



Camere di Commercio dell'Emilia Romagna

BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE

INFORMAZIONI GENERALI

COS'E' UN'INVENZIONE

L'invenzione è una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale e tale da apportare progresso rispetto alla tecnica e alle cognizioni preesistenti.

Più precisamente, possono costituire oggetto di brevetto, le invenzioni che presentano i requisiti di novità, attività inventiva, industrialità e liceità:

- **novità:** ¹un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica; lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. Non è esclusa la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione;
- **attività inventiva :** ² un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica;
- **applicazione industriale:** ³un'invenzione è considerata atta ad avere una applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola;
- **liceità:** ⁴non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

Non sono considerate invenzioni ⁵:

- le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici, *in quanto tali*. E' invece brevettabile l'invenzione resa possibile grazie ad una scoperta, in quanto questa rappresenta una forma di applicazione pratica delle conoscenze, che porta ad un risultato

¹ dlgs. 30/2005, art. 46

² dlgs. 30/2005, art. 48

³ dlgs. 30/2005, art. 49

⁴ dlgs. 30/2005, art. 50

⁵ dlgs. 30/2005, art. 45

tecnicamente utile e idoneo ad uno sfruttamento industriale, come richiesto dalla normativa di diritto industriale. Ad esempio, la semplice dimostrazione che l'idrogeno è una fonte di energia è una scoperta non brevettabile, mentre l'applicazione di tale scoperta al fine della creazione di un motore che produce energia utilizzando l'idrogeno è, viceversa, brevettabile;

- i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali;
- i programmi per elaboratore *in quanto tali*. 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. Si ha un effetto tecnico, per esempio, quando il software dirige tramite il computer un processo industriale o il funzionamento di una diversa apparecchiatura (ad es. un'apparecchiatura collegata ad un calcolatore per determinare i parametri di esposizione ottimale durante la radiografia). Il brevetto riguarda la struttura del programma, cioè gli aspetti funzionali e le idee alla base del programma. Per quanto riguarda invece la formulazione e la forma espressiva scelta per la descrizione, la forma di tutela prevista in Italia è il diritto di autore.
- le presentazioni di informazioni, *in quanto tali*.

Non sono altresì considerate invenzioni i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale ed i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.

E' ammessa la brevettabilità dei prodotti chimici, farmaceutici o alimentari, dei procedimenti per la loro fabbricazione o dei procedimenti microbiologici e dei prodotti ottenuti con tali procedimenti.

SEGRETEZZA – ACCESSIBILITA' AL PUBBLICO DELLE DOMANDE

Soggetti tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio⁶:

- Le Camere di Commercio, quali enti abilitati a ricevere i depositi delle domande di brevetto, sono tenute all'osservanza del segreto d'ufficio.
- Gli impiegati addetti all'Ufficio Italiano brevetti e marchi, non possono, nè direttamente, nè per interposta persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o divenire cessionari, se non dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al loro ufficio.
- Il consulente in proprietà industriale ha l'obbligo del segreto professionale di cui all'art. 206 del codice di proprietà industriale e nei suoi confronti si applica l' articolo 200 del codice di

⁶ dlgs. 30/2005, art. 147

procedura penale. Non può utilizzare e divulgare le informazioni ed i dati di cui viene a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Segretezza delle domande di brevetto:

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi pone a disposizione del pubblico le domande di brevetto e i relativi allegati, dopo 18 mesi dalla data del deposito della domanda, salvo che il richiedente ne abbia richiesto l'anticipata accessibilità. In questo caso la domanda verrà resa accessibile dopo 90 giorni. Tale periodo, di segretezza obbligatoria, è necessario per la valutazione di utilità nazionale da parte del Ministero della Difesa. Gli ulteriori 15 mesi sono a beneficio del depositante, che potrà servirsene, ad esempio, per realizzare il prototipo del trovato.⁷

Il deposito diretto all'estero di domande di brevetto non è possibile senza autorizzazione, o prima di 90 giorni dal deposito in Italia, *solo se tali domande riguardano invenzioni che potrebbero essere utili per la difesa del Paese.*⁸

Al fine di ottenere l'autorizzazione per il deposito all'estero, è sufficiente il deposito di un riassunto della descrizione in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione ed una copia degli eventuali disegni. Trascorso il termine di 90 gg. dalla presentazione dell'istanza senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa.

Particolare attenzione deve essere posta al periodo di segretezza, per eventuali ripercussioni su domande di brevetto europeo o internazionale, basate su domanda di brevetto italiano.

Potrebbe mettere a rischio l'accoglimento della domanda di brevetto estero, per mancanza di novità, la divulgazione e commercializzazione del trovato, da parte del titolare del brevetto italiano, *a meno che il deposito non venga effettuato entro i termini utili per rivendicare la priorità.*

DIRITTI DI BREVETTO⁹

Il diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.

I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato. Pertanto solo *chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e le condizioni stabilite dalla legge*¹⁰. In particolare il titolare ha il diritto di vietare ai terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto oggetto del

⁷ dlgs. 30/2005, art. 53, co. 3

⁸ dlgs. 30/2005, art. 198 "Procedure di segretezza militare"

⁹ dlgs. 30/2005, art. 66; art. 63, co. 2

¹⁰ c.c. art. 2584. Diritto di esclusività.

Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale [c.c. 2424, n. 4] ha il diritto esclusivo [c.c. 2563, 2569, 2577, 2592, 2593, 2598] di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge [c.c. 2588, 2589]. Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.

brevetto o, se oggetto del brevetto è un procedimento, di vietare ai terzi 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.

Tutela del titolo brevettuale:

Contro i terzi contraffattori il titolare di un brevetto, o il suo avente causa, può agire giudizialmente anche richiedendo specifici provvedimenti cautelari quali: descrizione, sequestro ed inibitoria.

In Italia è possibile avviare una causa di contraffazione anche se non si è ancora in possesso dell'attestato, purché venga concesso prima che i giudici si riuniscano per decidere.

Limiti territoriali del diritto di brevetto:

Il deposito effettuato in Italia è valido solo per la nazione italiana. Altri non potranno brevettare la medesima invenzione, nemmeno all'estero, poiché già compresa nello stato della tecnica, ma potranno liberamente sfruttarla e trarne profitto all'interno di Paesi diversi dall'Italia.

L'IMPORTANZA DELLE DATE

Data di accessibilità al pubblico: è la data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è posta a disposizione del pubblico, e cioè decorso il termine di 18 mesi dalla data di deposito, ovvero dopo 90 giorni, nel caso in cui il richiedente abbia dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico. Da tale data il brevetto esplica i suoi effetti e quindi è possibile ricorrere agli strumenti di tutela civile e penale previsti dalla legge perché è da tale momento che il brevetto diventa conoscibile e, di conseguenza, punibile la sua illecita riproduzione.

Data di deposito: segna il momento della nascita del diritto brevettuale ed anche il momento per stabilire la sussistenza del requisito della novità. Inoltre determina la priorità del diritto, tale data è rilevante per risolvere eventuali contenziosi. Il brevetto spetterà non al primo che è materialmente giunto all'invenzione, ma al primo che ha depositato la domanda.

Data di concessione: è la data in cui gli effetti del brevetto diventano definitivi, retroagendo alla data del deposito.

INVENZIONI DEI DIPENDENTI ¹¹

1. Se l'invenzione industriale è stata fatta nell'esecuzione di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego in cui l'attività inventiva è esplicitamente prevista come oggetto del contratto ed è retribuita a tale scopo, la titolarità dell'invenzione e i diritti connessi appartengono al datore di lavoro.

¹¹ dlgs. 30/2005, art. 66; art. 64

2. Se l'invenzione è stata fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, ma non è prevista e stabilita una retribuzione a scopo di remunerazione dell'attività inventiva, la titolarità dell'invenzione e i diritti connessi appartengono al datore di lavoro il quale, però, qualora ottenga il brevetto, o utilizzi l'invenzione in regime di segretezza industriale, deve corrispondere all'inventore un equo premio.

In entrambi i casi è tuttavia necessario un rapporto di causalità tra invenzione e attività di lavoro subordinato, deve cioè esistere un netto rapporto tra l'attività svolta dal dipendente e l'invenzione, nel senso che il dipendente non avrebbe effettuato l'invenzione se non avesse lavorato nel campo in cui svolge la sua attività.

3. Se l'invenzione è occasionale, cioè realizzata al di fuori sia dell'orario lavorativo, sia dell'ambito delle mansioni del lavoratore, ma l'invenzione rientra nel campo di attività del datore di lavoro, il dipendente ha il diritto di brevettare l'invenzione ma ha l'obbligo di comunicarlo al datore di lavoro e quest'ultimo ha la facoltà, entro tre mesi dalla comunicazione, di esercitare un diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo, dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, dietro corresponsione all'inventore dipendente di un canone o prezzo.

4. Nel caso in cui il contratto od il rapporto di lavoro o d'impiego intercorra con un'università od 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, salvo il caso di ricerche finanziate, anche solo in parte, da soggetti privati.

DURATA DEL BREVETTO ¹²

La durata del brevetto è di 20 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata.

Se non vengono pagati i diritti annuali di mantenimento in vita, il brevetto decade.

¹² dlgs. 30/2005, art. 66; art. 60

RIVENDICAZIONE DI PRIORITÀ DI PRECEDENTI DEPOSITI ¹³

Secondo le disposizioni della Convenzione Unione di Parigi ¹⁴, chi abbia depositato una domanda di brevetto in uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall'Italia, che riconosce il diritto di priorità, ha un anno di tempo per depositare domande corrispondenti in altri Stati aderenti. Gli effetti di tali domande, per quello che riguarda la divulgazione ed anticipazione di altri brevetti, hanno decorrenza dalla data di deposito della prima domanda (priorità). In pratica, grazie a questa convenzione si hanno **dodici mesi** di tempo dalla data del primo deposito per depositare all'estero le domande corrispondenti.

L'istituto della priorità ha la funzione di consentire al richiedente di disporre di un "periodo di riflessione" durante il quale valutare l'ambito territoriale in cui ricercare effettivamente la tutela, evitando di dover depositare contemporaneamente le domande in tutti i Paesi di interesse attuale o potenziale, avendo comunque salvo il requisito della novità nei vari Paesi.

La rivendicazione di priorità di una precedente domanda di brevetto presentata all'estero, secondo la Convenzione di Parigi, può essere fatta contestualmente al deposito di brevetto in Italia, indicando nel modulo di domanda gli estremi del primo deposito effettuato all'estero.

È necessario allegare inoltre la copia della domanda prioritaria, da cui si rilevino il nome del richiedente, l'entità e l'estensione del diritto di proprietà industriale e la data in cui il deposito è avvenuto.

La rivendicazione di priorità può essere fatta anche con atto separato successivo, da presentarsi entro il termine di sedici mesi dalla data della domanda prioritaria, fermo restando il termine perentorio di dodici mesi per la presentazione della domanda di brevetto in Italia.

Particolare attenzione deve essere posta al periodo di segretezza a cui si vuole sottoporre il brevetto italiano, che venga utilizzato come base per la presentazione di un successivo brevetto europeo, entro il periodo di 12 mesi, utili per rivendicare la priorità.

¹³ dlgs. 30/2005, art. 4 "Priorità"; art. 169 "Rivendicazione di Priorità"

¹⁴ Convenzione di Parigi

Art. 4 ...Chiunque avrà regolarmente depositato in uno dei paesi dell'Unione una domanda di brevetto d'invenzione, di modello d'utilità, di disegno o modello industriale, di marchio di fabbrica o di commercio, o il suo avente causa, godrà, per eseguire il deposito negli altri paesi, d'un diritto di priorità entro i termini sotto indicati.

B. – Di conseguenza, il deposito eseguito ulteriormente in uno degli altri paesi dell'Unione, prima della scadenza di detti termini, non potrà essere invalidato da fatti avvenuti nell'intervallo, come, in particolare, da un altro deposito, dalla pubblicazione dell'invenzione o dalla sua attuazione, dalla messa in vendita di esemplari del disegno o del modello, dall'uso del marchio, e tali fatti non potranno far nascere alcun diritto nei terzi, né alcun possesso personale. I diritti acquisiti dai terzi anteriormente alla data della prima domanda, che serve di base al diritto di priorità, sono riservati in base alla legislazione interna di ciascun paese dell'Unione.

C. – I termini di priorità sopra menzionati saranno di dodici mesi per i brevetti d'invenzione e i modelli d'utilità, di sei mesi per i disegni o modelli industriali e per i marchi di fabbrica o di commercio.

È da notare infatti, che la rivendicazione della priorità di un precedente deposito, si riferisce alla *medesima invenzione*. Pertanto, se nella domanda di brevetto europeo vengono apportate modifiche o aggiunte, rispetto alla domanda italiana, di cui si richiede validamente la priorità, tali modifiche o aggiunte potrebbero non riscontrare il requisito della novità/attività inventiva, se precedentemente divulgate dal suo titolare.

Priorità interna ¹⁵- Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità.

La priorità interna consente di esplicitare meglio elementi inventivi già sufficientemente descritti nella domanda di cui si rivendica la priorità, senza incorrere nella retrodatazione della domanda di brevetto rispetto al momento in cui è stata realizzata l'invenzione, costituendo il secondo deposito, sul piano sostanziale, solo una più analitica descrizione di un'ideazione già compiuta all'atto del primo deposito.

BREVETTAZIONE ALTERNATIVA ¹⁶

Un brevetto Italiano può essere depositato come "invenzione industriale" oppure come "modello di utilità". Attraverso il modello di utilità ci si limita soltanto a migliorare l'efficacia, la comodità di applicazione o di impiego di un oggetto esistente, mentre l'invenzione, al contrario, presuppone la creazione di un nuovo oggetto o procedimento. Un nuovo attrezzo di lavoro potrebbe quindi essere oggetto di brevettazione per invenzione, mentre l'impiego di una nuova impugnatura per lo stesso attrezzo potrebbe essere oggetto di un modello di utilità.

Un trovato che, pur presentando il requisito della novità, difetti di attività inventiva, non può essere tutelato come brevetto per invenzione, ma può trovare invece tutela come modello di utilità in virtù di una sua originalità sul piano dell'efficacia e della comodità di impiego.

A volte la differenza tra le due forme di brevettazione può non essere evidente, così da risultare problematico decidere se presentare una domanda di invenzione o di modello di utilità.

Se l'interessato presenta una domanda di invenzione, mentre l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in fase di esame, ritiene che la stessa sia accoglibile solo come modello di utilità, invita l'interessato, assegnandogli un termine, a convertire la domanda di invenzione in modello di utilità, la quale tuttavia ha effetto dalla data di presentazione originaria.

¹⁵ dlgs. 30/2005, art. 47 – co. 3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità .

¹⁶ dlgs. 30/2005, art. 84

Se al momento del deposito sussistono dubbi in merito alla scelta del tipo di brevetto (invenzione o modello di utilità) è consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità.

In tal caso occorre identificare la domanda sia di invenzione che di modello di utilità come "contemporanea", indicando la C nell'apposito riquadro dei rispettivi moduli.

I diritti di segreteria dovranno essere corrisposti per entrambi le domande.

RICERCA DI ANTERIORITA' SUI BREVETTI ITALIANI ¹⁷

In seguito ad un accordo stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico - Ufficio italiano brevetti e marchi e l'Organizzazione europea dei brevetti, divenuto operativo a decorrere dal 1 luglio 2008, le domande di brevetto per invenzione industriale depositate in Italia, per le quali non è rivendicata la priorità estera od interna e che, quindi, costituiscono un deposito nazionale autonomo, vengono trasmesse all'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) che effettuerà una ricerca di anteriorità, rilasciando un rapporto di ricerca.

Il rapporto di ricerca è accompagnato da opinioni scritte, che costituiscono un parere (con mero valore informativo) sulla brevettabilità dell'invenzione oggetto della domanda.

Attraverso il rapporto di ricerca il richiedente potrà valutare le probabilità che il brevetto italiano sia valido, e con quale forza, e le possibilità di ottenere validi brevetti all'estero. Anche in sede di contenzioso il giudice può essere indotto, salvo prova contraria, a ritenere che si sia in presenza di un brevetto valido, senza ricorrere, come succedeva in precedenza, ad una consulenza esterna per determinare la brevettabilità del trovato.

¹⁷ Decreto Ministro Sviluppo Economico del 27/06/2008

PROCEDURA DI ESAME DELLA DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE IN ITALIA

DEPOSITO DELLA DOMANDA	
ESAME FORMALE	L'Ufficio Italiano brevetti e marchi effettua un primo esame formale sulle domande ricevute. Qualora l'assenza dei requisiti di validità risulti assolutamente evidente in base alle stesse dichiarazioni o allegazioni del richiedente o per fatto notorio, l'UIBM informa il richiedente che la sua domanda non può essere assoggettata alla ricerca di anteriorità, concedendogli un termine di due mesi per formulare osservazioni. Scaduto tale termine, qualora le osservazioni non vengano presentate o l'UIBM ritenga di non poterle accogliere, la domanda viene respinta in tutto o in parte.
RICHIESTA RAPPORTO DI RICERCA entro 5 mesi dalla data della domanda	Se l'esame formale è superato, l'UIBM invia all'EPO la richiesta del rapporto di ricerca
REDAZIONE DEL RAPPORTO DI RICERCA entro 9 mesi dalla data della domanda	Il rapporto di ricerca, redatto dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) è accompagnato da opinioni scritte, che costituiscono un parere (con mero valore informativo) sulla brevettabilità dell'invenzione oggetto della domanda.
TRASMISSIONE DEL RAPPORTO DI RICERCA all'interessato con lettera di accompagnamento del Ministero Sviluppo Economico – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi entro 10 mesi dalla data della domanda	la comunicazione ministeriale fissa un termine improrogabile per replicare, se del caso, ai contenuti della Opinione di Brevettabilità. Se l'opinione di brevettabilità è negativa, o parzialmente negativa, è possibile, per esempio, modificare il testo della domanda di brevetto o limitare le rivendicazioni. Qualora non si condivida l'opinione negativa dell'Epo, è possibile non modificare la domanda, giustificandone i motivi. Durante la procedura d'esame il contenuto del brevetto può essere ristretto, limitato, ma non può essere mai ampliato rispetto al contenuto originale come depositato (il termine assegnato dal Ministero per la risposta è di 5 mesi dalla pubblicazione della domanda di brevetto italiano, circa 23 mesi dal deposito)
ESTENSIONE ALL'ESTERO Priorità 12 mesi dalla data della domanda	Nel caso in cui il titolare del brevetto decida di estendere la protezione all'estero del brevetto italiano, presentando una domanda di brevetto europeo o internazionale
ACCESSIBILITÀ AL PUBBLICO 18 mesi dalla data della domanda (può essere anticipata)	Pubblicazione da parte dell'UIBM della domanda di invenzione con relativi allegati
ESAME SOSTANZIALE 23 mesi dalla data del deposito della domanda	Dopo la pubblicazione della domanda, l'UIBM provvede all'esame della stessa, sulla base del rapporto di ricerca e delle eventuali argomentazioni e modifiche apportate alle rivendicazioni e al testo dal richiedente, e rilascia il brevetto.
	Se invece ritiene che il brevetto non possa essere concesso, emette una lettera di rifiuto motivata, concedendo il termine di due mesi per presentare osservazioni. Scaduto tale termine, qualora le osservazioni non vengano presentate o l'UIBM ritenga di non poterle accogliere, la domanda è respinta in tutto o in parte. Contro la decisione è ammesso ricorso, entro 60 giorni dal suo ricevimento, alla Commissione dei ricorsi.