



# **EU<sup>®</sup>EKA**

IP CONSULTING

Studio professionale associato specializzato in Proprietà Intellettuale  
Brevetti • Marchi • Design • Diritto d'autore • Tutela legale

[www.eurekaipconsulting.com](http://www.eurekaipconsulting.com)

Camera di Commercio di Trento

## **Nascita e realizzazione di un brevetto**

12 ottobre 2018

Ing. Alfeo Muraro

# 1. INVENZIONE E BREVETTO

## L'INVENZIONE SECONDO IL VOCABOLARIO TRECCANI

“Ideazione, creazione o introduzione di oggetti, prodotti o strumenti nuovi, o anche soltanto di un metodo di produzione materiale o intellettuale, e in genere di quanto può rendere più facile il lavoro, determinare attività nuove, contribuire al progresso della conoscenza e delle abilità tecniche”

## L'INVENZIONE BREVETTABILE

“Soluzione originale ad un problema tecnico”

### L'INVENZIONE BREVETTABILE

Soluzione originale ad un problema tecnico

#### 1. “soluzione”

Non si brevetta lo scopo, ma la soluzione per raggiungerlo.

#### 2. “problema tecnico”

L'invenzione non è un'idea astratta, ma la sua declinazione concreta.

Non sono brevettabili:

scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici, metodi per giochi o attività intellettuali o commerciali, programmi software, presentazioni di informazioni ...  
ma soltanto *in quanto tali*.

#### 3. “originale”

Non risulta evidente all'esperto del ramo dallo stato della tecnica.

Presuppone la novità, ma è qualcosa di più.

### LO STATO DELLA TECNICA /1

Artt. 46 e 47 C.P.I. (\*)

“tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data di deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo (Art. 46 comma 2)

**ATTENZIONE: L'INVENTORE CHE DIVULGA LA SUA INVENZIONE PRIMA DI AVER DEPOSITATO LA DOMANDA DI BREVETTO PUÒ RENDERE NULLA LA SUA STESSA DOMANDA**

“una divulgazione dell'invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa (Art. 47 comma 1)

**PRIMA DI DIVULGARE L'INVENZIONE AD UN POTENZIALE ACQUIRENTE, FARGLI SOTTOSCRIVERE UN ACCORDO DI RISERVATEZZA (NON DISCLOSURE AGREEMENT)**

(\*) *Codice della Proprietà Industriale, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30*

### LO STATO DELLA TECNICA /2

I documenti brevettuali rimangono segreti (in genere) per 18 mesi dalla data di deposito.

Art. 46 C.P.I.

“È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo designanti l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi (Art. 46 comma 3)

## COSA SI PUÒ BREVETTARE?

Prodotto, dispositivo, macchina, sistema, sostanza, procedimento

nuovi, oppure

migliorativi dello stato della tecnica

## 2. LA BREVETTAZIONE

### COSA SI INTENDE PER “BREVETTAZIONE”

Artt. 1 e 2 C.P.I.

Procedimento amministrativo mediante il quale un richiedente, per mezzo di una domanda di brevetto, ottiene la concessione di un titolo di proprietà industriale (brevetto) che dà luogo ai diritti previsti dal Codice della Proprietà Industriale (C.P.I. - D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).

Art. 2 comma 5 C.P.I.

“L’attività amministrativa di brevettazione ha natura di accertamento costitutivo”

NOTA: nel 2008 è stato introdotto un esame della domanda, in cui l’esaminatore produce un “rapporto di ricerca” corredato da una “opinione scritta” al quale il richiedente deve replicare, pena il rigetto della domanda

### ELEMENTI DI UNA DOMANDA DI BREVETTO

Modulo di domanda

Descrizione dell'invenzione

Disegni (opzionali) necessari all'intelligenza della descrizione

**Rivendicazioni:** definiscono ciò che l'inventore intende tutelare, fatto salvo il “principio degli equivalenti”

*Principio degli equivalenti: per determinare l'ambito di protezione del brevetto si tiene conto degli elementi equivalenti a quelli indicati nelle rivendicazioni*

### I DIRITTI DEL BREVETTO PER INVENZIONE

Artt. 62, 63, 66 C.P.I.

**Diritto morale:** il diritto dell'inventore di essere riconosciuto autore  
*inalienabile*

**Diritti patrimoniali:** la facoltà esclusiva di (i) attuare l'invenzione e di (ii) trarne profitto nel territorio dello Stato  
*alienabile e trasmissibile*

**Durata:** 20 anni dalla data di deposito

### DIRITTI ESCLUSIVI ACQUISITI MEDIANTE BREVETTAZIONE

Art. 66 C.P.I.

- **per un prodotto:** diritto di vietare ai terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto.
- **per un procedimento:** diritto 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

#### ALTRI ASPETTI DA CONSIDERARE:

- brevetto dipendente: un brevetto la cui attuazione implichi l'attuazione di invenzioni protette da precedenti brevetti ancora in vigore non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi
- limitazioni: uso privato e non commerciale, uso sperimentale, sperimentazioni di nuovi farmaci, preparazioni galeniche, preuso

## PERCHÉ BREVETTARE

- per proteggere gli investimenti in Ricerca e Sviluppo
- per acquisire un vantaggio competitivo
- per valorizzare un prodotto/processo
- per trarre benefici finanziari mediante licenze
- per stipulare licenze incrociate con un concorrente
- per aumentare il valore dell'impresa (i beni immateriali hanno un valore economico)

## 3. TUTELA GIUDIZIARIA - CENNI

### L'AZIONE DI CONTRAFFAZIONE

Va proposta dal titolare del brevetto o dal richiedente davanti alle Sezioni specializzate in materia di impresa istituite nei capoluoghi di ogni Regione tranne Aosta (competenza: Torino) ed a Catania, Brescia, Bolzano.

I giudici che compongono le Sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze.

SEZIONI IMPRESA SUL  
TERRITORIO NAZIONALE



### PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

#### 1) Procedimento cautelare (d’urgenza)

Procedimento sommario volto ad evitare in via provvisoria, prima del processo o durante il tempo necessario perché questo si svolga, un pregiudizio imminente ed irreparabile del diritto. Talvolta concesso *inaudita altera parte*.

#### 2) Procedimento di merito (ordinario)

Procedimento ordinario di cognizione (processo civile) per confermare eventuali azioni cautelari e per ottenere il risarcimento del danno.

A differenza di altri ordinamenti (comunitari ed extra-comunitari), in Italia si può iniziare un procedimento sulla base della domanda di brevetto, cioè prima della sua concessione.

### DATI STATISTICI

#### 1) Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

	Proc. Definiti		Proc. Definiti		Proc. Definiti		Proc. Definiti		Proc. Definiti	
	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	I sem 2016	%
entro 6 mesi	254	63%	2.245	76%	2.283	56%	2.255	45%	1.199	42%
tra 6 mesi e 1 anno	39	10%	402	14%	711	17%	774	16%	424	15%
oltre 1 anno	111	27%	304	10%	1.078	26%	1.938	39%	1.223	43%
<b>Totale complessivo</b>	<b>404</b>	<b>100%</b>	<b>2.951</b>	<b>100%</b>	<b>4.072</b>	<b>100%</b>	<b>4.967</b>	<b>100%</b>	<b>2.846</b>	<b>100%</b>

Dati estratti dal DWGC - Ultimo aggiornamento del sistema avvenuto il 14/07/2016

2012 – I SEM 2016



#### 2) Convegno AIPPI del 08/02/2013

I tempi di smaltimento dei procedimenti innanzi alle sezioni specializzate del Tribunale di Milano e di quello di Torino sono stati indicati in 2-3 mesi per i procedimenti cautelari e 2-3 anni per le cause ordinarie.

### PROVVEDIMENTI CAUTELARI

**Descrizione giudiziale (Art. 130 C.P.I.):** mezzo per raccogliere la prova della contraffazione

**Sequestro (Art. 130 C.P.I.):** volto a “congelare” i prodotti in contraffazione, i mezzi adibiti alla produzione e gli elementi di prova

**Inibitoria (Art. 131 C.P.I.):** ordine del giudice di “*non facere*” nei confronti di un presunto contraffattore ed eventuali terzi coinvolti nella contraffazione

**Ordine di ritiro dal commercio (Art. 131 C.P.I.)** dei prodotti in contraffazione

### PROVVEDIMENTI NEL PROCESSO DI MERITO

Artt. 124, 125, 126 C.P.I.

Con la sentenza che accerta la contraffazione, possono essere disposti:

**Inibitoria** della fabbricazione, del commercio e dell'uso dei prodotti contraffatti

**Ordine di ritiro definitivo dal commercio** dei prodotti contraffatti

**Distruzione** delle cose costituenti la violazione dei diritti

**Assegnazione in proprietà** al titolare dei prodotti contraffatti e dei mezzi per produrli

**Pubblicazione della sentenza** in uno o più giornali a spese del contraffattore

**Risarcimento del danno** derivante da mancato guadagno, benefici realizzati dal contraffattore e danno morale

## 4. TUTELA ALL'ESTERO

### PERCHÉ BREVETTARE ALL'ESTERO

- per proteggersi nei mercati in cui si è già presenti
- in vista dell'espansione in nuovi mercati
- in vista di un accordo di licenza con un distributore
- per bloccare concorrenti stranieri
- per stipulare una licenza incrociata con un concorrente

### IL DIRITTO DI PRIORITÀ

Artt. 4 e 47 C.P.I. e Art. 4 C.U.P.

Chi deposita una domanda di brevetto ha il diritto di depositare entro dodici mesi una nuova domanda per la stessa invenzione rivendicando la priorità della prima domanda  
(Art. 4 C.P.I., Art. 4 C.U.P., Art. 2 TRIPS)

In caso di rivendicazione di priorità, lo stato della tecnica viene valutato con riferimento alla data di  
priorità  
(Art. 47 comma 3 C.P.I.)

### ESTENSIONE ALL'ESTERO DI UNA DOMANDA DI BREVETTO ITALIANA



### BREVETTAZIONE ALL'ESTERO /1

Brevetto Europeo (EPC – European Patent Convention: 38 Stati Membri)

Map showing the geographic coverage of European patents as of 1 March 2018

**Member states (38)**

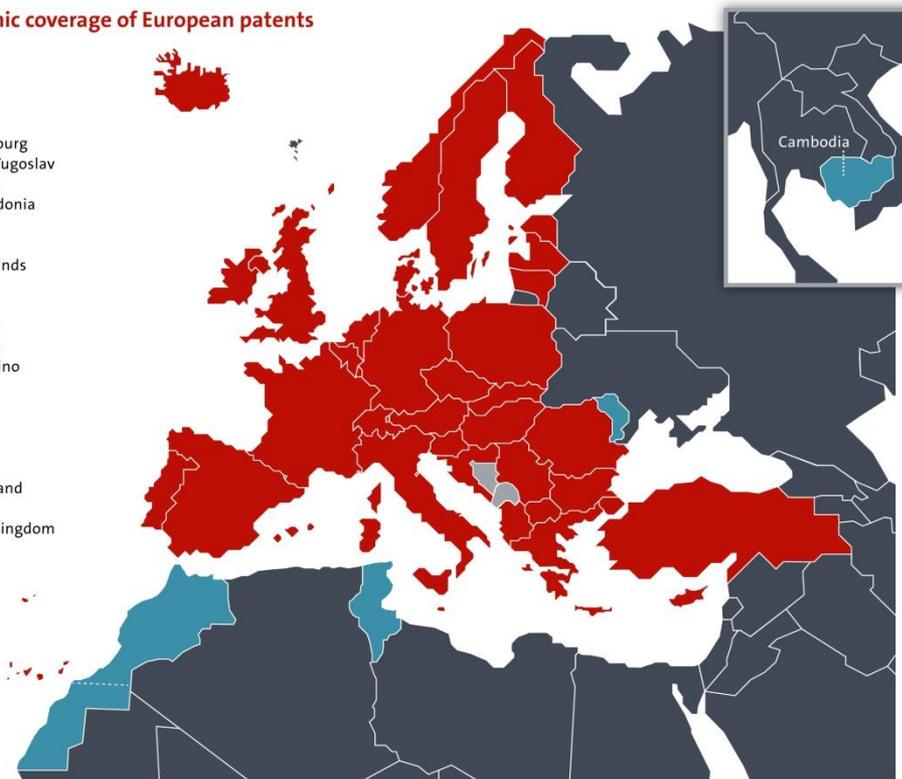
- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| Albania        | Luxembourg      |
| Austria        | Former Yugoslav |
| Belgium        | Republic        |
| Bulgaria       | of Macedonia    |
| Croatia        | Malta           |
| Cyprus         | Monaco          |
| Czech Republic | Netherlands     |
| Denmark        | Norway          |
| Estonia        | Poland          |
| Finland        | Portugal        |
| France         | Romania         |
| Germany        | San Marino      |
| Greece         | Serbia          |
| Hungary        | Slovakia        |
| Iceland        | Slovenia        |
| Ireland        | Spain           |
| Italy          | Sweden          |
| Latvia         | Switzerland     |
| Liechtenstein  | Turkey          |
| Lithuania      | United Kingdom  |

**Extension states (2)**

- Bosnia-Herzegovina
- Montenegro

**Validation states (4)**

- Cambodia
- Republic of Moldova
- Morocco
- Tunisia



## BREVETTAZIONE ALL'ESTERO /2

Domanda internazionale (PCT – Patent Cooperation Treaty: 152 Stati Contraenti)



## 5. CASI PRATICI

### ESEMPIO 1 BREVETTO US 5,942,733 (SYNAPTICS, 1995)

#### Sensore touchpad capacitivo per stilo

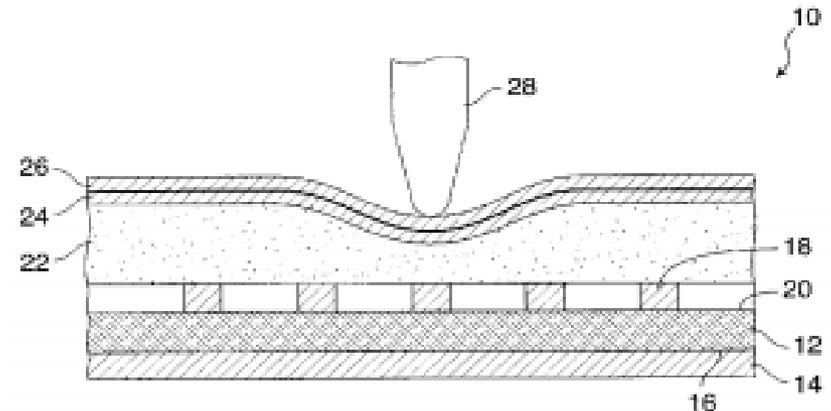
Costituzione:

12 - substrato

14, 18 - tracce conduttive incrociate a matrice

22 - strato di materiale comprimibile

24 - strato di materiale conduttivo



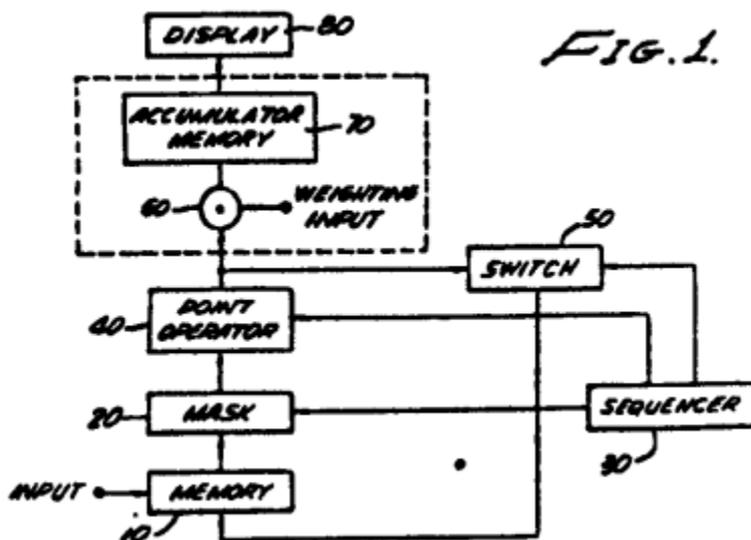
Gli strati (14, 18, 22, 24) formano un condensatore la cui capacità viene modificata deformando lo strato comprimibile (22) tramite l'azione di uno stilo (28).

### ESEMPIO 2

#### DOMANDA DI BREVETTO EP 0005954 (VICOM, 1979)

#### Metodo ed apparato per l'elaborazione di un'immagine digitale

Una matrice di piccola dimensione viene convoluta iterativamente con una matrice di pixels (immagine) per ripristinare e/o migliorare e/o ottenere determinati effetti sull'immagine.



È un metodo matematico, ma brevettabile poiché non “in quanto tale”  
Commissione di Appello dell'EPO, decisione T 208/84

## **ESEMPIO 3**

### **BREVETTO EP 3257191 (NCHAIN HOLDINGS LTD, 2017)**

#### **METODO PER LA REGISTRAZIONE E L'AMMINISTRAZIONE AUTOMATIZZATA DI CONTRATTI INTELLIGENTI (SMART) CONCLUSI SU BLOCKCHAIN**

Un metodo per computer per controllare la visibilità e/o le prestazioni di un contratto, comprendente i seguenti passi:

- (a) memorizzare un contratto in un archivio informatico;
- (b) trasmettere una transazione ad una blockchain, la transazione comprendendo:
  - i) almeno una voce di uscita non spesa (UTXO);
  - ii) metadati comprendenti un identificatore che individua la località in cui il contratto è memorizzato;
- (c) interpretare il contratto come aperto o valido fino a quando la voce di uscita non spesa (UTXO) viene spesa sulla blockchain; e
- (d) rinnovare il contratto mediante:
  - generazione di una nuova chiave impiegante dati inerenti una chiave precedente associata al contratto;
  - generazione di uno script comprendente la nuova chiave, la località del contratto ed un hash del contratto; e
  - pagamento di un importo monetario allo script.

### ESEMPIO 4 INTERVENTO IN FIERA

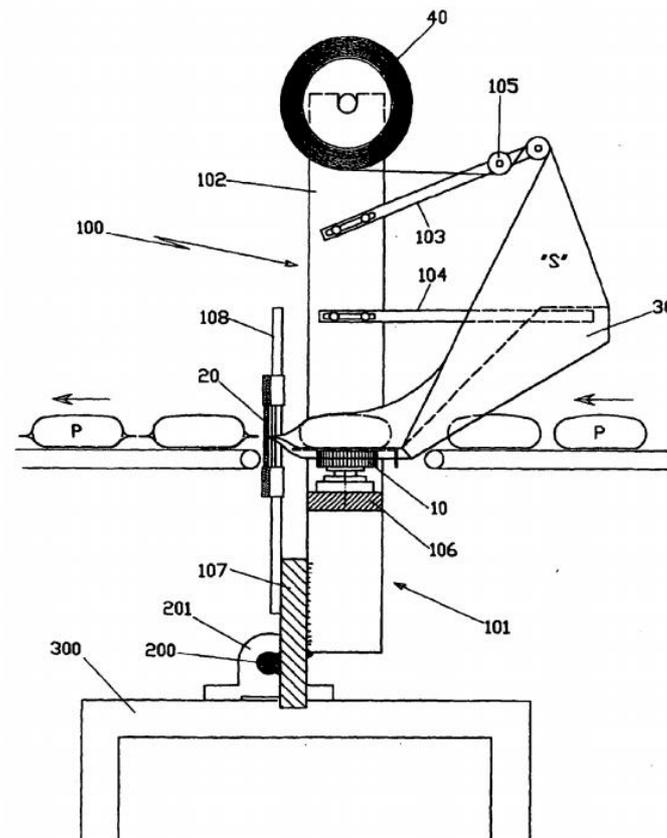
IL BREVETTO (IT, EP, US, RU)

#### Rivendicazione principale

Macchina confezionatrice comprendente:

- un rullo (40) di alimentazione di una pellicola termosaldabile (S);
- un tunnel formatore (30) per conferire alla pellicola (S) una forma tubolare attorno ad un prodotto (P);
- rulli termosaldanti (10) per realizzare un bordo longitudinale della confezione;
- lame di taglio e saldatura (20) per realizzare i due bordi trasversali della confezione,

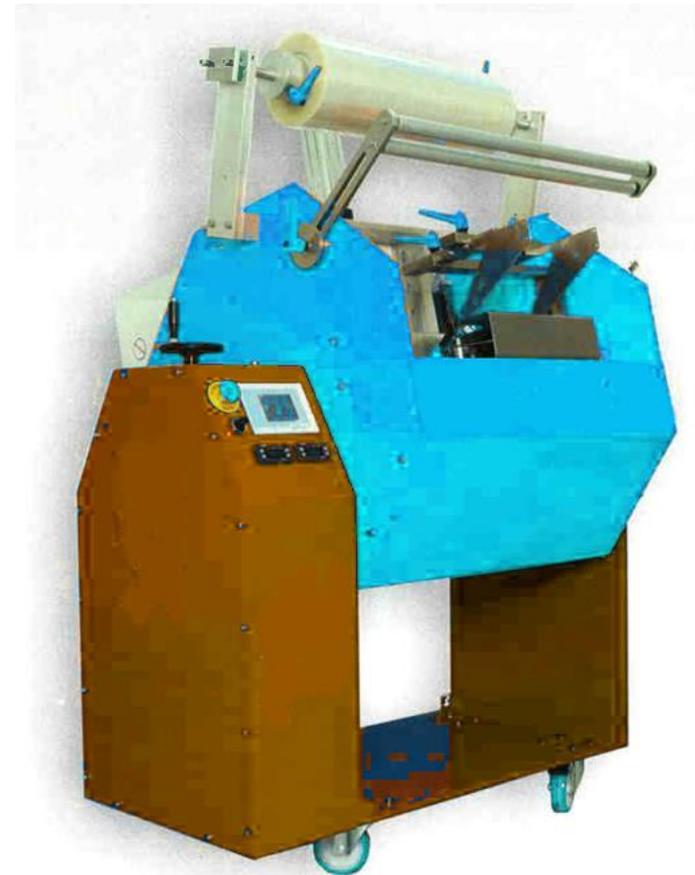
**caratterizzata dal fatto** che i suddetti componenti sono montati su una struttura singola girevole in un piano verticale mediante un perno (200) alloggiato in un supporto (201) fissato alla base (300) della macchina confezionatrice per formare un'unità operativa (100).



### ESEMPIO 4 - CONTINUA

#### LA MACCHINA IN PRESUNTA CONTRAFFAZIONE

- Il titolare del brevetto ha interpellato il giurì della fiera
- Il giurì ha effettuato un sopralluogo constatando che la macchina presentava tutti gli elementi della rivendicazione principale del brevetto
- Il giurì ha convocato in udienza le parti ed un esperto brevettuale
- Il giurì ha deciso che l'espositore avrebbe dovuto rimuovere la macchina dall'esposizione
- Successivamente, il titolare ha intrapreso una causa



### ESEMPIO 5 PROCEDIMENTO CAUTELARE

#### IL BREVETTO – Rivendicazione principale

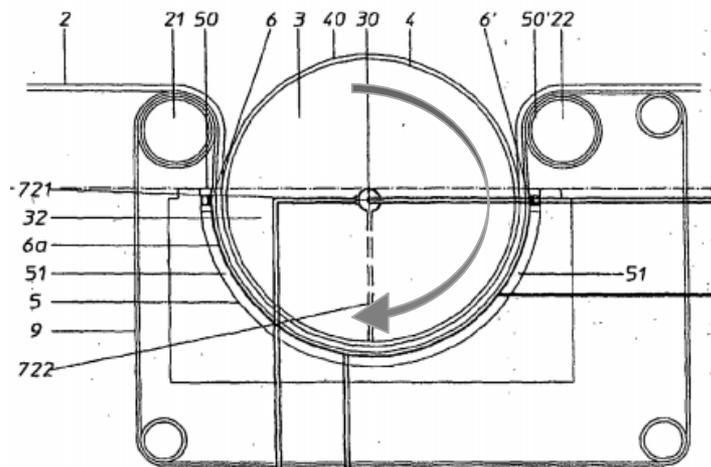
Un procedimento per umidificare un materiale tessile continuo (2), il procedimento comprendendo le seguenti fasi:

- i. avvolgere il materiale tessile (2) su un cilindro ruotabile (3) avente una cavità interna (32) ed una superficie laterale (40);
- ii. trasportare il materiale tessile (2) attraverso una zona periferica (5) del cilindro, esterna e prossima alla superficie laterale (40);
- iii. erogare vapore saturo ad una prima pressione  $P_c$  e ad una prima temperatura  $T_c$  nella cavità interna (32),

caratterizzato dal fatto di

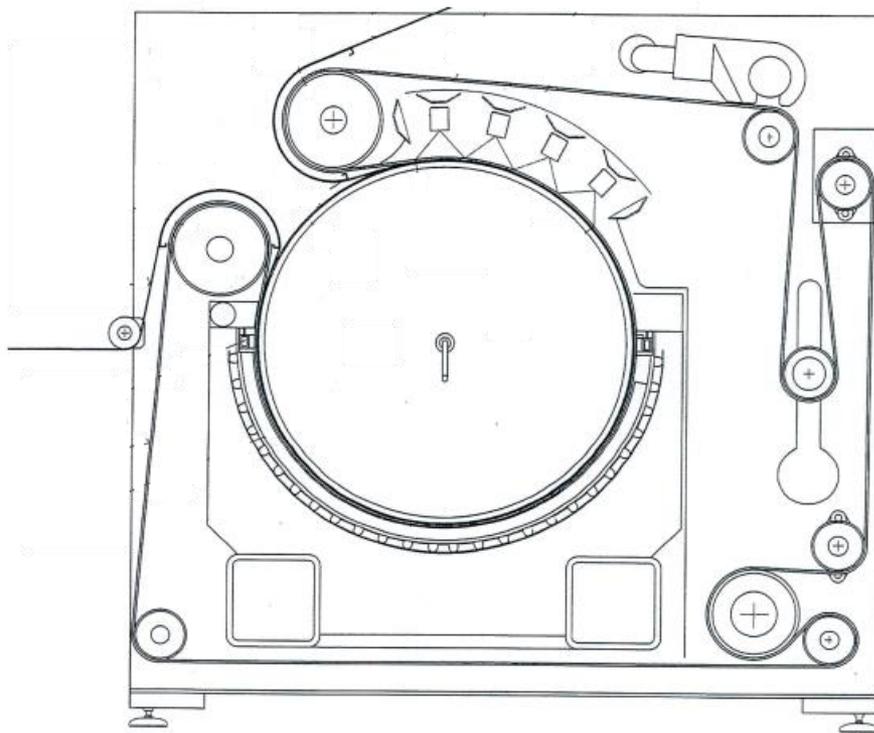
- iv. erogare vapore saturo ad una seconda pressione  $P_v$  e ad una seconda temperatura  $T_v$  nella zona periferica (5);
- v. causare una parziale condensazione del vapore saturo sulla superficie del cilindro (40) in corrispondenza della zona periferica e sul materiale tessile;

in cui le pressioni  $P_v$  e  $P_c$  vengono controllate e regolate affinché  $P_c$  sia inferiore a  $P_v$  di un certo valore variabile e predeterminabile.



## ESEMPIO 5 - CONTINUA

LA MACCHINA IN PRESUNTA CONTRAFFAZIONE



## ESEMPIO 5 - CONTINUA

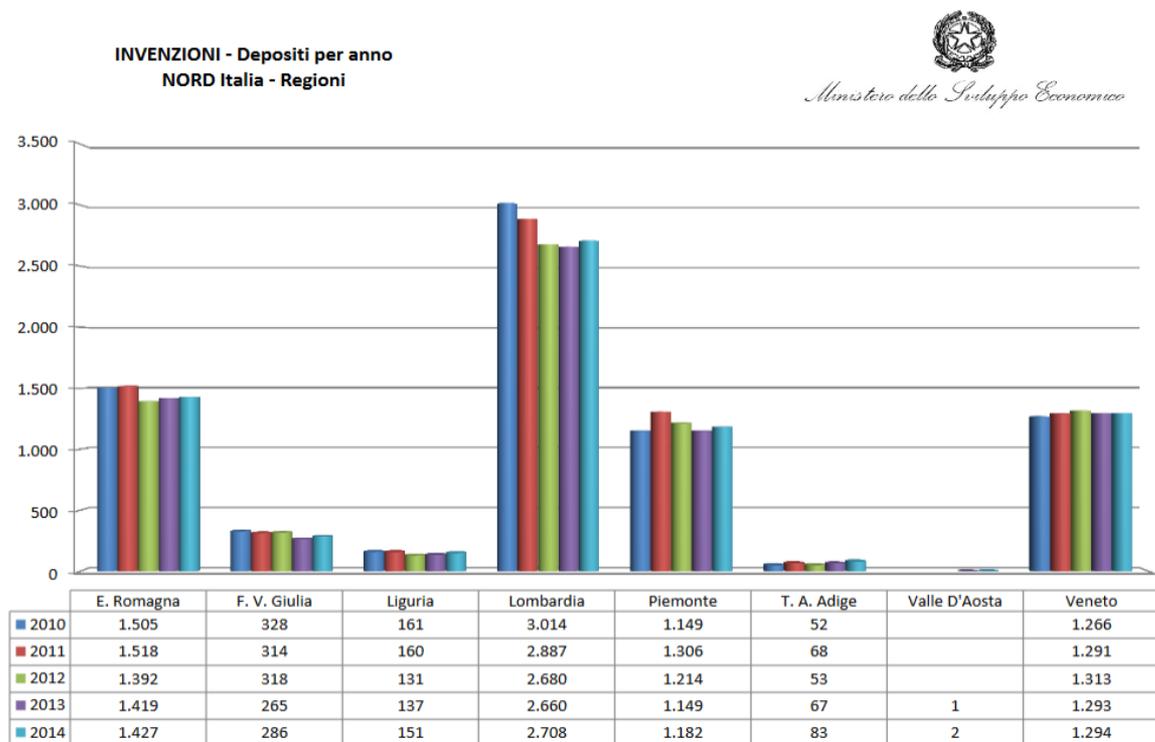
### IL PROCEDIMENTO CAUTELARE

- Il titolare del brevetto (attore) chiede e ottiene di svolgere una descrizione giudiziale di un esemplare della macchina in presunta contraffazione, operante presso una fabbrica; sulla base della descrizione, intraprende un'azione cautelare contro il costruttore della macchina (convenuto); viene nominato un CTU
- Il convenuto argomenta che nella sua macchina è sempre  $P_c \geq P_v$  e che ciò è anche riportato chiaramente nel manuale di istruzioni, mentre il brevetto richiede che  $P_c < P_v$
- L'attore chiede al CTU di effettuare una prova di funzionamento sul campo al fine di verificare quanto riportato dal convenuto; chiede inoltre una perizia informatica per verificare le modalità di funzionamento della macchina; argomenta infine che la struttura della macchina è tale che, in caso di manomissione, essa potrebbe funzionare in contraffazione del brevetto
- La prova di funzionamento accerta che, nella macchina contestata, le due pressioni sono modificabili dall'utente, ma il dispositivo di controllo impedisce all'utente di impostare una pressione  $P_c < P_v$
- La perizia informatica accerta che il sistema di controllo non prevede alcuna possibilità di impostare  $P_c < P_v$
- Il CTU infine fa notare che la mera ipotesi di manomissione non può configurare di per sé una contraffazione e che, se anche una manomissione avvenisse, le responsabilità sarebbero in capo all'autore della manomissione
- Sulla base dei documenti prodotti e della perizia del CTU, il giudice non accoglie la richiesta di provvedimenti cautelari

## 6. STATISTICHE

### BREVETTI PER INVENZIONE ITALIA

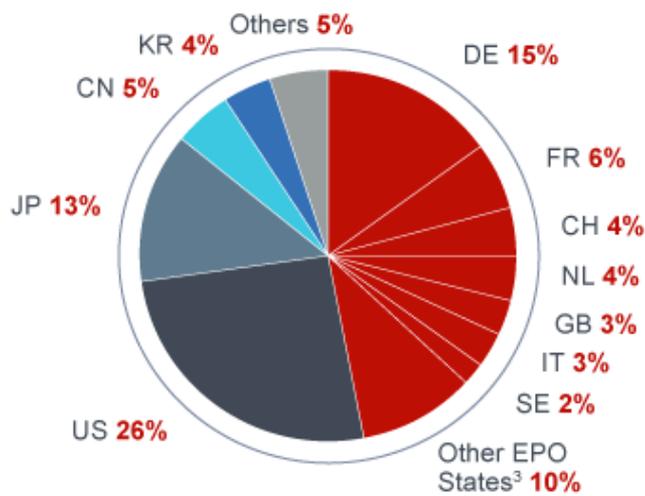
Numero di domande depositate negli anni 2010-2014 per regione



Fonte: Banca Dati UIBM – dati provvisori

### DOMANDE DI BREVETTO EUROPEO /1

Numero di domande di brevetto europeo depositate nel 2017 per paese di origine

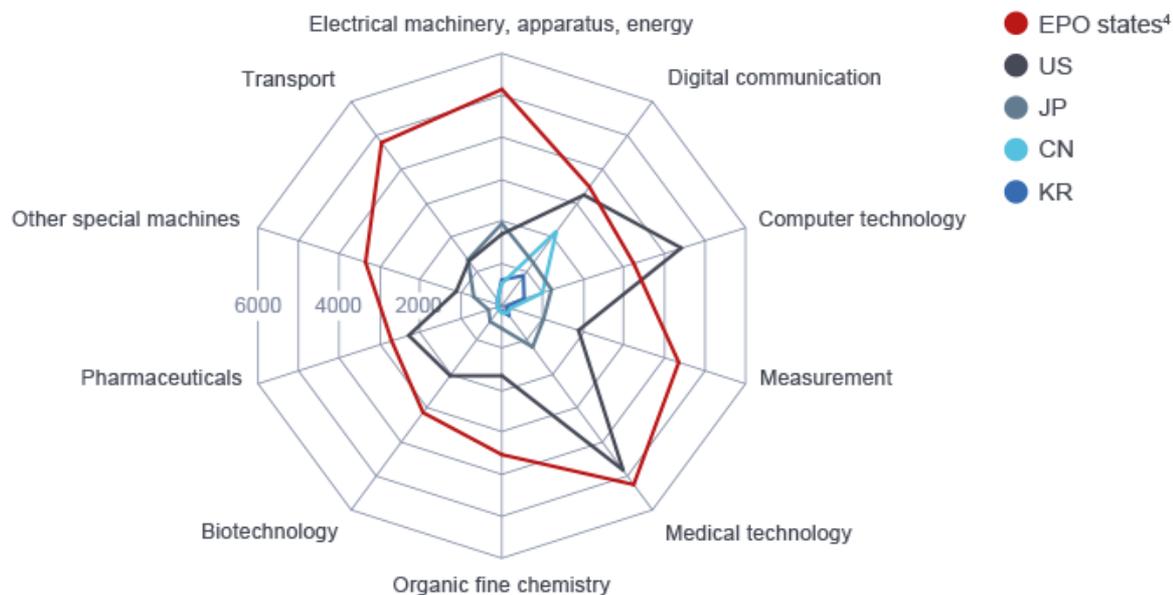


Country <sup>^</sup>	2017 <sup>v</sup>	2016	Change
United States	42 300	39 998	5.8%
Germany	25 490	25 012	1.9%
Japan	21 712	20 986	3.5%
France	10 559	10 504	0.5%
China, People's Republic of	8 330	7 142	16.6%
Switzerland	7 283	7 241	0.6%
Netherlands	7 043	6 857	2.7%
Korea, Republic of	6 261	6 821	-8.2%
United Kingdom	5 313	5 188	2.4%
Italy	4 352	4 172	4.3%

Fonte: EPO – Annual Report 2017

### DOMANDE DI BREVETTO EUROPEO /2

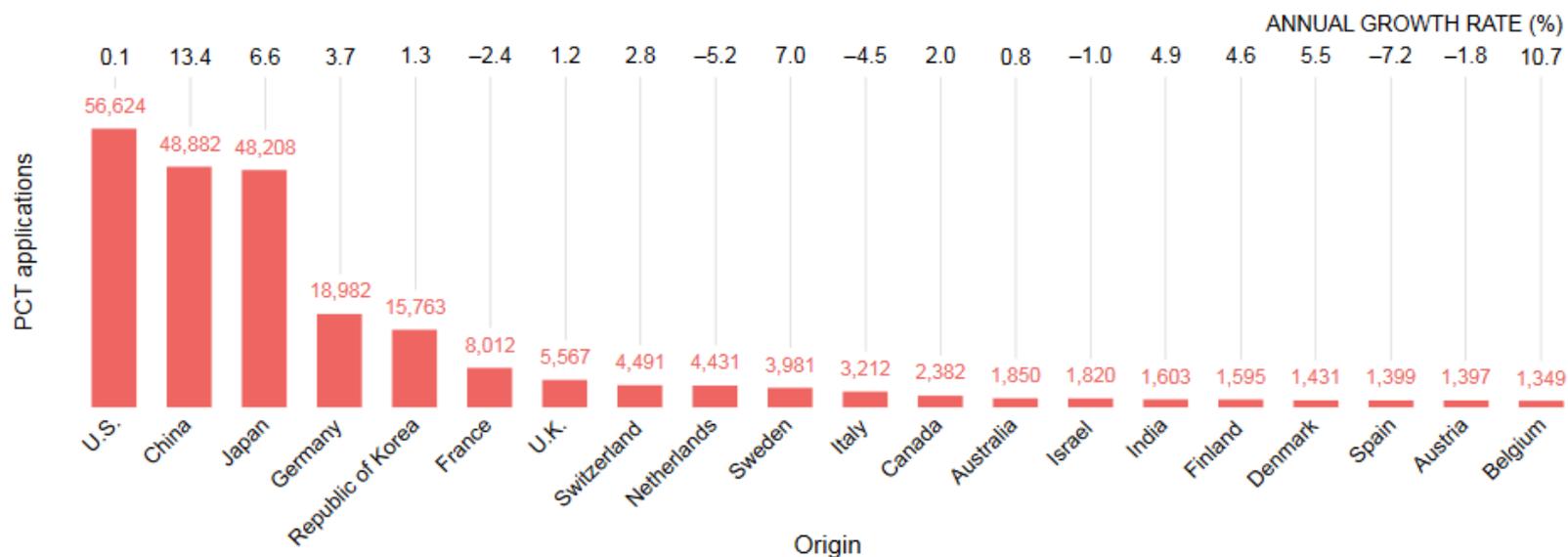
Numero di domande di brevetto europeo depositate nel 2017 per settore tecnologico



Fonte: EPO – Annual Report 2017

### DOMANDE PCT

Numero di domande PCT depositate nel 2017 per paese di origine



Fonte: WIPO PCT Yearly Review 2018



# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

## **EU<sup>®</sup>EKA**

IP CONSULTING

Studio professionale associato specializzato in P.I.  
Brevetti • Marchi • Design • Diritto d'autore • Tutela legale

Via Monte Cengio, 32

36100 Vicenza

Tel. +39 0444 1800261

Fax. +39 0444 1492027

E-mail:

[info@eurekaipconsulting.com](mailto:info@eurekaipconsulting.com)

**V I C E N Z A**

Via San Francesco d'Assisi, 18

25122 Brescia

Tel. +39 030 7776490

Fax. +39 030 7772224

E-mail:

[brescia@eurekaipconsulting.com](mailto:brescia@eurekaipconsulting.com)

**B R E S C I A**

Via V. Zambra, 11

38121 Trento

Tel. +39 0461 1636931

Fax. +39 0461 1632150

E-mail:

[trento@eurekaipconsulting.com](mailto:trento@eurekaipconsulting.com)

**T R E N T O**

Via del Minatore 6

37122 VERONA

Tel. +39 045 5118062

Fax. +39 045 5113323

E-mail:

[verona@eurekaipconsulting.com](mailto:verona@eurekaipconsulting.com)

**V E R O N A**

[www.eurekaipconsulting.com](http://www.eurekaipconsulting.com)