



I BREVETTI

Cos'è una invenzione e come posso proteggerla?

Un'invenzione è generalmente definita come una soluzione nuova ed innovativa in risposta ad un problema tecnico. L'invenzione può essere quindi un congegno, un prodotto, un metodo od un procedimento completamente nuovo o può essere un miglioramento di un prodotto o procedimento già esistente, mentre non può essere considerata come invenzione, e quindi non può godere di un diritto di esclusiva tramite la concessione di un brevetto, la mera scoperta di qualcosa che esiste già in natura e che quindi non presenta i requisiti di novità ed inventività.

Pertanto possono essere oggetto di brevetto le invenzioni che abbiamo i seguenti requisiti:

- ◆ Novità ossia l'oggetto della domanda non deve essere compreso nello stato dell'arte esistente al momento del deposito della domanda di brevetto o del brevetto di priorità,
- ◆ Attività inventiva ossia l'invenzione, per una persona esperta in quel particolare campo tecnologico,

non deve essere evidente dallo stato della tecnica,

- ◆ Applicabilità industriale ossia l'invenzione deve poter essere utilizzata per ottenere un risultato tecnicamente apprezzabile.

Ai fini di ottenere il requisito della novità è importante che le caratteristiche relative all'invenzione o al modello di utilità non vengano svelate prima del deposito della domanda di brevetto.

L'inventore deve mantenere la sua invenzione segreta fino al momento del deposito della domanda di brevetto, evitando qualsiasi divulgazione sia orale che scritta, sia mediante realizzazione e presentazione a terzi di disegni, prototipi o simili.

Il consulente di Proprietà Industriale è tenuto per legge al segreto professionale. Pertanto non costituisce divulgazione l'esposizione dell'invenzione ad un consulente in PI che fornisce all'inventore una prestazione professionale.

Non è necessario avere un prototipo dell'oggetto del brevetto per ottenere la protezione.

Il brevetto è un diritto concesso dallo Stato che conferisce un monopolio di sfruttamento, limitato nel tempo e territorialmente, e permette di escludere terzi dal godimento e dai benefici collegati ad una invenzione brevettata, senza il consenso del titolare.

Il brevetto attribuisce al titolare un diritto esclusivo al fine di prevenire o di inibire l'utilizzo, la produzione, la commercializzazione oppure l'importazione di un prodotto ovvero l'implementazione di un processo oggetto dell'invenzione brevettata, senza il preventivo consenso del titolare del brevetto.

STUDIO KARAGHIOSOFF & FRIZZI S.r.l.

Via Baracca 1r I-17100 SAVONA (SV) - ITALY
Tel +39 (019) 8485622 - Fax +39 (019) 8335166

Via Macaggi 21/16A I-16121 GENOVA (GE) - ITALY - Tel +39 (010) 581859

P.Iva: IT 03798120105 - C.F. 03798120105
REA GE-379389 - Iscrizione Reg. Imprese di Genova

Quale contropartita derivante dal diritto di esclusiva, al titolare dell'invenzione brevettata è richiesto di divulgare l'invenzione al pubblico mediante una descrizione scritta sufficientemente chiara e completa dell'invenzione contenuta nella domanda di brevetto, in modo tale che ogni persona esperta del settore possa attuarla.

Quanto costa e quanto dura il diritto di esclusiva?

Il brevetto per invenzione ha una durata di 20 anni dalla data di deposito, non estendibile, sempre che siano regolarmente pagate le tasse annuali di mantenimento in vita del brevetto.

Il diritto di esclusiva è conferito con la concessione del brevetto, ma i relativi effetti decorrono dalla data di pubblicazione che avviene dopo 18 mesi dal deposito o dalla data di notifica a terzi a cura del richiedente.

Il richiedente, all'atto della domanda, può esprimere la volontà di anticipare la pubblicazione a 90 giorni dal deposito. Al termine del diritto di esclusiva o nel caso in cui le tasse di mantenimento non vengano pagate, il brevetto diventa di dominio pubblico e chiunque può attuare l'invenzione.

Il prolungamento della durata del brevetto è possibile a certe condizioni: nel caso di brevetti farmaceutici o per prodotti fitosanitari è possibile presentare una domanda per certificato di protezione complementare (c.c.p.).

I costi preventivati dal nostro Studio per il deposito di una domanda di brevetto per invenzione o per modello di utilità sono comprensivi della stesura del testo, della preparazione dei disegni formali, della preparazione e del deposito di tutti i documenti richiesti dalla normativa vigente, del pagamento delle tasse dovute al deposito, dell'invio di una o più copie dei documenti depositati, di avvisi di scadenza priorità, di avvisi di ricerca ed esame, di avvisi di scadenza tasse di mantenimento e dell'invio dei documenti di rilascio.

Non sono previsti costi aggiuntivi per le visite di consulenza presso i nostri clienti.

Il brevetto ha validità territoriale: si può scegliere di depositare una domanda per brevetto nazionale, ad esempio in Italia o in qualsiasi altro stato estero, che avrà validità solo nel territorio dello Stato o richiedere che l'invenzione venga protetta in più Stati, depositando una domanda di brevetto europea, una domanda di brevetto internazionale, una domanda di brevetto eurasiatico o una domanda di brevetto per paesi dell'Africa appartenenti alle organizzazioni OAPI o ARIPO.

Il deposito di una domanda di brevetto fa nascere un diritto di priorità ossia consente allo stesso richiedente di depositare una domanda successiva per la stessa invenzione, entro 12 mesi dal primo deposito, rivendicando la data di deposito del primo brevetto.

Il titolare di un diritto di priorità, che nasce con un primo deposito regolare di una domanda di protezione, può pretendere che la valutazione dei requisiti di brevettabilità dell'oggetto della domanda rivendicante la priorità sia compiuta in base alla situazione esistente al momento del primo deposito di tale domanda: le domande con priorità non sono pregiudicate da anteriorità opponibili (deposito di altre domande, pubblicazione o attuazione dell'invenzione, messa in vendita) formatesi nell'intervallo di tempo intercorso tra i due depositi.

Brevetto nazionale

Le domande di brevetto per invenzione e per modello di utilità italiane possono essere depositate presso le Camere di Commercio o presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, direttamente oppure tramite un consulente in proprietà industriale regolarmente iscritto all'Albo nazionale dei mandatari, o anche da un avvocato.

La concessione di tutte le privative nazionali compete all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

L'UIBM valuta l'ammissibilità della domanda (ossia se il suo oggetto può essere protetto come invenzione o modello di utilità) e se essa soddisfa alcuni requisiti formali e sostanziali.

A decorrere dal primo luglio 2008 l'UIBM ha predisposto di redigere con l'ausilio dell'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) per i soli brevetti di invenzione un rapporto di ricerca sullo stato della tecnica ed un parere di brevettabilità, ossia un parere relativo a novità e al livello inventivo dell'invenzione.

Il brevetto generalmente viene concesso dopo circa 3-5 anni dal deposito della domanda.

Il brevetto italiano concesso è valido in tutto il territorio italiano e nello Stato di San Marino.

Brevetto europeo

Il brevetto europeo consente di richiedere il rilascio, con una unica procedura centralizzata, di un brevetto valido per una o più nazioni che aderiscono alla Convenzione sul brevetto Europeo (EPC).

La procedura prevede il deposito della domanda, l'esame delle condizioni formali, la ricerca di anteriorità e la pubblicazione dopo 18 mesi dal deposito, o dalla data di priorità, della domanda e del rapporto di ricerca.

Segue la fase di esame vera e propria, che inizia, su richiesta del titolare, con il pagamento della tassa di esame e procede in forma di contraddittorio tra esaminatore e richiedente, o suo rappresentante.

Al termine della fase di esame il brevetto può essere rilasciato o la domanda può essere respinta. E' possibile presentare ricorso contro la decisione di rifiuto del brevetto.

Dopo il rilascio, il brevetto deve essere convalidato in uno o più Stati che aderiscono alla Convenzione del brevetto Europeo, che comprende quasi tutti gli Stati della Comunità Europea ed altri paesi limitrofi: il brevetto europeo, pur iniziando con un'unica procedura, dopo il rilascio, si trasforma in un fascio di brevetti nazionali soggetti alle regole delle singole nazioni.

La convalida nei singoli Stati può prevedere il pagamento di una tassa ed il deposito di una traduzione di tutto il testo (rivendicazioni) nella lingua ufficiale dello Stato.

Il costo di un brevetto europeo varia principalmente in base al numero degli Stati scelti e alla complessità dell'invenzione che può rendere necessario il pagamento di tasse aggiuntive (tasse per pagine di descrizione e tasse per rivendicazioni) al momento del deposito.

A partire dal terzo anno dal deposito è dovuta una tassa di mantenimento della domanda pagabile all'EPO.

Dopo la concessione del brevetto sono dovute tasse nazionali di mantenimento in ciascuno Stato designato.

Brevetto Internazionale

Il brevetto internazionale o PCT (Patent Cooperation Treaty) consente di depositare la prenotazione di protezione in quasi tutte le nazioni del mondo depositando una richiesta di brevetto presso un ente internazionale con sede a Ginevra (WIPO).

La procedura di deposito è inizialmente unitaria: l'Ufficio internazionale effettua una ricerca di novità e, su richiesta, un esame internazionale, fornendo al titolare un parere in merito alla possibilità che la domanda di brevetto possa essere accolta.

Terminata questa fase, generalmente dopo trenta mesi dalla data di deposito o di priorità, si dovrà entrare nelle fasi nazionali o regionali, chiedendo ad ogni nazione o gruppo di nazioni (tramite ad esempio presentazione di domanda di brevetto europea Euro-PCT) di esaminare il brevetto e concederlo.

La presentazione di un'unica domanda di protezione, in luogo di singole domande nazionali, consente di ridurre notevolmente i costi di deposito (un'unica tassa ed un'unica lingua e quindi, un'unica traduzione), e consente di posticipare la scelta degli Stati in cui ottenere il diritto di esclusiva.

I costi di una procedura internazionale variano principalmente in base ai paesi scelti.

Brevetto Unitario

Il brevetto unitario, quando entrerà in vigore, consentirà di ottenere tramite un'unica procedura un brevetto valido in 25 paesi europei, cioè tutti i membri dell'unione europea tranne l'Italia e la Spagna che hanno scelto di non aderire al brevetto unitario ma che hanno comunque il diritto di entrare a far parte. Il brevetto unitario coesisterà sia con il brevetto europeo che con i brevetti nazionali.