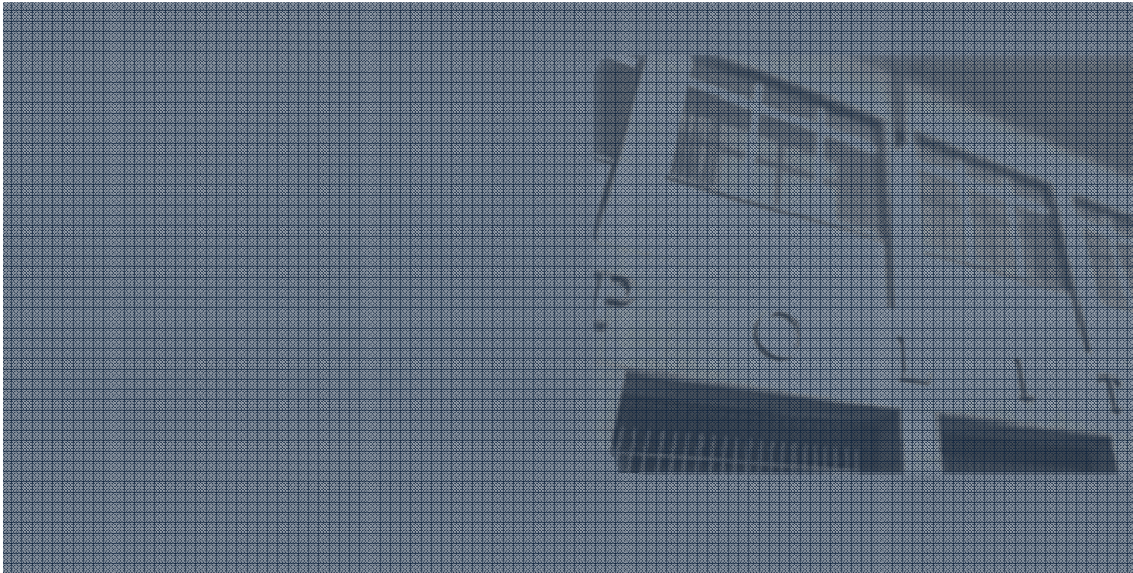


POLITECNICO DI TORINO



An International university for the community

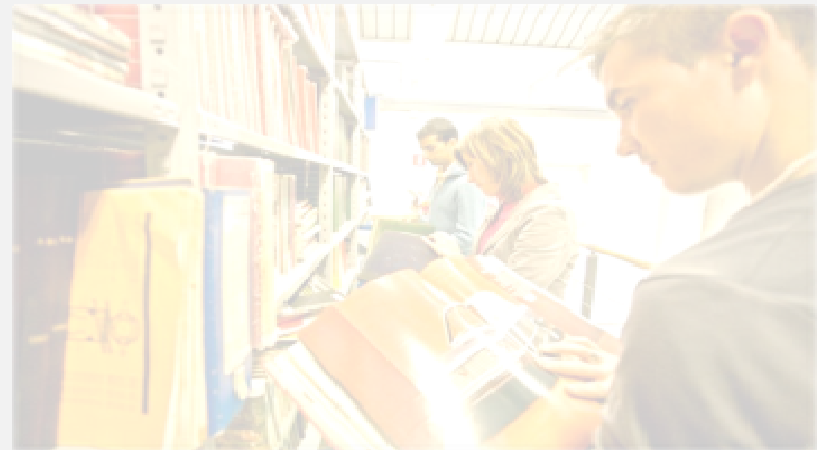
OGGETTO DEL BREVETTO INVENZIONE

- L'invenzione è la soluzione, nuova ed originale, di un problema tecnico
- L'invenzione è qualcosa che non c'era e pertanto non è una scoperta, che concettualmente è identificabile come il rinvenimento di qualcosa già esistente in natura

COME SI PROTEGGE UN'INVENZIONE

Un invenzione può essere protetta con:

- **il segreto industriale**
- **la brevettazione**



Queste due forme spesso si compensano e raramente si escludono

Il segreto industriale è:

- una forma di protezione aleatoria, conservata solo finché le informazioni rimangono segrete
- una forma di protezione opponibile solo a coloro che illegittimamente si procurano le informazioni
- una forma di tutela complementare
- una forma di tutela alternativa rispetto alla brevettazione
- unica alternativa
- sovrapposizione (es. software: codice sorgente segreto)

- **Non è vietato ottenere le informazioni segrete tramite reverse engineering di un prodotto legittimamente procurato**
- **Con il deposito di una domanda di brevetto, invece, si è legalmente protetti dal giorno effettivo di deposito, indipendentemente dalla successiva conoscenza da parte di terzi della soluzione brevettata**

Alla base del sistema brevettuale c'è un patto tra il richiedente e lo Stato nel quale è depositata la domanda di brevetto

- **Il richiedente si impegna a mettere l'invenzione a disposizione del pubblico di modo che tutti possano beneficiare dei vantaggi conferiti dall'innovazione e continuare ad innovare sulla base di questa**
- **Lo Stato concede al richiedente un diritto di esclusiva**

Il titolare di un BREVETTO può:

- vietare agli altri la produzione, la vendita o l'utilizzazione del proprio titolo, in un dato territorio e per un determinato periodo di tempo, senza autorizzazione
- sfruttare in regime di monopolio la propria invenzione qualora non sussistano brevetti antecedenti di cui sono proprietari terzi oppure normative che ne vietino l'attuazione (dunque l'uso non è automaticamente garantito)

La protezione legale derivante da brevetto è soggetta a limiti:

- **temporali (20 anni)**
- **geografici (la tutela è limitata alla/e nazione/i in cui si è depositata la domanda)**

I REQUISITI DI BREVETTABILITA' (1)

NOVITA'

→ un'invenzione non deve essere compresa nello stato della tecnica

ATTIVITA' INVENTIVA

→ un'invenzione non deve risultare in modo evidente dallo "stato della tecnica" per un "esperto del ramo"

INDUSTRIALITA'

→ un'invenzione deve essere suscettibile di applicazione industriale

SUFFICIENTE DESCRIZIONE

→ un'invenzione deve essere descritta in modo tale da poter essere riprodotta

LEGALITA'

→ un'invenzione deve essere legale

I REQUISITI DI BREVETTABILITA' (2)

NOVITA'



Un'invenzione è nuova se non è stata in alcun modo divulgata, ossia resa accessibile al pubblico nel territorio dello stato o all'estero prima della data di deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o qualsiasi altro mezzo (NOVITA' ASSOLUTA)

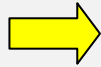
ATTIVITA' INVENTIVA



Un'invenzione soddisfa tale requisito se, per una persona esperta del ramo, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Principio della non ovvietà

I REQUISITI DI BREVETTABILITA' (3)

INDUSTRIALITA'



Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere d'industria, compresa quella agricola

SUFFICIENTE DESCRIZIONE



Un'invenzione è sufficientemente descritta se consente ad altri di riprodurla.

LEGALITA'



Un'invenzione non deve essere contraria all'ordine pubblico e al buon costume

COSA NON SI PUO' BREVETTARE

Non si possono brevettare:

- le idee prive di applicazione pratica
- le scoperte
- le teorie e i metodi matematici
- i piani, i metodi per attività intellettuali, commerciali e per gioco
- i software (in quanto tali)
- la presentazione di informazioni
- le razze animali e vegetali

STRUTTURA DEL BREVETTO (1)

Il brevetto è un documento costituito e strutturato nel seguente modo:

1. DATI BIBLIOGRAFICI

- titolare inventore
- data e numero deposito
- data e numero pubblicazione
- data e numero concessione
- classificazione

2. TITOLO

3. RIASSUNTO





①⑪ Publication number: **0 201 184 B1**

①⑫ **EUROPEAN PATENT SPECIFICATION**

- ④⑤ Date of publication of patent specification: **16.12.92** ⑤① Int. Cl.⁵: **C12P 19/34, C12N 15/10, //C12Q1/68, C07H21/00**
- ②① Application number: **86302299.2**
- ②② Date of filing: **27.03.86**

Divisional application 92201226.5 filed on 27/03/86.

⑤④ **Process for amplifying nucleic acid sequences.**

③① Priority: **28.03.85 US 716975**
25.10.85 US 791308

④③ Date of publication of application:
17.12.86 Bulletin 86/46

④⑤ Publication of the grant of the patent:
16.12.92 Bulletin 92/51

⑦③ Proprietor: **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG**
Postfach 3255
CH-4002 Basel(CH)

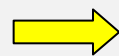
⑦② Inventor: **Mullis, Kary Banks**
447 Beloit Avenue
Kensington California 94708(US)

STRUTTURA DEL BREVETTO (2)

4. DESCRIZIONE

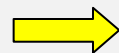
- descrizione del campo tecnico cui si riferisce l'invenzione. "La presente invenzione si riferisce a ..."
- descrizione dello stato dell'arte
- descrizione del problema/i tecnico/i che mira a risolvere l'invenzione
- descrizione della soluzione
- descrizione delle figure presenti nei disegni
- descrizione di almeno un esempio di attuazione dell'invenzione ("one mode" vs. "Best mode")

5. RIVENDICAZIONI



definiscono con precisione l'ambito di tutela legale (l'oggetto dell'esclusiva)

6. DISEGNI



descrizione delle figure in tutti i disegni

COME SI OTTIENE UN BREVETTO?

- **DEPOSITO NAZIONALE** (in Italia presso UIBM)
- **DEPOSITO INTERNAZIONALE** (presso WIPO-PCT Patent Cooperation Treaty)
- **DEPOSITO REGIONALE** (presso EPO-EPC European Patent Convention)

- La protezione derivante dal brevetto è limitata territorialmente, ossia allo Stato in cui viene depositata la domanda di brevetto
- Si ottiene una protezione più ampia se si depositano più domande di brevetto relative ad una stessa invenzione nei Paesi di interesse
- Accordi internazionali facilitano questa procedura, offrendo diversi vantaggi, tra cui:
 - principio di priorità nazionale
 - riduzione delle spese
 - posticipo del momento decisionale

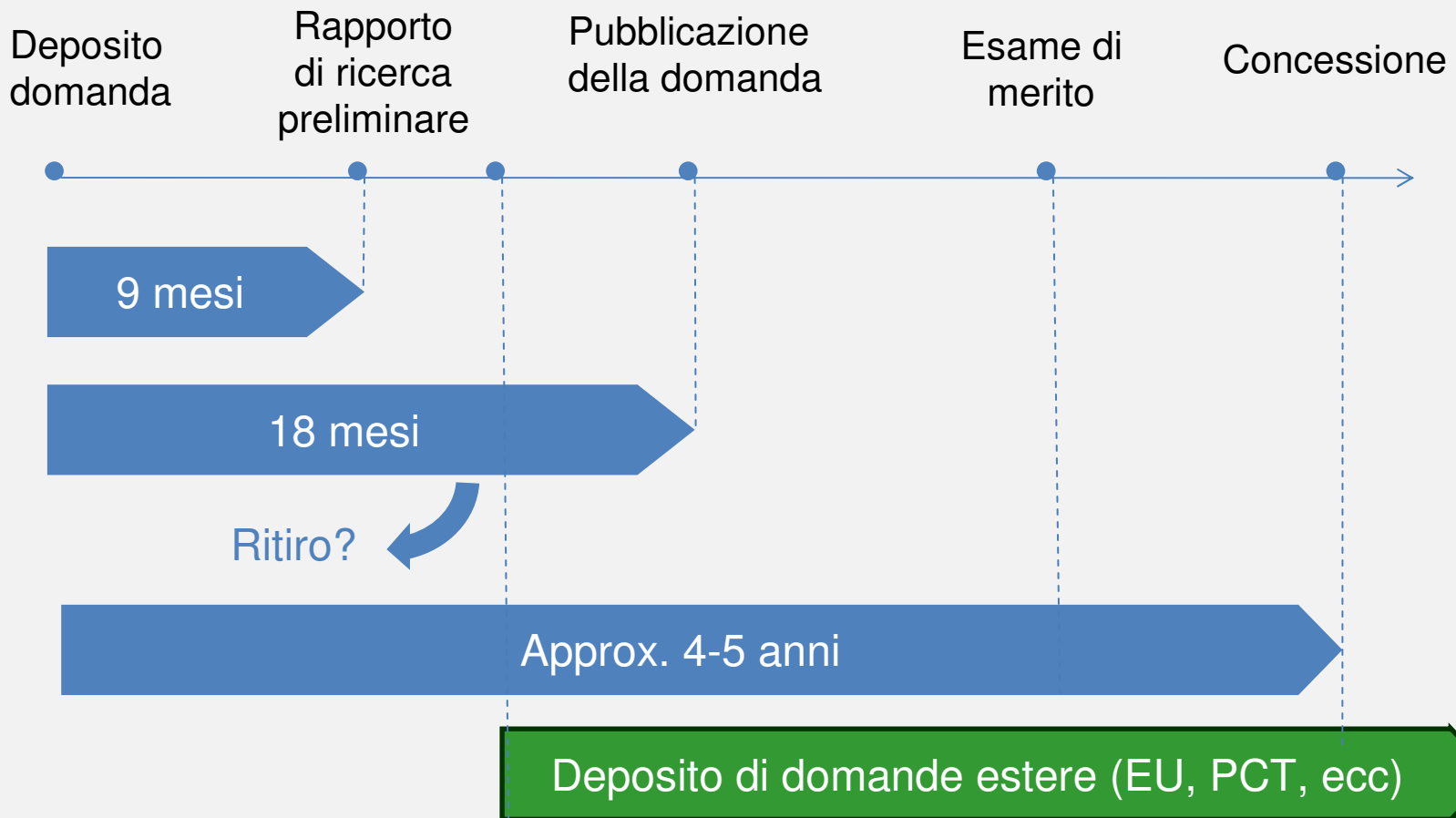
- **La Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale del 1883 stabilisce che chi deposita per la prima volta una domanda di brevetto in uno Stato membro della Convenzione ha 12 mesi di tempo per depositare domande corrispondenti in altri Stati**
- **Gli effetti di tali domande, per quello che riguarda la divulgazione ed anticipazione di altri brevetti, partono dalla data di deposito della prima domanda (Priorità)**
- **La domanda prioritaria è così definita in quanto la sua data di deposito (data di priorità) potrà essere rivendicata in successive domande depositate all'estero**

Autorità di riferimento: UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi)

1. In Italia la domanda di brevetto può essere depositata dal richiedente o da un mandatario abilitato in forma cartacea o telematica presso l'Ufficio Brevetti e Marchi della Camera di Commercio oppure direttamente, tramite servizio postale, presso l'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM)
2. Esame formale da parte dell'ufficio ricevente ed invio delle domande all'Ufficio Brevetti e Marchi Europeo per la ricerca di anteriorità
3. Emissione del Rapporto di Ricerca Europeo
4. Estensione (?)
5. Pubblicazione della domanda
6. Esame di merito (concessione o rigetto-ricorso)

DEPOSITO NAZIONALE (2)

La procedura dal brevetto italiano



IL RAPPORTO DI RICERCA

Nel rapporto di ricerca:

- sono citati i documenti rilevanti per l'oggetto della domanda di brevetto con i dati bibliografici
- i documenti sono contrassegnati con una lettera a seconda del grado di rilevanza - X, Y, A, T, P, E, O, L, D
- nell'allegato al rapporto di ricerca sono indicati tutti i membri della famiglia dei documenti citati

ESEMPIO RAPPORTO DI RICERCA

DOCUMENTI CONSIDERATI DI RILIEVO			
Categoria	Citazione del documento con indicazione, se appropriata, delle parti rilevanti	Rivendicazioni rilevanti	CLASSIFICAZIONE DELLA DOMANDA (IPC)
X	GERGELY M ET AL: "First experiments to determine snow density from diffuse near-infrared transmittance", COLD REGIONS SCIENCE AND TECHNOLOGY, ELSEVIER, vol. 64, no. 2, 1 November 2010 (2010-11-01), pages 81-86, XP027417403, ISSN: 0165-232X [retrieved on 2010-06-30]	1,2,5	INV. G01N9/24
Y	* abstract * * figure 2 * * paragraph [02.2] *	3,4,7	
Y	US 3 843 887 A (MORRISON R) 22 October 1974 (1974-10-22) * figures 1,3 * * column 1, lines 8-17 * * column 4, lines 45-68 *	3,4,6-10	
Y	MALEOLM MELLOR: "A Brief Review of the Thermal Properties and Radiation Characteristics of Snow", 19630101 1 January 1963 (1963-01-01), pages 186-187, XP007919709, Retrieved from the Internet: URL:www.epic-reports.awi.de/.../Polarforsch1963_1-2_9.pdf [retrieved on 2011-11-10] * the whole document *	6-10	CAMPI TECNICI RICERCATI (IPC) G01N

CATEGORIA DEI DOCUMENTI CITATI

X: di particolare rilevanza se considerato singolarmente
Y: di particolare rilevanza se combinato con un altro documento della stessa categoria
A: informazione generica
O: divulgazione orale
P: documento intermedio

T: teoria o principio alla base dell'invenzione
E: documento brevettuale antecedente, ma pubblicato dopo o alla data di deposito
D: documento citato nella domanda
L: documento citato per altre ragioni
&: membro della stessa famiglia di brevetti, documento corrispondente

ESAME DELLA DOMANDA

- L'UIBM procede all'esame dopo la pubblicazione della domanda tenendo in considerazione il Rapporto di Ricerca e le eventuali argomentazioni e modifiche depositate dal richiedente
- Dopo la ricezione del Rapporto di Ricerca ed entro tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda, il richiedente può (non è quindi obbligatorio) depositare le proprie argomentazioni e modifiche

- **Prima della concessione del brevetto o del rigetto della domanda si possono correggere aspetti non sostanziali, introdurre nuovi esempi o limitare descrizione, disegni e rivendicazioni (l'importante è non ampliare l'ambito di protezione)**
- **In caso di rigetto è possibile appellarsi alla Commissione dei Ricorsi (tramite un avvocato e non un consulente in p.i.) entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione**

Autorità di riferimento – EPO (European Patent Office)

1. La procedura europea consente di poter richiedere ed ottenere il brevetto con una procedura centralizzata valida per i 39 Stati che hanno aderito alla Convenzione del Brevetto Europeo
2. La domanda di brevetto può essere presentata immediatamente o entro 12 mesi dalla data di deposito in Italia di un brevetto nazionale
3. Dopo 6/8 mesi dal deposito di una domanda di brevetto europeo, il titolare riceverà un "Rapporto di ricerca" accompagnato da una "Opinione preliminare"

PROCEDURA EUROPEA (2)

- 4. Entro 6 mesi dal ricevimento del Rapporto di Ricerca, il titolare potrà richiedere l'esame sostanziale**
- 5. A seguito di un attento esame sostanziale, l'Ufficio Brevetti Europeo, concede un fascio di brevetti separati per ogni Paese designato**
- 6. Ogni singolo brevetto deve essere convalidato in ciascuno degli Stati di interesse attivando la procedura di registrazione**
- 7. Il titolo ottenuto, una volta registrato, ha lo stesso ambito di tutela in tutti i Paesi designati**

PROCEDURA INTERNAZIONALE (1)

Autorità di riferimento – WIPO (World Intellectual Property Organization)

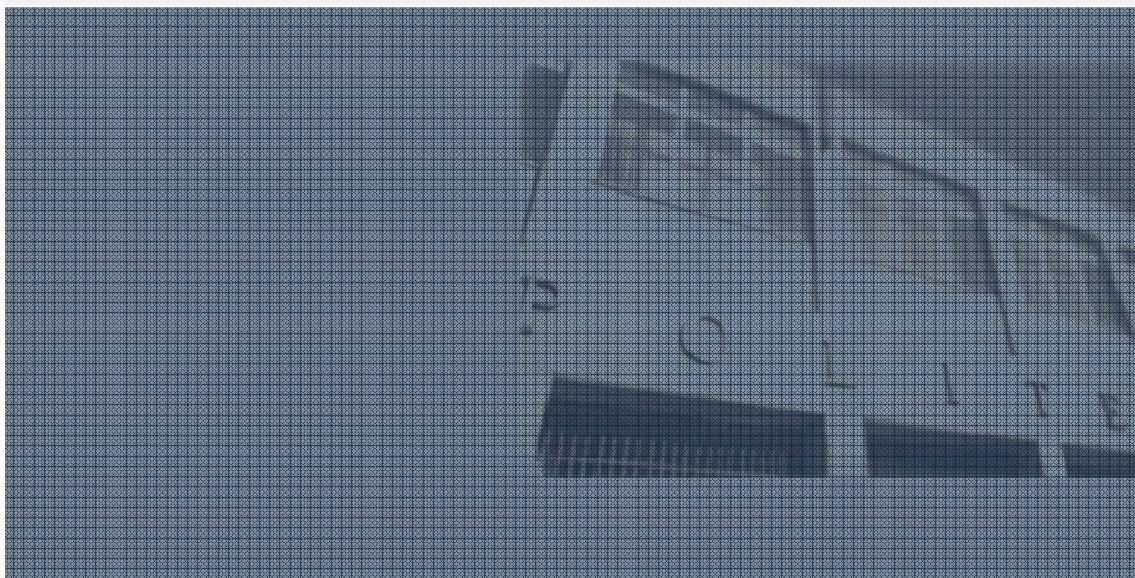
1. La procedura internazionale consente di depositare un'unica domanda di brevetto simultaneamente nei 138 paesi aderenti al Patent Cooperation Treaty
2. All'atto di tale deposito vengono automaticamente designati tutti gli Stati aderenti al Trattato P.C.T. (designazione non vincolante)
3. La fase internazionale prevede ricerca di anteriorità che, per l'Italia, viene effettuata dall'Ufficio Brevetti Europeo
4. L'Ente che ha condotto la ricerca invia al richiedente il rapporto di ricerca corredato da giudizio preliminare di brevettabilità dell'invenzione (written opinion), nel quale viene espresso un parere sulla presenza dei requisiti di novità e di attività inventiva

PROCEDURA INTERNAZIONALE (2)

5. **Il richiedere può richiedere anche un esame di merito**
6. **La fase internazionale si conclude con la pubblicazione della domanda di brevetto internazionale P.C.T. corredata da un rapporto di ricerca**

PROCEDURA INTERNAZIONALE

- Non è un sistema di concessione, ma una procedura semplice e più economica per ottenere la tutela in diversi Stati
- Serve soprattutto a posticipare il momento decisionale per “l'estensione all'estero”, portandolo ad un massimo di 30 mesi (invece di 12) dalla data di priorità
- Allo scadere dei 30 mesi è necessario depositare una domanda di brevetto in ciascuno stato di interesse, dove sarà soggetta alle normali procedure previste per quella nazione
- Il rilascio del brevetto è di esclusiva competenza dell'Ufficio Nazionale designato



Grazie