche stato della tecnica, tecnica anteriore, tecnica nota, prior art)

Lo stato dell'arte comprende tutto ciò che è stato reso pubblico (ovunque nel mondo) con una descrizione scritta o orale, una presentazione su Internet, un uso o qualsiasi altro mezzo, prima della data di deposito o di priorità della domanda di brevetto



## Originalità

---



Occorre valutare se la soluzione, la forma, gli accorgimenti impiegati nell'oggetto di un Modello di Utilità siano suggeriti nella tecnica anteriore, ovvero siano un elementare e diretto sviluppo della situazione preesistente oppure, viceversa, siano effettivamente accorgimenti particolari tali da costituire un nuovo apporto creativo.





## Brevettazione alternativa

---

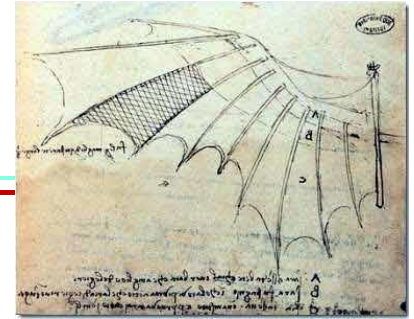


Presentazione contemporanea di domanda di brevetto per invenzione industriale e di domanda di brevetto per modello di utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta (interamente) (procedura non necessaria)

Possibile invito da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a modificare la domanda di brevetto da invenzione a modello di utilità (o viceversa)



## Come si ottiene un brevetto per mod. utilità in Italia



Deposito di una domanda di brevetto per modello di utilità presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), per il quale le CCIAA operano da uffici riceventi

Esame correttezza formale

Pubblicazione

Dopo 18 mesi (o 90 giorni se richiesto dal richiedente) dalla data di deposito (o di priorità – nel caso in cui la domanda rivendichi la priorità di una precedente domanda italiana o estera), la domanda di brevetto per modello di utilità è resa disponibile al pubblico

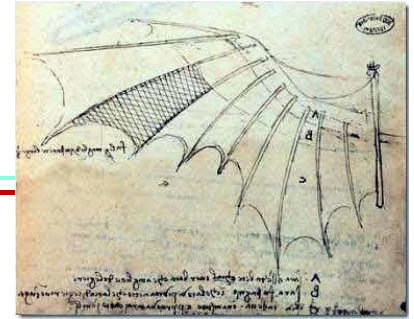
Esame: non previsto, a meno che l'assenza dei requisiti di validità non risulti assolutamente evidente

**continua**



## Come si ottiene un brevetto per modello di utilità

---



Fino al rilascio, il richiedente ha facoltà di depositare rettifiche (senza estendere il contenuto inizialmente depositato)

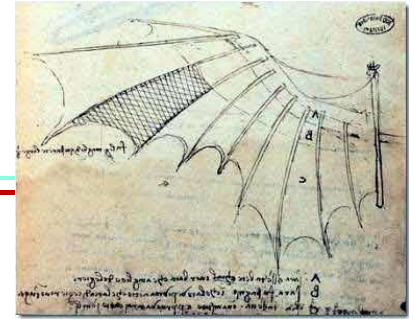
Rilascio del modello di utilità (o rigetto della domanda)

Non è previsto alcun periodo di opposizione amministrativa da parte di terzi



## Convertibilità (art. 76 cpi)

---

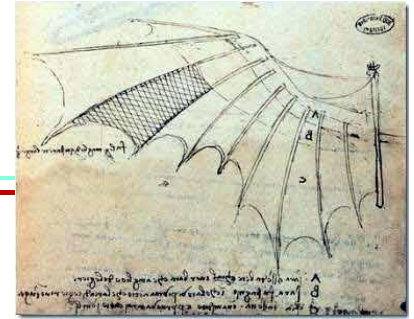


Un brevetto (e.g. per invenzione industriale) nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto (e.g. per modello di utilità) del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità.

La domanda di conversione può essere proposta in ogni grado del giudizio.



## Strategia di protezione: il dilemma italiano



Prodotto (no metodo né chimica/biotech) di scarsa innovatività



modello di utilità

Soluzione tecnica complessa (e.g. sistema) o metodo e/o soluzione tecnica inventiva



brevetto d'invenzione



## Agenda

---

- ☐ Introduzione alla proprietà intellettuale, cenni storici sui brevetti
- ☐ Invenzioni e brevetti secondo la normativa
- ☐ Requisiti di brevettabilità come invenzioni, i diritti esclusivi
- ☐ Creatività, innovazione e sviluppo socio-economico
- ☐ Statistiche internazionali
- ☐ L'ambito di protezione, titolare e inventore
- ☐ Procedure per i brevetti d'invenzione in Italia
- ☐ La contraffazione e la tutela
- ☐ Modelli di utilità
- ☐ Protezione internazionale e relative strategie
- ☐ Le convenzioni europee
- ☐ Il PCT e le altre convenzioni internazionali
- ☐ La ricerca brevettuale





## La normativa internazionale fondamentale

---



Criteri e termini per l'estensione all'estero di una domanda nazionale:

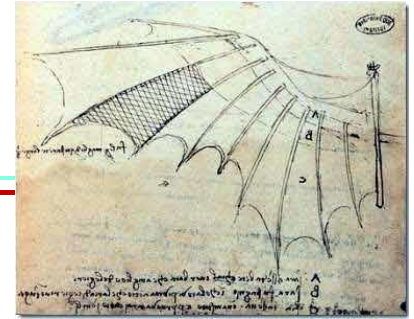
Convenzione d'Unione di Parigi (CUP), 1883

175 paesi membri

applicata anche a tutti i 159 paesi del WTO (e.g. Taiwan)



## Il diritto di priorità (art. 4 CUP)



Chiunque deposita regolarmente in uno dei Paesi dell'Unione una domanda di

- brevetto d'invenzione, modello di utilità,
- di disegno o modello industriale,
- di marchio di fabbrica o di commercio

gode di un diritto di priorità per eseguire il deposito negli altri paesi

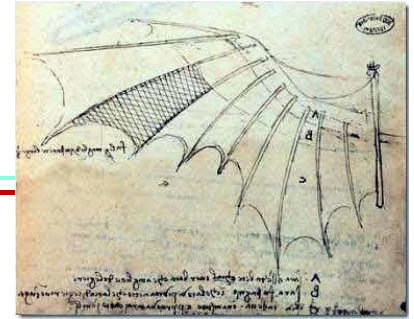
Il deposito eseguito ulteriormente in uno degli altri Paesi dell'Unione entro i termini di priorità non può essere invalidato da fatti avvenuti nell'intervallo (e.g. deposito di terzi o anteriorità)

continua



## Il diritto di priorità (art. 4 CUP)

---



Termini di priorità:

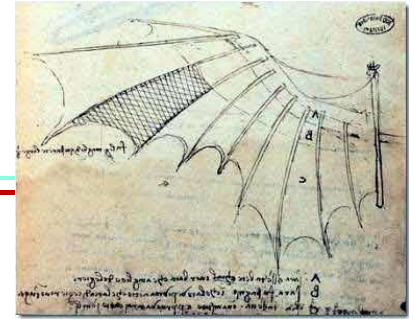
- brevetti d'invenzione: 12 mesi
- modelli di utilità: 12 mesi
- disegni o modelli industriali: 6 mesi
- marchi di fabbrica: 6 mesi

a partire dalla prima domanda



## Indipendenza dei brevetti (art. 4-*bis* CUP)

---



Brevetti chiesti in diversi Paesi dell'Unione per la stessa invenzione sono indipendenti tra loro quanto a:

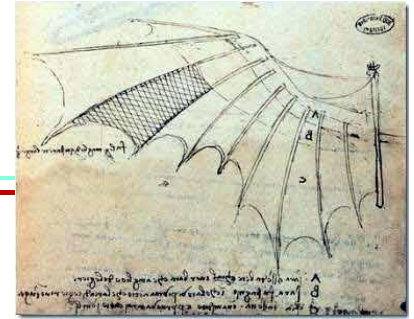
cause di nullità o di decadenza, e

durata



## Strategie di protezione internazionale

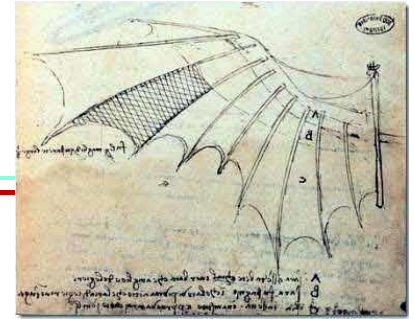
---



E' sempre possibile depositare una domanda nazionale per l'ottenimento di un titolo di proprietà industriale (e.g. una domanda di brevetto/modello di utilità) in ogni Stato la cui legislazione prevede tale titolo di proprietà industriale



## Convenzioni internazionali per brevetti e mod. utilità



- Patent Cooperation Treaty (WIPO: Ginevra)
- Brevetto Europeo (aderisce al PCT) (EPO: Monaco, L'Aia, Berlino)
- Brevetto Euroasiatico (aderisce al PCT) (EAPO: Mosca)
- Brevetto Gulf Cooperation Council (Riyadh, Arabia Saudita)
- Brevetto e modello di utilità OAPI (aderisce al PCT) (Yaounde, Cameroun)
- Brevetto e modello di utilità ARIPO (aderisce al PCT) (Belgravia, Zimbabwe)

consentono di centralizzare almeno parte della procedura

- *Comunità Andina: accordi di armonizzazione*





## Grado di armonizzazione delle leggi nazionali

---



Alta nella UE per tutta la proprietà intellettuale ad eccezione di modelli di utilità e know-how

Buona a livello internazionale per brevetti

Scarsa a livello internazionale per modelli di utilità e know-how



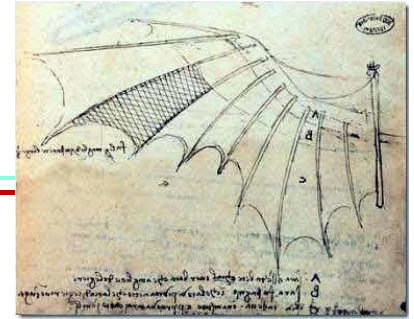
## Agenda

---

- ❑ Introduzione alla proprietà intellettuale, cenni storici sui brevetti
- ❑ Invenzioni e brevetti secondo la normativa
- ❑ Requisiti di brevettabilità come invenzioni, i diritti esclusivi
- ❑ Creatività, innovazione e sviluppo socio-economico
- ❑ Statistiche internazionali
- ❑ L'ambito di protezione, titolare e inventore
- ❑ Procedure per i brevetti d'invenzione in Italia
- ❑ La contraffazione e la tutela
- ❑ Modelli di utilità
- ❑ Protezione internazionale e relative strategie
- ❑ Le convenzioni europee
- ❑ Il PCT e le altre convenzioni internazionali
- ❑ La ricerca brevettuale



## La Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC)



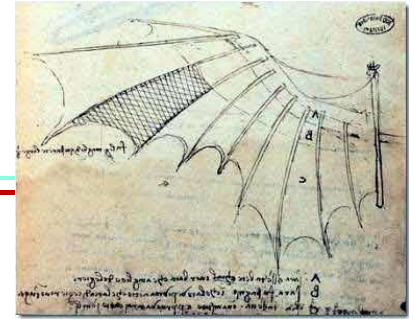
- è del 1973 (risultato dell'insuccesso delle negoziazioni diplomatiche per un brevetto comunitario) – significative modifiche in vigore dal 2007
- crea l'Ufficio Brevetti Europeo
- è un'istituzione intergovernamentale europea (non comunitaria)
- lavora in tre lingue ufficiali (Tedesco, Francese e Inglese)
- ha sedi operative a Monaco di Baviera, Rijswijk (l'Aya) e Berlino





## EPC: l'obiettivo

---



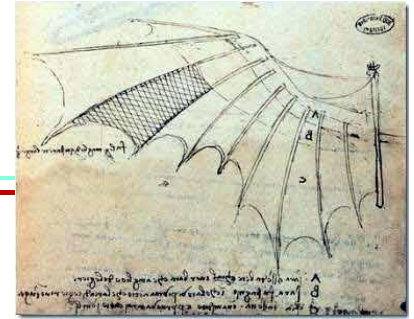
Armonizzare la legge brevetti in Europa, in relazione sia ad aspetti sostanziali che ad aspetti procedurali

Consentire l'ottenimento di una protezione forte e quanto più uniforme possibile in Europa



## Il risultato

---



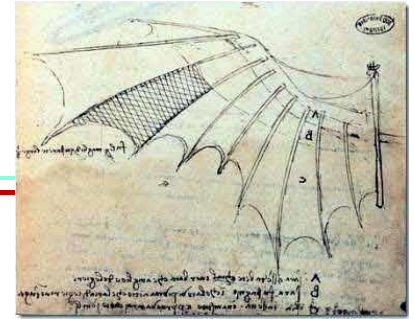
Procedura centralizzata di

- ricerca,
- esame
- concessione
- seguita dalla convalida del brevetto concesso nei singoli paesi (senza ulteriore esame)

testo del brevetto uniforme nei paesi aderenti



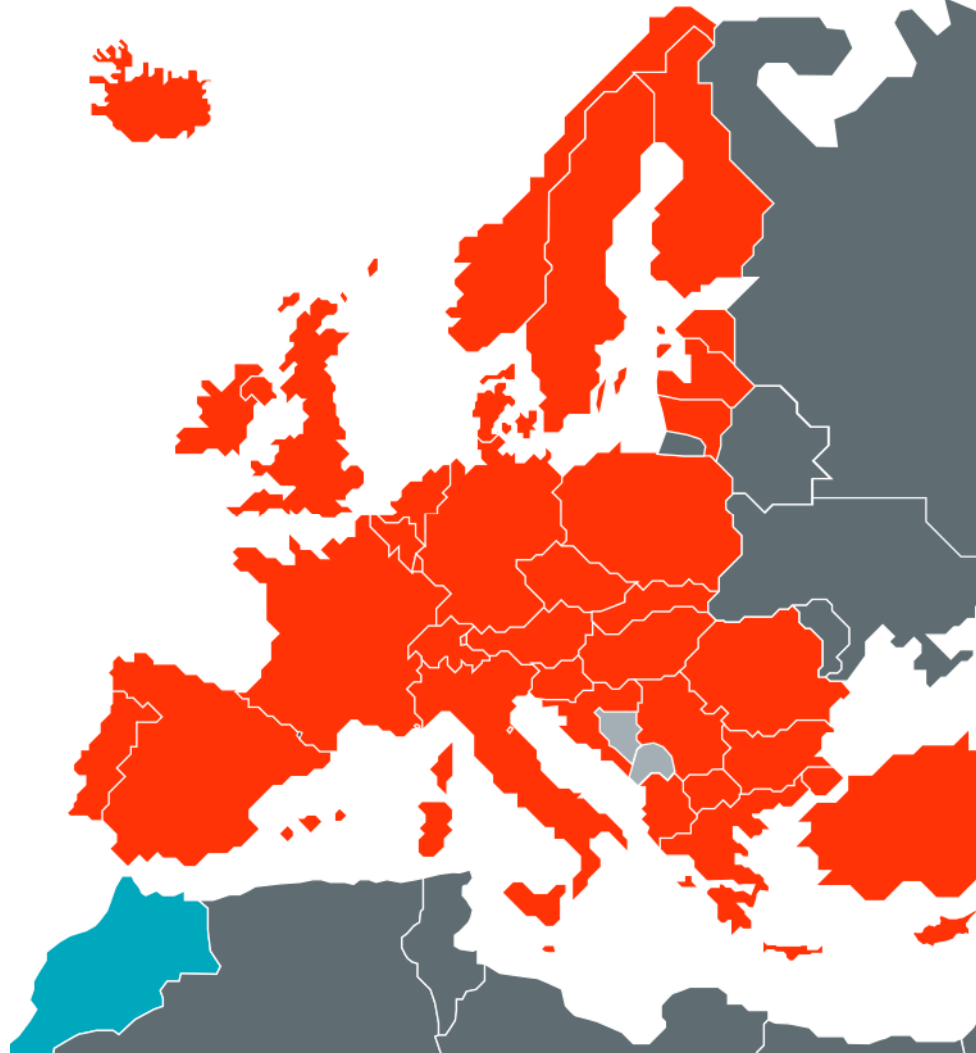
## EPC: gli Stati contraenti



38 Stati contraenti,  
automaticamente designati in  
una domanda di brevetto  
europeo

Un brevetto europeo può essere  
esteso in Bosnia-Herzegovina e  
Montenegro pagando una  
specifica tassa di estensione per  
ogni stato

Un brevetto europeo può essere  
esteso in Marocco pagando una  
specifica tassa di convalida







## EPC: i diritti conferiti

---



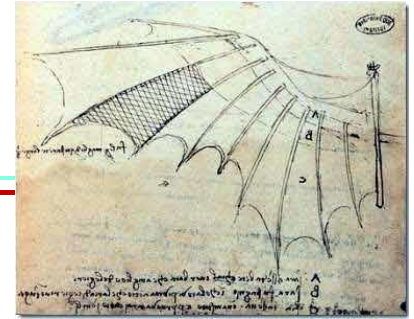
In ogni Stato contraente per il quale è concesso, un brevetto europeo conferisce al titolare i medesimi diritti che gli sarebbero conferiti da un brevetto nazionale

L'ambito di protezione è definito dalle rivendicazioni (descrizione e disegni possono essere utilizzati per interpretarle)



## EPC: competenze giurisdizionali

---

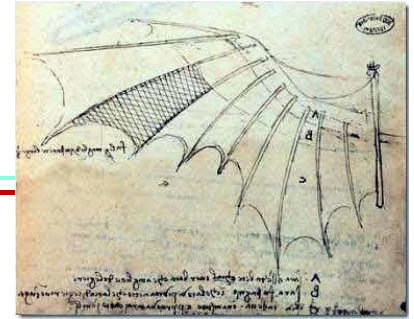


I casi di contraffazione di (una convalida nazionale di) un brevetto europeo e la validità di (una convalida nazionale di) un brevetto europeo sono di competenza dei tribunali nazionali



## EPC: cenni sulla procedura

---



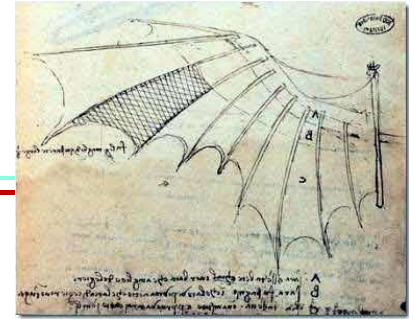
1. Deposito della domanda di brevetto europeo
2. Ricerca di anteriorità accompagnata da una Opinione Scritta
3. Pubblicazione
4. Esame di merito in contraddittorio con una Divisione di Esame
5. Rilascio del brevetto europeo o rigetto della domanda
6. Periodo di opposizione post-concessione contro il rilascio da parte di terzi; eventuale procedura *inter-partes* di fronte ad una Divisione di Opposizione che si conclude con il mantenimento del brevetto come concesso oppure in forma modificata oppure con la revoca del brevetto
7. Eventuale procedura di limitazione o di revoca da parte del titolare del brevetto

Tutte le decisioni di prima istanza dell'EPO sono appellabili di fronte alle Board of Appeal dell'EPO (e queste ultime, in casi particolari, di fronte alla Enlarged Board of Appeal)



## EPC: le convalide nazionali

---

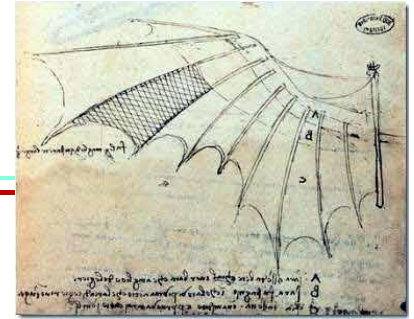


Affinché il brevetto europeo abbia effetto nel loro territorio, alcuni Stati contraenti richiedono il pagamento di tasse locali e/o l'elezione di un domicilio e/o il deposito presso l'Ufficio Brevetti nazionale della traduzione in una lingua ufficiale delle rivendicazioni ed eventualmente della descrizione del brevetto rilasciato

Crescenti adesioni all'Accordo di Londra del 17 ottobre 2000, che limita le richieste di traduzione



## EPC: vantaggi per i richiedenti



Singola procedura europea per la ricerca, l'esame ed il rilascio di brevetti sulla base di una singola domanda

Pagamento di un unico set di tasse, in taluni casi ridotte\*, scaglionate nel tempo, consentendo una continua valutazione della convenienza di affrontare le spese alla luce della probabilità di ottenere una protezione adeguata

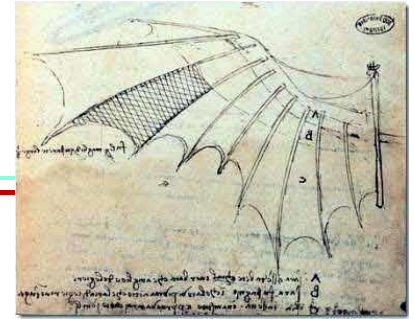
Ottenimento di una protezione forte e quanto più uniforme possibile (il testo del brevetto concesso è lo stesso) in uno o più degli Stati Contraenti dell'EPC, in tempi ragionevoli (3-5 anni), a costi contenuti

\*in particolare: la tassa di ricerca se la ricerca è basata su una ricerca già fatta dall'EPO (e.g. per una domanda nazionale italiana di cui è rivendicata la priorità)



## EPC: dove depositare

---



Una delle sedi operative dell'EPO a Monaco, Rijswijk (l'Aja) e Berlino (online, a mano, per posta, o via fax)

L'Ufficio nazionale competente per i brevetti di uno Stato contraente (nelle modalità previste dall'Ufficio nazionale) - obbligatoriamente se primo deposito e la legislazione prevede controlli per la sicurezza militare (come in Italia)





## Il brevetto comunitario?

---



Problemi storici:

- Lingua del brevetto e della relativa procedura
- Competenza giurisdizionale

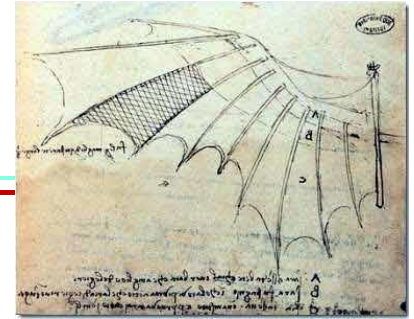
Soluzioni (parziali):

- Sistema del brevetto europeo con effetto unitario
- Corte unificata sui brevetti

Applicazione a partire, presumibilmente, dal 2015

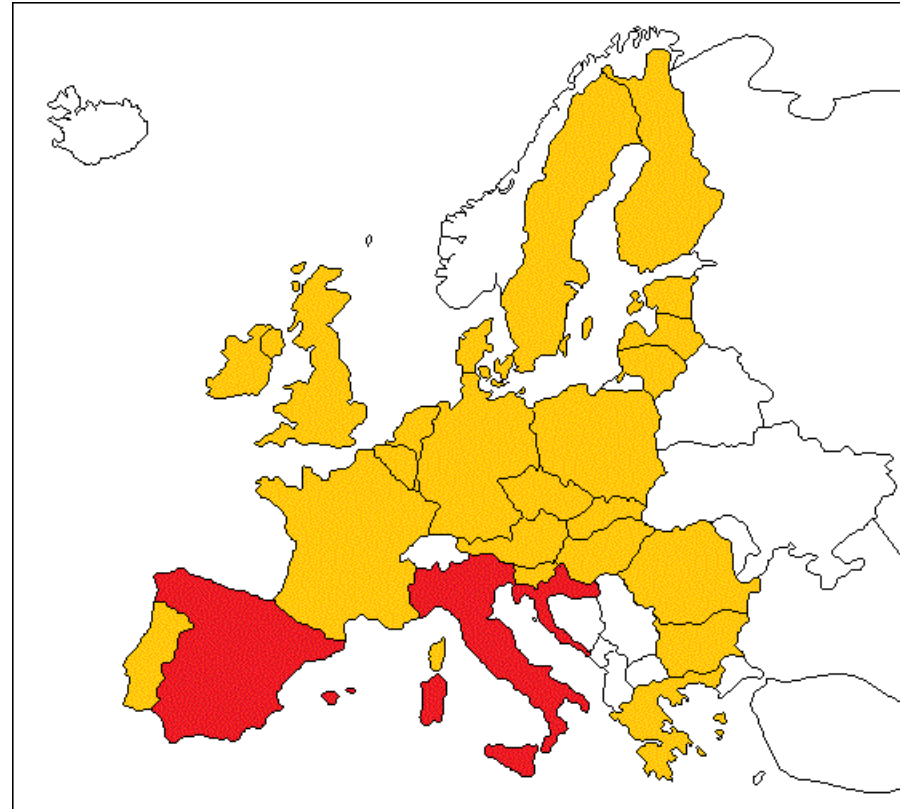


## Sistema del brevetto unitario



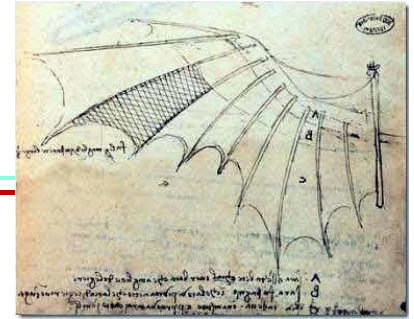
### Regolamento UE 1257/2012

Un brevetto europeo concesso dall'EPO può avere effetto unitario nei 25 paesi illustrati nella mappa (l'Italia non partecipa)





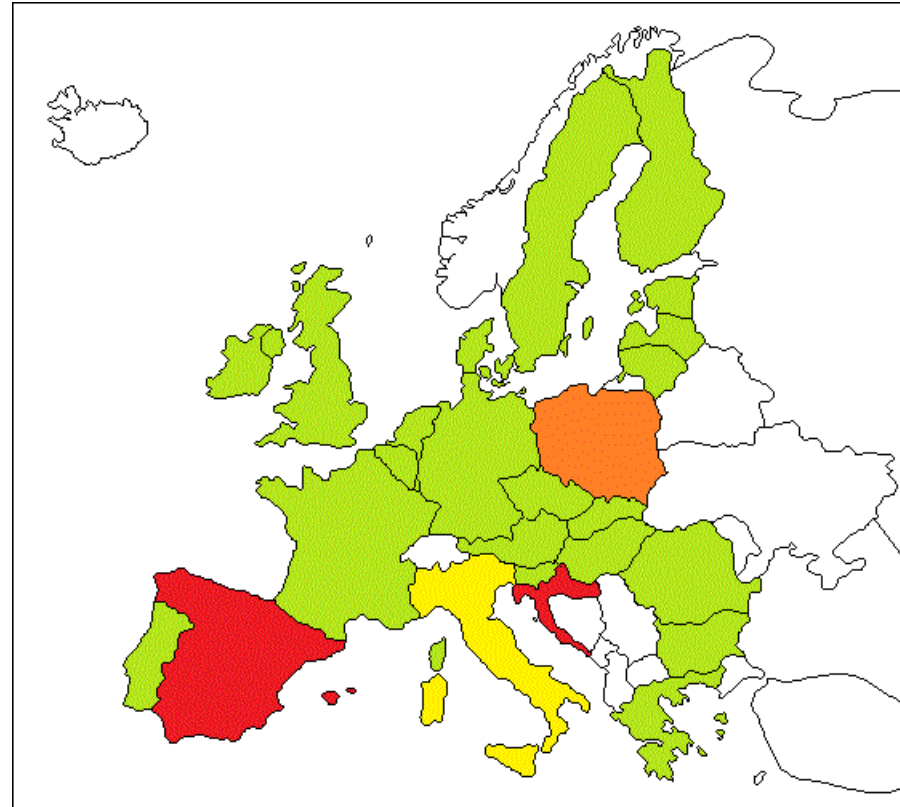
## Corte unificata sui brevetti



Accordo di Bruxelles del 19.02.2013

- Una corte competente su
- convalide nazionali di brevetti europei, e
  - brevetti europei con effetto unitario

comune ai 25 paesi illustrati nella mappa (l'Italia partecipa)





## Agenda

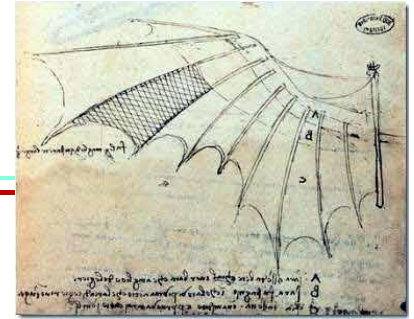
---

- ❑ Introduzione alla proprietà intellettuale, cenni storici sui brevetti
- ❑ Invenzioni e brevetti secondo la normativa
- ❑ Requisiti di brevettabilità come invenzioni, i diritti esclusivi
- ❑ Creatività, innovazione e sviluppo socio-economico
- ❑ Statistiche internazionali
- ❑ L'ambito di protezione, titolare e inventore
- ❑ Procedure per i brevetti d'invenzione in Italia
- ❑ La contraffazione e la tutela
- ❑ Modelli di utilità
- ❑ Protezione internazionale e relative strategie
- ❑ Le convenzioni europee
- ❑ Il PCT e le altre convenzioni internazionali
- ❑ La ricerca brevettuale



## Il Patent Cooperation Treaty (PCT)

---



PCT: trattato multilaterale concluso a Washington nel 1970 ed entrato in vigore nel 1978 (in Italia dal 1985)

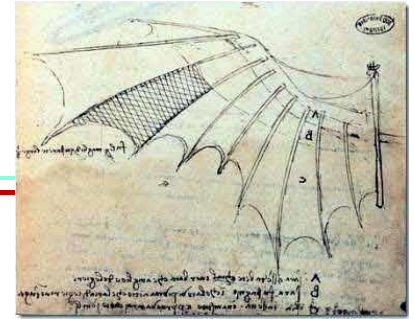
Successive modifiche ed emendamenti nel 1979, 1984, 2001

Amministrato dall'International Bureau del WIPO con sede a Ginevra



## PCT: l'obiettivo

---



Facilitare l'ottenimento della protezione per invenzioni in uno o più degli Stati Contraenti del PCT

Unico deposito (di una Domanda Internazionale) con effetto negli Stati Contraenti designati, invece di depositi di molteplici domande di brevetto nazionali e/o regionali

I trattati regionali i cui uffici competenti aderiscono al PCT (e sono quindi designabili in una Domanda Internazionale) sono: trattati africani ARIPO ed OAPI, Convenzione sul Brevetto Eurasiatico, e Convenzione sul Brevetto Europeo

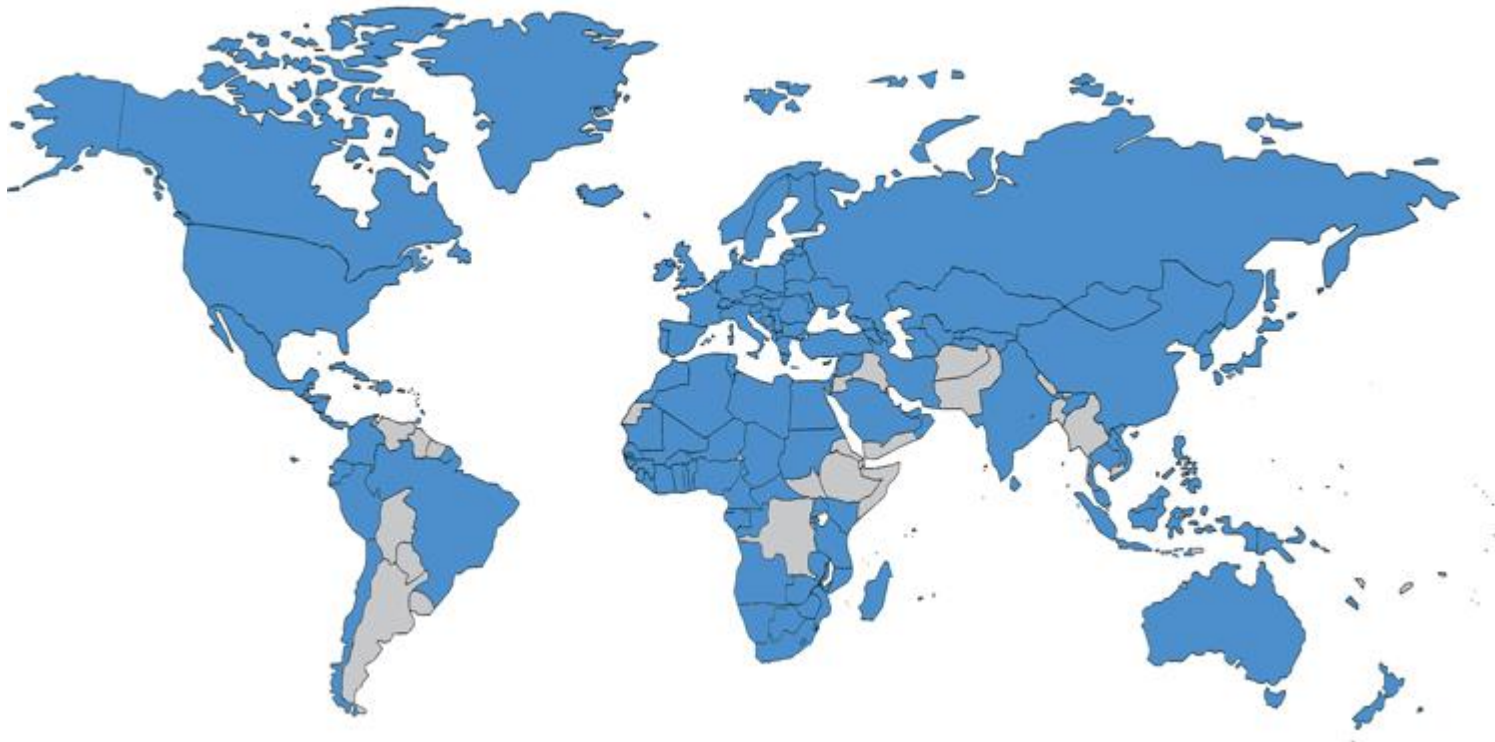




## PCT: stati contraenti

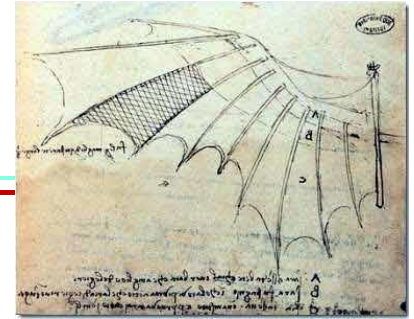


Attualmente sono 148





## PCT: cenni sulla procedura



Il PCT non elimina l'esame di fronte agli uffici competenti degli Stati/trattati regionali contraenti

Il PCT prevede una procedura a due stadi:

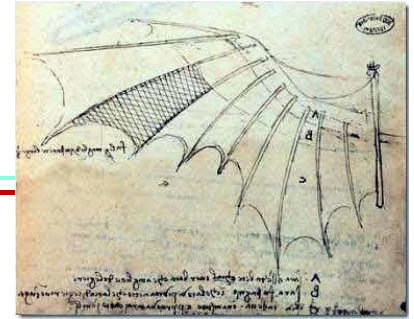
- una fase internazionale, che è sostanzialmente una procedura centralizzata di deposito e ricerca
- successivamente (entro 30 mesi dalla data di deposito o di priorità) una o più fasi nazionali/regionali di esame di fronte agli uffici competenti presso i quali si vuole ottenere una effettiva protezione

Al termine della procedura, in ogni Stato contraente desiderato, una Domanda Internazionale può dar luogo ad un brevetto per invenzione o ad un modello di utilità

**continua**



## PCT: cenni sulla procedura



1. Deposito della Domanda Internazionale in un unico ufficio (competente per il richiedente a ricevere il deposito)  
requisiti formali al deposito semplificati e validi per ogni Stato contraente
2. Ricerca di anteriorità (accompagnata da Opinione Scritta) eseguita da un ufficio competente (per il richiedente) operante quale Autorità Internazionale di Ricerca
3. Pubblicazione
4. Eventuale Ricerca Internazionale Supplementare\* eseguita da una differente Autorità Internazionale di Ricerca
5. Eventuale Esame Preliminare Internazionale\* eseguito da un ufficio competente (per il richiedente) operante quale Autorità Internazionale di Esame Preliminare

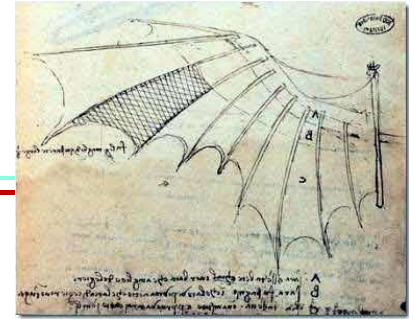
\*se richiesti dal Richiedente

L'International Bureau trasmette agli uffici nazionali/regionali tutta la documentazione prodotta durante la fase internazionale



## PCT: Vantaggi per i richiedenti

---



Una domanda, depositata in un unico ufficio, in una lingua, un unico set di requisiti formali, pagamento di un solo insieme di tasse, ma Domanda con effetto in tutti gli Stati designati durante la fase internazionale

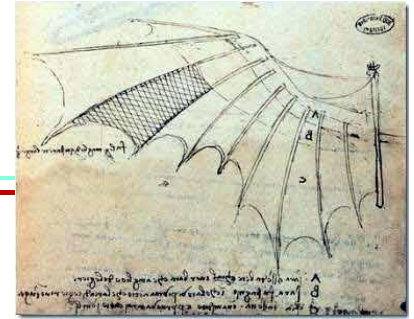
Automatico differimento degli esami nazionali/regionali alle successive fasi nazionali/regionali (il richiedente «acquista» tempo) – migliore valutazione commerciale del valore dell'invenzione

Riscontro sulla brevettabilità dell'invenzione



## PCT: dove depositare

---



International Bureau (WIPO – Ginevra)

I Receiving Offices indicati dai singoli Stati contraenti nello strumento di adesione al Trattato (obbligatoriamente presso l'Ufficio Brevetti nazionale dell'inventore o del richiedente se primo deposito e la legislazione prevede controlli per la sicurezza militare – come in Italia)

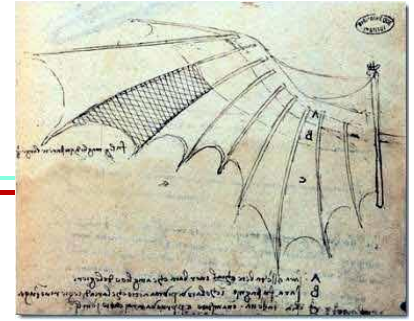
I Receiving Offices per l'Italia sono l'UIBM e l'EPO

Se il deposito avviene presso un ufficio non competente, la domanda mantiene la data di deposito ma da questo viene trasmessa all'International Bureau



## PCT: le fasi nazionali/regionali

---



Entro il 30° mese dalla data di deposito o dalla data di priorità

Deposito di richiesta in ogni ufficio, tra quelli inizialmente designati, in cui il richiedente vuole ottenere una protezione

Il termine è prorogato da alcuni uffici (e.g. per l'EPO il termine è di 31 mesi)





## Differenza tra brevetto europeo e domanda PCT

---

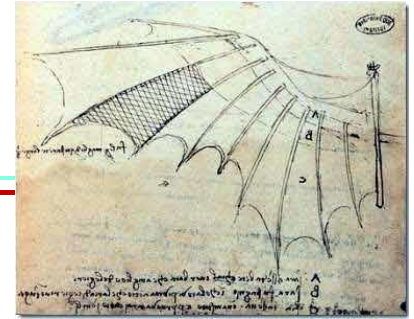


Brevetto Europeo: procedura centralizzata di ricerca, esame e concessione seguita dalla convalida del brevetto concesso nei singoli paesi (senza ulteriore esame): testo del brevetto uniforme nei paesi aderenti

PCT: procedura centralizzata di deposito di una domanda di brevetto/mod. di utilità negli Stati contraenti che consente di “bloccare” l’invenzione nei paesi aderenti per un certo periodo di tempo. Successivamente occorre comunque procedere con esami nazionali/regionali



## Brevetto Eurasiatico (EAPO – Mosca)



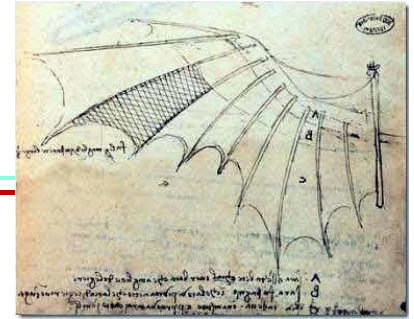
9 paesi - simile al Brevetto Europeo



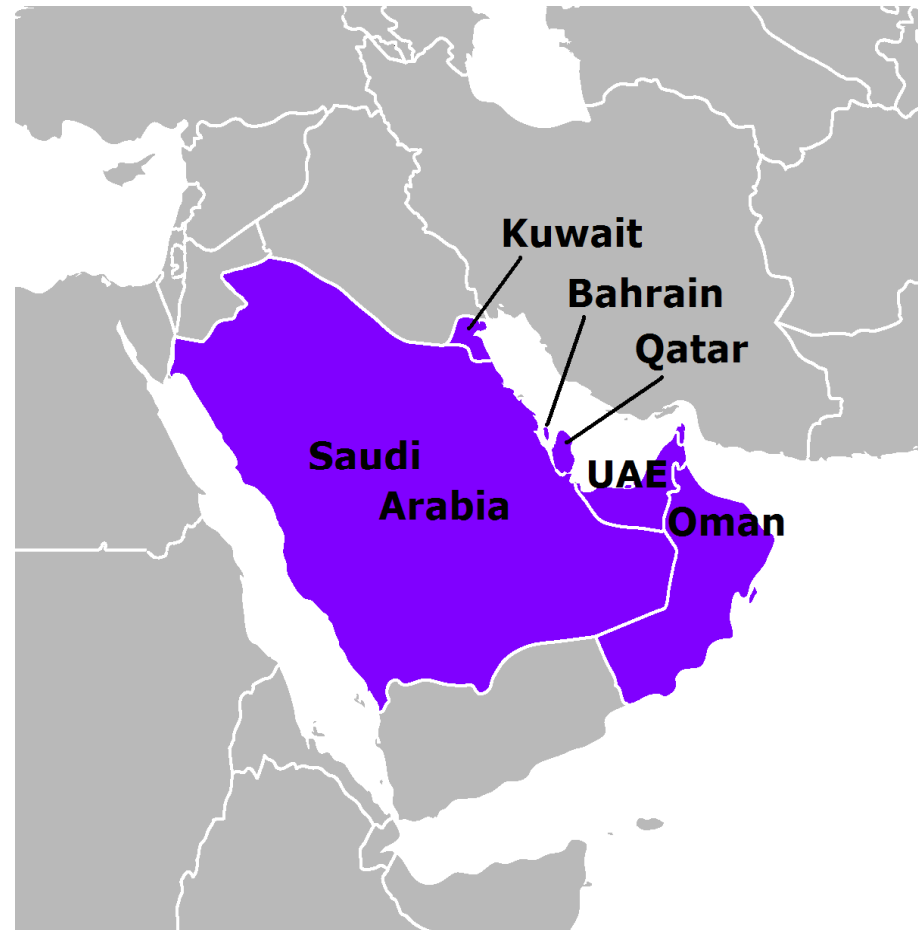
| The Eurasian Patent Organisation |  |                        |
|----------------------------------|--|------------------------|
| >                                |  | Turkmenistan           |
| >                                |  | Republic of Belarus    |
| >                                |  | Republic of Tajikistan |
| >                                |  | Russian Federation     |
| >                                |  | Republic of Kazakhstan |
| >                                |  | Republic of Azerbaijan |
| >                                |  | Kyrgyz Republic        |
| >                                |  | Republic of Moldova    |
| >                                |  | Republic of Armenia    |



## Brevetto Gulf Cooperation Council

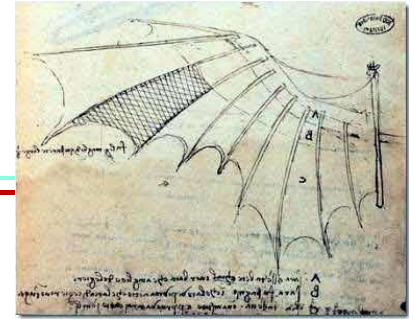


6 paesi - simile al Brevetto Europeo

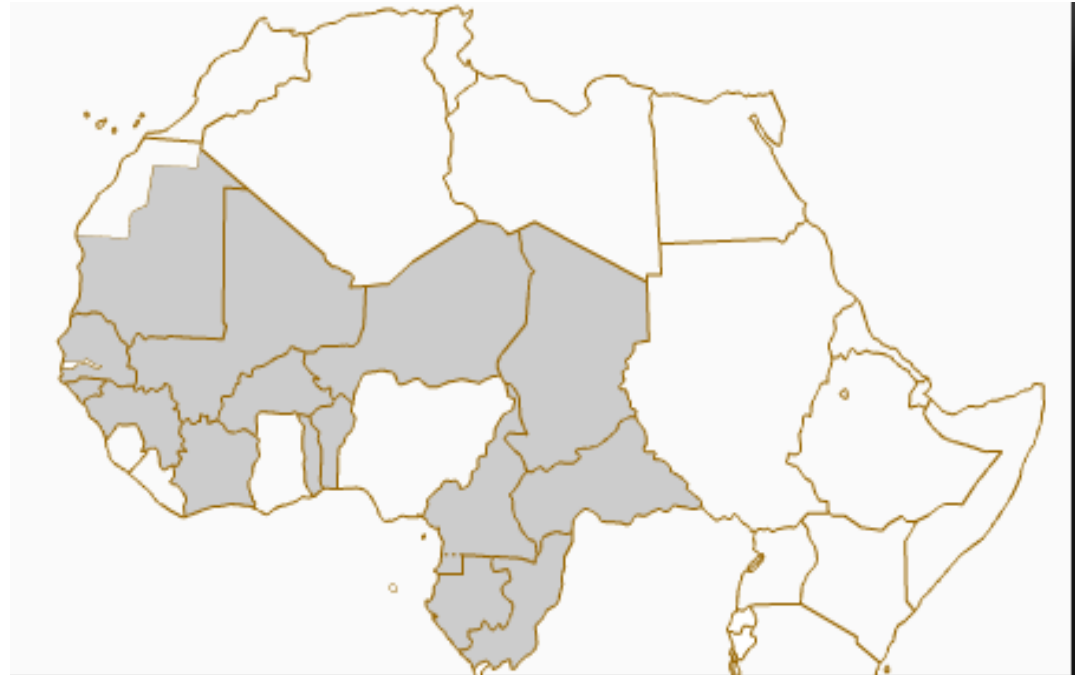




# Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle

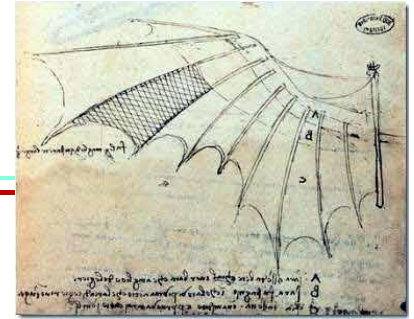


OAPI: 16 paesi - tutela unitaria





## African Regional Intellectual Property Organization



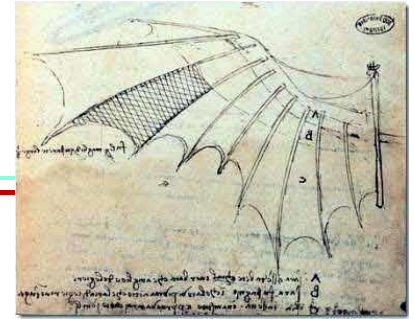
ARIPO: 18 paesi – simile al brevetto europeo





## Protezione internazionale dei modelli di utilità

---



Norme non armonizzate a livello internazionale

(Generalmente) procedure senza esame di merito

Procedure rapide e poco costose

Spese immediate

Tasse di mantenimento in vigore ridotte

Convenzioni internazionali: solo OAPI e ARIPO

Protezione ottenibile con depositi nazionali (regionali in Africa) o anche tramite PCT (sconsigliabile)





# Il modello di utilità nel mondo



91 Paesi (57 + ARIPO + OAPI)





## Agenda

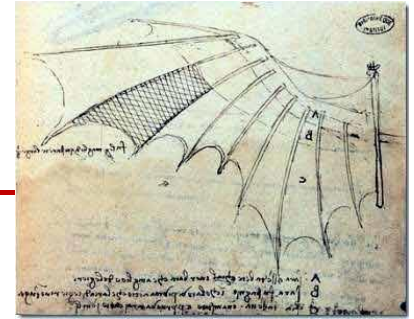
---

- ☐ Introduzione alla proprietà intellettuale, cenni storici sui brevetti
- ☐ Invenzioni e brevetti secondo la normativa
- ☐ Requisiti di brevettabilità come invenzioni, i diritti esclusivi
- ☐ Creatività, innovazione e sviluppo socio-economico
- ☐ Statistiche internazionali
- ☐ L'ambito di protezione, titolare e inventore
- ☐ Procedure per i brevetti d'invenzione in Italia
- ☐ La contraffazione e la tutela
- ☐ Modelli di utilità
- ☐ Protezione internazionale e relative strategie
- ☐ Le convenzioni europee
- ☐ Il PCT e le altre convenzioni internazionali
- ☐ La ricerca brevettuale



## Gli scopi di una ricerca brevettuale

---



Sorvegliare le attività brevettuali dei concorrenti

Individuare gli sviluppi tecnici innovativi in un settore cui si intende dedicare risorse per fare profitto innovando

Individuare la tecnica anteriore pertinente per una invenzione da brevettare

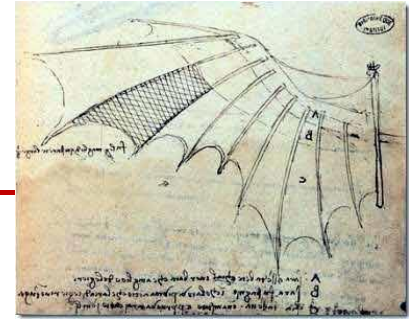
Individuare eventuali ostacoli alla realizzazione di un prodotto/attuazione di un procedimento

Individuare tecnica anteriore per dimostrare la nullità di un brevetto



## Tipi di ricerca brevettuale

---



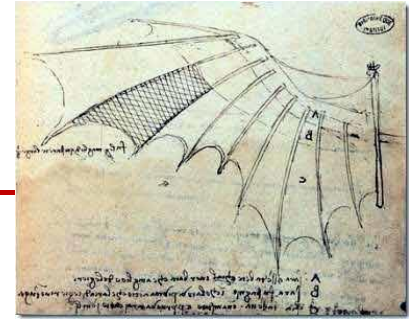
Ricerca bibliografica: utile come preliminare soprattutto per sorveglianze

Ricerca documentale



## Difficoltà di una ricerca brevettuale

---



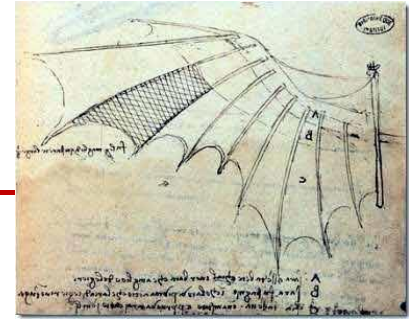
Impostazione

Analisi dei risultati, sia bibliografici che di interpretazione brevettuale



## La classificazione brevettuale

---



Identifica i settori tecnici

Utile per effettuare la ricerca eliminando documenti non pertinenti

Esistono varie classificazioni brevettuali:

- International Patent Classification IPC: ca. 70.000 codici
- European Classification ECLA: ca. 140.000 codici
- US Classification: 400 classi ulteriormente divise in sottoclassi continuamente aggiornate
- Cooperative Patent Classification (in collaborazione tra EPO and USPTO)

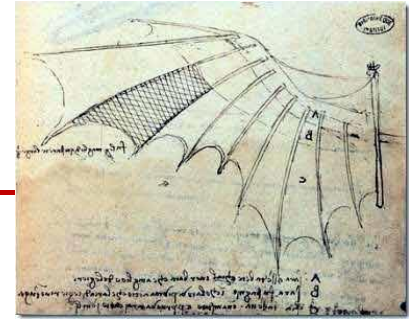
continua





## Gli strumenti per le ricerche

---



Banche dati pubbliche accessibili via Internet

Banche dati a pagamento

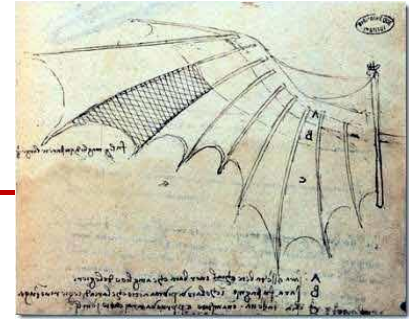
I registri pubblici degli Uffici Brevetti, per ispezionare i fascicoli allo scopo di

- monitorare lo status delle domande o
- dimostrare la nullità di un brevetto



## Le banche dati pubbliche

---



UIBM \*

EPO - Espacenet

EPO – European Patent Register

CCD – Common Citation Document \*

WIPO – Patentscope

USPTO – Patent full text database

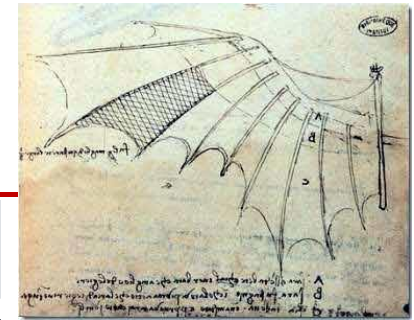
USPTO – Patent Application Information Retrieval (PAIR)

Google Patents

\*solo bibliografiche



# EPO - Espacenet





Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets

**Espacenet**  
Patent search

Deutsch English Français  
Contact  
Change country ▼

[About Espacenet](#) [Other EPO online services](#) ▼

Search Result list My patents list (0) Query history Settings Help

Smart search  
**Advanced search**  
Classification search

Quick help  
→ [How many search terms can I enter per field?](#)  
→ [How do I enter words from the title or abstract?](#)  
→ [How do I enter words from the description or claims?](#)  
→ [Can I use truncation/wildcards?](#)  
→ [How do I enter publication, application, priority and NPL reference numbers?](#)  
→ [How do I enter the names of persons and organisations?](#)  
→ [What is the difference between the IPC and the CPC?](#)  
→ [What formats can I use for the publication date?](#)  
→ [How do I enter a date range for a publication date search?](#)  
→ [Can I save my query?](#)

Related links

**Advanced search**Select the collection you want to search in   
Worldwide - collection of published applications from 90+ countries 

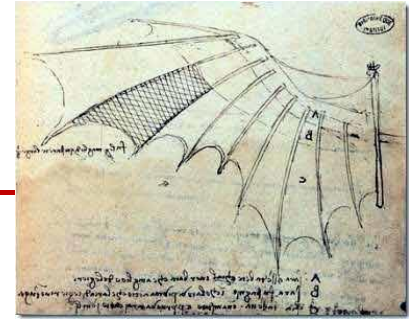
Enter your search terms - CTRL-ENTER expands the field you are in

Enter keywords in English  
Title: plastic and bicycle   
Title or abstract: hair Enter numbers with or without country code  
Publication number: WO2008014520   
Application number: DE19971031696   
Priority number: WO1995US15925 Enter one or more dates or date ranges  
Publication date: yyyyymmdd Enter name of one or more persons/organisations  
Applicant(s): Institut Pasteur   
Inventor(s): Smith Enter one or more classification symbols  
CPC   
IPC H03M1/12 

Clear Search



## Google Patents



<http://www.google.it/patents>



Cerca con Google

Mi sento fortunato

Temporalmente molto estesa

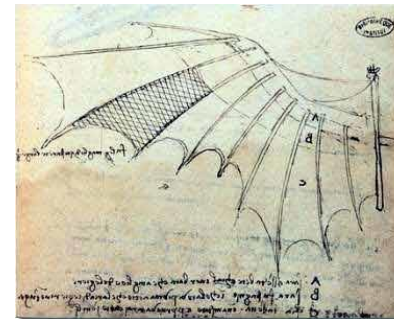
Ricerca testuale basata sulla tecnologia Google

Evidenziazione di parole chiave

Filtraggi (e.g. per data)

Download dei documenti in pdf

Link a registri e banche dati Espacenet, Patentscope e USPTO



# ANDREA SCILLETTA

SEXTANT

Intellectual Property

**00187 ROMA – VIA ANTONIO SALANDRA, 18**  
**TEL. + 39 06 4227 2334 - FAX + 39 06 4227 4000**  
**[a.scilletta@ipsextant.eu](mailto:a.scilletta@ipsextant.eu)**