



L'ABC DEL BREVETTO

COS'E' UN BREVETTO

Il BREVETTO è uno strumento giuridico che conferisce all'autore di un'invenzione il monopolio temporaneo di sfruttamento dell'invenzione stessa, ossia il diritto di escludere terzi dall'attuare l'invenzione e di trarne profitto. Il brevetto rappresenta un monopolio legale, se pur limitato territorialmente e temporalmente. Tale monopolio si giustifica con il fatto che il sistema brevettuale è basato su una forma di scambio: il titolare del brevetto riceve protezione per la propria invenzione e in cambio è obbligato a svelare e a descrivere l'invenzione. Le domande di brevetto e i brevetti già concessi sono infatti pubblicati dagli uffici brevetti di tutto il mondo e ciò li rende una primaria fonte di informazione tecnico-scientifica. Offrendo protezione in cambio di divulgazione, il sistema brevettuale crea incentivi ad investire in ricerca e sviluppo e garantisce alla società l'acquisizione immediata delle idee innovative.

Possono costituire OGGETTO DI BREVETTO:

- le invenzioni industriali;
- i modelli di utilità;
- i modelli ornamentali;
- le nuove varietà vegetali;
- le topografie di prodotti a semiconduttori.

Il monopolio dura fino a 20 anni dalla data di deposito per le invenzioni, 10 anni per i modelli di utilità e da 5 fino a 25 anni per i modelli ornamentali. Per le nuove varietà vegetali i diritti esclusivi nascenti dal brevetto durano 15 anni dalla concessione del brevetto stesso (30 anni nel caso di piante a fusto legnoso). Per le topografie di prodotti a semiconduttori i diritti ottenuti con la registrazione durano 10 anni.

I REQUISITI fondamentali affinché un'invenzione possa costituire oggetto di brevetto sono:

- **NOVITÀ:** l'invenzione non deve essere già compresa nello stato della tecnica. Per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso disponibile al pubblico, in Italia e all'estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto, mediante descrizione scritta, orale o qualsiasi altro mezzo di divulgazione (documentazione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI

scientifici, articoli di giornali, convegni, seminari scientifici, tesi di laurea, tesi di dottorato...) o utilizzazione dello stesso;

- **ATTIVITÀ INVENTIVA:** l'invenzione non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica, ossia non deve apparire ovvia per una persona esperta del ramo cui l'invenzione attiene;
- **APPLICABILITÀ INDUSTRIALE:** l'invenzione deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale;
- **LICEITÀ:** l'invenzione non deve essere contraria all'ordine pubblico e al buon costume
- **SUFFICIENTE DESCRIZIONE:** l'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla.

Non sono peraltro considerate invenzioni:

- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori;
- le presentazioni di informazioni, nella misura in cui l'invenzione concerna scoperte, teorie, principi, metodi e programmi considerati in quanto tali;
- le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti;
- i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale ed i metodi diagnostici applicati al corpo umano o animale;

COME BREVETTARE

Il brevetto costituisce un monopolio limitato temporalmente e territorialmente. Il brevetto, infatti, oltre ad avere una durata limitata nel tempo ha anche una precisa validità territoriale ed è regolato secondo le norme vigenti in ciascun singolo Stato.

In **ITALIA** il brevetto viene rilasciato a seguito di un procedimento amministrativo svolto dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), attivato da un'apposita domanda proposta dall'interessato legittimato a presentarla. La domanda di brevetto deve essere redatta su apposito modulo e depositata o direttamente all'UIBM tramite servizio postale o presso gli uffici delle Camere di Commercio locali. Al ricevimento della domanda il funzionario preposto la registrerà annotando la data di deposito e attribuendo un numero di identificazione della domanda. La data di deposito costituisce la cosiddetta data di priorità ed indica il momento dal quale decorre la tutela brevettale nonché il momento



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI

della novità del trovato (l'esame di anteriorità viene infatti effettuato riferendosi a tale data).

Alla domanda di brevetto deve essere allegata una descrizione completa dell'invenzione, in cui dovranno figurare:

- il titolo: volto a individuare in modo chiaro ed esaustivo l'invenzione;
- il riassunto (abstract): redatto in non più di 150 parole al fine di esplicitare i dati tecnici essenziali contenuti nella descrizione, nelle rivendicazione e nei disegni;
- la descrizione vera e propria, corredata eventualmente di disegni, in modo da consentire ad un esperto del ramo di comprendere l'invenzione e di valutarne la fattibilità.

Ogni domanda deve avere ad oggetto una sola invenzione ed è sottoposta per legge ad un periodo di segretezza di 18 mesi. Di questi i primi 90 giorni sono riservati inderogabilmente all'autorità militare, per una valutazione volta all'individuazione di una eventuale pubblica utilità (nel qual caso verrà disposta una espropriazione della domanda, previa corresponsione di apposita indennità).

Grazie ad un accordo fra l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) dal 1° luglio 2008, l'EPO effettua una ricerca di anteriorità per tutte le domande di brevetto italiano ed entro nove mesi circa dalla data di deposito l'EPO emette il rapporto di ricerca assieme ad una opinione scritta sulla effettiva brevettabilità della domanda di brevetto.

L'UIBM conduce un esame basato sul rapporto di ricerca degli esaminatori dell'EPO e durante questo esame, il titolare della domanda di brevetto può modificare le rivendicazioni in modo da rispondere ad eventuali obiezioni per renderle concedibili e limitare eventuali obiezioni da parte dell'UIBM nel corso dell'esame.

Per ottenere una protezione brevettuale in una pluralità di Stati si dovrà procedere all'**ESTENSIONE DEL BREVETTO ALL'ESTERO**, depositando una domanda di brevetto nazionale in ciascuno degli Stati desiderati. Tale sistema è però piuttosto oneroso e complesso da gestire. Molti Stati hanno pertanto provveduto a stipulare apposite Convenzioni internazionali, al fine di semplificare e unificare le procedure di brevettazione, con notevole risparmio di tempo e di costi. Prime fra tutte è la **Convenzione di Parigi**, del 1883, che ha sancito i principi generali in materia di diritto industriale, e in particolare il cosiddetto diritto di priorità, che consente a chiunque abbia depositato domanda di brevetto presso uno degli Stati membri della Convenzione di presentare, entro i successivi 12 mesi, analoga domanda presso un altro Stato membro, ottenendo che la valutazione della novità dell'invenzione sia effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data del primo deposito. Le altre due Convenzioni più importanti sono la **Convenzione sul Brevetto Europeo**, del 1973, e il **Patent Cooperation Treaty (PCT)**, del 1970. Queste convenzioni istituiscono delle procedure di deposito e di esame unificate, più



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI

veloci e meno onerose, al termine delle quali, però, non si ottiene un brevetto unico, sovranazionale, ma si può ottenere un fascio di brevetti nazionali, ognuno autonomo e dotato di vita propria.

La domanda di **BREVETTO EUROPEO** può essere depositata presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti, nelle sedi di Monaco di Baviera, L'Aia o Berlino, oppure presso gli Uffici Brevetti nazionali degli Stati contraenti. L'iter di concessione si articola in tre fasi, due delle quali necessarie ed una eventuale:

1. deposito della domanda, esame delle condizioni formali e ricerca delle anteriorità, pubblicazione della domanda e del rapporto di ricerca (trascorsi 18 mesi dal primo deposito);
2. esame di merito della domanda, concessione del brevetto o rigetto della domanda (se il brevetto viene concesso, il richiedente può iniziare le procedure di convalida in tutti gli Stati da lui designati o soltanto in alcuni di essi);
3. opposizione da parte di terzi (entro 9 mesi dalla data di concessione, qualsiasi soggetto può depositare opposizione nei confronti un brevetto europeo se ritiene che esso non soddisfi le norme di merito e instaurare così un giudizio di nullità dinanzi alla Divisione Opposizioni dell'EPO).

La domanda di **BREVETTO INTERNAZIONALE** (cosiddetta domanda PCT) può essere depositata presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti, nelle sedi di Monaco di Baviera o dell'Aja, presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) di Ginevra o presso gli Uffici Brevetti nazionali degli Stati contraenti. L'ufficio ricevente verifica la sussistenza dei requisiti formali per ricevere la domanda e riconoscerle una data di deposito internazionale. La procedura PCT si articola successivamente in due fasi, la prima necessaria e la seconda eventuale:

1. ricerca sui requisiti di brevettabilità e pubblicazione della domanda e del rapporto di ricerca (trascorsi 18 mesi dal primo deposito);
2. esame preliminare internazionale che consente di ottenere un parere autorevole, non vincolante, circa la brevettabilità dell'invenzione e di dilatare ulteriormente i tempi – fino a 30 mesi dal primo deposito – entro i quali il richiedente dovrà convertire la domanda PCT in singole domande nazionali.

Per informazioni:

Sezione Brevetti e Trasferimento di Conoscenze

Via Bogino, 9 - Torino

Tel. 011- 670.4381/4170/4172

Fax 011 - 670.4436

ufficio.brevetti@unito.it