

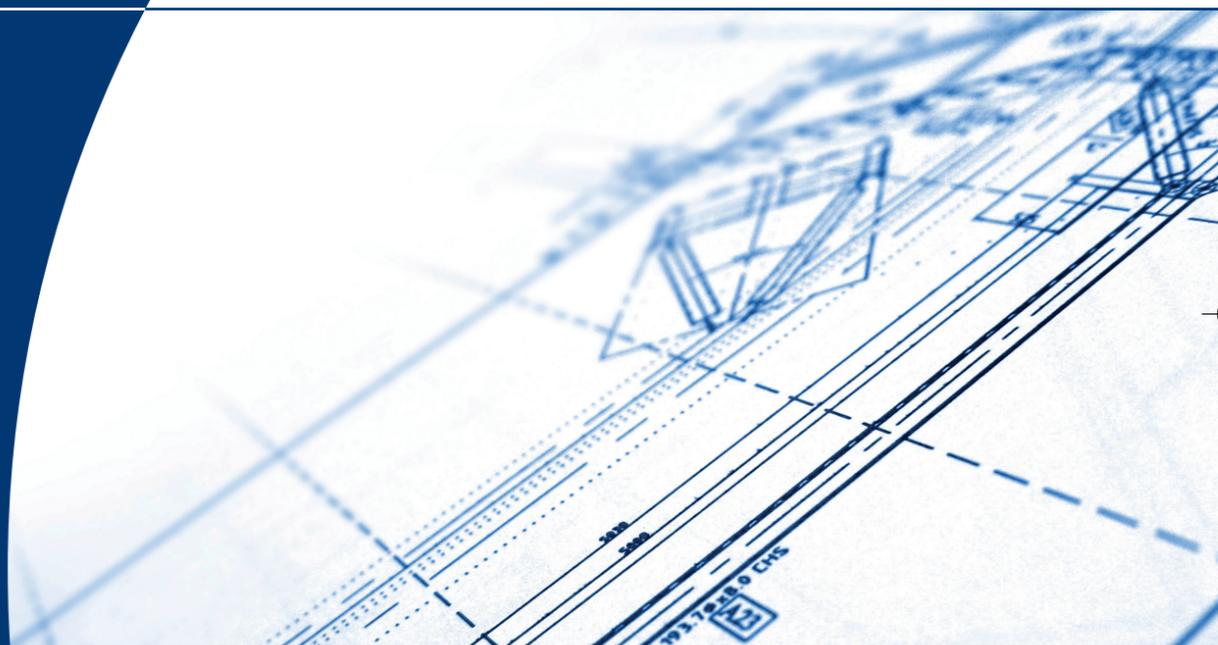


*Ministero  
dello Sviluppo Economico*



*Ministero  
dello Sviluppo Economico*

Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione  
Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - UIBM  
Via Molise, 19 - 00187 Roma  
Call center: +39 06 47055800  
e-mail: [callcenter@uibm.eu](mailto:callcenter@uibm.eu)  
web: [www.uibm.gov.it](http://www.uibm.gov.it)



# BREVETTI

INTRODUZIONE ALL'UTILIZZO  
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

---

## \* Premessa

---

La forte propensione all'innovazione ed i repentini mutamenti di scenario, che caratterizzano il contesto economico attuale, rendono gli interventi di tutela e valorizzazione della proprietà industriale presupposti indispensabili per il rafforzamento competitivo delle imprese e la crescita economica dell'intero sistema Paese.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, per il tramite della Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, è da sempre impegnato nel promuovere una cultura della Proprietà Industriale che favorisca gli investimenti in ricerca e sviluppo e consenta alle imprese di tradurre gli stessi in fattori critici di successo e competitività, in ambito sia nazionale sia estero.

Tale approccio concreto, fortemente condiviso con tutte le Istituzioni internazionali impegnate nel campo della protezione dei diritti di privativa, ha spinto la Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi alla realizzazione del presente volume che si propone quale vademecum, utile e di facile consultazione, per sensibilizzare le PMI sull'importanza strategica dei brevetti industriali, fornendo loro informazioni aggiornate e suggerimenti pratici.

Con la diffusione di tale volume, la Direzione Generale intende trasferire alle imprese un quadro informativo esaustivo, idoneo a consentire loro l'adozione di scelte opportune e ponderate in tema di proprietà industriale.

In un clima di reciproca e proficua collaborazione, la Direzione Generale si rende disponibile ad accogliere i suggerimenti idonei a rendere i testi ancora più rispondenti alle esigenze dei suoi interlocutori.

*Il Direttore Generale*  
**Loredana Gulino**

## Sommario

---

### 1. Brevetti 4

---

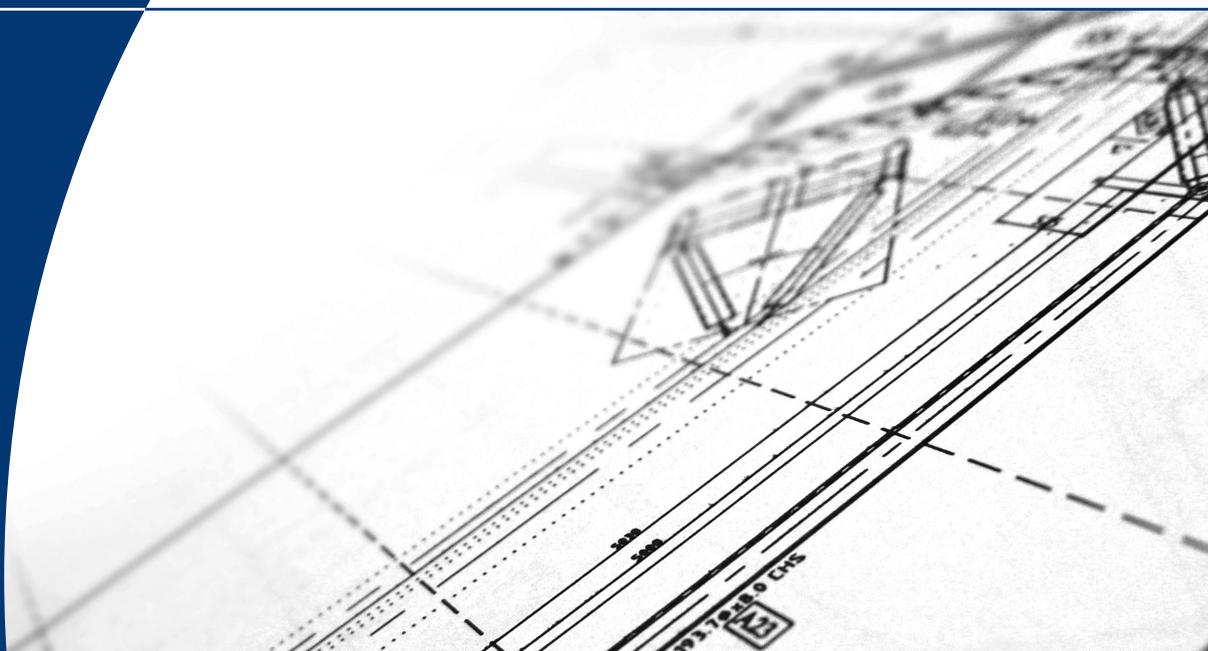
Che cosa è un brevetto? .....	6
Che cosa è un'invenzione? .....	7
Il potere dell'innovazione .....	7
Perché decidere di brevettare un'invenzione? .....	8
Quali altri strumenti legali sono disponibili per proteggere i prodotti? .....	10
Se un'invenzione è brevettabile è sempre opportuno procedere ad una richiesta di concessione del brevetto? .....	11
I brevetti e il segreto industriale .....	12
Che cosa si può brevettare? .....	13
Modelli di utilità .....	14
Che cosa è oggetto di protezione brevettuale? .....	15
Protezione per i programmi per elaboratore (software) .....	15
Quando un'invenzione è nuova o originale? .....	16
Cosa si intende per attività inventiva .....	17
Cosa si intende per "applicazione industriale"? .....	17
Che cosa è il requisito della divulgazione? .....	18
Il brevetto nel campo delle scienze naturali .....	18
Quali sono i diritti derivanti dai brevetti? .....	19
Chi è l'inventore e chi possiede i diritti su un brevetto? .....	19
Scheda riassuntiva .....	21

### 2. Come ottenere un brevetto 22

---

Da dove iniziare? .....	24
L'importanza della consultazione di banche dati in materia brevettuale .....	25
Come e quando condurre una ricerca sullo stato dell'arte .....	25
La classificazione internazionale dei brevetti .....	26
Come richiedere la protezione brevettuale .....	27
Le varie fasi dell'elaborazione di una richiesta di brevetto .....	27
Quanto costa ottenere un brevetto? .....	28
Quando si dovrebbe depositare una domanda di brevetto? .....	29
Il principio del "first to file" e del "first to invent" .....	31
Cosa è il "periodo di grazia"? .....	31
Richieste di brevetto provvisorie .....	31
Come è strutturata una domanda di brevetto? .....	32
La domanda .....	32
Descrizione .....	32
Rivendicazioni .....	33
Disegni .....	33
Riassunto .....	33
Quanto tempo occorre per ottenere la protezione brevettuale? .....	34
La correzione di un brevetto concesso .....	34
A partire da quando la vostra invenzione è protetta? .....	34
Quanto dura la protezione brevettuale? .....	35
Brevetto pendente .....	35
È necessario un consulente industriale per presentare la domanda di brevetto? .....	36
Si può chiedere la protezione di più invenzioni attraverso la presentazione di una singola domanda? .....	36
Riepilogo .....	37

<b>3. Brevettare all'estero</b>	<b>38</b>
Perché richiedere la tutela brevettuale in un paese straniero? .....	40
Quando deve essere presentata la domanda di brevetto all'estero? .....	40
Perché proteggere un'invenzione? .....	41
Come richiedere la protezione di un brevetto all'estero? .....	41
Riepilogo .....	42
Vantaggi del PCT .....	43
<b>4. Commercializzare la tecnologia brevettata</b>	<b>44</b>
Come si commercializza la tecnologia brevettata? .....	46
Potete vendere il vostro brevetto? .....	46
Come si concede in licenza un brevetto affinché sia utilizzato da altri? .....	47
Quale percentuale di royalty ci si deve attendere da un brevetto? .....	47
Qual è la differenza tra una licenza esclusiva ed una non esclusiva? .....	48
È preferibile concedere una licenza esclusiva o non esclusiva? .....	48
Quando è il momento migliore per dare in licenza la propria invenzione? .....	49
Valutazione del brevetto .....	49
Come ottenere l'autorizzazione all'utilizzo di un brevetto di proprietà di terzi? .....	50
Riepilogo .....	50
<b>5. Utilizzare i brevetti</b>	<b>52</b>
Perché far valere i diritti concessi dal brevetto? .....	54
Chi può far valere i diritti di esclusiva contenuti nel brevetto? .....	54
Che cosa si deve fare se il vostro brevetto è utilizzato da altri senza la vostra autorizzazione? .....	55
Quali sono le alternative per risolvere una violazione di brevetto senza ricorrere ad un contenzioso? .....	56
Riepilogo .....	57
<b>Allegato I</b>	<b>58</b>
Siti web utili per ulteriori informazioni .....	59
<b>Allegato II</b>	<b>60</b>
Siti web degli uffici nazionali e regionali della proprietà intellettuale .....	61
<b>Allegato III</b>	<b>66</b>
Stati contraenti del trattato di cooperazione sui brevetti (3 aprile 2008) .....	67
I modi per entrare in contatto con la direzione generale per la lotta alla contraffazione - UIBM .....	69



# 1. BREVETTI

## I CONTENUTI

---

- \* CHE COSA È UN BREVETTO?
- \* CHE COSA È UN'INVENZIONE?
- \* IL POTERE DELL'INNOVAZIONE
- \* PERCHÉ DECIDERE DI BREVETTARE UN'INVENZIONE?
- \* QUALI ALTRI STRUMENTI LEGALI SONO DISPONIBILI PER PROTEGGERE I PRODOTTI?
- \* SE UN'INVENZIONE È BREVETTABILE È SEMPRE OPPORTUNO PROCEDERE AD UNA RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL BREVETTO?
- \* I BREVETTI E IL SEGRETO INDUSTRIALE
- \* CHE COSA SI PUÒ BREVETTARE?
- \* MODELLI DI UTILITÀ
- \* CHE COSA È OGGETTO DI PROTEZIONE BREVETTUALE?
- \* PROTEZIONE PER I PROGRAMMI PER ELABORATORE (SOFTWARE)
- \* QUANDO UN'INVENZIONE È NUOVA O ORIGINALE?
- \* COSA SI INTENDE PER ATTIVITÀ INVENTIVA
- \* COSA SI INTENDE PER “APPLICAZIONE INDUSTRIALE”?
- \* CHE COSA È IL REQUISITO DELLA DIVULGAZIONE?
- \* IL BREVETTO NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI
- \* QUALI SONO I DIRITTI DERIVANTI DAI BREVETTI?
- \* CHI È L'INVENTORE E CHI POSSIEDE I DIRITTI SU UN BREVETTO?
- \* SCHEDA RIASSUNTIVA

## Sezione I

---

# \* Che cosa è un brevetto?

---

Un brevetto è un diritto esclusivo, garantito dallo Stato, in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento in relazione ad un'invenzione nuova suscettibile di applicazione industriale, nella quale si palesa una attività inventiva. Infatti, l'Art. 45 del Codice della Proprietà Industriale (d'ora innanzi anche denominato C.P.I.) indica che "possono costituire oggetto del brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale".

Il brevetto attribuisce al titolare un diritto esclusivo al fine di prevenire o di inibire l'utilizzo, la produzione, la commercializzazione oppure l'importazione di un prodotto ovvero l'implementazione di un processo oggetto dell'invenzione brevettata, senza il preventivo consenso del titolare del brevetto.

Il brevetto è un formidabile strumento commerciale per le imprese, che consente loro di ottenere l'esclusività relativamente ad un prodotto o ad un processo innovativo, permettendo allo stesso tempo di sviluppare una posizione dominante sul mercato ed acquisire risorse economiche supplementari attraverso la concessione di licenze d'uso (royalty). Un prodotto tecnicamente complesso (come ad esempio una macchina fotografica, un telefono cellulare o una autovettura) può contenere diverse invenzioni tutelate da singoli brevetti che possono anche appartenere a diversi soggetti. Il brevetto è concesso da un Ufficio nazionale (per l'Italia, la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - UIBM) oppure da un Ufficio Regionale che fa capo ad un gruppo di Stati (ad esempio l'Ufficio Europeo dei Brevetti - EPO). Il brevetto è valido per un periodo di 20 anni, che decorrono dalla data di deposito, sempre che siano regolarmente pagate le tasse relative al deposito ed al mantenimento in vita del brevetto. Il brevetto è un diritto limitato territorialmente da confini geografici di un determinato Stato o più Stati (aree regionali).

Quale contropartita derivante dal diritto esclusivo sul brevetto, al titolare dello stesso è richiesto di divulgare l'invenzione al pubblico mediante una dettagliata, accurata e completa descrizione scritta dell'invenzione contenuta nella domanda di brevetto. Il brevetto è oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

---

## \* Che cosa è un'invenzione?

---

Nel linguaggio tecnico dei brevetti, un'invenzione è generalmente definita come una soluzione nuova ed innovativa in risposta ad un problema tecnico. Tale invenzione può fare riferimento alla creazione di un congegno, prodotto, metodo o procedimento completamente nuovo o può semplicemente rappresentare un miglioramento di un dato prodotto o procedimento già esistente. Quindi, generalmente, la mera scoperta di qualcosa che già esiste in natura non può essere qualificata come un'invenzione; affinché si possa parlare di invenzione devono sussistere ingegno, creatività ed inventiva. Pertanto possono essere oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva, che sono atte ad avere un'applicazione industriale.

Mentre la maggior parte delle invenzioni al giorno d'oggi sono il risultato di considerevoli sforzi ed investimenti a lungo termine in ricerca e sviluppo (R&S), non si esclude che semplici ed economici progressi tecnici possano determinare entrate significative per l'inventore e per le imprese titolari.

---

## \* Il potere dell'innovazione

---

Di grande rilevanza è la distinzione tra "invenzione" ed "innovazione". Per invenzione si intende una soluzione tecnica ad un problema di carattere tecnico. Essa può consistere in un'idea innovativa oppure in un prototipo o in un modello di lavoro. L'innovazione invece, è intesa avere in sé un potenziale commerciale e si può dire consista nella conversione di un'invenzione in un processo o prodotto che abbia mercato. Le principali ragioni per le quali le imprese innovano possono essere riassunte come di seguito:

- per migliorare il processo di produzione con riferimento sia al contenimento dei costi che all'aumento della produttività;
- per introdurre sul mercato nuovi prodotti che vanno incontro alle esigenze della clientela; per mantenere alta la competitività e/o espandersi sul mercato;
- per operare in modo che la tecnologia sia sviluppata tenendo conto dei bisogni attuali ed emergenti del mercato e dei suoi clienti;
- per evitare di dipendere dalle tecnologie appartenenti ad altre imprese.

Nell'economia odierna, l'innovazione all'interno di una impresa richiede una buona

## Sezione I

---

conoscenza del sistema brevettuale al fine di assicurarsi che l'impresa stessa tragga il massimo profitto dalla propria capacità innovativa e creativa, stabilendo inoltre collegamenti proficui con imprese titolari di altri brevetti ed evitando di violare diritti altrui utilizzando tecnologie appartenenti ad altri soggetti, senza la preventiva autorizzazione. Diversamente da quanto accadeva in passato, al giorno d'oggi molte innovazioni sono spesso di natura complessa: sono cioè costituite da più invenzioni già coperte da brevetto, le quali possono appartenere a diversi titolari.

## \* Perché decidere di brevettare un'invenzione?

---

La concorrenza della manodopera a basso costo, unitamente all'esigenza di soddisfare o spesso di interpretare i bisogni dei consumatori, pongono enormi pressioni alle imprese che desiderano accrescere o almeno preservare la propria competitività innovando e/o accedendo alle esperienze innovative di altre imprese. Il diritto di esclusività, insito nel brevetto, può rivelarsi fondamentale per le imprese al fine di ottenere vantaggi e guadagni in un mercato competitivo, rischioso e dinamico. Le ragioni principali per brevettare le invenzioni sono:

- **acquisizione di una solida posizione di mercato.** Un brevetto attribuisce al suo titolare un diritto esclusivo per prevenire oppure inibire a terzi l'uso commerciale dell'invenzione brevettata, riducendo allo stesso tempo fattori quali l'incertezza, il rischio e la competitività causati dai contraffattori. Se l'azienda è titolare di un brevetto per un'invenzione, la stessa potrà escludere dal mercato, con riferimento a quella determinata invenzione, eventuali aziende concorrenti. Ciò farà sì che tale impresa acquisisca una posizione dominante nel relativo mercato;
- **profitti più alti o utili sugli investimenti.** Se l'impresa ha investito una quantità significativa di denaro e di tempo in R&S, la protezione brevettuale derivante dall'invenzione può rilevarsi uno strumento economico e finanziario per un ritorno degli investimenti;
- **profitti supplementari derivanti dalla concessione di licenze d'uso o dall'assegnazione del brevetto.** Il titolare di un brevetto può cederne l'uso a terzi in cambio di un compenso pecuniario e/o del pagamento di "royalty", in modo da produrre profitti supplementari per la propria impresa. La vendita (o l'assegnazione) di un brevetto implica il trasferimento della proprietà sullo stesso, mentre la licenza di un brevetto comporta la sola possibilità di servirsi dell'invenzione brevettata a specifiche condizioni;

- **accesso alla tecnologia mediante licenze incrociate.** Qualora l'impresa fosse interessata ad una tecnologia di proprietà di un'altra impresa, potrà utilizzare i propri brevetti al fine di negoziare un accordo in base al quale le due imprese potranno utilizzare, nel rispetto delle condizioni previste dall'accordo stesso, uno o più dei rispettivi brevetti;
- **accesso a nuovi mercati.** La concessione a terzi di una licenza su un brevetto può determinare l'accesso a nuovi mercati che sarebbero, altrimenti, inaccessibili. In questo caso è consigliabile proteggere l'invenzione anche nel mercato straniero d'interesse;
- **diminuzione dei rischi di contraffazione.** Con la protezione brevettuale è possibile impedire ad altri di brevettare la medesima invenzione ed anche ridurre le possibilità di violare i diritti dei terzi al momento della commercializzazione dei prodotti. Mentre un brevetto, di per sé, non fornisce la "libertà di uso", esso impedisce ad altri di brevettare invenzioni identiche o simili e, allo stesso tempo, fornisce una ragionevole indicazione che l'invenzione brevettata è nuova e significativamente diversa dallo stato dell'arte esistente;
- **maggiori possibilità di ottenere contributi finanziari dai soggetti intermediari a fronte della titolarità di un asset intangibile.** La proprietà di brevetti (ovvero la licenza d'uso di brevetti posseduti da altri) può rivelarsi essenziale per ottenere risorse finanziarie integrative in sede di produzione e commercializzazione dei propri prodotti. In alcuni settori, come ad esempio quello delle biotecnologie, spesso è necessario disporre di un importante portafoglio di brevetti per attirare investitori pronti a finanziare progetti ambiziosi;
- **disporre di un potente strumento per promuovere azioni contro i contraffattori.** Per utilizzare efficacemente l'esclusività fornita da un brevetto, può essere necessario giungere ad un contenzioso o, comunque, portare all'attenzione di potenziali contraffattori la titolarità di un brevetto. Possedere un brevetto forte fornisce concrete possibilità di ottenere successo nelle azioni legali contro coloro che copiano l'invenzione protetta;
- **contribuire all'immagine positiva dell'azienda.** Un buon portafoglio brevetti può essere percepito dai partner commerciali, dagli investitori, dagli azionisti e dai clienti come una dimostrazione dell'alto livello di qualità, specializzazione e capacità tecnologica dell'azienda.

## \* Quali altri strumenti legali sono disponibili per proteggere i prodotti?

L'argomento trattato in questo testo riguarda i brevetti per invenzione, tuttavia, e in relazione alla natura del prodotto in questione, si possono identificare altri diritti di proprietà intellettuale che sono destinati alla protezione dei vari elementi di un prodotto innovativo, quali in particolare:

- **i modelli di utilità.** In Italia alcuni tipi di invenzioni migliorative o piccole modifiche a prodotti già esistenti si possono proteggere come modelli di utilità. Infatti, l'Art. 82 C.P.I. prevede che "possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti";
- **segreti industriali o trade secrets.** Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore ove tali informazioni:
  - siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
  - abbiano valore commerciale in quanto segrete;
  - siano oggetto di misure atte a mantenere segreti per esempio, sulla base di accordi di confidenzialità, riservatezza o di non divulgazione di alcuni procedimenti industriali;
- **disegni industriali.** È possibile ottenere l'esclusività sulle caratteristiche ornamentali o estetiche di un nuovo prodotto avente carattere individuale attraverso la protezione dei disegni industriali;
- **marchi di fabbrica.** La protezione del marchio di fabbrica, che peraltro ha durata illimitata, assicura l'esclusività sui segni distintivi utilizzati per distinguere i prodotti e/o servizi di un'azienda da quelli delle altre aziende;
- **diritto d'autore e diritti connessi.** Le opere artistiche e letterarie originali possono essere protette con il diritto d'autore ed i diritti ad esso connessi. La protezione del diritto d'autore si applica ad un'ampia gamma di opere, inclusi i programmi per elaboratore (software). Il diritto d'autore dura per tutta la vita dell'autore e per settanta anni dopo la sua morte. L'Ufficio competente per il deposito delle opere artistiche e letterarie è la SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori, sita in Roma, in Viale della Letteratura n.30 ([www.siae.it](http://www.siae.it));

- **nuove varietà vegetali.** L'Art. 100 C.P.I. prevede che può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costituire, adempie ai requisiti di: novità, distinzione, uniformità e stabilità e che venga indicata con una denominazione adeguata. Per ulteriori informazioni sulla protezione di nuove varietà di piante vegetali si veda il sito [www.upov.int](http://www.upov.int);
- **topografie di prodotto a semiconduttori.** Si può ottenere protezione per una topografia di un circuito integrato usato in microprocessori e processori. Il prodotto a semiconduttori viene definito come prodotto capace di svolgere una funzione elettronica, costituito da un insieme di strati, di cui almeno uno è un semiconduttore. La protezione riguarda solo la topografia del prodotto e non il software in esso incorporato. L'art. 93 C.P.I. indica che la protezione del semiconduttore della topografia dura dieci anni.

## \* Se un'invenzione è brevettabile è sempre opportuno procedere ad una richiesta di concessione del brevetto?

Non sempre. Se un'invenzione è brevettabile non necessariamente consegue che essa produrrà un prodotto oppure una tecnologia valida dal punto di vista commerciale. Prima di richiedere la concessione di un brevetto è essenziale, dunque, procedere ad un'attenta valutazione dei fattori positivi e negativi unitamente ad un'analisi delle possibili alternative. Un brevetto può essere difficile e costoso da ottenere, amministrare e proteggere. La concessione di un brevetto è una decisione strettamente strategica, che dovrebbe essere basata soprattutto sulle probabilità di ottenere una protezione commercialmente utile per l'invenzione e, di conseguenza, sulle possibilità di ottenere significativi profitti attraverso un suo eventuale utilizzo commerciale.

I fattori da prendere in considerazione per decidere se richiedere o meno la concessione un brevetto includono:

- esiste un mercato su cui lanciare la vostra invenzione?
- esistono invenzioni simili a quelle della vostra azienda?
- l'invenzione è utile per migliorare un prodotto esistente o piuttosto per sviluppare un nuovo prodotto? In questo caso, è in linea con la strategia?

## Sezione I

---

- ci sono potenziali licenziatari ed investitori che saranno disposti ad aiutarvi a lanciare il prodotto sul mercato?
- quale sarà l'importanza dell'invenzione per la vostra azienda e per i concorrenti?
- quanto è facile risalire al progetto della vostra invenzione a partire dal prodotto o dal suo design?
- quali sono le probabilità che altri hanno di inventare e brevettare ciò che voi avete inventato?
- gli attesi profitti derivanti dalla posizione che si prevede di raggiungere nel mercato giustificano i costi del brevetto?
- quali aspetti dell'invenzione possono essere protetti da uno o più brevetti?
- quanto può essere ampia questa copertura ed in che misura quest'ultima potrà fornire una protezione commercialmente utile?
- quanto facile sarà identificare la violazione da parte di terzi dei diritti di brevetto da voi detenuti?
- siete disposti ad investire tempo e risorse finanziarie per proteggere il vostro brevetto?

## \* I brevetti e il segreto industriale

---

Qualora un'impresa decida di proteggere una propria invenzione, essa si troverà a dovere affrontare una scelta: mantenere l'invenzione segreta (segreto industriale), brevettarla, oppure renderla di pubblico dominio, attraverso una pubblicazione "difensiva", assicurandosi in questo modo che nessun altro possa brevettarla.

In Italia, come detto, la protezione del segreto industriale è prevista dal codice della proprietà industriale stesso, il quale, all'art. 98 indica che costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, nonché dati la cui elaborazione comporti considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti chimico-farmaceutici, soggette al legittimo controllo del detentore ove tali informazioni:

- siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
- abbiano valore commerciale in quanto segrete;
- siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete, per esempio attraverso accordi di confidenzialità.

Alcuni dei vantaggi assicurati dalla protezione del segreto industriale sono che:

- non sono previsti costi di registrazione;
- la tutela accordata dal segreto industriale non richiede la pubblicazione dell'invenzione, nonché la registrazione presso l'UIBM;
- la tutela riconosciuta dal segreto industriale non è limitata nel tempo;
- il segreto industriale ha effetto immediato.

I potenziali svantaggi del segreto industriale sono:

- se il segreto industriale è parte integrante di un prodotto innovativo, esso può essere riprogettato da potenziali concorrenti e quindi, una volta scoperto, utilizzato liberamente;
- la protezione del segreto industriale è efficace solo contro una impropria acquisizione, uso o rivelazione delle informazioni confidenziali;
- se un segreto industriale viene illecitamente pubblicamente rivelato, chiunque ne ottenga l'accesso è libero di utilizzarlo;
- un segreto industriale è generalmente difficile da tutelare in quanto il livello di protezione è notevolmente più debole della tutela accordata dai brevetti;
- un segreto industriale gestito da un'impresa può essere oggetto di brevetto da parte di una terza parte la quale, una volta ottenuto il brevetto, può così sviluppare la stessa invenzione in modo autonomo e con mezzi legittimi.

Malgrado i brevetti ed i segreti industriali siano considerati mezzi alternativi di protezione delle invenzioni, molto spesso essi sono complementari gli uni agli altri. Questo avviene perché coloro che realizzano i brevetti generalmente mantengono le invenzioni segrete fino a quando la richiesta di brevetto non viene pubblicata dall'ufficio competente. Inoltre, il know-how relativo all'utilizzo dell'invenzione brevettata è spesso mantenuto come segreto industriale con successo.

## \* Che cosa si può brevettare?

Per poter ottenere la protezione brevettuale, un'invenzione deve soddisfare un certo numero di requisiti. In particolare è necessario che l'invenzione:

- abbia come oggetto una materia brevettabile;
- sia nuova (requisito della novità);
- implichi un'attività inventiva (requisito della non ovvietà);
- possa avere una applicazione industriale (requisito della utilità);
- sia descritta in modo chiaro e completo nella domanda di brevetto (sufficiente descrizione).

## Sezione I

---

Tali requisiti possono essere più agevolmente compresi attraverso l'analisi di ciò che è stato già brevettato da altri nel settore tecnico di vostro interesse, vale a dire lo stato della tecnica. In effetti, di grande aiuto sono le banche dati sui brevetti.

## \* Modelli di utilità

---

L'art. 82 C.P.I. prevede che possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

Per essere protetto con modello di utilità è necessario che il prodotto industriale sia nuovo ed originale (che abbia particolare efficacia o comodità).

È a volte difficile distinguere un modello di utilità da un brevetto; il modello di utilità è considerato come "una piccola invenzione". Si dice anche che si ha invenzione quando si realizza un prodotto nuovo mentre si ha modello di utilità quando si migliora un prodotto già esistente.

Alcune ulteriori caratteristiche del sistema relativo ai modelli di utilità sono:

- le tasse per il deposito ed il mantenimento in vita di un modello di utilità sono generalmente più basse di quelle per i brevetti;
- la durata massima dei modelli di utilità è di dieci anni (mentre quella per i brevetti è generalmente di venti anni);
- i modelli di utilità in alcuni Paesi possono essere limitati a determinati campi della tecnologia e possono essere disponibili solo per prodotti (e non per processi);
- è consentito, a chi deposita una domanda di brevetto, depositare anche una contemporanea domanda di modello di utilità nel caso in cui la domanda di brevetto per invenzione non fosse accolta (si parla di deposito di domande alternative);
- è prevista anche la possibilità di conversione della domanda di brevetto in domanda di modello di utilità e viceversa (Art. 76 C.P.I.) su sentenza del giudice.

---

## \* Che cosa è oggetto di protezione brevettuale?

---

L'art. 45 comma 2, 4 e 5 C.P.I. indica, in maniera negativa, cosa non può essere considerato, solamente in quanto tale come invenzione e dunque cosa non è suscettibile di tutela brevettuale:

- scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici;
- piani, principi e metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciale e programmi per elaboratore (software);
- presentazione di informazioni;
- metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale ed i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
- piante e animali diversi dai microrganismi e processi essenzialmente biologici per la produzione di piante o animali diversi dai processi non biologici e microbiologici.

È altresì evidente che non possono essere oggetto di protezione da brevetto:

- creazioni estetiche;
- schemi, regole e metodi per compiere atti intellettuali;
- la scoperta di sostanze disponibili in natura;
- invenzioni contrarie all'ordine pubblico, alla morale o alla salute pubblica.

## \* Protezione per i programmi per elaboratore (software)

---

In Italia, i programmi per elaboratore in quanto tali sono esclusi dalla protezione brevettuale. Tuttavia, le invenzioni collegate al software possono essere brevettabili purché vi sia un effetto tecnico derivante dall'esecuzione del programma per elaboratore che vada al di là degli usuali effetti risultanti dall'esecuzione di un programma per computer. Per ulteriori informazioni circa la brevettabilità del software si contatti l'UIBM (si veda anche all'Allegato II, elenco dei siti web degli Uffici brevetti Nazionali). Il diritto di autore protegge in Italia i programmi per elaboratore in qualsiasi forma espressi, purché originali,

## Sezione I

---

quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. La protezione è dunque relativa al programma espresso in forma sorgente, il relativo output (suoni, parole o immagini: ad esempio nei videogiochi) nonché le interfacce con l'utente (insieme di immagini grafiche, messaggi e suoni che guidano l'utente all'intervento sui comandi dell'elaboratore). Il diritto esclusivo del programma comprende il diritto di riprodurre, tradurre, adattare, trasformare, modificare e distribuire il programma stesso.

## \* Quando un'invenzione è nuova o originale?

---

Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato dell'arte esistente al momento del deposito della domanda di brevetto. Lo stato dell'arte è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in qualunque parte del mondo, prima del deposito della relativa domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. Esso include, tra l'altro, brevetti, domande di brevetto (si noti che all'interno dello stato dell'arte confluiscono, a certe condizioni, anche tutte quelle informazioni "segrete" contenute, ad esempio, all'interno delle domande di brevetto pendenti non ancora pubblicate) e letteratura di ogni genere anche non strettamente relativa ai brevetti.

Così, in linea di principio, la pubblicazione dell'invenzione in un giornale scientifico, la relativa presentazione in una conferenza, l'utilizzo in ambito commerciale, l'esposizione in un catalogo costituirebbero atti in grado di annullare la novità dell'invenzione e, quindi, renderla non brevettabile. È pertanto importante impedire la rivelazione accidentale delle invenzioni prima di depositare una domanda di brevetto.

---

## \* Cosa si intende per attività inventiva

---

L'art. 48 C.P.I. precisa che un'invenzione implica un'attività inventiva (ossia non ovvia) quando, per una persona esperta in quel particolare campo tecnologico, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Il requisito della non ovvietà intende assicurare che i brevetti siano concessi solo a risultati oggetto di un processo inventivo o creativo e non a processi che una persona, con ordinaria abilità nel campo tecnologico relativo, potrebbe facilmente dedurre da quanto già esiste.

Esempi di una insufficiente attività inventiva, secondo quanto statuito dalle Corti di giustizia di diversi Paesi, sono: il mero cambio di un'unità di misura, il rendere un prodotto portatile, la sostituzione ed il cambiamento di un materiale, la sostituzione di una parte con un'altra avente ugual funzionamento.

## \* Cosa si intende per “applicazione industriale”?

---

Secondo l'art. 49 C.P.I., un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola. Per essere brevettabile un'invenzione deve poter essere oggetto di utilizzazione industriale. Un'invenzione non può essere un semplice processo intellettuale, ma deve poter essere utile e deve essere in grado di generare effetti pratici. Il termine “industriale” è qui inteso nel suo più ampio significato, come un qualcosa di distinto dall'attività puramente intellettuale oppure estetica e comprende, come detto, anche il settore agricolo.

## Sezione I

---

### \* Che cosa è il requisito della divulgazione?

---

Secondo l'art. 51 comma 2 C.P.I., la domanda di brevetto deve descrivere l'invenzione in un modo sufficientemente chiaro e completo affinché il contenuto dell'invenzione stessa possa essere compreso da una persona esperta nel medesimo campo tecnico. Il comma 3 dello stesso articolo specifica che, relativamente ai brevetti relativi ai microrganismi, qualora gli stessi non possano essere descritti in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione, si richiederà il deposito del microrganismo presso un'istituzione di deposito riconosciuta (si veda paragrafo successivo).

### \* Il brevetto nel campo delle scienze naturali

---

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un significativo aumento del numero dei brevetti nel campo delle scienze naturali (in particolare nelle biotecnologie). Anche se l'art. 45 comma 5 C.P.I. esclude la brevettabilità delle nuove razze animali e dei procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, le invenzioni realizzate tramite procedimenti microbiologici sono brevettabili a condizione che rispettino i requisiti previsti. Per il deposito brevettuale di nuovi microrganismi, virus, plasmidi ed altre entità microbiologiche, laddove si renda necessario provvedere al deposito di colture del microrganismo presso istituzioni di deposito riconosciute, questi ottiene effetto equivalente alla descrizione. Il C.P.I. esclude piante ed animali dalla brevettabilità, ma consente di brevettare materiali biologici che siano stati purificati ed isolati dal loro ambiente naturale o prodotti mediante un procedimento tecnico.

Per quanto riguarda le varietà vegetali, l'art. 100 C.P.I. (trasposizione della definizione prevista dalla Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali - UPOV) prevede che può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che adempie ai requisiti di: novità, distinzione, uniformità e stabilità e che venga indicata con una denominazione adeguata (per ulteriori informazioni si veda [www.upov.int](http://www.upov.int)).

---

## \* Quali sono i diritti derivanti dai brevetti?

---

Un brevetto attribuisce al suo titolare il diritto di escludere altri dall'utilizzo commerciale dell'invenzione. Infatti, l'art. 66 C.P.I. specifica che i diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato. In particolare, il brevetto conferisce al titolare, nel caso in cui l'oggetto del brevetto sia 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 e nel caso in cui l'oggetto del brevetto sia 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 in questione.

È importante notare che un brevetto non attribuisce al titolare la "libertà di uso" o il diritto di sfruttare la tecnologia coperta dal brevetto, ma solo il diritto di escludere dall'utilizzo dello stesso altri soggetti. Tale considerazione, che apparentemente può sembrare una sottile distinzione, riveste, invece, un ruolo essenziale per comprendere il funzionamento del sistema dei brevetti e come i brevetti multipli interagiscono. Infatti, i brevetti posseduti da altri possono, in alcuni casi sovrapporsi, comprendere ovvero essere complementari al vostro brevetto. Quindi, al fine di commercializzare l'invenzione brevettata, può essere necessario ottenere una licenza d'uso per utilizzare le invenzioni altrui. Inoltre, per alcune invenzioni (come i prodotti farmaceutici), ai fini della commercializzazione sono necessarie altre autorizzazioni (come ad esempio l'autorizzazione di immissione in commercio rilasciata dall'Agenzia Italiana del Farmaco o dal Ministero della Salute).

## \* Chi è l'inventore e chi possiede i diritti su un brevetto?

---

L'inventore è la persona che ha ideato l'invenzione mentre il richiedente, è la persona (o il soggetto giuridico) che ha depositato la relativa domanda. In alcuni casi le due figure coincidono ma il più delle volte sono entità diverse; infatti, spesso il richiedente è la società o l'istituto di ricerca che ha assunto l'inventore. Meritevoli di un ulteriore approfondimento sono le seguenti specifiche circostanze:

## Sezione I

---

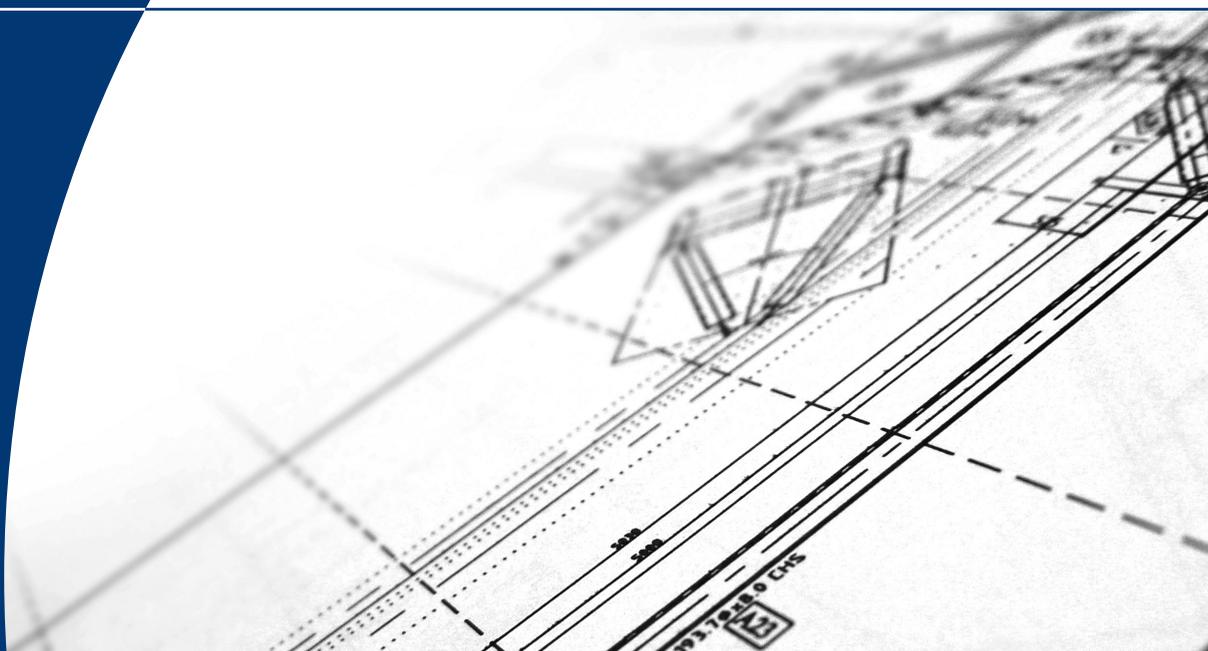
- **inventori dipendenti della società.** In Italia, come in numerosi altri Paesi, le invenzioni sviluppate in presenza di un rapporto di lavoro subordinato sono assegnate in linea di principio al datore di lavoro. Tuttavia, l'art. 64 C.P.I. distingue tre diverse situazioni:
  - a) qualora l'invenzione industriale sia realizzata nell'esecuzione di un contratto o di un rapporto di lavoro in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro;
  - b) qualora non sia prevista una retribuzione in compenso dell'attività inventiva, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto come tale, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore nonché del supporto tecnico che questi ha ricevuto dall'organizzazione aziendale;
  - c) qualora si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso esclusivo o non esclusivo dell'invenzione ovvero per l'acquisizione del brevetto nonché ha la facoltà di chiedere ovvero acquisire per la medesima invenzione brevetti all'estero a fronte di corresponsione del canone del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuto dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il diritto di opzione ha comunque durata limitata, in quanto va esercitato entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. In questo caso si parla anche di invenzione occasionale.
- **le invenzioni delle Università.** L'art. 65 C.P.I. prevede che, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti di università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione;
- **consulenti.** Accade sempre più di frequente che lo svolgimento di attività inventiva venga affidato a lavoratori autonomi. In Italia, i contratti di ricerca si differenziano fortemente, in ragione della qualifica pubblica o privata delle parti, ma anche per l'oggetto del contratto stesso. Sono in generale riconducibili allo schema dell'appalto o del contratto di opera e vanno definiti e previsti attentamente;
- **inventori congiunti.** Quando più di una persona contribuisce in maniera rilevante all'ideazione ed alla realizzazione di un'invenzione, tali soggetti sono definiti come inventori congiunti e, per tale motivo, devono essere tutti

espressamente menzionati nella relativa domanda di brevetto. Se gli inventori congiunti sono anche coloro che presentano la relativa domanda di brevetto, questo ultimo verrà concesso congiuntamente ad essi;

- **proprietari congiunti.** Si parla di invenzione di gruppo. L'applicazione e lo sfruttamento di brevetti, che appartengono a più entità o persone, spettano a tutti i contitolari e sono disciplinati dalle regole sulla comunione. I contitolari sono obbligati in solido al pagamento delle tasse di brevetto.

## \* Scheda riassuntiva

- siete intenzionati a brevettare la vostra invenzione? Considerate i vantaggi della protezione di un brevetto, analizzate le alternative (segreto industriale, modelli di utilità ecc.) fate una analisi dei costi e dei profitti. Approfondite la materia dei brevetti nelle sezioni successive affinché la vostra decisione sia ben ponderata;
- la vostra invenzione è brevettabile? Considerate i requisiti di brevettabilità, verificate ciò che è brevettabile o meno e conducete una ricerca sullo stato dell'arte esistente;
- accertate che vi sia trasparenza relativamente ai problemi concernenti i diritti sull'invenzione tra la società, i suoi dipendenti e qualunque altro partner commerciale che possa aver partecipato finanziariamente o tecnicamente allo sviluppo dell'invenzione.



## 2. COME OTTENERE UN BREVETTO

## I CONTENUTI

---

- \* DA DOVE INIZIARE?
- \* L'IMPORTANZA DELLA CONSULTAZIONE DI BANCHE DATI IN MATERIA BREVETTUALE
- \* COME E QUANDO CONDURRE UNA RICERCA SULLO STATO DELL'ARTE
- \* LA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEI BREVETTI
- \* COME RICHIEDERE LA PROTEZIONE BREVETTUALE
- \* LE VARIE FASI DELL'ELABORAZIONE DI UNA RICHIESTA DI BREVETTO
- \* QUANTO COSTA OTTENERE UN BREVETTO?
- \* QUANDO SI DOVREBBE DEPOSITARE UNA DOMANDA DI BREVETTO?
- \* IL PRINCIPIO DEL "FIRST TO FILE" E DEL "FIRST TO INVENT"
- \* COSA È IL "PERIODO DI GRAZIA"?
- \* LA DOMANDA
- \* DESCRIZIONE
- \* DISEGNI
- \* RIASSUNTO
- \* QUANTO TEMPO OCCORRE PER OTTENERE LA PROTEZIONE BREVETTUALE?
- \* QUANTO DURA LA PROTEZIONE BREVETTUALE?
- \* BREVETTO PENDENTE
- \* È NECESSARIO UN CONSULENTE INDUSTRIALE PER PRESENTARE LA DOMANDA DI BREVETTO?
- \* SI PUÒ CHIEDERE LA PROTEZIONE DI PIÙ INVENZIONI ATTRAVERSO LA PRESENTAZIONE DI UNA SINGOLA DOMANDA?
- \* RIEPILOGO

## Sezione II

---

# \* Da dove iniziare?

---

Generalmente il primo passo è compiere una ricerca sullo stato dell'arte esistente. Con oltre quaranta milioni di brevetti concessi in tutto il mondo e milioni di pubblicazioni disponibili che costituiscono l'attuale stato dell'arte, ci sono evidenti rischi che alcuni documenti o combinazioni degli stessi possano rendere la vostra invenzione non nuova o ovvia e, pertanto, non brevettabile.

Una ricerca d'antiorità che sveli l'esistenza di pubblicazioni o brevetti esistenti nello stesso campo, può prevenire l'inutile investimento di risorse su una domanda di brevetto; è consigliabile estendere la ricerca d'antiorità sullo stato dell'arte a tutta la letteratura esistente. Una ricerca mirata sullo stato dell'arte preesistente dovrebbe privilegiare anche la letteratura non strettamente connessa ai brevetti, incluso la saggistica tecnica e scientifica, libri di testo, atti di conferenze, tesi di laurea, siti web, prospetti di società, pubblicazioni commerciali ed articoli di giornali.

Uno strumento di grande valore che le aziende hanno a disposizione al fine di pianificare la loro strategia commerciale è costituito dalle informazioni in materia brevettuale, una fonte unica per accedere ad informazioni tecniche riservate. La maggior parte delle invenzioni più importanti sono rese pubbliche per la prima volta solo quando il brevetto o la domanda di brevetto vengono pubblicati. Così, molto spesso, brevetti e domande di brevetti pubblicate, forniscono utili informazioni circa lo stato della ricerca e le innovazioni, addirittura prima che il relativo prodotto venga commercializzato. Le ricerche sui brevetti dovrebbero essere parte fondamentale della attività di ricerca e di sviluppo di una società.

---

## \* L'importanza della consultazione di banche dati in materia brevettuale

---

Oltre a verificare la brevettabilità di un'invenzione, una ricerca tempestiva ed efficace delle banche dati dei brevetti è in grado di fornire informazioni e conoscenze estremamente utili circa:

- le attività di ricerca e sviluppo di attuali e futuri concorrenti;
- le attuali tendenze in un certo campo della tecnologia;
- le tecnologie per la concessione o l'ottenimento di licenze d'uso;
- i potenziali fornitori, partner commerciali o gruppi di ricercatori;
- le potenziali posizioni di mercato nel proprio Paese ed all'estero;
- i brevetti disponibili attualmente, al fine di assicurarsi che il vostro prodotto non sia in violazione degli stessi (libertà di operare);
- i brevetti connessi che siano venuti a scadere e la relativa tecnologia ormai di dominio pubblico;
- i possibili nuovi sviluppi basati sulle attuali tecnologie innovative.

## \* Come e quando condurre una ricerca sullo stato dell'arte

---

Un elenco degli uffici di proprietà intellettuale che hanno reso disponibile in rete i loro database sui brevetti, in modo gratuito, è disponibile al sito web: [www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp](http://www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp).

Mentre l'accesso alle informazioni in materia brevettuale è piuttosto semplice, non è altrettanto agevole compiere una ricerca brevettuale di qualità. Spesso, infatti, il linguaggio brevettuale è complesso e non immediato e le ricerche relative richiedono notevoli conoscenze e perizia. Mentre le ricerche preliminari possono essere facilmente e gratuitamente compiute attraverso banche dati di brevetti in rete, le imprese che devono far dipendere le loro scelte strategiche dalle informazioni in materia brevettuale (cioè se richiedere o meno un brevetto) generalmente si servono dei servizi offerti da professionisti e/o usano banche dati commerciali più sofisticate. Una ricerca sullo stato dell'arte può essere realizzata basandosi su parole chiave, classificazioni di brevetti o altri criteri di ricerca. Il successo nella ricerca dello stato

## Sezione II

---

dell'arte esistente dipende dalla strategia di ricerca impiegata, dal sistema di classificazione usato, dalle conoscenze tecniche del ricercatore e dalla banca dati impiegata.

# \* La classificazione internazionale dei brevetti

---

La classificazione internazionale dei brevetti (International Patent Classification - IPC) è un sistema di classificazione gerarchico usato per classificare e per fare ricerche su documenti brevettuali. Lo stesso è utilizzato anche come strumento di classificazione per i documenti in materia brevettuale, per divulgare in maniera selettiva le informazioni e come base per ricercare lo stato dell'arte in specifici campi della tecnologia. Un documento brevettuale classificato da uffici nazionali diversi generalmente è caratterizzato dagli stessi simboli di classificazione: esistono infatti regole ben definite per l'assegnazioni di detti simboli in base al contenuto tecnico delle pubblicazioni.

La settima edizione dell'IPC consiste in 8 sezioni, divise in 120 classi, 628 sottoclassi e circa 69.000 gruppi. Le summenzionate otto sezioni sono:

- a. Fabbisogni umani;
- b. Esecuzioni di operazioni; trasporto;
- c. Chimica; metallurgia;
- d. Prodotti Tessili; carta;
- e. Costruzioni immobili;
- f. Ingegneria Meccanica; illuminazione; riscaldamento; armi; esplosivi;
- g. Fisica;
- h. Energia Elettrica.

Attualmente, più di cento Paesi usano l'IPC per classificare le pubblicazioni brevettuali.

Per informazioni: [www.wipo.int/classifications/ipc](http://www.wipo.int/classifications/ipc).

---

## \* Come richiedere la protezione brevettuale

---

Dopo aver compiuto una ricerca d'antiorità sullo stato dell'arte esistente ed aver deciso di proteggere la propria invenzione, è necessario predisporre una domanda di brevetto che verrà inoltrata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

La domanda deve comprendere una descrizione completa dell'invenzione, le rivendicazioni sulle quali si fondano lo scopo e le finalità del brevetto, i relativi disegni, se necessari, la designazione dell'inventore ed un riassunto che ha unicamente finalità di informazione tecnica. È possibile effettuare un deposito on line presso le Camere di Commercio.

Il deposito, così come i seguiti della domanda, possono essere affidati ad un consulente in proprietà industriale.

---

## \* Le varie fasi dell'elaborazione di una richiesta di brevetto

---

Le fasi della concessione di un brevetto variano a seconda dell'ufficio brevetti competente anche se, in maniera generale, esse tendono a seguire uno schema comune.

- **Esame formale:** l'ufficio brevetti esamina la richiesta per assicurarsi che la stessa contenga tutti i requisiti amministrativi e formali richiesti (cioè che tutta la documentazione relativa sia acclusa e che la tassa di richiesta sia stata regolarmente pagata).
- **Ricerca:** a far data dal primo luglio 2008, ogni domanda di brevetto per invenzione è soggetta ad una ricerca di anteriorità effettuata dall'Ufficio Europeo dei Brevetti a seguito di un accordo siglato da questi con l'UIBM. In considerazione del fatto che le relative spese sono sostenute dall'Ufficio Nazionale, nessuna tassa di ricerca è dovuta all'UIBM. I risultati della ricerca vengono comunicati al titolare della domanda il quale può decidere se ritirarla o richiedere che l'Ufficio proceda con l'esame.
- **Esame sostanziale:** lo scopo dell'esame sostanziale è di assicurarsi che la domanda di brevetto soddisfi i requisiti di brevettabilità. Infatti, l'UIBM deve accertare che il

## Sezione II

---

trovato costituisca un'invenzione brevettabile, non riguardi un modello di utilità e che la domanda sia relativa ad una sola invenzione. L'UIBM non verifica il funzionamento effettivo del trovato. I risultati dell'esame sono inviati per iscritto al richiedente (ovvero al suo legale rappresentante) al fine di fornire uno strumento per controbattere qualsiasi eventuale obiezione sollevata durante l'esame stesso.

- **La pubblicazione:** la domanda di brevetto viene pubblicata 18 mesi dopo il primo deposito della stessa. Il titolare del brevetto può, tuttavia, chiedere che la domanda venga pubblicata in modo anticipato; in tale caso la domanda è pubblicata non prima di 90 giorni dal deposito.
- **Concessione:** se la procedura di concessione si conclude positivamente, l'Ufficio brevetti concede il brevetto ed emette il relativo certificato di concessione.
- Il brevetto è redatto in un documento originale (inserito nella Raccolta con un numero progressivo) e due copie (una per il fascicolo, una per il titolare).

## \* Quanto costa ottenere un brevetto?

---

I costi variano considerevolmente da Paese a Paese e nell'ambito dello stesso Paese dipendono da diversi fattori quali ad esempio la modalità di presentazione ed il numero di rivendicazioni.

Pertanto è importante considerare e calcolare attentamente i costi relativi ad una domanda di brevetto ed al suo mantenimento in vita, quali:

<b>DIRITTI DI DEPOSITO</b>	<b>EURO</b>
a) se la descrizione, riassunto e disegni sono in modalità telematica	50,00
b) se la descrizione, riassunto e disegni sono in formato cartaceo e non superano le 10 pagine	120,00
b) se la descrizione, riassunto e disegni sono in formato cartaceo e superano complessivamente le 10 pagine ma non superano le 20 pagine	160,00
c) se la descrizione, riassunto e disegni sono in formato cartaceo e superano complessivamente le 20 pagine ma non le 50 pagine	400,00
d) se la descrizione, riassunto e disegni sono in formato cartaceo e superano complessivamente le 50 pagine	600,00
e) per ogni rivendicazione oltre la decima	45,00

### **DIRITTI PER MANTENERE IN VITA IL BREVETTO**

- quinto anno 60,00
- sesto anno 90,00

## Come ottonere un brevetto

• settimo anno	120,00
• ottavo anno	170,00
• nono anno	200,00
• decimo anno	230,00
• undicesimo anno	310,00
• dodicesimo anno	410,00
• tredicesimo anno	530,00
• quattordicesimo anno	600,00
• quindicesimo anno (e seguenti fino al 20°)	650,00

### DIRITTI PER LICENZA OBBLIGATORIA

Per la domanda 500,00

Per la concessione 1.400,00

- se vi affidate alla consulenza di un esperto in proprietà industriale che vi assista nella procedura di richiesta (cioè fornendo il parere di brevettabilità, redigendo la domanda di brevetto, preparando i disegni formali e comunicando con l'Ufficio brevetti), occorre considerare ulteriori spese; una volta che un brevetto è stato concesso dall'ufficio competente, occorre pagare le tasse di mantenimento o di rinnovo, generalmente su base annuale, per mantenere la validità del brevetto stesso;
- in caso decidiate di brevettare la vostra invenzione all'estero, occorrerà inoltre considerare le relative tasse di deposito per quei Paesi nei quali si intende ottenere protezione, i costi di traduzione ed i costi per utilizzare i locali consulenti in proprietà industriale (il che, in molti Paesi, è considerato come requisito essenziale per i richiedenti stranieri);
- in caso di invenzioni relative a microrganismi, si dovranno pagare le spese per la registrazione, la conservazione e per i test di capacità produttiva del materiale depositato legate al deposito del microrganismo o del materiale biologico presso un'istituzione depositaria riconosciuta.

## \* Quando si dovrebbe depositare una domanda di brevetto?

In genere, è preferibile ricorrere alla protezione brevettuale non appena si hanno tutte le informazioni necessarie per redigere la relativa domanda. Tuttavia, grazie ad una serie di fattori, è possibile per il richiedente individuare il momento

## Sezione II

---

migliore per depositare una domanda di brevetto. Di seguito sono riportati i motivi per cui è indispensabile procedere ad un celere deposito della domanda di brevetto:

- in Italia, come in molti Paesi (con la rilevante eccezione degli Stati Uniti d'America) i brevetti sono concessi in base al principio della priorità che prevede che sia il legittimo titolare colui che per primo procede al deposito della domanda. Pertanto, la tempestività del deposito è un fattore determinante per il riconoscimento della titolarità;
- la celerità nel deposito della domanda di brevetto assume particolare rilevanza, inoltre, nel caso in cui il titolare dello stesso voglia ottenere un sostegno finanziario.

Anche il deposito troppo prematuro però può rivelarsi controproducente infatti:

- se si procede troppo presto al deposito della domanda di brevetto, considerando che la domanda rimane segreta per 18 mesi fino alla relativa pubblicazione, il richiedente ha sì la possibilità di riflettere circa l'opportunità di dare seguito alla procedura di esame, ma non può apportare cambiamenti sostanziali alla descrizione originariamente depositata;
- l'Italia è membro della Convenzione di Parigi e pertanto, una volta depositata la domanda, sono previsti ulteriori 12 mesi per depositare la domanda relativa alla stessa invenzione in tutti quei Paesi che possono, a vario titolo, essere interessati al campo di applicazione a cui si riferisce l'invenzione godendo, in questo modo, nei confronti dei medesimi Paesi, dei benefici che derivano dalla data di deposito della prima domanda. Tale richiesta aggiuntiva può rappresentare un ostacolo nel caso in cui i costi della stessa ed il pagamento delle tasse di mantenimento in vita nei vari Paesi siano eccessivamente onerosi per l'azienda.

Nell'identificare il momento più opportuno per depositare una richiesta di brevetto è importante tener presente che essa deve essere depositata prima di divulgare l'invenzione. Ne segue che la divulgazione dei contenuti della domanda, prima del deposito della stessa e con qualunque modalità essa venga attuata (per esempio, attraverso test di mercato, con gli investitori o altri partner commerciali), necessita di un accordo scritto di riservatezza ovvero di non divulgazione.

---

## \* Il principio del “first to file” e del “first to invent”

---

In molti Paesi, i brevetti sono concessi a colui che per primo deposita una domanda di brevetto relativa ad una determinata invenzione (“first to file”). Eccezione a questa procedura si ha, invece, negli Stati Uniti d’America dove vige il principio del “first to invent”, secondo cui nel caso di richieste di brevetti simili depositati, il brevetto sarà concesso a colui che per primo ha ideato e realizzato l’invenzione, indipendentemente da chi per primo abbia presentato la domanda di brevetto. Per poter dimostrare l’autenticità dell’invenzione affermando di essere stati i “primi ad inventare” è fondamentale esibire i relativi registri di laboratorio, debitamente aggiornati, firmati e datati, i quali in caso di contenzioso con altri interessati, potrebbero essere utilizzati come prova per stabilirne l’autenticità.

## \* Cosa è il “periodo di grazia”?

---

La legge italiana (art. 47 C.P.I.) prevede che una divulgazione dell’invenzione nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto non è presa in considerazione qualora tale divulgazione risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del titolare della suddetta domanda. In tale periodo (definito “periodo di grazia”) il trovato non perde il requisito della novità.

## \* Richieste di brevetto provvisorie

---

Non è possibile chiedere in Italia un brevetto provvisorio, a differenza di alcuni altri Paesi, come ad esempio gli Stati Uniti.

## Sezione II

---

# \* Come è strutturata una domanda di brevetto?

---

La domanda di brevetto ha molte funzioni:

- determina l'ambito legale del brevetto;
- descrive la natura dell'invenzione, fornendo le istruzioni su come attuare l'invenzione;
- fornisce dati sull'inventore, sul titolare del brevetto ed altre informazioni legali.

Le richieste di brevetto sono strutturate in modo simile in tutto il mondo e sono composte di una domanda, una descrizione, una o più rivendicazioni, i disegni (se necessari) ed un riassunto che ha esclusivamente finalità di informazione tecnica. Una domanda di brevetto può variare da poche ad alcune centinaia di pagine, in base alla specifica natura dell'invenzione ed al settore tecnico di appartenenza.

## \* La domanda

---

La domanda contiene informazioni sul titolo dell'invenzione, la data del deposito, la data di priorità ed i dati bibliografici, quali il nome e l'indirizzo del richiedente e dell'inventore.

## \* Descrizione

---

La descrizione di un'invenzione deve illustrare la stessa con particolari sufficienti in modo tale da permettere a chi ha una comprovata esperienza tecnica nello stesso settore di ricostruire e mettere in pratica l'invenzione basandosi esclusivamente su tali dati e disegni e, quindi, senza dover ricorrere ad alcun ulteriore sforzo inventivo. Nel caso in cui la descrizione dell'invenzione non presenti tali caratteristiche, il brevetto non potrà essere concesso.

---

## \* Rivendicazioni

---

Le rivendicazioni determinano l'ambito della tutela di un brevetto. Le stesse rivestono un ruolo fondamentale in quanto una imprecisa formulazione può determinare l'inutilità di un brevetto, rendendolo facile da eludere. Nel contenzioso sui brevetti interpretare le rivendicazioni è, generalmente, il primo passo per valutarne la validità o l'avvenuta violazione.

## \* Disegni

---

Tramite i disegni è possibile visualizzare i particolari tecnici dell'invenzione seppur in modo astratto. Tali disegni, possono aiutare ad illustrare alcune caratteristiche dell'invenzione indicate nella descrizione. Tuttavia, se l'invenzione ha come oggetto un procedimento, i disegni non sono, di norma, richiesti. Nel caso in cui i disegni siano invece richiesti, la loro accettabilità sarà comunque subordinata al rispetto di regole formali.

## \* Riassunto

---

Il riassunto descrive brevemente l'invenzione. Quando il brevetto è pubblicato dall'ufficio brevetti si include il riassunto sulla pagina iniziale. Il titolo del riassunto può talvolta essere modificato dall'ufficio brevetti competente (se troppo lungo ovvero contiene termini di fantasia troppo generici).

## Sezione II

---

### \* Quanto tempo occorre per ottenere la protezione brevettuale?

---

Il tempo necessario affinché l'UIBM conceda un brevetto è variabile ma, in generale, occorrono circa 2/3 anni.

### \* La correzione di un brevetto concesso

---

Una volta che un brevetto è stato concesso è consigliabile effettuare dei controlli sul documento al fine di assicurarsi che non vi siano errori o parole mancanti, soprattutto in riferimento alle rivendicazioni.

### \* A partire da quando la vostra invenzione è protetta

---

Ai sensi dell'art 53 del C.PI, i diritti esclusivi considerati dal Codice sono conferiti con la concessione del brevetto. Gli effetti del brevetto però, decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico. Decorso il termine di 18 mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla priorità, ovvero dopo novanta giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l'Ufficio pone a disposizione del pubblico la domanda e gli allegati. Nel caso in cui il richiedente voglia che la domanda di brevetto abbia effetti nei confronti di un terzo determinato in data ancora antecedente, può notificargli la domanda di brevetto ed, in questo caso, gli effetti della domanda nei confronti del soggetto notificato decorrono dalla data della notifica.

È possibile che una richiesta di brevetto e una richiesta di modello di utilità abbiano ad oggetto la medesima invenzione. L'Ufficio opererà comunque per una delle due procedure in funzione delle caratteristiche tecniche del trovato.

---

## \* Quanto dura la protezione brevettuale?

---

L'attuale standard internazionale prevede un termine di protezione di 20 anni dalla data di deposito della richiesta, purché le tasse di rinnovo o di mantenimento in vita siano puntualmente pagate e, durante questo periodo, non sia stata accolta nessuna richiesta di invalidità o di revoca.

Mentre quanto affermato precedentemente si riferisce alla vita legale di un brevetto, la vita commerciale o economica dello stesso termina se la tecnologia da esso coperta è obsoleta, se non può essere commercializzato o se il prodotto su cui si basa non abbia riscontrato successo nel mercato. Il titolare del brevetto può decidere di non pagare più le tasse di mantenimento in vita o di rinnovo lasciando che esso perda validità prima del termine di protezione ultimo di venti anni rendendo il trovato libero da vincoli di produzione e di commercializzazione da parte di terzi.

In Italia ed in alcuni altri Paesi, si può concedere un Certificato di Protezione Complementare. Questo è il caso di brevetti su prodotti farmaceutici e prodotti fitosanitari in cui vi è una commercializzazione ritardata dovuta al tempo necessario ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio da parte delle competenti autorità governative. Il Certificato di Protezione Complementare ha, però, una durata limitata e non può superare i 5 anni.

## \* Brevetto pendente

---

Molte aziende etichettano i propri prodotti che evidentemente includono l'invenzione con le parole "brevetto pendente" o "domanda di brevetto depositata" (cioè quando il brevetto non è stato ancora rilasciato), talvolta seguite anche dal numero della richiesta di brevetto. Allo stesso modo, una volta che il brevetto è stato concesso, è sempre più comune tra le aziende inserire un avviso che indichi che il prodotto è brevettato indicandone anche il numero di brevetto. Se da una parte questi termini non forniscono alcuna protezione legale contro la violazione essi, tuttavia, possono servire come ammonimento per dissuadere altri dal copiare il prodotto nel suo complesso o in alcune caratteristiche innovative.

## Sezione II

---

### \* È necessario un consulente industriale per presentare la domanda di brevetto?

---

Redigere una domanda di brevetto e seguirla fino alla fase della concessione è un compito complesso. Depositare una domanda di brevetto e seguire gli sviluppi della procedura significa:

- compiere una indagine sullo stato dell'arte esistente, al fine di identificare ricerche o invenzioni preesistenti che possano rendere l'invenzione non brevettabile;
- redigere le rivendicazioni nonché la descrizione completa dell'invenzione secondo la terminologia tecnica e quella giuridica;
- confrontarsi con l'ufficio brevetti di competenza, nazionale o regionale, soprattutto durante l'esame sostanziale della richiesta di brevetto;
- porre in essere le eventuali modifiche richieste dall'ufficio brevetti alla domanda di brevetto.

Tutti questi aspetti richiedono una profonda conoscenza della normativa sui brevetti e sull'attività degli Uffici brevetti. Quindi, anche se l'assistenza tecnica o legale generalmente non è obbligatoria è di fatto raccomandata vivamente. È pertanto consigliabile affidarsi ad un consulente in proprietà industriale che abbia sia un'adeguata competenza ed esperienza giuridica sia le conoscenze tecniche relative all'invenzione. La maggior parte delle legislazioni nazionali prevede che i richiedenti stranieri siano rappresentati da un consulente in proprietà industriale accreditato presso le competenti autorità nazionali e residente nel Paese dove viene presentata la domanda di brevetto.

### \* Si può chiedere la protezione di più invenzioni attraverso la presentazione di una singola domanda?

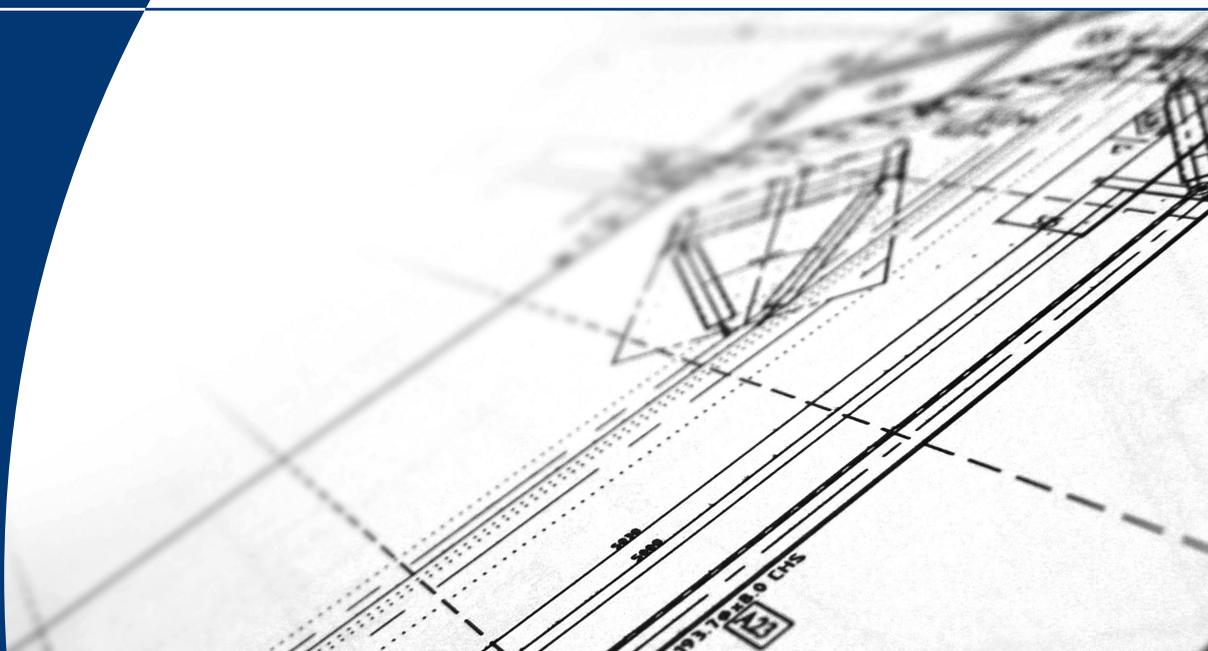
---

Ai sensi dell'art. 161 C.P.I., ogni domanda di brevetto deve avere per oggetto una sola invenzione. Questa limitazione riguarda il cosiddetto criterio di unità di invenzione. Mentre alcune legislazioni brevettuali prevedono determinati tipi di requisiti per

l'unità di invenzione (per esempio negli Stati Uniti d'America), altre (come ad esempio la Convenzione sui Brevetti Europei ed il Trattato di Cooperazione sui Brevetti) permettono di includere in un'unica domanda di brevetto gruppi di invenzioni collegate, tali da formare un singolo "concetto inventivo". In caso di mancanza di unità di invenzione, il richiedente può limitare le rivendicazioni, o depositare un'ulteriore domanda di brevetto (domanda divisionale). A motivo della diversa normativa, una domanda di brevetto può rivelarsi sufficiente in alcuni Paesi mentre in altri può essere necessario inoltrare due o più domande per coprire la medesima invenzione.

## \* Riepilogo

- **brevettabilità dell'invenzione.** È consigliato procedere ad una ricerca sullo stato dell'arte per verificare la novità dell'oggetto della domanda utilizzando al meglio banche dati in materia brevettuale;
- **redigere una domanda di brevetto.** È importante valutare la possibilità di consultare un consulente esperto nel campo dei brevetti, e ciò soprattutto in sede di redazione della domanda;
- **momento del deposito.** È importante valutare attentamente il contesto e definire una strategia al fine di individuare anche il momento ottimale per il deposito della domanda
- **informazioni sui brevetti.** Occorre non rivelare informazioni sull'invenzione troppo presto in modo da non comprometterne la brevettabilità;
- **tasse di mantenimento.** È necessario pagare in tempo le tasse di mantenimento in vita al fine di mantenere valido il vostro brevetto.



### 3. BREVETTARE ALL'ESTERO

## I CONTENUTI

---

- \* **PERCHÉ RICHIEDERE LA TUTELA BREVETTUALE IN UN PAESE STRANIERO?**
- \* **QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA DI BREVETTO ALL'ESTERO?**
- \* **PERCHÉ PROTEGGERE UN'INVENZIONE?**
- \* **COME RICHIEDERE LA PROTEZIONE DI UN BREVETTO ALL'ESTERO?**
- \* **RIEPILOGO**
- \* **VANTAGGI DEL PCT**

### Sezione III

---

## \* Perché richiedere la tutela brevettuale in un paese straniero?

---

Essendo i brevetti diritti territoriali, l'invenzione è protetta unicamente in quei Paesi ed in quelle regioni, vale a dire determinati insiemi di Paesi, in cui tali brevetti sono stati concessi. In altri termini, se un brevetto è privo di protezione in un determinato Paese, la vostra invenzione in quel territorio potrà essere replicata, utilizzata, importata o venduta da chiunque.

La protezione di un brevetto nei Paesi stranieri darà al titolare la possibilità di beneficiare degli stessi diritti esclusivi sull'invenzione brevettata. Inoltre, brevettare all'estero può ampliare lo spettro delle opportunità di concessione di licenze d'uso sull'invenzione a imprese straniere, sviluppando rapporti esterni all'azienda e beneficiando di una modalità di accesso alternativa a mercati stranieri avvalendosi della collaborazione con altre aziende.

## \* Quando deve essere presentata la domanda di brevetto all'estero?

---

La data del primo deposito per un'invenzione viene chiamata data di priorità e qualunque ulteriore deposito, inoltrato in altri Paesi purché entro i dodici mesi successivi (e cioè entro il periodo di priorità), beneficerà della medesima data di priorità rispetto ad eventuali altre domande che per la stessa invenzione siano state inoltrate da altri in un momento successivo alla suddetta data. Pertanto, è assolutamente consigliabile inoltrare le richieste di brevetto all'estero entro il periodo di priorità.

Dopo la scadenza del periodo di priorità e fino a quando il brevetto non viene pubblicato per la prima volta dall'Ufficio brevetti (generalmente dopo diciotto mesi dalla data di priorità) in linea teorica potrebbe essere ancora possibile chiedere la protezione per la stessa invenzione in altri Paesi, ma non sarà più possibile rivendicare la priorità del primo deposito. Occorre però sottolineare che, verosimilmente, la pubblicazione dell'invenzione, sebbene avvenuta in altri Paesi, comprometterà seriamente il requisito di novità in sede di eventuali tentativi di deposito successivi.

## \* Perché proteggere un'invenzione?

Poiché proteggere un'invenzione in diversi Paesi è molto costoso, le aziende dovrebbero selezionare attentamente i Paesi in cui richiedere tale protezione. Di seguito sono riportate alcune considerazioni fondamentali in base alle quali scegliere dove brevettare:

- dove è più probabile che venga commercializzato il prodotto brevettato?
- quali sono i principali mercati per prodotti simili?
- quali sono i costi necessari per brevettare?
- dove sono i principali concorrenti?
- dove sarà fabbricato il prodotto?
- quali saranno le difficoltà procedurali per proteggere un brevetto in un dato Paese?

## \* Come richiedere la protezione di un brevetto all'estero?

Ci sono tre modalità principali per proteggere un'invenzione all'estero:

a) Il percorso nazionale. Si può richiedere protezione presso l'Ufficio brevetti nazionale di ogni Paese di interesse dell'azienda; provvedendo al deposito della domanda di brevetto nella lingua prevista e pagando le relative tasse. Questo percorso può essere molto costoso, oltre che scomodo, nel caso in cui il numero di Paesi sia ampio.

b) Il percorso regionale. Quando molti Paesi sono membri di un sistema regionale di brevetti, è possibile inoltrare richiesta di protezione con effetto sui territori di tutti o di alcuni di questi Paesi, attraverso l'ufficio regionale competente.

Di seguito sono riportati i riferimenti di alcuni uffici di brevetto su base regionale:

- l'Organizzazione Africana per la Proprietà Intellettuale (OAPI):  
[www.oapi.wipo.net](http://www.oapi.wipo.net);
- l'Organizzazione Regionale Africana per la Proprietà Intellettuale (ARIPO):  
[www.aripo.wipo.net](http://www.aripo.wipo.net);
- l'Organizzazione per il Brevetto Eurasiatico (EAPO):  
[www.eapo.org](http://www.eapo.org);

## Sezione III

---

- l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO):  
[www.epo.org](http://www.epo.org);
- l'Ufficio Brevetti del Consiglio di Cooperazione del Golfo:  
[www.gulf-patent-office.org.sa](http://www.gulf-patent-office.org.sa).

c) Il percorso internazionale. Se un'impresa intende proteggere un'invenzione in un certo numero di Paesi membri del Trattato di Cooperazione sui Brevetti (PCT - Patent Cooperation Treaty), si può considerare l'opportunità di inoltrare una domanda internazionale (PCT) di brevetto. L'Italia è membro del PCT. Per poter procedere in tal senso è obbligatorio essere residenti in uno degli Stati contraenti del PCT ed averne la nazionalità, oppure l'impresa deve avere una presenza industriale o commerciale, reale ed effettiva, in uno dei predetti Paesi. Inoltrando una domanda internazionale ai sensi del PCT, si può, allo stesso tempo, ottenere un'opinione preliminare non vincolante sulla brevettabilità valida in più di 139 Paesi (si veda Allegato III). Questa domanda può essere inoltrata presso l'UIBM e/o presso l'Ufficio corrispondente PCT dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) situata a Ginevra, Svizzera. Nel secondo caso si tratterà eventualmente di una domanda che rivendica una priorità di un brevetto nazionale e siano già trascorsi 90 giorni dalla data di deposito di tale domanda ovvero di una domanda per la quale sia stata richiesta e concessa l'autorizzazione al deposito all'estero.

## \* Riepilogo

---

- diritti territoriali. I brevetti sono diritti territoriali;
- periodo di priorità. Occorre valutare attentamente il periodo di priorità per richiedere la protezione all'estero, senza dimenticare le scadenze che possono impedire l'ottenimento della protezione brevettuale all'estero;
- dove depositare la domanda. Occorre considerare in quali Paesi si desidera ottenere la protezione e valutare i relativi costi;
- come depositare la domanda. In caso si prevede di volere estendere la domanda all'estero, occorre valutare le opportunità offerte da sistemi regionali ovvero l'utilizzo del sistema PCT per facilitare la procedura di richiesta di brevetto, guadagnare tempo ed ottenere informazioni preziose sulla brevettabilità dell'invenzione. Si tratta di questioni fondamentali su cui basare le decisioni strategiche dell'azienda in materia di tutela delle invenzioni.

---

## \* Vantaggi del PCT

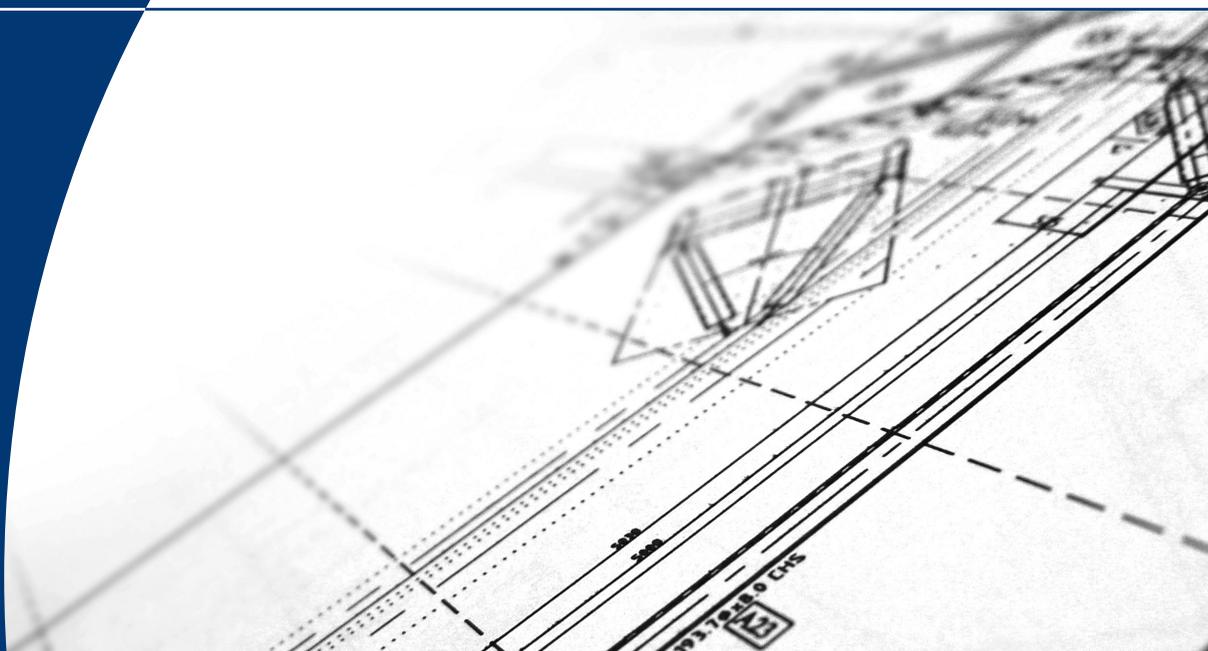
---

Il PCT concede un massimo di 18 mesi aggiuntivi, oltre ai 12 mesi del periodo di priorità, durante i quali i richiedenti possono analizzare le potenzialità commerciali dei propri prodotti nei vari Paesi prima di decidere se chiedere o meno la protezione brevettuale.

Tale sistema permette di posporre il pagamento delle tasse e dei costi di traduzione connessi con le domande nazionali e pertanto di diluire il più a lungo possibile i costi relativi alla protezione di un'invenzione.

I richiedenti PCT ricevono informazioni utili circa la potenziale brevettabilità della loro invenzione mediante un Rapporto di Ricerca Internazionale PCT oltre ad una relazione scritta dell'Autorità di Ricerca Internazionale. Questi documenti permettono ai richiedenti PCT di prendere una ponderata decisione sul se e sul quando ottenere la protezione brevettuale. Il Rapporto di Ricerca Internazionale contiene un elenco di documenti sullo stato dell'arte, provenienti da tutto il mondo, che sono stati identificati come collegati con l'invenzione. Il parere scritto dell'Autorità di Ricerca Internazionale analizza la potenziale brevettabilità, alla luce dei risultati contenuti in tale Rapporto di Ricerca Internazionale.

Una sola domanda PCT, in una sola lingua ed a fronte del pagamento di un unico gruppo di imposte, ha efficacia legale in tutti i Paesi membri PCT. Questo sistema riduce in modo significativo i costi iniziali della procedura, evitando che siano presentate singole domande per ogni Ufficio brevetti. Il PCT può anche essere utilizzato per inoltrare domande in alcuni dei sistemi regionali di brevetto. Le linee guida su come inoltrare una richiesta internazionale ai sensi del PCT sono disponibili presso l'UIBM ([www.uibm.gov.it](http://www.uibm.gov.it)) nonché sul sito dell'OMPI ([www.wipo.int/pct](http://www.wipo.int/pct)).



## 4. COMMERCIALIZZARE LA TECNOLOGIA BREVETTATA

## I CONTENUTI

---

- \* COME SI COMMERCIALIZZA LA TECNOLOGIA BREVETTATA?
- \* POTETE VENDERE IL VOSTRO BREVETTO?
- \* COME SI CONCEDE IN LICENZA UN BREVETTO AFFINCHÉ SIA UTILIZZATO DA ALTRI?
- \* QUALE PERCENTUALE DI ROYALTY CI SI DEVE ATTENDERE DA UN BREVETTO?
- \* QUAL È LA DIFFERENZA TRA UNA LICENZA ESCLUSIVA ED UNA NON ESCLUSIVA?
- \* È PREFERIBILE CONCEDERE UNA LICENZA ESCLUSIVA O NON ESCLUSIVA?
- \* QUANDO È IL MOMENTO MIGLIORE PER DARE IN LICENZA LA PROPRIA INVENZIONE?
- \* VALUTAZIONE DEL BREVETTO
- \* COME OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI UN BREVETTO DI PROPRIETÀ DI TERZI?
- \* RIEPILOGO

## Sezione IV

---

# \* Come si commercializza la tecnologia brevettata?

---

Un brevetto di per sé non è garanzia di successo commerciale. Esso è uno strumento che aumenta la capacità di un'azienda di beneficiare delle proprie invenzioni. Perché possa fornire un beneficio tangibile, un brevetto deve essere sfruttato efficacemente; in linea di massima esso produrrà profitti solo se il prodotto incontrerà i favori del mercato oppure se aumenterà la forza ed il potere contrattuale dell'impresa stessa. Per lanciare sul mercato un'invenzione brevettata, un'azienda dispone di una serie di opzioni:

- commercializzare direttamente l'invenzione brevettata;
- vendere il brevetto a terzi;
- concedere in licenza il brevetto ad altri;
- stabilire una joint venture o altre alleanze strategiche con altre imprese che hanno beni complementari.

# \* Potete vendere il vostro brevetto?

---

Si, come già detto la cessione a terzi, vale a dire il trasferimento della titolarità di un brevetto è ammesso; tale azione comporta il trasferimento permanente della titolarità del brevetto ad un'altra persona. Per essere opponibile ai terzi, la cessione dovrà essere trascritta presso l'UIBM.

La concessione in licenza di un brevetto a terzi, consente invece di ricevere delle retribuzioni (di solito si tratta di royalty) a fronte dell'autorizzazione all'utilizzo.

Per tale motivo la concessione di una licenza può essere una strategia finanziaria molto valida dal punto di vista economico. Con la vendita, invece, si ottiene evidentemente un ricavo sotto forma di pagamento unico e definitivo che non prevede royalty periodiche.

---

## \* Come si concede in licenza un brevetto affinché sia utilizzato da altri?

---

Un brevetto viene ceduto in licenza quando il relativo proprietario (il licenziante) concede il permesso ad altro soggetto (il licenziatario) di utilizzare l'invenzione brevettata per scopi concordati reciprocamente. In questi casi, un contratto di concessione viene generalmente firmato tra le due parti, specificando i termini e l'ambito dell'accordo.

La concessione di una licenza è particolarmente utile se l'azienda che possiede l'invenzione non si trova nella condizione di produrla del tutto o in quantità sufficiente per soddisfare una certa esigenza di mercato o coprire una determinata area geografica.

## \* Quale percentuale di royalty ci si deve attendere da un brevetto?

---

Nei contratti di concessione il proprietario del diritto generalmente è remunerato mediante pagamenti forfettari e/o attraverso la riscossione periodica di royalty, che si possono basare sul volume di produzione del prodotto in concessione (royalty per unità di produzione) oppure sulle vendite nette (royalty sulle vendite nette). In molti casi la remunerazione per la concessione di un brevetto è una combinazione di pagamento forfettario e royalty. Talvolta, una quota del capitale della compagnia del licenziatario può sostituire una royalty.

Mentre gli standard industriali per le percentuali di royalty esistono per particolari industrie e possono essere utilmente consultati, si deve ricordare che ogni accordo di concessione è unico e che la percentuale di royalty dipende da fattori particolari e molto precisi che vanno negoziati. Ne segue che gli standard industriali possono servire come utile guida iniziale, ma il rapportarsi ad essi in maniera eccessiva può essere spesso fuorviante.

## Sezione IV

---

### \* Qual è la differenza tra una licenza esclusiva ed una non esclusiva?

---

Ci sono tre tipi di accordi di licenza che dipendono dal numero di coloro che hanno ottenuto la stessa e che potranno sfruttare commercialmente il brevetto:

- **licenza esclusiva:** un solo concessionario ha il diritto di utilizzare la tecnologia brevettata, la quale non può essere usata dal proprietario del brevetto;
- **licenza unica:** un solo concessionario, unitamente al proprietario del brevetto, ha il diritto di utilizzare la tecnologia brevettata;
- **licenza non esclusiva:** diversi concessionari, verosimilmente in aree diverse, ed il titolare del brevetto hanno il diritto di utilizzare la tecnologia brevettata.

In un singolo accordo di concessione può essere prevista l'assegnazione di alcuni diritti su base esclusiva ed altri su base unica o non esclusiva.

### \* È preferibile concedere una licenza esclusiva o non esclusiva?

---

Ciò dipende dal tipo di prodotto brevettato e dalla strategia commerciale della vostra azienda. Ad esempio, se la tecnologia brevettata può diventare uno standard necessario per tutti coloro che fanno parte di un dato mercato al fine di realizzare i propri affari, una licenza non esclusiva largamente concessa sarebbe la più vantaggiosa. Se, invece, il prodotto necessita di notevoli investimenti per la commercializzazione (ad esempio, un prodotto farmaceutico che richiede investimenti per compiere esperimenti clinici) un potenziale licenziatario verosimilmente non desidererebbe la concorrenza di altri licenziatari e, comprensibilmente, potrà cercare di ottenere una licenza esclusiva.

## \* Quando è il momento migliore per dare in licenza la propria invenzione?

Non esiste un momento universalmente adatto per dare in licenza la propria tecnologia, in quanto il momento migliore dipenderà dalla specificità del caso. Tuttavia, per un imprenditore o per un inventore indipendente, spesso è consigliabile iniziare la ricerca dei potenziali licenziatari il prima possibile, al fine di garantirsi una fonte di entrate sicure ed utili per coprire i costi del brevetto. In questo caso non è necessario aspettare che il brevetto venga concesso.

## \* Valutazione del brevetto

Diversi sono i motivi per cui può essere necessario per una azienda procedere ad una valutazione del brevetto, inclusi fattori di carattere contabile, concessioni di licenze, fusioni o acquisizioni, vendita o acquisto di attivi immateriali oppure raccolta di capitali. Non esiste un metodo unico per la valutazione dei brevetti adatto ad ogni circostanza; qui di seguito sono riportati alcuni metodi tra quelli maggiormente utilizzati:

- **metodo reddituale:** è il metodo di valutazione dei brevetti più utilizzato. Tale metodo si sofferma sui flussi di reddito previsti che il proprietario del brevetto dovrebbe ottenere durante il periodo di vita dello stesso;
- **metodo dei costi:** stabilisce il valore del brevetto calcolando il costo che l'impresa ha sopportato per sviluppare al suo interno il prodotto oppure il costo a cui dovrebbe fare fronte per acquisire il brevetto esternamente all'azienda;
- **metodo del mercato:** basato sul valore di transazioni comparative fatte sul mercato;
- **metodo basato sull'opzione:** basato sul metodo sviluppato inizialmente per l'attribuzione del valore ad alcuni strumenti derivati su azioni di società quotate nei mercati.

Ci sono fattori che sono difficili da valutare e che possono anche avere un'influenza sul valore di un brevetto quali, ad esempio, la forza derivante dalle rivendicazioni del brevetto stesso oppure l'esistenza di prodotti sostitutivi simili.

## Sezione IV

---

# \* Come ottenere l'autorizzazione all'utilizzo di un brevetto di proprietà di terzi?

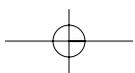
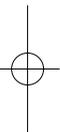
---

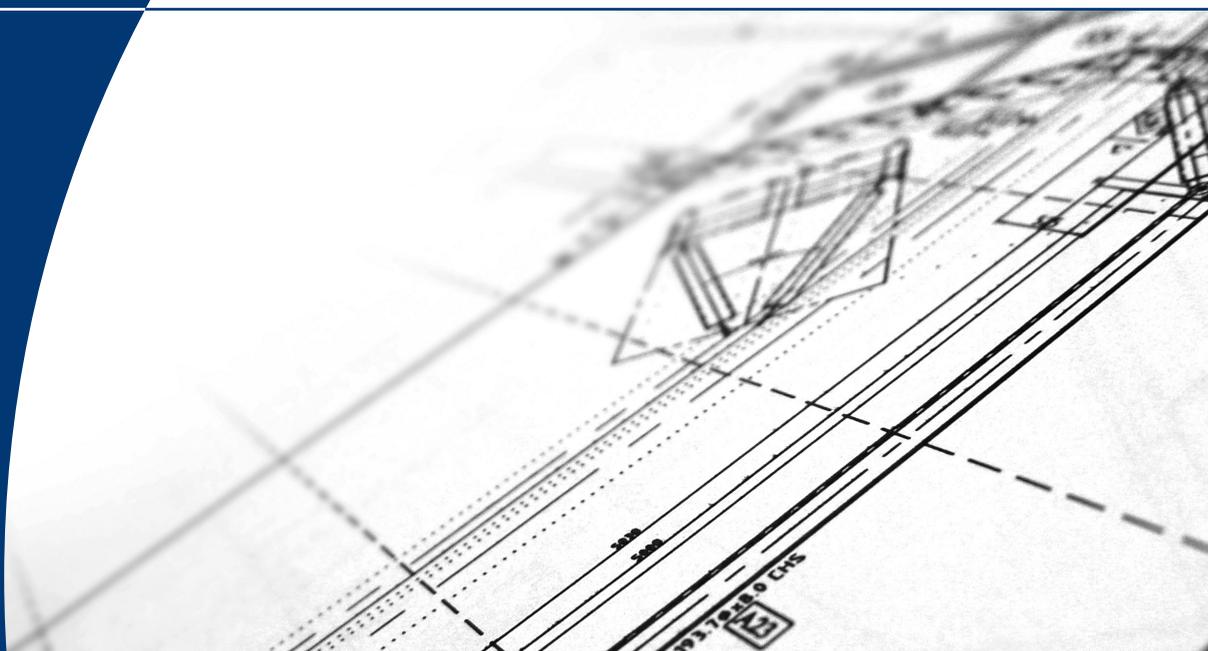
Non sempre è agevole o possibile ottenere l'autorizzazione ad incorporare la tecnologia posseduta da un concorrente nei vostri prodotti o processi. Tuttavia, qualora anche il concorrente fosse interessato ai brevetti della vostra azienda, si potrà creare un sistema di licenze incrociate. La licenza incrociata è molto comune nelle industrie, dove molti brevetti che coprono un ampio ambito di invenzioni complementari, appartengono a due o più concorrenti i quali si accordano per concedersi reciprocamente l'autorizzazione ad utilizzare i propri titoli brevettuali.

## \* Riepilogo

---

- **commercializzazione.** È importante considerare le diverse possibilità per commercializzare la propria invenzione brevettata e assicurarsi di avere un valido business plan, qualora si decida di lanciare sul mercato un prodotto innovativo;
- **licenze.** Le percentuali di royalty ed altre caratteristiche degli accordi di licenza d'uso di un brevetto, dipendono dal negoziato; si consiglia di ricorrere alla consulenza di un esperto per negoziare e redigere gli accordi di licenza;
- **esclusiva o non esclusiva.** È fondamentale valutare le ragioni per concedere o meno licenze esclusive o non esclusive, tenendo presente in particolare lo stato della tecnologia e la strategia commerciale della propria azienda;
- **licenze incrociate.** Si valuti se si può utilizzare il proprio brevetto per accedere ad una tecnologia utile posseduta da altri.





## 5. UTILIZZARE I BREVETTI

## I CONTENUTI

---

- \* **PERCHÉ FAR VALERE I DIRITTI CONCESSI DAL BREVETTO?**
- \* **CHI PUÒ FAR VALERE I DIRITTI DI ESCLUSIVA CONTENUTI NEL BREVETTO?**
- \* **CHE COSA SI DEVE FARE SE IL VOSTRO BREVETTO È UTILIZZATO DA ALTRI SENZA LA VOSTRA AUTORIZZAZIONE?**
- \* **QUALI SONO LE ALTERNATIVE PER RISOLVERE UNA VIOLAZIONE DI BREVETTO SENZA RICORRERE AD UN CONTENZIOSO?**

## Sezione V

---

# \* Perché far valere i diritti concessi dal brevetto?

---

Se viene immesso sul mercato un prodotto nuovo o, comunque, migliore sul mercato e lo stesso riscuote successo, è probabile che i concorrenti prima o poi cercheranno di fabbricare prodotti con caratteristiche tecniche simili o uguali a quelle del prodotto originale. In alcuni casi i concorrenti possono beneficiare di economie di scala, più rapido accesso al mercato ovvero accesso a materie prime più economiche e, conseguentemente, possono fabbricare un prodotto identico o simile ad un prezzo inferiore. Ciò potrebbe condizionare negativamente la propria attività commerciale, soprattutto nel caso in cui per creare un prodotto nuovo o migliorato si è investito in modo significativo nella R&S. I diritti di esclusiva concessi da un brevetto, attribuendo al legittimo titolare il diritto di impedire ai concorrenti di creare prodotti ovvero di usare processi che violino i propri diritti sul brevetto, conferiscono inoltre la possibilità di richiedere un risarcimento per gli eventuali danni subiti dall'altrui violazione. Per provare che tale violazione sia avvenuta, è necessario dimostrare che ogni singola parte di una data rivendicazione ovvero una sua equivalente, sia contenuta nel prodotto o nel processo che viola il proprio. Far valere i propri diritti, quando si ritiene che la propria invenzione brevettata sia stata copiata, può essere determinante al fine di mantenere la competitività, la posizione di mercato ed i profitti.

# \* Chi può far valere i diritti di esclusiva contenuti nel brevetto?

---

Il proprietario del brevetto è colui al quale è attribuita la responsabilità di individuare violazioni del proprio brevetto e, conseguentemente, porre in essere azioni nei confronti dei contraffattori dello stesso. Gli inventori indipendenti e le PMI possono decidere di trasferire tale responsabilità (o parte di essa) ad un licenziatario esclusivo.

## \* Che cosa si deve fare se il vostro brevetto è utilizzato da altri senza la vostra autorizzazione?

Se ipotizzate che altri stiano violando il vostro brevetto, cioè lo stiano utilizzando senza la vostra autorizzazione, dovete preliminarmente individuare i soggetti che pongono in essere la violazione, nonché il prodotto ovvero il processo in causa. Dovrete raccogliere tutte le informazioni disponibili al fine di pianificare la natura ed i tempi della vostra azione. In alcuni casi, quando viene individuata la violazione, le aziende decidono di inviare una comunicazione (chiamata comunemente “lettera di diffida”), con la quale si informa colui che si ipotizza abbia violato il brevetto, sulla possibilità di un conflitto tra i vostri diritti e l’attività commerciale dell’altra azienda. Questa procedura spesso è efficace in caso di violazione non intenzionale: è probabile che colui che se ne è reso responsabile in molti casi interromperà tale attività illegittima oppure si accorderà per negoziare un contratto di licenza.

Qualche volta, tuttavia, la tempestività è la strategia migliore per evitare di dare a colui che viola il brevetto il tempo di nascondere o distruggere la prova della violazione. In tali casi potrebbe essere opportuno iniziare un giudizio senza darne notizia, chiedendo un “provvedimento cautelare”, al fine di sorprendere colui che ha violato il brevetto con un’incursione, spesso con l’aiuto della autorità di polizia competenti, nei locali dell’azienda del contraffattore. Il tribunale può ordinare a coloro che si sono resi colpevoli della supposta violazione quanto segue:

- a) la descrizione del brevetto o meccanismo contraffacente;
- b) l’inibizione dall’azione illegittima, previa la possibilità di un processo (per il quale possono occorrere molti mesi o anni);
- c) la pubblicazione dell’ordinanza.

Tuttavia, la questione se un brevetto è stato violato o meno può essere molto complessa, con la conseguenza che ogni decisione definitiva può avvenire solo dopo la fase processuale di merito.

Laddove l’azienda decida di iniziare un procedimento civile, il tribunale, generalmente, prevede svariati rimedi per risarcire i proprietari dei brevetti danneggiati nei loro diritti. Un consulente, esperto in materia brevettuale sarà in grado di fornire tutte le informazioni necessarie in proposito.

Per avviare la procedura di controllo dei propri beni protetti da un brevetto (la quale è valida per un anno e rinnovabile per successivi periodi di un anno), è necessario presentare una semplice domanda all’Agenzia delle Dogane, sita a Roma, via Carucci,

## Sezione V

---

71, indicando quali brevetti il titolare desidera monitorare - inviando copia semplice dei relativi certificati di registrazione - compilando altresì una cosiddetta "Dichiarazione di Responsabilità" e fornendo quante più informazioni utili agli agenti doganali per riconoscere un prodotto genuino da uno contraffatto.

Tutte le informazioni necessarie, nonché i moduli di presentazione della domanda di sospensione alle dogane, sono disponibili all'indirizzo [www.agenziadogane.it](http://www.agenziadogane.it).

Qualora un'autorità doganale ritenga che una merce è sospetta di contraffazione, contatterà il titolare del brevetto vigilato e quest'ultimo disporrà di un periodo di dieci giorni lavorativi per indicare all'agenzia delle dogane se la merce bloccata è originale ovvero contraffatta. Nel caso in cui la merce fosse realmente contraffatta, l'agenzia delle dogane provvederà al sequestro di essa ed un procedimento penale sarà automaticamente avviato. Il titolare del brevetto ha il diritto di essere informato circa la provenienza e la destinazione della merce contraffatta per potere, poi, agire di conseguenza, avviando anche un'azione civile per esempio, nei confronti del destinatario finale.

Il sistema Italiano garantisce ottimi risultati relativamente alla suddetta procedura.

## \* Quali sono le alternative per risolvere una violazione di brevetto senza ricorrere ad un contenzioso?

---

Nel caso in cui la disputa sia sorta con un'azienda con la quale vi è un contratto scritto, cioè un accordo di concessione, è necessario in via preliminare controllare se tale contratto preveda una clausola di arbitrato o di mediazione. Benché sia possibile fare ricorso ai sistemi di risoluzione di dispute alternative, quali l'arbitrato e la mediazione, che consentono di evitare lunghi e costosi processi, anche se nel contratto non vi è alcuna clausola in tal senso purché entrambe le parti siano d'accordo, è comunque consigliabile prevedere tali clausole nel contratto.

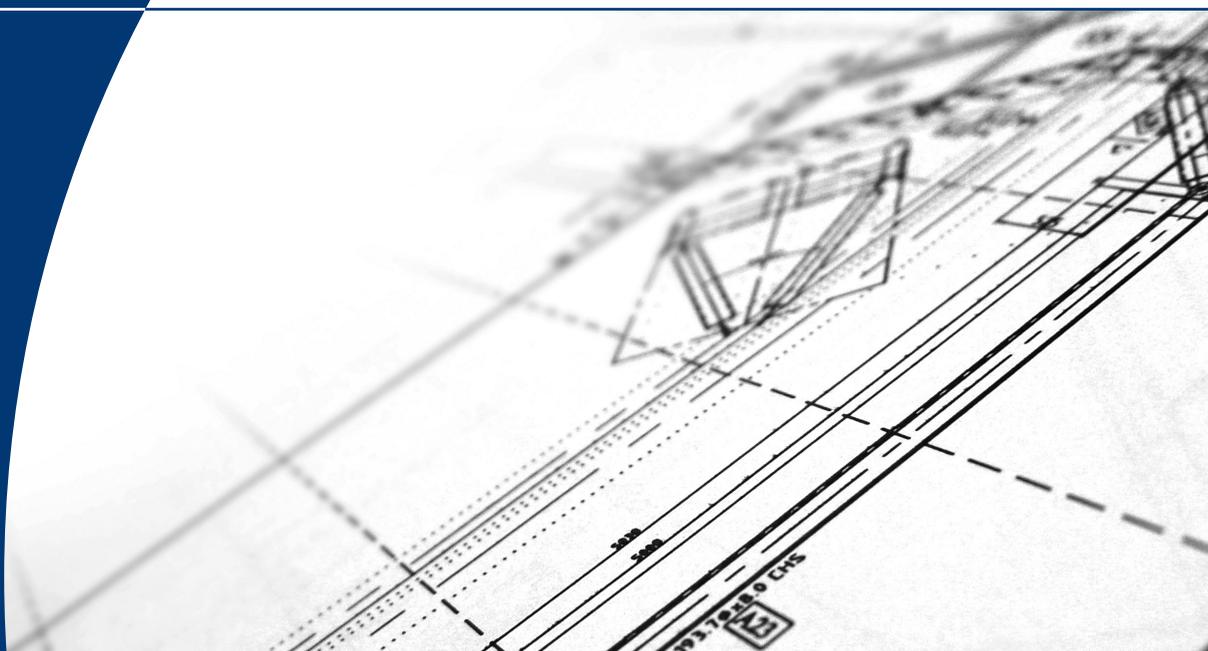
Generalmente, l'arbitrato presenta il vantaggio di essere una procedura meno formale e più breve rispetto alle procedure ordinarie innanzi alle corti ed un lodo arbitrale può più facilmente trovare esecuzione sul piano internazionale. Un vantaggio della mediazione consiste, invece, nella circostanza che le parti mantengono un controllo del procedimento di mediazione. Tale caratteristica può servire per mantenere buoni rapporti commerciali con l'altra impresa, con la quale potrà essere utile per la vostra azienda collaborare in futuro.

---

## \* Riepilogo

---

- **essere vigili.** Per quanto possibile, monitorare l'operato della concorrenza per individuare eventuali violazioni;
- **risoluzione alternativa delle dispute.** Valutare la possibilità di risolvere in sede extragiudiziale via amichevole le controversie ed inserire in ogni contratto di licenza le relative clausole di arbitrato o mediazione.



# ALLEGATO I

## \* Siti web utili per ulteriori informazioni

In relazione ad altri temi relativi alla proprietà intellettuale vista da una prospettiva commerciale: [www.wipo.int/sme](http://www.wipo.int/sme)

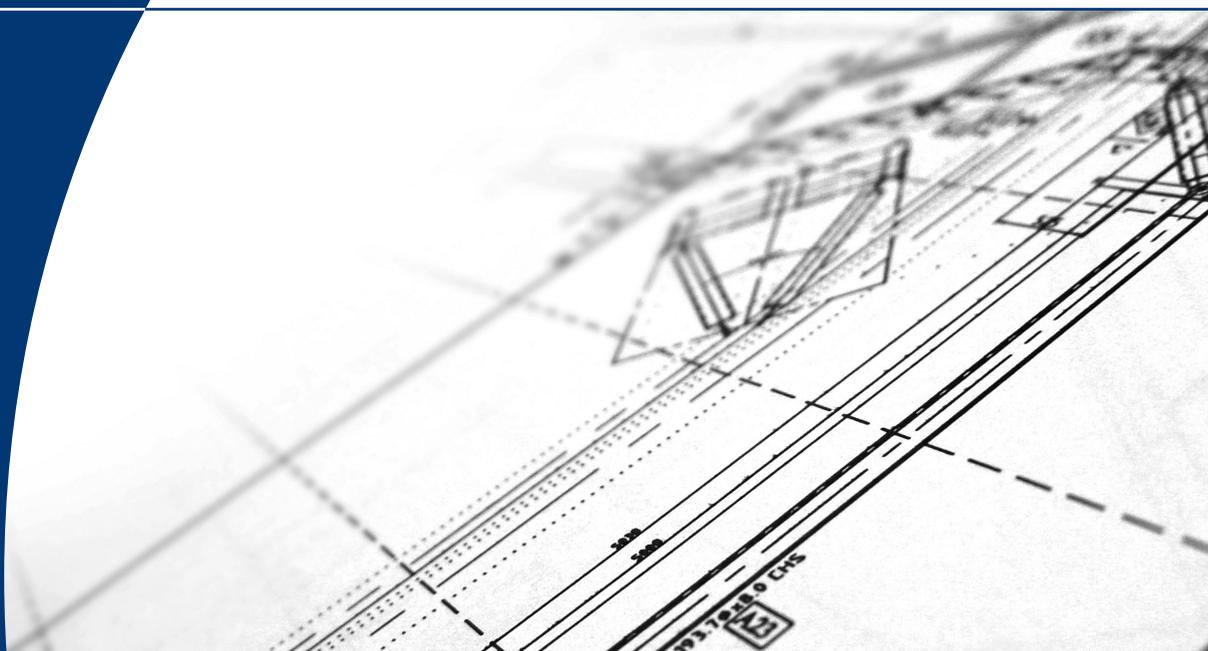
Per i brevetti in generale: [www.wipo.int/patent](http://www.wipo.int/patent)

Sugli aspetti pratici relativi alla registrazione delle domande di brevetti, si veda la lista dei siti degli uffici nazionali e regionali di proprietà intellettuale disponibili nell'allegato II oppure si consulti il sito: [www.wipo.int](http://www.wipo.int)

- sul Trattato di Cooperazione dei Brevetti (PCT): [www.wipo.int/pct](http://www.wipo.int/pct);
- sulla Classificazione Internazionale dei Brevetti:  
[www.wipo.int/classifications/ipc](http://www.wipo.int/classifications/ipc);
- sull'arbitrato e la mediazione: [arbitrator.wipo.int/center/index.html](http://arbitrator.wipo.int/center/index.html);
- sulle banche dati relative a brevetti in rete di uffici brevetti nazionali e regionali:  
[www.wipo.int/ipdl](http://www.wipo.int/ipdl).

Sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale: [www.wipo.int/enforcement](http://www.wipo.int/enforcement)

Relativamente agli Stati membri che appartengono ai trattati gestiti dal OMPI:  
[www.wipo.int/treaties](http://www.wipo.int/treaties)



## ALLEGATO II

## \* Siti web degli uffici nazionali e regionali della proprietà intellettuale

Algeria .....	<a href="http://www.inapi.org">www.inapi.org</a>
Albania .....	<a href="http://www.cards-ipr.org/welcome/albania">www.cards-ipr.org/welcome/albania</a>
Andorra.....	<a href="http://www.omp.ad">www.omp.ad</a>
Arabia Saudita.....	<a href="http://www.gulf-patent-office.org.sa">www.gulf-patent-office.org.sa</a>
Argentina.....	<a href="http://www.inpi.gov.ar">www.inpi.gov.ar</a>
Armenia.....	<a href="http://www.armpatent.org">www.armpatent.org</a>
Australia.....	<a href="http://www.ipaustralia.gov.au">www.ipaustralia.gov.au</a>
Austria.....	<a href="http://www.patent.bmvit.gv.at">www.patent.bmvit.gv.at</a>
Bahrain.....	<a href="http://www.gulf-patent-office.org.sa/bahrainframe.htm">www.gulf-patent-office.org.sa/bahrainframe.htm</a>
Barbados.....	<a href="http://www.caipo.org">www.caipo.org</a>
Belgio.....	<a href="http://www.mineco.fgov.be">www.mineco.fgov.be</a>
Belize.....	<a href="http://www.belipo.bz">www.belipo.bz</a>
Benelux (Ufficio Marchi del Benelux).....	<a href="http://www.bmb-bbm.org">www.bmb-bbm.org</a>
Benin.....	<a href="http://www.oapi.wipo.net">www.oapi.wipo.net</a>
Bielorussia.....	<a href="http://www.belgopatent.org">www.belgopatent.org</a>
Bolivia.....	<a href="http://www.senapi.gov.bo">www.senapi.gov.bo</a>
Botswana.....	<a href="http://www.aripo.org">www.aripo.org</a>
Brasile.....	<a href="http://www.inpi.gov.br">www.inpi.gov.br</a>
Bulgaria.....	<a href="http://www.bpo.bg">www.bpo.bg</a>
Burkina Faso.....	<a href="http://www.oapi.wipo.net">www.oapi.wipo.net</a>
Burundi.....	<a href="http://www.oapi.wipo.net">www.oapi.wipo.net</a>
Cambogia.....	<a href="http://www.moc.gov.kh">www.moc.gov.kh</a>
Camerun.....	<a href="http://www.oapi.wipo.net">www.oapi.wipo.net</a>
Canada.....	<a href="http://www.opic.gc.ca">www.opic.gc.ca</a>
Repubblica Centrafricana.....	<a href="http://www.oapi.wipo.net">www.oapi.wipo.net</a>
Ciad.....	<a href="http://www.oapi.wipo.net">www.oapi.wipo.net</a>
Cile.....	<a href="http://www.dpi.cl">www.dpi.cl</a>
Cina.....	<a href="http://www.sipo.gov.cn">www.sipo.gov.cn</a>
Cina (Hong Kong - SAR).....	<a href="http://www.ipd.gov.hk">www.ipd.gov.hk</a>
Cina (Macao).....	<a href="http://www.economia.gov.mo">www.economia.gov.mo</a>
Cina (Marchi).....	<a href="http://www.saic.gov.cn">www.saic.gov.cn</a>
Cipro.....	<a href="http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf">www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf</a>
Colombia.....	<a href="http://www.sic.gov.co">www.sic.gov.co</a>
Congo.....	<a href="http://www.oapi.wipo.net">www.oapi.wipo.net</a>
Costa d'Avorio.....	<a href="http://www.oapi.wipo.net">www.oapi.wipo.net</a>

## Allegato II

---

Costa Rica .....	<a href="http://www.registronacional.go.cr">www.registronacional.go.cr</a>
Croazia .....	<a href="http://www.dziv.hr">www.dziv.hr</a>
Cuba .....	<a href="http://www.ocpi.cu">www.ocpi.cu</a>
Danimarca .....	<a href="http://www.dkpto.dk">www.dkpto.dk</a>
Egitto .....	<a href="http://www.egypo.gov.eg">www.egypo.gov.eg</a>
El Salvador .....	<a href="http://www.ias.cnr.gov.sv/PI/online">www.ias.cnr.gov.sv/PI/online</a>
Emirati Arabi Uniti .....	<a href="http://www.gulf-patent-office.org.sa">www.gulf-patent-office.org.sa</a>
Estonia .....	<a href="http://www.epa.ee">www.epa.ee</a>
Filippine .....	<a href="http://www.ipophil.gov.ph">www.ipophil.gov.ph</a>
Finlandia .....	<a href="http://www.prh.fi">www.prh.fi</a>
Francia .....	<a href="http://www.inpi.fr">www.inpi.fr</a>
Gabon .....	<a href="http://www.oapi.wipo.net">www.oapi.wipo.net</a>
Gambia .....	<a href="http://www.aripo.org">www.aripo.org</a>
Georgia .....	<a href="http://www.sakpatenti.org.ge">www.sakpatenti.org.ge</a>
Germania .....	<a href="http://www.dpma.de">www.dpma.de</a>
Ghana .....	<a href="http://www.aripo.org">www.aripo.org</a>
Giamaica .....	<a href="http://www.jipo.gov.jm">www.jipo.gov.jm</a>
Giappone .....	<a href="http://www.jpo.go.jp">www.jpo.go.jp</a>
Giordania .....	<a href="http://www.mit.gov.jo">www.mit.gov.jo</a>
Grecia .....	<a href="http://www.obi.gr">www.obi.gr</a>
Honduras .....	<a href="http://www.sic.gob.hn/pintelec/indice.htm">www.sic.gob.hn/pintelec/indice.htm</a>
Ungheria .....	<a href="http://www.hpo.hu">www.hpo.hu</a>
Islanda .....	<a href="http://www.els.stjr.is">www.els.stjr.is</a>
India .....	<a href="http://www.ipindia.nic.in">www.ipindia.nic.in</a>
Indonesia .....	<a href="http://www.dgip.go.id">www.dgip.go.id</a>
Irlanda .....	<a href="http://www.patentsoffice.ie">www.patentsoffice.ie</a>
Israele .....	<a href="http://www.justice.gov.il">www.justice.gov.il</a>
Italia .....	<a href="http://www.uibm.gov.it">www.uibm.gov.it</a>
Kazakistan .....	<a href="http://www.kazpatent.kz">www.kazpatent.kz</a>
Kenya .....	<a href="http://www.aripo.org">www.aripo.org</a>
Kuwait .....	<a href="http://www.gulf-patent-office.org.sa">www.gulf-patent-office.org.sa</a>
Laos .....	<a href="http://www.stea.la.wipo.net">www.stea.la.wipo.net</a>
Lesotho .....	<a href="http://www.aripo.org">www.aripo.org</a>
Lettonia .....	<a href="http://www.lrpv.lv">www.lrpv.lv</a>
Liechtenstein .....	<a href="http://www.european-patent-office.org">www.european-patent-office.org</a>
Lituania .....	<a href="http://www.vpb.lt">www.vpb.lt</a>
Lussembourgo .....	<a href="http://www.etat.lu/ec">www.etat.lu/ec</a>
Malawi .....	<a href="http://www.aripo.org">www.aripo.org</a>
Malesia .....	<a href="http://www.mipc.gov.my">www.mipc.gov.my</a>
Mali .....	<a href="http://www.oapi.wipo.net">www.oapi.wipo.net</a>
Malta .....	<a href="http://www.commerce.gov.mt">www.commerce.gov.mt</a>

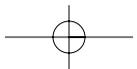
## Allegato II

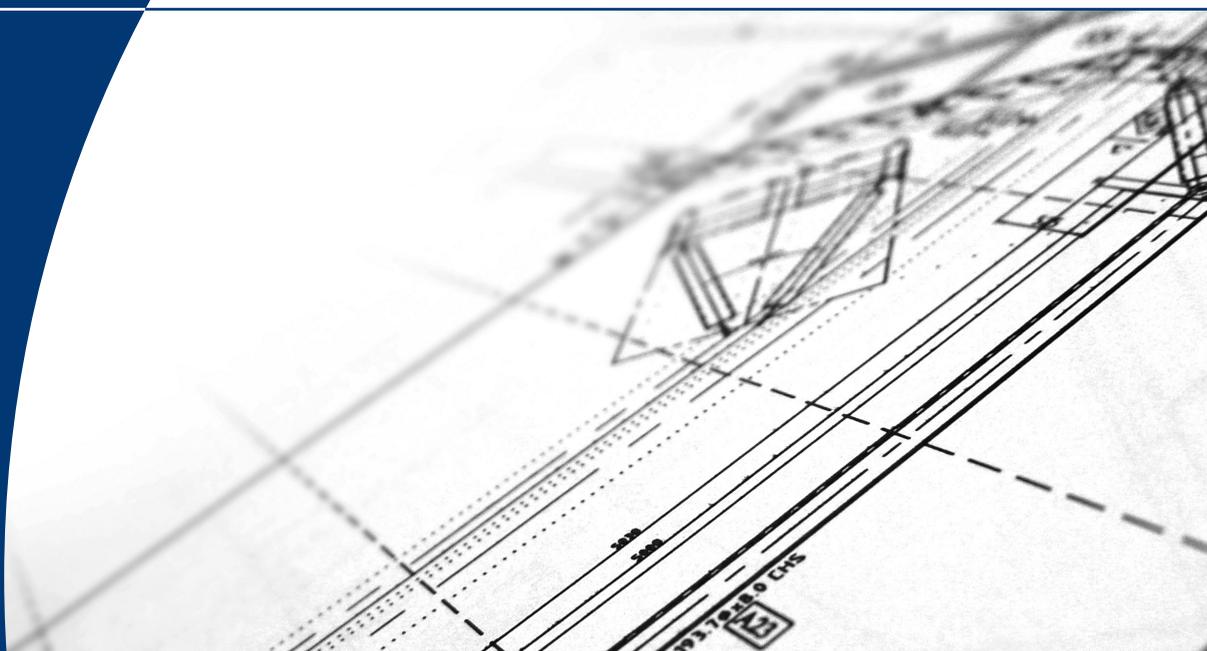
Marocco .....	<a href="http://www.ompic.org.ma">www.ompic.org.ma</a>
Messico .....	<a href="http://www.impi.gob.mx">www.impi.gob.mx</a>
Moldavia .....	<a href="http://www.agepi.md">www.agepi.md</a>
Mozambico .....	<a href="http://www.aripo.org">www.aripo.org</a>
Namibia .....	<a href="http://www.aripo.org">www.aripo.org</a>
Nepal .....	<a href="http://www.ip.np.wipo.net">www.ip.np.wipo.net</a>
Niger .....	<a href="http://www.oapi.wipo.net">www.oapi.wipo.net</a>
Norvegia .....	<a href="http://www.patentstyret.no">www.patentstyret.no</a> Nuova
Zelanda .....	<a href="http://www.iponz.govt.nz">www.iponz.govt.nz</a>
Olanda .....	<a href="http://www.octroocentrum.nl">www.octroocentrum.nl</a>
Oman .....	<a href="http://www.gulf-patent-office.org.sa">www.gulf-patent-office.org.sa</a>
Panama .....	<a href="http://www.digerpi.gob.pa">www.digerpi.gob.pa</a>
Perù .....	<a href="http://www.indecopi.gob.pe">www.indecopi.gob.pe</a>
Polonia .....	<a href="http://www.uprp.pl">www.uprp.pl</a>
Portogallo .....	<a href="http://www.inpi.pt">www.inpi.pt</a>
Principato di Monaco .....	<a href="http://www.european-patent-office.org/patlib/country/monaco/">www.european-patent-office.org/patlib/country/monaco/</a>
Qatar .....	<a href="http://www.gulf-patent-office.org.sa">www.gulf-patent-office.org.sa</a>
Regno Unito .....	<a href="http://www.patent.gov.uk">www.patent.gov.uk</a>
Repubblica Ceca .....	<a href="http://www.upv.cz">www.upv.cz</a>
Repubblica Democratica del Congo .....	<a href="http://www.oapi.wipo.net">www.oapi.wipo.net</a>
Corea del Sud .....	<a href="http://kipo.go.kr">kipo.go.kr</a>
Repubblica Dominicana .....	<a href="http://www.seic.gov.do/onapi">www.seic.gov.do/onapi</a>
Romania .....	<a href="http://www.osim.ro">www.osim.ro</a>
Russia .....	<a href="http://www.rupto.ru">www.rupto.ru</a>
Senegal .....	<a href="http://www.oapi.wipo.net">www.oapi.wipo.net</a>
Serbia e Montenegro .....	<a href="http://www.yupat.sv.gov.yu">www.yupat.sv.gov.yu</a>
Sierra Leone .....	<a href="http://www.aripo.org">www.aripo.org</a>
Singapore .....	<a href="http://www.ipos.gov.sg">www.ipos.gov.sg</a>
Slovacchia .....	<a href="http://www.indprop.gov.sk">www.indprop.gov.sk</a>
Slovenia .....	<a href="http://www.uil-sipo.si">www.uil-sipo.si</a>
Somalia .....	<a href="http://www.aripo.org">www.aripo.org</a>
Spagna .....	<a href="http://www.oepm.es">www.oepm.es</a>
Stati Uniti d'America .....	<a href="http://www.uspto.gov">www.uspto.gov</a>
Sud Africa .....	<a href="http://www.uil-sipo.si">www.uil-sipo.si</a>
Sudan .....	<a href="http://www.aripo.org">www.aripo.org</a>
Svezia .....	<a href="http://www.prv.se">www.prv.se</a>
Svizzera .....	<a href="http://www.ige.ch">www.ige.ch</a>
Swaziland .....	<a href="http://www.aripo.org">www.aripo.org</a>
Tagikistan .....	<a href="http://www.tipat.org">www.tipat.org</a>
Thailandia .....	<a href="http://www.ipthailand.org">www.ipthailand.org</a>
Tanzania .....	<a href="http://www.aripo.org">www.aripo.org</a>

## Allegato II

---

Macedonia (ex Repubblica Jugoslava di) .....	www.ippo.gov.mk
Togo.....	www.oapi.wipo.net
Turchia.....	www.turkpatent.gov.tr
Turkmenistan .....	www.eapo.org
Ucraina.....	www.sdip.gov.ua
Ufficio Brevetti Euro-asiatico .....	www.eapo.org
Ufficio Europeo Brevetti.....	www.epo.org
Uganda.....	www.aripo.org
Uruguay .....	www.dnpi.gub.uy
Uzbekistan.....	www.patent.uz
Venezuela.....	www.sapi.gov.ve
Zambia .....	www.aripo.org
Zimbabwe.....	www.aripo.org





## ALLEGATO III

## \* Stati contraenti del trattato di cooperazione sui brevetti (3 aprile 2008)

Albania	Ungheria
Algeria	Islanda
Antigua e Barbuda	India
Armenia	Indonesia
Australia	Irlanda
Austria	Israele
Azerbaijan	Italia
Barbados	Giappone
Bielorussia	Kazakistan
Belgio	Kenya
Belize	Kyrgyzstan
Benin	Lettonia
Bosnia Erzegovina	Lesotho
Botswana	Liberia
Brasile	Liechtenstein
Bulgaria	Lituania
Burkina Faso	Lussemburgo
Camerun	Madagascar
Canada	Malawi
Repubblica Centrale Africana	Mali
Ciad	Mauritania
Cina	Messico
Colombia	Monaco
Comore (in vigore dal 3 aprile 2005)	Mongolia
Congo	Marocco
Costa Rica	Mozambico
Costa d'Avorio	Namibia
Croazia	Olanda
Cuba	Nicaragua
Cipro	Nigeria (in vigore dall'8 maggio 2005)
Repubblica Ceca	Niger
Repubblica Democratica Popolare di Corea	Norvegia
Danimarca	Oman
Repubblica Dominicana	Papua Nuova Guinea
Ecuador	Filippine

## Allegato III

---

Egitto	Polonia
Guinea Equatoriale	Portogallo
Estonia	Repubblica di Corea
Finlandia	Repubblica di Moldavia
Francia	Romania
Gabon	Federazione Russa
Gambia	Saint Lucia
Georgia	Saint Vincent e le Grenadines
Germania	San Marino
Ghana	Senegal
Grecia	Serbia e Montenegro
Granada	Seychelles
Guinea	Sierra Leone
Guinea - Bissau	Singapore
Slovacchia	Turchia
Slovenia	Turkmenistan
Sud Africa	Uganda
Spagna	Ucraina
Sri Lanka	Emirati Arabi Uniti
Sudan	Regno Unito
Svizzera	Repubblica Unita della Tanzania
Repubblica Araba Siriana	Stati Uniti d'America
Tajikistan	Uzbekistan
Repubblica Jugoslava di Macedonia	Vietnam
Togo	Zambia
Trinidad e Tobago	Zimbabwe
Tunisia	

Per ulteriori informazioni aggiornate sugli Stati contraenti del PCT si veda il sito:  
[www.wipo.int/pct](http://www.wipo.int/pct)

**Per ulteriori informazioni:**

**Ministero dello Sviluppo Economico**

Direzione Generale per la lotta alla contraffazione UIBM

Via Molise, 19 - 00187

Roma Tel. 06 - 47055616 - Fax 06 - 47055635

e-mail: [www.uibm.gov.it](http://www.uibm.gov.it)

**Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale**

34, Chemin des Colombettes

P.O. Box 18 CH - 1211 Ginevra 20

Telefono: 41 22 338 91 11 - Fax: 41 22 733 54 28

e-mail: [wipo.mail@wipo.int](mailto:wipo.mail@wipo.int)

## \* I modi per entrare in contatto con la Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - UIBM

Per aspetti che riguardano l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (informazioni su deposito domande, norme, diritti e tasse, ecc.) sono a disposizione:

- **Call Center**

Il Call Center è operativo al numero +39 06-4705-5800, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, escluso il sabato e i festivi

- In alternativa è possibile inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo: [callcenter@uibm.eu](mailto:callcenter@uibm.eu)

- **Sala Pubblico**

La Sala per il Pubblico dell'UIBM è situata in via di S. Basilio n. 14, all'incrocio con via Molise, ed è aperta tutti i giorni dalle ore 9:30 alle ore 13:30, sabato e festivi esclusi. All'ingresso è necessario richiedere il "passi"

Nel caso si vogliano segnalare casi di contraffazione o violazioni al Made in Italy, è stata attivata una linea diretta come di seguito

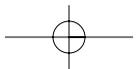
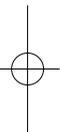
- **Servizio con Operatore**

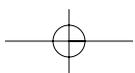
Il Call Center Anticontraffazione è operativo al numero +39 06-4705-5437, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, escluso il sabato e i festivi

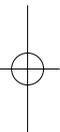
- **Fax Anticontraffazione**

+39 06-4705-5390

- In alternativa, potrà essere inviata una comunicazione di **posta elettronica** all'indirizzo: [anticontraffazione@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:anticontraffazione@sviluppoeconomico.gov.it)







Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione anche parziale.

