



Tutela internazionale della proprietà intellettuale

Guida pratica

**“Sostegno integrato all'internazionalizzazione delle PMI”
Progetto finanziato dal Fondo di Perequazione 2007-2008**

Pubblicazione fuori commercio

È consentita la riproduzione con citazione della fonte

Aggiornata a marzo 2011



Tutela internazionale della proprietà intellettuale

Guida pratica

**“Sostegno integrato all'internazionalizzazione delle PMI”
Progetto finanziato dal Fondo di Perequazione 2007-2008**

Indice

Introduzione

1. **Si possono proteggere le idee?** **p. 6**
2. **La sostanza del brevetto**
3. **Il brevetto – la più importante forma di tutela della proprietà industriale**
4. **Quali diritti sono conferiti dal brevetto?** **p. 7**
5. **Un'invenzione tecnica protetta può essere copiata?**
6. **Le condizioni per la brevettabilità di un'invenzione**
7. **Assoluta segretezza dell'invenzione prima del deposito del brevetto** **p. 8**
8. **Cosa è brevettabile?**
9. **Cosa non è brevettabile?** **p. 9**
10. **Qual é l'utilità economica per il titolare del brevetto?**
11. **Il contratto di licenza**
12. **Chi può depositare un brevetto?** **p10**
13. **Dove ed in che modo si può depositare un brevetto?**
14. **Quanto costa un brevetto?**
15. **Dove sono validi i brevetti** **p. 12**
16. **Il brevetto europeo**
17. **La domanda di brevetto internazionale** **p. 13**
18. **Brevetti e ricerca** **p. 14**
19. **Dove si trovano le informazioni sui brevetti?** **p. 15**
20. **Altre importanti forme di tutela della proprietà industriale**
21. **Quali misure di incentivazione esistono per i brevetti?** **p. 16**
22. **Gli uffici brevetti e proprietà intellettuale delle Camere di Commercio lombarde** **p. 17**
23. **Indirizzi utili** **p. 19**

Disclaimer

La presente Guida, aggiornata a marzo 2011, illustra sinteticamente le tematiche generali della tutela della proprietà intellettuale.

Per ogni specifica esigenza aziendale, vista la complessità della materia, Unioncamere Lombardia raccomanda di utilizzare in aggiunta a questa pubblicazione un parere qualificato.

Nessuna responsabilità derivante da un utilizzo improprio del contenuto della presente guida informativa, da eventuali modifiche intervenute nella normativa o da possibili imprecisioni potrà essere imputata a Unioncamere Lombardia o agli estensori della Guida stessa.

INTRODUZIONE

L'innovazione è uno dei momenti centrali dell'attività d'impresa. L'imprenditore che riesce a realizzare l'idea nuova e ad introdurla nella sua attività realizza un vantaggio concorrenziale sugli altri operatori del settore, che può risultare decisivo ai fini del benessere della sua attività economica.

Tutto ciò è essenzialmente importante nell'economia moderna caratterizzata da un eccesso di offerta e quindi di forte concorrenza. L'innovazione rappresenta un'importante strategia concorrenziale non di prezzo e strumento essenziale per la crescita dell'impresa.

Per l'imprenditore è essenziale, non solo realizzare l'innovazione, ma anche poterla difendere, al fine di conservare il vantaggio competitivo acquisito.

Il presente documento ha quindi lo scopo di:

- sensibilizzare le imprese sul valore strategico della proprietà intellettuale per accrescere la loro competitività sui mercati esteri;
- fornire criteri di orientamento per scegliere tra le diverse modalità di deposito all'estero del brevetto/marchio;
- dare dei riferimenti per la conoscenza di sistemi di finanziamento pubblici regionali e nazionali a favore dell'attività di brevettazione delle aziende lombarde.

1. SI POSSONO PROTEGGERE LE IDEE?

Se qualcuno sviluppa un'idea innovativa, con essa spera anche di guadagnare del denaro. Molte buone idee hanno reso ricchi i loro inventori, perché le hanno protette per tempo dall'imitazione da parte di terzi. Un'idea di per sé non è tutelabile, ma lo è la sua realizzazione, cioè le precise istruzioni per ottenere la soluzione ad un problema tecnico.

Si possono proteggere:

- soluzioni tecniche depositando un **brevetto**,
- il nome di un prodotto oppure un logo, registrando un **marchio**,
- l'aspetto esteriore, cioè il design di un prodotto, registrando un **disegno o modello**,
- le opere letterarie ed artistiche ed i programmi per computer, attraverso il **diritto d'autore**.

Per evitare che altri raccolgano i frutti di un lavoro di sviluppo, è consigliabile far tutelare l'esecuzione delle proprie idee. La realizzazione dell'idea deve essere descritta minuziosamente.

I brevetti sono la forma tecnologicamente più importante di tutela della proprietà industriale.

2. LA SOSTANZA DEL BREVETTO

Quando un soggetto produce un'invenzione, intesa come innovazione di tipo tecnologico, lo stesso può proteggere la sua opera tramite un brevetto.

Il brevetto per invenzione è l'istituto giuridico attraverso il quale l'ordinamento assicura all'inventore il diritto di utilizzo esclusivo dell'invenzione. Tale esclusiva però è limitata nel tempo, perché la legge prevede un periodo di protezione dell'innovazione di 20 anni, indipendentemente dal fatto che altri siano in grado di realizzare la stessa invenzione. L'indicazione di un termine prefissato di validità del brevetto evita alla collettività che il monopolio si protragga per un periodo troppo lungo.

Il titolare del brevetto può decidere se realizzare, sfruttare o commercializzare egli stesso l'invenzione, oppure cedere a terzi il brevetto e tutti i diritti con esso spettanti. In quest'ultimo caso il brevetto diventa oggetto di trattativa commerciale e sarà corrisposto all'inventore un compenso per la cessione del brevetto (compenso di licenza). L'ottenimento o l'acquisto di un brevetto non costituiscono garanzia di successo commerciale dell'invenzione.

3. IL BREVETTO – LA PIÙ IMPORTANTE FORMA DI TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Il brevetto è un diritto di proprietà intellettuale che protegge un'invenzione tecnologica per un periodo di tempo limitato (al massimo 20 anni) e dà al suo titolare il diritto di proibire ad altri l'utilizzo a scopo commerciale dell'invenzione brevettata.

Al titolare viene quindi concesso un diritto, limitato nel tempo e territorialmente. Naturalmente l'inventore, relativamente alla sua invenzione, deve pensare

esattamente che cosa e a chi vietarlo, formalizzando in questo modo, i diritti rivendicati nella descrizione del brevetto. Il titolare del brevetto può realizzare egli stesso l'invenzione, ma può anche cedere a terzi lo sfruttamento economico dell'invenzione, pretendendo una remunerazione (compenso di licenza) per questo sfruttamento. Inoltre, può trasmettere in eredità o vendere il suo diritto di monopolio.

In cambio della concessione statale di un monopolio limitato nel tempo, l'inventore deve rendere pubblica la sua invenzione nella descrizione di un brevetto. In questo modo si incrementa lo stato attuale della tecnica, ovvero lo stato della conoscenza di un intero sistema economico, perchè basandosi su quest'invenzione se ne possono sviluppare delle altre.

4. QUALI DIRITTI SONO CONFERITI DAL BREVETTO?

Un brevetto dà al suo titolare il diritto di vietare ad altri, per tutta la durata della protezione, l'uso a scopo commerciale (produzione, distribuzione, importazione) dell'invenzione in esso descritta. I brevetti non garantiscono però un monopolio assoluto. Il diritto brevettuale dà all'inventore un'esclusiva di mercato limitata nel tempo per l'oggetto dell'invenzione, ma il brevetto come documento giuridico non garantisce il successo commerciale. Il titolare del brevetto, con i suoi prodotti ed i suoi procedimenti, si deve confrontare con quelli dei suoi concorrenti, ed alla fine dei conti sarà il cliente a decidere il grado di successo sul mercato.

5. UN'INVENZIONE TECNICA PROTETTA PUÒ ESSERE COPIATA?

Ciò che si vuole assolutamente raggiungere con il deposito di un brevetto è la protezione mirata dall'imitazione da parte di terzi. Qui gioca un ruolo fondamentale il carattere commerciale dell'imitazione. Finché l'imitazione della tecnologia brevettata viene utilizzata solo ad uso privato, oppure a scopo didattico o sperimentale, tale imitazione è ammessa. In questo caso diviene evidente il carattere divulgativo che ha la materia brevettuale: l'uso a scopo informativo dei brevetti è legittimo, ed auspicato. Il pensiero di fondo su cui si basa la divulgazione è quello di incentivare lo spirito di ricerca, a tutto vantaggio dell'innovazione e del progresso tecnologico. Da un lato lo Stato protegge le invenzioni dall'imitazione diretta (commerciale), dall'altro, l'inventore deve rendere accessibile la sua invenzione alla collettività ed incrementare così lo stato della tecnica.

6. LE CONDIZIONI PER LA BREVETTABILITÀ DI UN'INVENZIONE

Affinché si possa concedere un brevetto, l'invenzione deve rispondere ai 4 criteri prescritti dagli artt. 45 - 50 del Codice di Proprietà Industriale (c.p.i.) che affermano che possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni **nuove** che implicano **un'attività inventiva**, siano atte ad avere **un'applicazione industriale e siano lecite**.

- **Novità:** rispondono a questo criterio quelle invenzioni che non appartengono ancora allo "stato della tecnica". Sono escluse da tale criterio tutte le conoscenze, brevettate e non, diffuse, in qualunque parte del mondo, prima della data della domanda di brevetto. Se l'inventore, prima di depositare il brevetto, ha già presentato pubblicamente la sua invenzione, ad esempio ad una fiera, ciò basta a nuocere al requisito di novità.

La novità deve riferirsi all'invenzione in quanto tale, non rileva il fatto che alcune o tutte le sue caratteristiche siano note: è la combinazione posta in essere che deve essere inedita.

- Attività inventiva: tale criterio ha la funzione di selezionare ciò che è nuovo, ciò che si differenzia in maniera qualificata dallo stato della tecnica, segnando quindi una linea di demarcazione tra una reale innovazione e il normale derivato dello stato della tecnica. L'invenzione deve in sintesi risultare tale agli occhi di uno specialista del ramo e solamente in presenza di un apporto innovativo la soluzione tecnica proposta può essere elevata ad invenzione, poiché si distacca nettamente dallo stato della tecnica. È brevettabile ciò che non è ovvio. Nella prassi comune la carenza di inventiva ha spesso per conseguenza la mancata concessione del brevetto.
- Industrialità: questa caratteristica implica semplicemente che l'invenzione ottenuta può essere fabbricata o impiegata in un settore commerciale (compresa l'agricoltura). Prodotti e processi di lavorazione industriale, nella maggioranza dei casi, trovano un'applicazione industriale.
- Liceità: il ritrovato non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

7. ASSOLUTA SEGRETEZZA DELL'INVENZIONE PRIMA DEL DEPOSITO DEL BREVETTO

Se un'invenzione è stata resa pubblica in una qualsiasi forma prima della data del deposito del brevetto, non può più essere brevettata. Il carattere di novità è il presupposto più importante per la brevettabilità di una nuova invenzione tecnica. Un'invenzione è considerata nuova, se prima della data di deposito del brevetto non era ancora conosciuta – in nessun luogo al mondo. Se invece un'invenzione viene descritta in una rivista o presentata ad una fiera, entra automaticamente a far parte dello "stato della tecnica" e non può più essere brevettata, poiché non è più "nuova".

Perciò è assolutamente necessario mantenere l'assoluto segreto su di un'invenzione prima della data di deposito del brevetto.

8. COSA È BREVETTABILE?

Sono brevettabili:

- prodotti: macchine e loro componenti, sostanze chimiche e miscele di sostanze, assemblaggio di parti singole, farmaci, ecc.;
- procedimenti intesi come processi di produzione, processi microbiologici, processi di lavorazione oppure l'applicazione di oggetti, dispositivi, prodotti chimici ecc. per determinati scopi o in determinati modi.

9. COSA NON È BREVETTABILE?

Non sono considerate invenzioni:

- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici o per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale;

- 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;
- 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.

Secondo le nuove misure integrative e correttive del Codice di Proprietà Industriale, introdotte dal decreto n. 131 del 2010 disposto dal Consiglio dei Ministri, non sono brevettabili le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, ed in particolare il procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane nonché ogni procedimento tecnologico di clonazione umana.

Inoltre si stabilisce che sarà brevettabile il materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale; qualsiasi nuova utilizzazione di un materiale biologico o di un procedimento tecnico relativo a materiale biologico, i procedimenti tecnici con cui sono prodotti, lavorati o impiegati materiali biologici, anche se preesistenti allo stato naturale. Il corpo umano è escluso dalla brevettabilità, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo.

10. QUAL È L'UTILITÀ ECONOMICA PER IL TITOLARE DEL BREVETTO?

I diritti di tutela offrono al loro detentore una serie di vantaggi economici, tra i quali:

- monopolio a tempo determinato per lo sfruttamento esclusivo (produzione, vendita) sul mercato (realizzazione di utili di monopolio);
- vantaggio tecnologico sulla concorrenza;
- incremento del valore dell'impresa (un brevetto è un bene d'investimento immateriale nell'impresa);
- consolidamento della posizione sul mercato e del potere contrattuale;
- guadagno in termini di competenza e di immagine;
- potenziamento degli argomenti di vendita;
- possibilità di concedere una licenza (in questo modo è realizzabile un più rapido ammortamento dei costi di sviluppo).

11. IL CONTRATTO DI LICENZA

Con un contratto di licenza il licenziante (di norma il titolare del brevetto), in cambio di un compenso (diritto di licenza), concede al licenziatario (imprese industriali ecc.) dei diritti di utilizzo della sua invenzione e del suo know-how tecnico. Di norma, il compenso è composto da un importo forfetario e da pagamenti annuali (in funzione del fatturato o della quantità prodotta) di entità conforme alle tariffe del settore.

12. CHI PUO' DEPOSITARE UN BREVETTO ?

I cittadini italiani residente in Italia e le imprese con sede in Italia possono depositare un brevetto nazionale per l'Italia. Non è però possibile presentare la domanda di

brevetto direttamente agli Uffici brevetti all'estero, all'Ufficio brevetti europeo (EPO - European Patent Office), oppure all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO - World Intellectual Property Organization), senza avere preventivamente ottenuto l'autorizzazione per il deposito all'estero dal ministero competente a Roma.

Questo a sua volta richiederà il parere dell'autorità militare per assicurarsi che l'oggetto dell'invenzione non sia di "interesse nazionale".

I richiedenti stranieri (privati o imprese) possono depositare il loro brevetto in Italia solo se hanno un domicilio elettivo o una filiale in Italia, altrimenti devono farlo tramite un agente brevettuale avente residenza in Italia.

13. DOVE ED IN CHE MODO SI PUÒ DEPOSITARE UN BREVETTO?

In Italia i brevetti ed i modelli di utilità nazionali possono essere depositati presso ogni Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, oppure direttamente all'Ufficio italiano brevetti e marchi a Roma.

I richiedenti residenti in Italia e le imprese con sede legale in Italia possono presentare le domande di brevetto europeo ed internazionale all'Ufficio italiano brevetti e marchi di Roma, qualora non sia richiesta la priorità di un precedente deposito nazionale per l'Italia.

Le domande di brevetto europeo ed internazionale possono essere depositate anche direttamente all'Ufficio brevetti europeo (EPO) oppure all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO - World Intellectual Property Organization), qualora venga richiesta la priorità di un precedente deposito nazionale per l'Italia. In questo caso si deve rispettare il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di deposito del brevetto nazionale italiano.

Il deposito di un brevetto nazionale consiste nella stesura della descrizione del brevetto, nel pagamento delle tasse agli Uffici brevetti, nella compilazione di un modulo di richiesta e nella consegna ad una Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. È necessario che tutti i requisiti formali e legali siano rispettati, per ottenere il riconoscimento del giorno di consegna come data di deposito del brevetto.

Successivamente la sede periferica trasmette tutti i documenti relativi al deposito del brevetto all'Ufficio italiano brevetti e marchi di Roma, dove avviene il controllo formale definitivo e viene eventualmente rilasciato il brevetto. Di regola, tra la presentazione della domanda e l'accettazione del brevetto da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi di Roma passano dai 3 ai 5 anni circa. Tutti i diritti derivanti dal deposito del brevetto che spettano al richiedente sono pienamente validi già a partire dal giorno del deposito.

14. QUANTO COSTA 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:

Modalità i invio	DIRITTI DI DEPOSITO IN ITALIA	
Telematica	descrizione, riassunto e disegni	50,00 €
Cartaceo	Descrizione, riassunto e disegni in formato cartaceo ≤ 10 pp	120,00 €
	descrizione, riassunto e disegni in formato cartaceo ≥ 10 ma ≤ 20 pp	160,00 €
	descrizione, riassunto e disegni in formato cartaceo ≥ 20 ma ≤ 50 pp	400,00 €
	descrizione, riassunto e disegni in formato cartaceo ≥ 50 pp.	600,00 €
	per ogni rivendicazione oltre la decima	45,00 €

DIRITTI PER MANTENERE IN VITA IL BREVETTO IN ITALIA	
quinto anno	60,00 €
sesto anno	90,00 €
settimo anno	120,00 €
ottavo anno	170,00 €
nono anno	200,00 €
decimo anno	230,00 €
undicesimo anno	310,00 €
dodicesimo anno	410,00 €
tredecimo anno	530,00 €
quattordicesimo anno	600,00 €
quindicesimo anno (e seguenti fino al 20°)	650,00€

BREVETTO EUROPEO Costi		
Tassa di deposito (compilazione on-line)		120,00 €
Tassa di deposito (compilazione non on-line)		190,00 €
Tassa di ricerca in europa per depositi successivi al 1 aprile 2005		1.105,00 €
Tassa di ricerca internazionale		1.785,00 €
Tassa designazione		525,00 €
Tassa di esame		1.480,00 €
Tassa di mantenimento	da	420,00 €
	a	1.420,00 €
Tassa di estensione (per ogni Paese)		102,00 €

BREVETTO INTERNAZIONALE Costi	
Tassa di deposito	999,00€
Tassa di ricerca	1.785,00€

15. DOVE SONO VALIDI I BREVETTI?

Un brevetto ha validità solamente nei Paesi in cui è stato depositato e concesso. Per ottenere la protezione dei diritti di proprietà industriale in un numero possibilmente elevato di Stati, inizialmente è sufficiente depositare il brevetto in un solo Stato. La consegna della domanda viene confermata dall'Ufficio brevetti con la cosiddetta data di priorità. La data di priorità certifica chi ha depositato per primo l'invenzione. A partire da questa data il richiedente ha tempo 12 mesi per estendere il brevetto ad altri Paesi. Passato questo periodo, lo stesso brevetto non può più essere depositato in altri Stati.

In ogni Paese il brevetto deve essere presentato e formulato nella rispettiva lingua ufficiale. Per esempio, in Italia non è possibile depositare un brevetto descritto in tedesco.

16. IL BREVETTO EUROPEO

Il **brevetto europeo** è un brevetto per invenzione industriale che si ottiene a seguito di una procedura unificata di deposito, esame e concessione, la cui validità viene estesa agli stati contraenti dell'Ufficio Europeo dei Brevetti designati dal richiedente.

La procedura di concessione prevede un'unica domanda, redatta in una lingua a scelta tra inglese, francese o tedesco e permette di ottenere un brevetto negli Stati membri dell'Organizzazione Europea dei Brevetti designati dal richiedente.

Attualmente gli Stati membri sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Macedonia, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

Negli Stati membri designati, i brevetti europei conferiscono al titolare, una volta espletata la procedura di convalida nazionale, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati. Inoltre è possibile chiedere la protezione conferita dal brevetto europeo anche in altri Stati non membri che ne autorizzino l'estensione sul loro territorio; ciò è attualmente possibile per Albania, Bosnia Erzegovina, Serbia.

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.

In Italia la domanda può essere presentata direttamente presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti, dopo aver chiesto ed ottenuto l'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico oppure passati novanta giorni dal corrispondente deposito italiano.

In alternativa il deposito va fatto obbligatoriamente presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, presentando la domanda presso la Camera di Commercio di Roma.

La procedura per ottenere un brevetto europeo comprende due fasi necessarie ed una terza eventuale.

1. **Deposito della domanda:**

- esame delle condizioni formali;
- ricerca delle anteriorità;
- pubblicazione della domanda e del rapporto di ricerca.

Dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca, il richiedente ha sei mesi di tempo per decidere se continuare o meno la procedura.

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 solo in alcuni di essi. Se la lingua del brevetto non è una lingua ufficiale dello Stato designato, si dovrà provvedere, al deposito della relativa traduzione, entro tre mesi dalla concessione, pena la non validità del brevetto in quello Stato. La traduzione va depositata presso una Camera di Commercio o il relativo ufficio preposto. La validità del brevetto europeo è di venti anni a partire dalla data di deposito della domanda europea. Il titolare, se risiede all'estero e non è rappresentato da un mandatario italiano, deve eleggere un domicilio in Italia.

3. Entro nove mesi dalla data della concessione, qualsiasi terzo può depositare **un'opposizione contro un brevetto europeo**, se ritiene che esso non soddisfi le norme di merito. Tale opposizione è valutata da un'apposita Divisione dell'Ufficio Europeo dei Brevetti; la decisione dell'Ufficio Europeo ha effetto in tutti gli Stati designati. È comunque possibile presentare ricorso contro tutte le decisioni degli organi dell'Ufficio Europeo dei Brevetti.

È esclusa dal Brevetto Europeo, la tutela del disegno o modello industriale (modello ornamentale), quella del marchio e la tutela delle varietà vegetali che ricadono sotto altri trattati o Convenzioni.

I vantaggi del brevetto europeo

- Risparmio ed efficacia;
- protezione uniforme in tutti gli Stati designati;
- brevetto "forte"¹, o ad esame preventivo, perché la sua concessione presuppone una valutazione sia sullo stato della tecnica esistente nel settore al momento della domanda (cd. rapporto di ricerca europeo) – sia con un esame di merito sulla novità.

17. LA DOMANDA DI BREVETTO INTERNAZIONALE

Il PCT (Patent Cooperation Treaty) – Trattato di Cooperazione sui brevetti – è un trattato multilaterale aperto, gestito dall'OMPI (Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale che ha sede a Ginevra) e a cui ogni Stato può aderire. Tale trattato offre la possibilità di ottenere la tutela di un'invenzione in tutti gli Stati contraenti elencati, mediante la presentazione di un'unica domanda di brevetto internazionale, senza dover depositare singolarmente le richieste di brevetto nazionali.

¹ Dal 2008 anche il brevetto italiano ha rafforzato la sua posizione – diventando un brevetto forte – grazie al Decreto del 27 giugno 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale è stata introdotta la ricerca di anteriorità per le domande di brevetto italiane depositate dal 1 luglio 2008. Tale decreto prevede l'attuazione dell'accordo siglato dall'UIBM e l'EPO in base al quale l'Ufficio Europeo dei Brevetti dovrà predisporre una ricerca di anteriorità ed un rapporto di ricerca da consegnare all'UIBM entro nove mesi dalla data della domanda italiana.

Essendo i brevetti diritti territoriali, l'invenzione è protetta unicamente in quei Paesi ed in quelle regioni (insiemi di Paesi) in cui tali brevetti sono stati concessi. Se un brevetto è privo di protezione in un determinato Paese, l'invenzione in quel territorio potrà essere replicata, utilizzata, importata o venduta da chiunque.

Se un'impresa intende proteggere un'invenzione in un certo numero di Paesi membri del Trattato di Cooperazione sui Brevetti può considerare l'opportunità di inoltrare una domanda internazionale (PCT) di brevetto.

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.

L'Italia è membro del PCT. Per poter richiedere un brevetto internazionale 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.

A differenza del brevetto europeo, la domanda di brevetto internazionale non prevede un procedimento centralizzato per la concessione, ma si limita a semplificare la procedura di richiesta. I brevetti vengono concessi dai singoli Paesi o dalle singole organizzazioni.

Questa domanda può essere inoltrata presso l'UIBM e/o presso l'Ufficio corrispondente PCT dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), con sede a Ginevra, Svizzera.

18. BREVETTI E RICERCA

I brevetti incentivano la ricerca e lo sviluppo tecnologico. In Europa i brevetti depositati vengono pubblicati 18 mesi dopo la data di deposito. Contemporaneamente, già al momento del deposito del brevetto presso l'Ufficio brevetti, scienziati e ricercatori possono pubblicare (in riviste specializzate, a congressi e fiere) le nuove conoscenze da loro acquisite. Le conoscenze rese accessibili al pubblico dopo il deposito del brevetto non possono essere considerate invalidanti il carattere di novità dell'invenzione stessa. In questo modo i brevetti contribuiscono ad una rapida divulgazione del nuovo stato della conoscenza e danno la possibilità ad altri ricercatori di portare avanti lo sviluppo tecnologico e scientifico basandosi su queste nuove conoscenze. Senza la tutela del brevetto i risultati di molte ricerche verrebbero mantenuti segreti per lungo tempo, per evitare che la concorrenza possa imitare il know-how. Questo sarebbe un grosso impedimento al progresso della conoscenza, a svantaggio di tutti. Inoltre in molti casi la collettività non verrebbe a sapere, o scoprirebbe molto tardi, in quali settori si stanno svolgendo delle ricerche e non potrebbe intervenire in tempo.

19. DOVE SI TROVANO LE INFORMAZIONI SUI BREVETTI?

Un primo passo per scoprire se la propria idea sia già stata realizzata da altri è la ricerca in internet con l'ausilio di diversi motori di ricerca gratuiti. Inoltre ci si può procurare delle pubblicazioni specializzate, visitare fiere specialistiche o consultare cataloghi di prodotti.

La fonte più vasta di know-how tecnico è rappresentata dalla letteratura brevettuale. Internet permette l'accesso ad una serie di ottime banche dati brevettuali, prima tra tutte esp@cenet (www.espacenet.com) – il server brevettuale dell'Ufficio brevetti europeo e DEPATISnet (www.depatisnet.de) – il server brevettuale dell'Ufficio tedesco brevetti e marchi. Altre importanti fonti liberamente accessibili sono il server dello US Patent Office (www.uspto.gov/patft/index.html) e quello dell'Ufficio brevetti giapponese (www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg_e.ipdl).

Oltre a queste banche dati gratuite esistono varie banche dati commerciali, che richiedono un corrispettivo per la loro consultazione. Uno svantaggio delle banche dati liberamente accessibili rispetto a quelle commerciali è l'aggiornamento ritardato e la non esaustività dei documenti brevettuali, in quanto spesso mancano soprattutto i brevetti più vecchi. Il fatto, quindi, di non aver trovato alcun risultato, in seguito alla consultazione di una determinata banca dati, non ci dà la certezza che effettivamente non esista nulla riguardo ad un determinato argomento.

I singoli Uffici brevetti mettono a disposizione ulteriori informazioni riguardo al deposito di brevetti. Tra le altre cose si possono ricevere copie delle descrizioni di brevetti, modulistica, documentazioni, guide riguardanti il deposito di brevetti ed anche gli elenchi delle tariffe.

La rete dei PATLIB (patent library - biblioteca brevettuale), http://www.uibm.gov.it/images/stories/dossier/Patlib/la_rete_dei_patlib_pip.pdf offre alle imprese la possibilità di accedere a informazioni approfondite riguardo ai brevetti depositati in tutto il mondo. I PATLIB sono biblioteche brevettuali, con banche dati su cd rom messe a disposizione dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (European Patent Office - EPO) e dall'UIBM e con altre banche dati commerciali. I PatLib italiani sono collegati in rete con gli altri PatLib dei 28 stati membri dell'Ufficio Europeo dei Brevetti. Oggi in Italia sono operativi 19 Centri PatLib. I centri PATLIB dispongono inoltre di banche dati relative ai marchi nazionali, comunitari e internazionali.

20. ALTRE IMPORTANTI FORME DI TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Oltre al brevetto ed al modello di utilità, gli altri diritti di proprietà industriale rilevanti sono:

- il marchio
- i disegni e modelli.

Marchio

Il marchio è un segno particolare finalizzato a distinguere le merci o i servizi di un'impresa da quelli offerti dalle altre aziende. Nomi, diciture, testi pubblicitari e rappresentazioni grafiche per prodotti e servizi possono essere protetti sotto forma di marchio verbale, marchio figurativo oppure una combinazione dei due. Sono ammessi anche marchi tridimensionali, sonori (jingle) e marchi olfattivi.

Un marchio offre molteplici vantaggi alle imprese. Non solo concede la tutela garantita legalmente per il logo della propria azienda o il nome di un prodotto, ma supportato da una buona gestione ed una costante politica del marchio, può comportare anche un considerevole valore aggiunto per l'impresa. Un buon marchio crea fiducia nella qualità del prodotto o del servizio, fidelizzando una determinata clientela fissa ai prodotti/servizi di un'azienda. Un marchio deve quindi favorire la creazione di una preferenza da parte del cliente e distinguere così il prodotto/servizio da quello della concorrenza.

Fondamentalmente la durata di protezione di un marchio è illimitata: a partire dal giorno della domanda, la durata è di dieci anni, ma pagando una tassa entro i termini stabiliti, può essere prolungata per altri dieci anni, e così via. Alcuni marchi hanno più di 100 anni.

Disegni e modelli

Disegni e modelli servono a proteggere un design. Il design è la forma esteriore di oggetti bidimensionali (disegni – ad esempio il disegno decorativo di un tessuto) o tridimensionali (modelli – per esempio spazzolino da denti, locomotiva). L'aspetto esteriore può essere caratterizzato dalla disposizione di linee, contorni, colori o superfici oppure dal materiale utilizzato. La forma data ad un modello non deve essere dettata solamente dalla funzione per la quale l'oggetto è stato progettato.

Il titolare di un disegno o modello può proibire ad altri di impiegare a scopo commerciale – cioè produrre, vendere, importare ed esportare – prodotti con un design uguale o simile. La registrazione di un disegno o modello è valida per cinque anni dalla data di domanda. Il titolare può rinnovare il periodo di protezione più volte per ulteriori intervalli di cinque anni, fino ad una durata massima di 25 anni a partire dalla data di domanda.

21. QUALI MISURE DI INCENTIVAZIONE ESISTONO PER I BREVETTI?

A livello regionale esiste da alcuni anni un bando a sostegno dei processi di brevettazione delle micro, piccole e medie imprese lombarde, finanziato da Regione Lombardia e dalle Camere di Commercio lombarde.

Questa misura intende promuovere e sostenere i processi volti all'ottenimento del brevetto italiano (solo per il 2010), del brevetto europeo e/o di altri brevetti internazionali da parte delle micro, piccole e medie imprese lombarde al fine di mantenere elevato il livello di sviluppo scientifico e tecnologico del sistema produttivo lombardo. Dal 2010 il bando ha previsto la presentazione di domande esclusivamente per via telematica, prevedendo inoltre l'assolvimento del bollo per via informatica e senza ulteriore richiesta di invio successivo di documentazione cartacea (per maggiori informazioni si veda il sito www.unioncamerelombardia.it)

La copertura dei costi di brevettazione può essere prevista anche all'interno di alcuni progetti di ricerca nazionali ed internazionali, finanziati dal MIUR o dalla Comunità Europea (es. 7 Programma Quadro).

22. Gli uffici marchi e brevetti, proprietà intellettuale delle Camere di Commercio lombarde

Camera di Commercio BERGAMO

Ufficio marchi e brevetti

Largo Belotti, 16 - 24121 Bergamo

Tel. 035/4225.253-244

Fax. 035/4225.361

E-mail: upica@bg.camcom.it

Camera di Commercio di BRESCIA

Ufficio marchi e brevetti

Via Einaudi, 23 - 25121 Brescia

Tel. 030/3725.256

Fax. 030/3725.300

E-mail: brevetti@bs.camcom.it

Camera di Commercio di COMO

Ufficio Regolazione e tutela del mercato - Brevetti e marchi

Via Parini 16 - 22100 Como

Tel. 031/256.511-536

Fax. 031/256.354

E-mail: brevetti.contenzioso@co.camcom.it

Responsabile: Cinzia Poletti

Camera di Commercio di CREMONA

Ufficio marchi e brevetti

Piazza Stradivari, 5 - 26100 Cremona

Tel. 0372/490.318

Fax. 0372/490.333

E-mail: brevetti@cr.camcom.it

Responsabile: Daniela Barbisotti

Camera di Commercio di LECCO

Via Tonale, 28/30 - 23900 Lecco

Tel. 0341/292.111

Fax 0341/292.220

E-mail: tutela.consumatore@lc.camcom.it

Camera di Commercio di LODI

Area Promozione dell'Economia Locale ed Armonizzazione del Mercato

Via Haussmann, 11/15 - 26900 Lodi

Tel. 0371/4505.223-203-244

Fax. 0371/431.604

E-mail: mercato@lo.camcom.it

Camera di Commercio di MANTOVA**Ufficio marchi e brevetti**

Largo di Porta Pradella, 1 - 46100 Mantova

Tel. 0376/234.342-375-423

Fax. 0376/234.429

E-mail: sanzioni.brevetti@mn.camcom.it

Camera di Commercio di MILANO**Ufficio Proprietà Intellettuale**

via Meravigli 11 - 20123 Milano

Contact Center: 800.22.63.72 (per chiamate da fuori provincia o cellulare: 02.85152000)

E-mail: info.marchiebrevetti@mi.camcom.it (per informazioni)

E-mail: ricerca.marchiebrevetti@mi.camcom.it (per assistenza ricerche di anteriorità)

Responsabile: Maria Grazia Testa

Camera di Commercio di MONZA E BRIANZA**Ufficio Promozione**

Piazza Cambiaghi, 9 - 20900 Monza

Tel. 039/2807571-7442-7455

E-mail: sviluppoimpresa@mb.camcom.it

Camera di Commercio PAVIA**Ufficio Regolazione del Mercato – Brevetti**

Via Mentana 27 - 27100 Pavia

Tel. 0382/ 393.211

Fax. 0382/393.243

E-mail: ufficiobrevetti@pv.camcom.it

Responsabile: Maria Lucrezia Pagano

Camera di Commercio di SONDRIO**Sportello Albi e Ruoli**

Via Piazzini n. 23 – 23100 Sondrio

Tel. 0342/527.207-209

Fax. 0342/527.202

E-mail: albi.ruoli@so.camcom.it

PEC: albi.ruoli@so.legalmail.camcom.it

Responsabile: Vincenzo Tacelli

Camera di commercio VARESE**Ufficio marchi e brevetti**

Piazza Monte Grappa 5 - 21100 Varese

Tel. 0332/295.364

Fax 0332/286.038

E-mail: brevetti@va.camcom.it

Responsabile: Eloana Cardella

23. INDIRIZZI UTILI

Istituzioni internazionali

WIPO - OMPI Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (World Intellectual Property Organisation - WIPO)	www.wipo.int	Headquarters 34, chemin des Colombettes PO Box 18 CH-1211 Geneva 20 tel. (+41)-22-338-9111 fax (+41)-22-733-5428
EPO Ufficio brevetti europeo	www.european-patent-office.org	<i>Sede principale di Monaco</i> Erhardtstraße 27 D-80469 München tel. (+49)-089-2399-0 fax (+49)-089-2399-4465 <i>Sede secondaria a L'Aja Den Haag</i> Patentlaan 2, Postbus 58 18 NL-2280 HV Rijswijk tel. (+31)-70-340-2040 fax (+31)-70-340-3016 <i>Sede amministrativa di Vienna</i> Rennweg 12, Postfach 90 A-1030 Wien tel. (+43)-1-52126-0 fax (+43)-1-52126-3591
UAMI Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno Marchi, disegni e modelli	www.oami.europa.eu	Avenida de Europa 4 E-03008 Alicante tel. (+34)-96-513-1344 fax (+34)-96-513-9100

Italia Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	www.uibm.gov.it	Via Molise, 19 I-00187 Roma tel. (+39)-06-47055654 - 47055610 fax (+39)-06-47055635
Austria Österreichisches Patentamt	www.patentamt.at	Dresdner Straße 87 - Postfach 95 A-1200 Wien tel. (+43)-1-53424-0 fax (+43)-1-53424-110
Australia IP Australia - Central Office	www.ipaustralia.gov.au	Ground floor - Discovery House 47 Bowes Street Woden ACT 2606 (PO Box 200, Woden ACT 2606), Australia tel. (+61)-2-6283-2999 fax (+61)-2-6283-7999
Belgio Office de la Propriété industrielle Administration de la	www.mineco.fgov.be	Boulevard Emile Jacqmain 154 B-1000 Brussel tel. (+32)-2-06-4111

Politique commerciale Ministère des Affaires économiques		fax (+32)-2-06-5750
China The State Intellectual Property Office of the People's Republic of China	www.sipo.gov.cn	6 Xi Tu Cheng Road - Ji Men Bridge Haidian District - P.O. Box 8020 100088 Beijing, China tel. (+86)-10-6201-3268 fax (+86)-10-6201-9615
Francia Institut National de la Propriété industrielle	www.inpi.fr	26 bis, rue de Saint Pétersbourg F-75800 Paris, Cedex 08 tel. (+33)-1-5304-5304 fax (+33)-1-4293-5930
Germania Deutsches Patent- und Markenamt	www.dpma.de	Zweibrückenstraße 12 D-80331 München tel. (+49)-089-2195-0 fax (+49)-089-2195-2221
Giappone Japan Patent Office	www.jpo.go.jp	General Affairs Division 3-4-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku Tokyo 100-8915, Japan tel. (+81)-3-3581-1898 fax (+81)-3-3581-0762
Gran Bretagna The UK Patent Office	www.patent.gov.uk	Concept House - Cardiff Road Newport - South Wales NP10 8QQ United Kingdom tel. (+44)-1-633-813-930 fax (+44)-1-633-813-600
Paesi Bassi Netherlands Industrial Property Office (NIPO)	www.octrooicentrum.nl	Patentlaan 2, PO box 5820 NL-2280 HV Rijswijk (ZH), Netherlands tel. (+31)-70-39-86655 fax (+31)-70-39-00190
Spagna Oficina Española de Patentes y Marcas	www.oepm.es	c/ Panamá, 1 ES-28071 Madrid, ESPAÑA tel. (+34)-91-7925804 fax (+34)-91-3495597
Svizzera Eidgenössisches Institut für geistiges Eigentum	www.ige.ch	Einsteinstraße 2 CH-3003 Bern tel. (+41)-31-325-2525 fax (+41)-31-325-2526
Russia Rospatent - Federal Institut of Industrial Property	www.fips.ru/ruptoen/index.htm	bld. 30-1, Berezhkovskaya nab. Moscow, G-59, GSP-5 Russia, 123995 tel. (+7)-095-24-06015 fax (+7)-095-24-33337
USA U.S. Patent and Trademark Office (USPTO)	www.uspto.gov	General Information Services Division Crystal Plaza 3, Room 2C02 Washington, DC 20231, USA tel. (+1)-703-308-4357 fax (+1)-703-305-7786

La Guida è stata curata, per conto di Unioncamere Lombardia, da Innovhub - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano - e realizzata nell'ambito del progetto "Sostegno integrato per l'internazionalizzazione delle PMI: coordinamento di strumenti e iniziative camerali e ampliamento dei servizi reali di supporto in tema di tutela internazionale della proprietà intellettuale e certificazione per l'estero". Al progetto, finanziato a valere sul Fondo di Perequazione 2007-2008, hanno aderito le seguenti Camere di Commercio:



Camera di Commercio
Como

www.co.camcom.gov.it



Camera di Commercio
Cremona

www.cciaa.cremona.it



Camera di Commercio
Lecco

www.lc.camcom.gov.it



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

www.mi.camcom.it



CAMERA di
COMMERCIO
MONZA BRIANZA

www.mb.camcom.it



Camera di Commercio
Pavia

www.pv.camcom.gov.it



Camera di Commercio
Sondrio

www.so.camcom.gov.it



CAMERA DI
COMMERCIO
DI VARESE

www.va.camcom.it



www.unioncamerelombardia.it

