

# BREVETTO ITALIANO

**DURATA DEL BREVETTO – COS'È UN'INVENZIONE – COSA BREVETTARE – PERCHÉ BREVETTARE UN'INVENZIONE IN ITALIA (TUTELA E BENEFICI) – RIFERIMENTI LEGISLATIVI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI – ASPETTI PROCEDURALI (DEPOSITO E CONCESSIONE) – ACCERTAMENTO DELLA VALIDITÀ O DELLA NULLITÀ DEL BREVETTO CONCESSO.**

## **Durata del brevetto**

Il brevetto dura **20 anni** a partire dalla data del deposito della domanda ed è soggetto (fatta eccezione per le università e gli enti di ricerca) ad una tassa di domanda e concessione, pagabile all'atto del deposito, e ad una tassa annuale di mantenimento in vita, pagabile a partire dal quinto anno.

*Torna all'inizio*

## **Cos'è un'invenzione**

Un'invenzione è la realizzazione di una nuova idea entro un dispositivo (macchina, impianto, sistema, ecc) o un metodo (procedimento, uso, ecc) che in ambito industriale risolve un problema tecnico in modo originale. L'originalità insieme alla vocazione tecnica costituiscono l'essenza inscindibile di una qualunque invenzione, nel senso che un'invenzione può essere definita tale qualora non risulti ovvia alla luce delle conoscenze pregresse (arte nota) nel settore della tecnica considerato (o in settori ad esso riconducibili). L'arte nota ha una generalità tale da comprendere tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico ovunque nel mondo, indipendentemente dalla lingua utilizzata (esistono tuttavia delle eccezioni per le esposizioni in alcune importanti fiere).

*Torna all'inizio*

## **Cosa brevettare**

La legge non individua in positivo le fattispecie che possono costituire oggetto di brevetto per invenzione industriale, ma ne fa una dichiarazione in negativo dicendo cosa non può esserne oggetto. In ogni caso l'invenzione deve essere nuova ed originale e deve avere applicazione industriale. Non possono costituire oggetto di brevetto:



- le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici;
- i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori;
- le presentazioni di informazioni;
- i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
- le invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

*Torna all'inizio*

### **Perché brevettare un'invenzione in Italia (tutela e benefici)**

Brevettare conviene sempre perché in cambio dell'arricchimento del patrimonio comune di conoscenze conseguente alla pubblicazione differita della descrizione accurata dell'invenzione, lo Stato Italiano conferisce al proprietario del brevetto (non necessariamente all'inventore) un monopolio ventennale di sfruttamento dell'invenzione, che si concretizza nel diritto esclusivo di fabbricare e vendere (importazione inclusa) il trovato in tutto il territorio nazionale. Il monopolio si esaurisce all'atto della prima commercializzazione effettuata dall'avente diritto (proprietario o licenziatario), questo significa che le ulteriori compravendite dell'oggetto brevettato sono libere sul mercato, l'acquirente dovrebbe solo fare attenzione che il venditore non sia un contraffattore. L'invenzione non brevettata è invece offerta gratuitamente ai terzi che non hanno compiuto alcun sforzo ed effettuato investimenti per pervenire ad essa ma che comunque possono avvantaggiarsene.

Il diritto allo sfruttamento monopolistico dell'invenzione viene tutelato dalla legge mediante azioni volte a far cessare la contraffazione ed a risarcire il titolare dai danni che ne sono derivati. Sono previste norme cautelari d'urgenza, come ad esempio: inibitoria, sequestro, descrizione giudiziale sia del trovato sia dei dati contabili che ne attestino le vendite.

E' indubbio che a fronte delle modeste spese di ottenimento e mantenimento del brevetto il proprietario possa ottenere notevoli benefici dallo sfruttamento monopolistico ventennale dell'invenzione, prima che essa diventi liberamente fabbricabile e commercializzabile.

La brevettazione nazionale è particolarmente conveniente nei casi in cui il mercato previsto risulti tendenzialmente confinato in Italia. Questo presupporrebbe una conoscenza aprioristica del mercato potenziale volutamente circoscritto, lasciando ad altri il libero sfruttamento dell'invenzione nei paesi esteri. Per ovviare a questo inconveniente



esistono due principali opportunità di brevettare all'estero limitatamente ai soli paesi in cui è ragionevolmente previsto un ritorno economico: la convenzione sul brevetto europeo (EPC), e la convenzione sul cosiddetto brevetto internazionale (PCT) che può anche includere la prima.

*Torna all'inizio*

## **Riferimenti legislativi e Convenzioni Internazionali**

La materia che riguarda i brevetti per invenzione industriale è attualmente disciplinata dal Codice dei Diritti di Proprietà Industriale approvato con Decreto Legislativo n.° 30 del 10 Febbraio 2005 entrato in vigore il 19 Marzo 2005. Il decreto corregge ed abroga la precedente normativa riconducibile alla Legge Brevetti costituita dal Regio Decreto n.° 1127 del 29 Giugno 1939. Il Codice, nella sua parte che riguarda i brevetti, si è uniformato per quanto possibile alla Convenzione sul Brevetto Europeo.

La più importante ed antica convenzione in materia di brevetti è la Convenzione di Parigi, a cui aderiscono quasi tutti i paesi del mondo, secondo la quale viene riservato un intero anno solare dalla data del primo deposito nazionale per poter estendere in altri paesi la domanda di brevetto, pur conservando la data di priorità del primo deposito (la data di priorità è la data a cui far retrocedere la titolarità dell'invenzione ancorché tenuta segreta, mentre l'opponibilità a terzi è possibile solo a partire dalla data di pubblicazione o notifica). Lo scopo della riserva è quello di evitare il deposito contemporaneo in diversi paesi, altrimenti necessario per annullare la possibile nonché probabile interferenza tra il primo deposito ed i successivi, lasciando un certo respiro al depositante.

Le due altre importanti convenzioni sono quella sul brevetto europeo (EPC) e quella sul deposito internazionale (PCT).

*Torna all'inizio*

## **Aspetti procedurali (deposito e concessione)**

La domanda di brevetto per invenzione industriale va inoltrata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o alle sedi della Camera di Commercio competenti in materia.

L'UIBM, all'atto della ricezione della domanda di brevetto, compie una verifica formale tendente ad accertare la presenza di tutti i documenti richiesti per il deposito e l'avvenuto pagamento delle tasse dovute.

Prima del 01 luglio 2008, l'UIBM non entrava nel merito della validità dell'invenzione. Se l'esame formale della domanda di brevetto avesse dato esito positivo, la domanda sarebbe stata resa accessibile al pubblico (tramite pubblicazione) trascorsi 18 mesi dalla



data di deposito e, dopo un ulteriore periodo di tempo, il brevetto sarebbe stato rilasciato, con avviso sul Bollettino brevetti modelli e marchi.

Per effetto del Decreto emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 27 giugno 2008, le domande di brevetto per invenzione industriale depositate a partire dal 01 luglio 2008 sono sottoposte a una ricerca di anteriorità condotta dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) su incarico dell'UIBM. In particolare, se la domanda di brevetto è una prima domanda priva di rivendicazione di priorità, l'UIBM invia all'EPO una richiesta di rapporto di ricerca entro cinque mesi dalla data della domanda.

L'EPO conduce una ricerca di anteriorità relativamente all'oggetto dell'invenzione ed entro nove mesi dalla data della domanda di brevetto redige un rapporto di ricerca accompagnato da un'"opinione scritta" circa il soddisfacimento dei requisiti di brevettabilità da parte dell'invenzione. L'UIBM trasmette il rapporto di ricerca e l'opinione scritta dell'EPO al richiedente il quale, entro 18 mesi dalla data della domanda, può inviare all'UIBM una stesura modificata della domanda di brevetto (purché le modifiche non si estendano oltre il contenuto della domanda iniziale) accompagnata da argomentazioni sull'ammissibilità degli emendamenti.

Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della domanda (oppure dalla data di priorità), l'UIBM pone a disposizione del pubblico la domanda con i relativi allegati (compresi il rapporto di ricerca e l'opinione scritta dell'EPO). Dopo la pubblicazione della domanda l'UIBM la sottopone ad esame e se ritiene che i requisiti di brevettabilità non sono soddisfatti (e quindi che il brevetto non può essere concesso), emette una lettera interlocutoria di rifiuto, adeguatamente motivata.

Al termine dell'esame, svolto dunque in contraddittorio con il richiedente, l'UIBM decide sull'accoglimento o il rigetto della domanda di brevetto. Come già detto, nel caso di una decisione di accoglimento il brevetto viene rilasciato e ne viene dato avviso sul Bollettino brevetti modelli e marchi.

*Torna all'inizio*

### **Accertamento della validità o della nullità del brevetto concesso**

Le anteriorità opponibili per il suddetto accertamento sono quelle pubblicate prima della data di priorità della domanda di brevetto in esame. L'originalità presuppone ovviamente la novità, mentre può non essere vero il contrario.

La valutazione oggettiva dell'originalità non è affatto semplice. Un criterio largamente seguito nella giurisprudenza in materia, perchè maggiormente aderente alla finalità stessa di ogni singola invenzione, è quello di stabilire un problema tecnico che l'invenzione si



prefigge di risolvere, al chiaro scopo di verificare se la materializzazione dell'idea di soluzione non risulti evidente dall'insegnamento che emerge dalle singole anteriorità ritenute significative, eventualmente combinate tra loro in modo credibile.

L'originalità viene valutata con particolare riguardo alle rivendicazioni, le quali dovranno essere interpretate alla luce della descrizione.

*Torna all'inizio*

