

proteggi le tue idee

l'abc della proprietà
industriale



Camera di Commercio
Gorizia



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
PORDENONE



Camera di Commercio
Trieste



Camera di Commercio
Udine

sommario

- p. 3 I brevetti per invenzione: principi generali
- p. 8 Brevetto nazionale
- p.12 Brevetto europeo
- p.16 Brevetto internazionale
- p.20 La tutela legale del brevetto



Con la Legge regionale n. 26 del 10 novembre 2005 (c.d. legge sull'innovazione) la Regione Friuli Venezia Giulia, nell'intento di stimolare la crescita ed offrire gli strumenti per la promozione della cultura dell'innovazione alle imprese del suo territorio, ha assegnato alle Camere di Commercio regionali l'importante ruolo di delineare delle azioni mirate aventi come obiettivo finale quello di fornire alle PMI le conoscenze per ottenere la tutela brevettuale dei propri prodotti. In un contesto economico caratterizzato dal mercato globale e dalla competizione, la principale sfida per le imprese è l'innovazione: di processo, di prodotto, organizzativa ed estetica.

Innovare diventa un imperativo e proteggere le idee una necessità e in tale ottica il Progetto, presentato congiuntamente dalle quattro Camere di Commercio in attuazione della direttiva regionale, prevedendo un ventaglio di iniziative volte allo sviluppo della cultura brevettuale, risponde alle esigenze degli imprenditori di tutelarsi nel contesto internazionale. La presente pubblicazione, che costituisce il primo passo per conseguire tale obiettivo, rappresenta una breve guida agli elementi essenziali delle varie tipologie di brevetto ottenibili nel territorio nazionale, nello spazio europeo ed infine in ambito internazionale, per concludersi con alcuni sintetici elementi sulla tutela giudiziaria dei titoli così ottenuti. Sarà cura degli Uffici Brevetti delle singole Camere di Commercio, da anni impegnati nella divulgazione delle informazioni in materia, provvedere alla sensibilizzazione delle forme di protezione che ogni imprenditore riterrà opportuno adottare nel quadro dell'economia globale.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI GORIZIA

Emilio Sgarlata

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TRIESTE

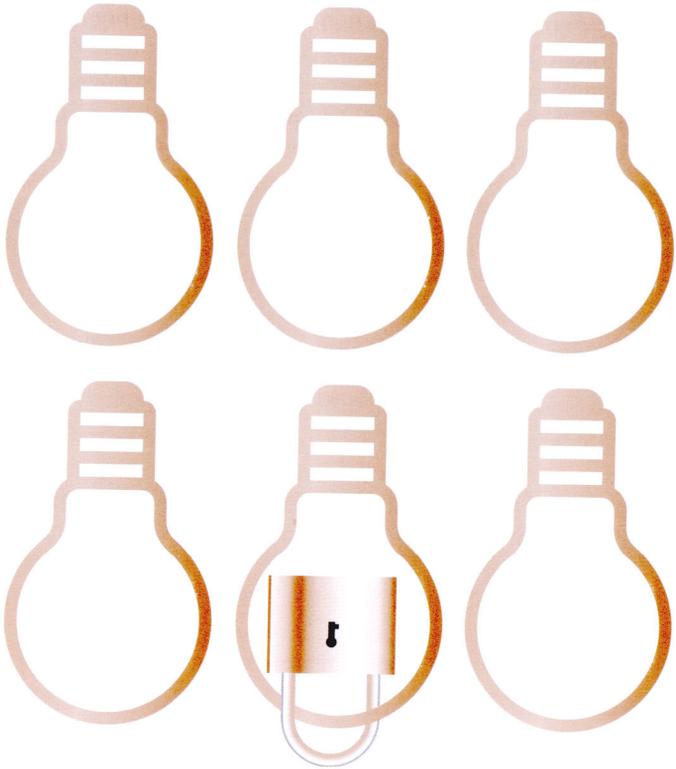
Antonio Paoletti

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE

Giovanni Pavan

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI UDINE

Giovanni Da Pozzo



I brevetti per invenzione: principi generali

Che cos'è un invenzione brevettabile?

Secondo l'ordinamento giuridico possono essere oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale: un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile, un prodotto o un risultato industriale o l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purchè essa dia immediati risultati industriali.

Non costituiscono invenzione brevettabile:

- le scoperte, le teorie scientifiche e 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 e terapeutico del corpo umano;
- le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse ad eccezione dei procedimenti microbiologici o dei prodotti ottenuti mediante tali procedimenti.

Quali requisiti deve avere un'invenzione per essere brevettabile?

Le invenzioni possono essere brevettate se sono:

- nuove
- originali
- atte ad avere un'applicazione industriale
- lecite

Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

Quando un'invenzione presenta il requisito della novità?

Un'invenzione è nuova quando al momento del deposito della domanda di brevetto non è compresa nello "stato della tecnica" (ossia nel patrimonio culturale della collettività) e cioè quando l'idea, alla base dell'invenzione, non è già stata, con qualunque mezzo, resa accessibile al pubblico in Italia o all'estero.

Quando la novità di un'invenzione è esclusa da un'anteriorità?

Si parla di anteriorità distruttive della novità di un brevetto quando, alla data in cui la domanda viene depositata, sia già stata pubblicata in Italia o all'estero e per la medesima invenzione, una domanda di brevetto coincidente. Costituisce inoltre anteriorità ostativa della concessione di un brevetto, l'uso che altri abbia già fatto dell'invenzione al momento del deposito della domanda: si tratta del cosiddetto **preuso dell'invenzione** che impedisce la brevettazione dell'invenzione nella misura in cui essa sia stata resa conoscibile alla collettività.

Quando la novità di un'invenzione è esclusa da una predivulgazione?

La predivulgazione avviene quando l'inventore o un terzo descrivono il ritrovato, portandolo a conoscenza del pubblico prima del deposito della domanda di brevetto.

Costituisce predivulgazione anche l'esposizione dell'invenzione in fiere o avvenimenti pubblici. Non costituisce predivulgazione invece la rivelazione dell'invenzione a persone tenute a mantenere il segreto professionale come il consulente in brevetti che viene incaricato di valutarne la brevettabilità. Se l'invenzione diviene accessibile al pubblico, la possibilità di ottenere la brevettazione è irrimediabilmente persa.

Cos'è il diritto di priorità?

Quando il richiedente un brevetto ha già depositato, per la stessa invenzione, una domanda di brevetto in un altro Stato, gode per 12 mesi del diritto di priorità: ciò significa che l'esame della novità dell'invenzione viene effettuato con riferimento alla situazione esistente alla data del primo deposito, evitando che gli vengano opposte anteriorità occorse nell'intervallo tra la prima e la seconda domanda.

I diritti sull'invenzione: quali sono e a chi spettano?

L'autore di un'invenzione ha due diversi diritti (oltre a quello del preuso):

- quello di essere riconosciuto autore dell'invenzione (diritto morale sull'invenzione);
- quello di brevettare l'invenzione medesima (diritto sul brevetto).

Il primo è strettamente personale e non ha valore economico; il secondo concerne lo sfruttamento economico dell'invenzione ed è cedibile.

Stabilire a chi spetti il diritto di richiedere il brevetto significa individuare chi sfrutterà economicamente l'invenzione in particolare in quei casi in cui l'invenzione sia frutto dell'attività coordinata di più persone, finanziata da enti terzi (ad esempio ricercatori finanziati da fondi universitari o dipendenti/collaboratori finanziati da un'azienda privata).

A chi spettano i diritti sull'invenzione nell'ipotesi di lavoro subordinato?

Quando le invenzioni sono attuate nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, fermo restando il diritto morale e indisponibile dell'autore, l'ordinamento individua tre ipotesi:

- **l'invenzione di servizio:** l'attività inventiva costituisce lo specifico oggetto della prestazione lavorativa dovuta dal dipendente che per essa viene retribuito;
- **l'invenzione d'azienda:** l'attività inventiva è realizzata in adempimento o in esecuzione del rapporto di lavoro, ma al lavoratore non spetta una specifica retribuzione;
- **l'invenzione occasionale:** quando l'invenzione attiene al campo di attività dell'azienda ma l'inventore non è specificamente retribuito per svolgere attività inventiva e neppure ha realizzato l'invenzione in esecuzione del normale rapporto di lavoro. In questi casi il diritto al rilascio del brevetto spetta al lavoratore anche se la legge riconosce al datore di lavoro un diritto di opzione per l'acquisto del brevetto, le eventuali licenze o il diritto di brevettare all'estero.

Quando e come sorge il diritto sul brevetto?

Il diritto di brevetto, inteso come diritto di esclusiva sullo sfruttamento dell'invenzione, sorge a seguito del rilascio del medesimo al termine di un procedimento amministrativo. Ma già in pendenza di tale procedimento il richiedente può tutelare i propri interessi nei confronti di chi usurpi la sua invenzione. All'esclusiva sulla commercializzazione del prodotto vi è però un limite posto dal **principio di esaurimento**.

6 **Cos'è il principio di esaurimento?**

In base al principio di esaurimento le facoltà attribuite al titolare di un brevetto si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.

Quanto dura il diritto di esclusiva nascente dalla brevettazione?

Il diritto di sfruttamento esclusivo conseguito a seguito della brevettazione dell'invenzione dura 20 anni, decorrenti dalla data di deposito della domanda di brevetto. Il limite ventennale dell'esclusiva brevettale è improrogabile e non è ammesso il rinnovo del brevetto quando è scaduto il termine ventennale.

Quando si ritiene violato il diritto di esclusiva?

L'esclusiva brevettuale viene violata e si è in presenza di una contraffazione nel caso in cui il brevetto venga sfruttato senza il consenso del legittimo titolare. Può accadere che la violazione costituisca un perfezionamento dell'invenzione brevettata: il miglioramento del prodotto o del procedimento brevettato non esclude la contraffazione. Ma quando la seconda realizzazione, che sfrutta il brevetto altrui, costituisce un miglioramento tale da possedere i requisiti per essere a sua volta brevettato, è possibile richiedere una licenza obbligatoria al titolare del primo brevetto per poter brevettare la seconda realizzazione e sfruttare il miglioramento apportato.

Quando viene considerato nullo un brevetto?

Il brevetto è nullo se:

- è privo dei requisiti richiesti;
- rientra in una delle fattispecie espressamente escluse dalla brevettabilità;
- la descrizione non è sufficientemente chiara e completa;
- l'oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;
- il titolare non aveva diritto ad ottenerlo.

Quando decade un brevetto?

Il brevetto decade se:

- non vengono corrisposte le tasse entro i termini stabiliti, ove previste;
- il trovato non viene attuato o viene attuato in misura insufficiente al fabbisogno del Paese, entro due anni dalla prima concessione obbligatoria.

Quando si estingue un brevetto?

Il diritto si estingue:

- alla scadenza del termine di tutela a partire dalla data di deposito della domanda di brevetto;
- per rinuncia del titolare;
- per i motivi di decadenza.

Qual'è la procedura per ottenere un brevetto?

Il brevetto per invenzione viene rilasciato a seguito di un procedimento amministrativo svolto dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi sulla base del deposito della domanda. La concessione non è subordinata a decisioni discrezionali dell'amministrazione, che è tenuta solamente ad accertare la ricorrenza dei requisiti oggettivi richiesti dalla legge.

Dove può essere depositata la domanda di brevetto?

La domanda di brevetto deve essere depositata, anche a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi oppure direttamente presso l'Ufficio Brevetti delle Camere di Commercio, che redigono un verbale di deposito identificante il richiedente o il suo mandatario, l'invenzione e la data del deposito.



brevetto nazionale



Cos'è un brevetto?

Il brevetto è un titolo grazie al quale viene attribuito al suo titolare il diritto esclusivo di utilizzare e mettere in commercio l'oggetto del brevetto; conseguentemente il titolare del brevetto può vietare a terzi di produrre, usare, commercializzare e vendere o importare l'oggetto stesso. Il diritto attribuito con il brevetto ha una efficacia limitata al territorio e nel tempo, nel senso che la sua tutela è legata allo Stato che lo ha concesso e ha una durata massima fissata dalla normativa.

Oggetto del brevetto può essere un prodotto o un procedimento. In Italia la materia dei brevetti e della proprietà industriale ha avuto disciplina compiuta ed omogenea con il cosiddetto "Codice della proprietà industriale" emanato con D. Lgs n. 30 del 10/02/2005.

BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE

Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione industriale le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

BREVETTO PER MODELLO DI UTILITÀ

Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

DISEGNI E MODELLI

Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi e abbiano carattere individuale.

Aspetti fondamentali

Tanto le domande di brevetto per invenzione industriale, quanto quelle di modello di utilità sono sottoposte, per legge, ad un periodo di segretezza di 18 mesi, di cui i primi 90 giorni assolutamente inderogabili e riservati all'autorità militare per verificare il proprio interesse sul trovato. Il titolare può chiedere di rendere anticipatamente accessibile al pubblico la sua domanda, in tal caso, decorsi 90 giorni, l'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M) mette a disposizione del pubblico la domanda e i relativi allegati.

La domanda di disegni e modelli con i suoi allegati invece, è posta dall'U.I.B.M. a disposizione del pubblico dopo il suo deposito, a meno che il richiedente non abbia fatto espressamente richiesta di escludere l'accessibilità al pubblico per un periodo che non può essere comunque superiore a 30 mesi.

Per ognuna delle tipologie di brevetti indicati è necessario presentare domanda ad una delle CCIAA nazionali su appositi formulari emessi da Ministero dello Sviluppo Economico e scaricabili anche dai siti delle CCIAA: modulo A per la domanda di brevetto di invenzione industriale, modulo U per la domanda di brevetto di modello di utilità, modulo O per la domanda di brevetto di disegni e modelli.

Ad ognuna delle domande indicate vanno allegati appositi prospetti, descrizioni e tavole di disegno che hanno il compito di descrivere e illustrare il trovato oggetto del brevetto.

La domanda di brevetto può essere presentata personalmente dal richiedente o a mezzo mandatario (iscritto all'Albo Nazionale dei Mandatari Abilitati); quest'ultimo dovrà essere munito di lettera di incarico o atto di procura speciale o generale.

Presentazione contestuale di più domande di brevetto

Chi presenta domanda di brevetto per invenzione industriale può presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, da far valere nel caso in cui l'invenzione non sia accolta in tutto o in parte. Le domande devono essere presentate lo stesso giorno e presso lo stesso ufficio e sulla domanda deve essere fatta annotazione speciale.

Analogo discorso vale quando la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e ne accresce l'utilità; in tal caso può essere presentata contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità e domanda di brevetto per disegni e modelli ma sia l'una che l'altra protezione non possono essere cumulate in un unico brevetto.

Durata e mantenimento in vita del brevetto

La tutela del diritto di proprietà industriale si acquisisce con effetto retroattivo dal deposito della domanda a condizione che l'UIBM proceda alla sua registrazione e ha durata diversa a seconda del tipo di brevetto;

- venti anni per l'invenzione industriale decorsi i quali non può più essere rinnovata poiché si ritiene che si sia esaurito

l'aspetto inventivo e che l'invenzione sia entrata nella libera disponibilità della collettività;

- dieci anni per il brevetto di modello di utilità decorsi i quali non può più essere rinnovata per lo stesso motivo indicato per l'invenzione industriale;
- cinque anni per disegni e modelli, prorogabili per quattro volte fino ad un massimo di 25 anni.

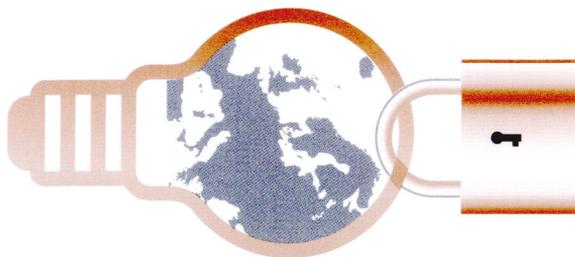
Trascrizioni e Annotazioni

Gli atti che trasferiscono o modificano i diritti sui brevetti (esempio cessione totale o parziale, costituzione di licenze d'uso, divisione, fusione, incorporazione di società titolari di brevetti ecc) devono essere resi pubblici, attraverso istanza di trascrizione; all'istanza di trascrizione va allegato l'atto che si intende trascrivere nonché il pagamento delle tasse previste.

Devono essere portati a conoscenza dell'U.I.B.M. i mutamenti del nome o del domicilio del titolare o del suo mandatario; di tali variazioni si dà comunicazione attraverso istanza di annotazione alla quale va allegato il documento giustificativo dell'annotazione.



brevetto europeo



Cosa è un brevetto europeo?

La Convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973 (CBE) ha stabilito una procedura unificata di deposito, esame e rilascio per ottenere il Brevetto Europeo. L'applicazione della convenzione di Monaco in Italia è avvenuta con il D.P.R. n 32 dell'8/01/79 che disciplina appunto il deposito dei brevetti europei in Italia e gli effetti, in generale, dei brevetti europei designanti l'Italia.

La procedura di concessione prevede il deposito di un'unica domanda (redatta in lingua inglese, tedesco o francese) nella quale vanno indicati i paesi che hanno aderito alla Convenzione sopra citata; l'elenco di tali paesi è consultabile al sito www.european-patent-office.org.

Il brevetto europeo conferisce al suo titolare, in ogni Paese contraente in cui è rilasciato una volta conclusa la procedura di convalida nazionale, gli stessi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati.

La procedura europea non conferisce quindi un unico brevetto europeo valido in tutti i paesi designati, quanto piuttosto un insieme di brevetti nazionali corrispondenti a ciascuno Stato designato durante le fasi della procedura di rilascio. È esclusa dal Brevetto Europeo la tutela del disegno o modello, il marchio e la tutela delle varietà vegetali perché disciplinata da altri Trattati e Convenzioni. Oggetto di brevetto europeo può essere qualsiasi invenzione nuova, che implichi un'attività inventiva e che sia atta ad avere un'applicazione industriale.

Cosa non è un brevetto europeo?

La Convenzione di Monaco stabilisce che non possono costituire oggetto di brevetto europeo:

- le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici;
- le creazioni estetiche;
- i piani, i principi ed i metodi utilizzabili per le attività intellettuali, ludiche e commerciali, i programmi per elaboratori e la presentazione di informazioni;
- i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico per il corpo umano ed i metodi di diagnosi per il corpo umano e animale;
- le invenzioni contrarie all'ordine pubblico e al buon costume;
- le varietà vegetali, le razze animali ed i procedimenti biologici per la costituzione di vegetali e animali che sfruttano fenomeni essenzialmente naturali per l'incrocio o la selezione;
- prodotti chimici in sé considerati ed i procedimenti farmaceutici, alimentari, agricoli.

A chi, dove e come si richiede il brevetto europeo?

La domanda di brevetto europeo può essere presentata presso le sedi dell'EPO (European Patent Office):

- Sede di Monaco: E.P.O. D-80298 Munchen Germany;
- Sede dell'A.I.A. E.P.O. Branch at the Hague – Patentlaan 2 Postbus 5818 NL – 2280 HV Rijswijk Netherlands
- Sede di Berlino: E.P.O. Berlin Sub-Office D-10958 Berlin Germany

oppure può essere presentata in Italia con le seguenti modalità:

- Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio di Roma, Via Capitan Bavastro 116 CAP 00154 Roma (per la consegna a mano);
- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Ufficio G8, Via Molise 19 CAP 00187 Roma (per la spedizione a mezzo posta).

La procedura per la concessione del Brevetto Europeo è la seguente:

- deposito della domanda e pagamento delle tasse di domanda iniziale entro 1 mese dalla data di deposito;
- comunicazione al depositante della ricezione della domanda da parte dell'E.P.O.;
- esame delle formalità da parte della Sezione di deposito (E.P.O. Aja);
- trasmissione al depositante del rapporto di ricerca redatto dall'E.P.O.;
- pubblicazione della domanda nel Bollettino dei brevetti europei dopo 18 mesi dal deposito della domanda; dalla data della

pubblicazione il richiedente ha a disposizione 6 mesi per decidere se proseguire o meno la procedura;

- esame di merito della domanda; tale esame si intende richiesto se il depositante paga, entro sei mesi dalla data della pubblicazione, le tasse di esame e di designazione; l'esame di merito può concludersi con la concessione del brevetto o con il rigetto della domanda; in quest'ultimo caso il depositante può presentare appello (motivato) nella stessa lingua scelta per il procedimento, accompagnato dal pagamento della tassa di appello.

Come si procede se il brevetto europeo viene concesso?

Concessa la registrazione del brevetto europeo il richiedente può procedere con la richiesta di convalida in tutti gli Stati da lui indicati nella domanda iniziale o solo in alcuni di essi.

Predisporre le traduzioni del brevetto europeo da fornire agli Stati designati nella domanda ai fini della validazione nazionale ed adempire alle procedure amministrative; infine provvede al versamento delle tasse di validazione previste da ciascun Stato per il riconoscimento del brevetto europeo. Il mancato adempimento degli atti previsti dallo Stato designato per la nazionalizzazione del brevetto europeo comporta l'annullamento dello stesso con effetti "ex tunc" cioè retroattivi dalla data del deposito della domanda.

Opposizione

È prevista la possibilità, per chiunque ne abbia interesse, di proporre opposizione alla concessione del brevetto europeo avanti ad apposita Divisione di Opposizione dell'E.P.O. Tale opposizione deve essere presentata entro 9 mesi dalla data di concessione del brevetto e può concludersi con le seguenti decisioni da parte della Divisione:

- accoglimento dell'opposizione e conseguente revoca (parziale o totale) della concessione del brevetto europeo;
- rigetto dell'opposizione e conseguente conferma della concessione del brevetto europeo.

La decisione dell'Ufficio Europeo ha effetto in tutti gli Stati designati.

Nullità del brevetto europeo

Il brevetto europeo è nullo quando:

- manca dei requisiti di validità previsti dalla Convenzione o rientra in uno dei divieti espressi di brevettazione;
- l'invenzione non è esposta in modo chiaro e sufficientemente completo in modo da essere compresa da una persona esperta del settore;
- l'oggetto del brevetto o l'ambito della sua protezione sono stato estesi rispetto a quanto attestato nell'atto di deposito originario a seguito di modifiche nel corso della procedura;
- il titolare del brevetto non aveva diritto ad ottenerlo.

La nullità può essere dichiarata solo dall'Autorità giudiziaria di uno Stato membro e con effetti sul solo territorio di tal Stato.

Durata e mantenimento in vita del brevetto europeo

Il brevetto europeo ha la durata di venti anni che decorrono dalla data di deposito della domanda. Ottenuta la nazionalizzazione del brevetto europeo è obbligatorio, al fine di mantenere in vita il brevetto, corrispondere anticipatamente una tassa annuale che decorre dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione nel Bollettino Europeo. Il mancato pagamento delle tasse nei termini comporta la decadenza del brevetto.

Diritto di priorità

La priorità è il principio in base al quale chi ha depositato una domanda di brevetto per invenzione o per altri diritti di proprietà industriale in uno degli Stati aderenti all'Unione Europea può presentare, entro 12 mesi, in ciascuno degli altri Stati membri, una domanda di brevetto europeo per l'identica invenzione, gli effetti del quale decorrono dalla data di deposito della domanda nazionale. Una volta depositata la domanda di brevetto europeo il depositante dovrà provvedere alla richiesta e all'invio all'E.P.O. del documento di priorità. Più precisamente, entro 16 mesi dalla data della priorità devono essere forniti all'Ufficio europeo i documenti relativi al brevetto originario e nello specifico copia certificata dall'Ufficio brevetti depositario e traduzione di ogni relativo documento in una delle lingue ufficiali della procedura, ovvero una dichiarazione dalla quale risulti che la domanda di brevetto europeo è la traduzione completa del brevetto di cui si rivendica la priorità.

brevetto internazionale (PCT)

Cosa è un brevetto internazionale?

Il Trattato di Cooperazione Internazionale in materia di brevetti (Patent Cooperation Treaty) è stato sottoscritto a Washington nel 1970 al fine di unificare alcuni aspetti dei procedimenti di brevettazione nazionali nonché la ricerca di anteriorità, cioè la verifica sullo stato della tecnica nella materia considerata.

L'Italia ha ratificato la convenzione con legge del 1978 attuata nel 1984, per cui il regime di registrazione tramite PCT è entrato in vigore nel nostro paese nel 1985.

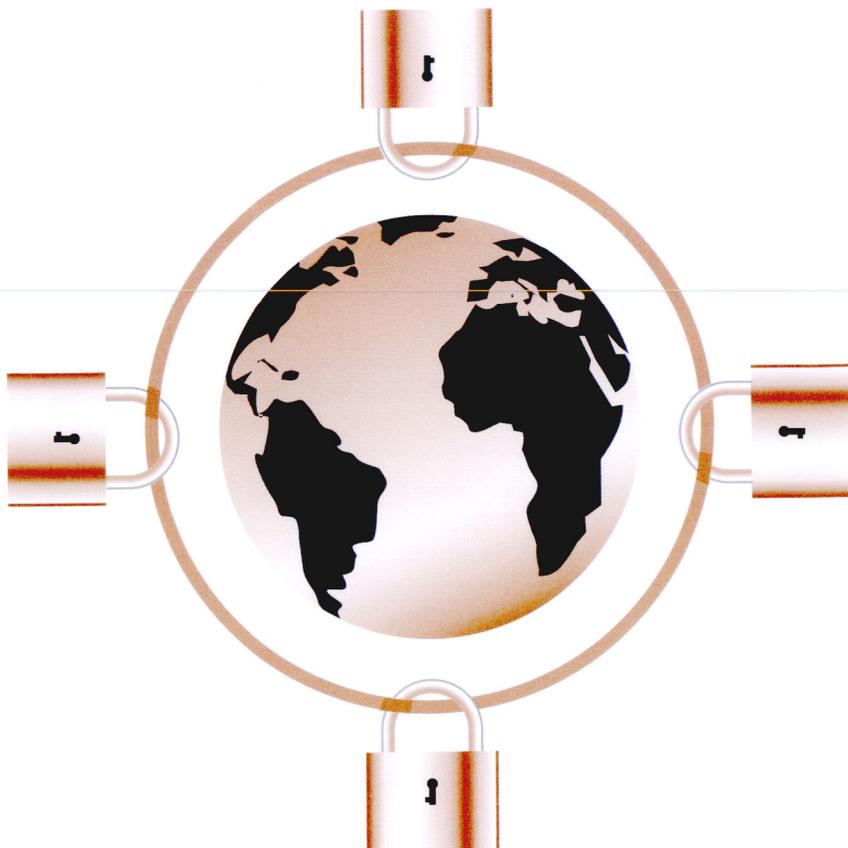
Il trattato viene gestito dall'OMPI (Organizzazione Mondiale della proprietà industriale) che ha sede a Ginevra. Consultando il sito dell'organizzazione si possono ottenere informazioni più dettagliate (www.wipo.int).

Il PCT quindi non è un particolare tipo di brevetto ma è una procedura semplificata rispetto ad alcune fasi del procedimento, procedura che, per concludersi con un brevetto nazionale o regionale, deve essere continuata presso i singoli stati designati.

A chi, dove e come si richiede il brevetto internazionale?

La domanda di brevetto internazionale può essere presentata presso i seguenti uffici:

- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Via Molise 19 CAP 00187 Roma
- Ompi – Boite PCT , 34 Chemin des Colombettes, CH 1211 Genève 20
- Ufficio Europeo dei Brevetti presso la sede dell'Aia o quella di Monaco di Baviera.



La domanda in triplice copia in lingua francese, tedesca o inglese, può essere redatta anche in lingua italiana purché sia fornita, entro un mese dal deposito, una traduzione in una delle tre lingue indicate. La domanda deve contenere:

- la richiesta di brevetto internazionale, comprensiva della designazione degli stati membri presso i quali si intende ottenere la protezione. La designazione può essere anche “regionale”, cioè riguardare un gruppo di stati. Attualmente le Organizzazioni regionali sono: Organizzazione Europea dei Brevetti, l’African Regional Industrial Property Organization, l’Organisation Africaine pour la Propriété Intellectuelle; l’Euroasian Patent Office

- una descrizione tecnica dell'invenzione
- le rivendicazioni, in cui si identificano chiaramente e brevemente le parti essenziali e nuove del trovato
- eventuali disegni
- un estratto, che ha solo finalità tecnico informative.

Fase unificate o fase internazionale: l'esame formale, la ricerca documentale internazionale e l'esame internazionale preliminare (solo eventuale)

L'ufficio ricevente svolge un esame formale dei requisiti richiesti per la presentazione della domanda ed invita eventualmente il richiedente ad integrare la stessa.

Superato il primo esame e versate le tasse di designazione e di trasmissione del fascicolo, l'ufficio ricevente trasmette una copia della domanda all'Ufficio Internazionale ed un'altra copia all'Organizzazione competente per la ricerca, che per l'Italia è l'Ufficio Brevetti europeo.

La ricerca ha lo scopo di accertare quale sia lo stato della tecnica che più si avvicina al contenuto delle rivendicazioni presentate e si conclude con un rapporto che verrà trasmesso al richiedente e agli uffici nazionali designati. Il rapporto contiene un giudizio sulla brevettabilità che non ha carattere vincolante.

A questo punto il richiedente può decidere se proseguire la procedura, anche apportando modifiche alle rivendicazioni, oppure ritirare la domanda.

Entro 18 mesi dalla data del deposito o dalla data di priorità più antica, la domanda viene pubblicata ed è quindi resa conoscibile ai terzi. Se il depositante lo richiede la domanda internazionale è sottoposta ad un esame preliminare non vincolante che accerta i requisiti di brevettabilità secondo i criteri della convenzione, verificando se il trovato sia nuovo, implichi attività inventiva e possa essere industrialmente applicato. L'esame è svolto da organismi a tal fine riconosciuti come particolarmente competenti (es. Ufficio Europeo brevetti). L'amministrazione procedente emette un primo parere sulla base del quale il richiedente potrà apportare modifiche alla domanda presentata, al termine di questa fase verrà emanato un rapporto confidenziale

comunicato al richiedente e all'Ufficio Internazionale.

Quest'ultimo procederà alla trasmissione alle autorità nazionali designate del rapporto tradotto. Il richiedente ha invece l'onere di depositare la traduzione degli allegati.

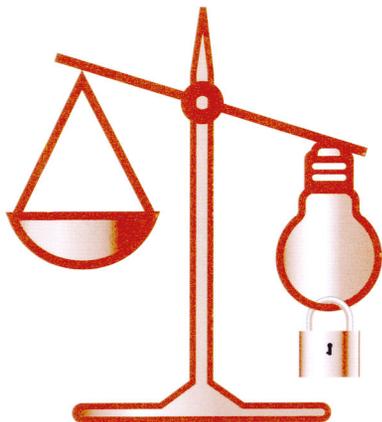
A questo punto la procedura internazionale si diversifica nelle varie procedure nazionali ed ogni stato potrà decidere se rilasciare o meno il brevetto in questione.

La validità del brevetto internazionale designante l'Italia

La domanda di brevetto internazionale designante l'Italia ha la stessa validità del brevetto europeo. Quindi ne produce gli stessi effetti ed è soggetta agli stessi obblighi ed adempimenti.



la tutela legale del brevetto



Quali diritti ha il titolare di un brevetto?

Il brevetto attribuisce al titolare, sul trovato oggetto del brevetto, il diritto esclusivo di realizzarlo, disporne o farne oggetto di commercio nonché di vietare a terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio venderlo o importarlo, per un periodo di tempo determinato dalla legge e nell'ambito del territorio dello Stato che lo concede.

Il brevetto pone il titolare in una posizione legale per cui è richiesta la sua autorizzazione per l'attuazione del brevetto da parte di terzi, in assenza della quale ogni utilizzo dell'invenzione è illegale; la tutela legale si ha a partire dal momento in cui la domanda è resa accessibile al pubblico per mezzo o di pubblicazione da parte dell'ufficio ricevente o di notifica del contenuto al terzo da parte dello stesso depositante; tuttavia se l'azione civile di nullità è proposta quando il titolo non è stato ancora concesso la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio Italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda, esaminandola con precedenza rispetto a quelle presentate in data anteriore.

Il diritto di esclusiva ha per il titolare due principali applicazioni:

- la protezione contro la contraffazione;
- la possibilità di concedere licenze sul proprio diritto.

In cosa consiste la protezione contro la contraffazione?

La contraffazione è la realizzazione dell'invenzione brevettata o del disegno o modello registrati senza l'autorizzazione del titolare del brevetto; questi potrà chiedere sia la cessazione della violazione del suo diritto con il ripristino della situazione di legalità, sia il risarcimento del danno.

Il titolare del diritto di proprietà industriale, che ha il diritto esclusivo di vietare a terzi l'utilizzazione di quanto descritto e rivendicato nel brevetto, potrà esercitare tale diritto solo nei paesi in cui brevetto sia stato concesso; qualora si abbia la contraffazione sul territorio italiano la legge italiana dispone di instaurare la causa presso la sezione specializzata in materia di proprietà industriale nella cui circoscrizione il presunto contraffattore ha la residenza o il domicilio e se questi sono sconosciuti, nel luogo della sua dimora se in Italia, salvo il caso di indicazione di domicilio effettuata con la domanda di brevettazione o registrazione. Qualora il convenuto (ossia colui che si vuole citare in giudizio) non abbia residenza, domicilio né dimora nel territorio dello Stato italiano, l'azione va proposta al giudice del luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio. Qualora né l'attore né il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora è competente l'autorità giudiziaria di Roma.

Al titolare è consentito instaurare la causa presso la sezione specializzata nella cui circoscrizione si è consumato il fatto lesivo dei diritti di proprietà industriale, ad esempio il foro del luogo in cui si è verificata la fabbricazione del prodotto coperto da brevetto.

Qualora il titolare del diritto di proprietà industriale abbia un fondato motivo di temere che nel periodo necessario per far valere il suo diritto, possa subire un danno grave ed irreparabile, può rivolgersi al giudice ordinario per ottenere l'adozione di **misure cautelari** che sono la descrizione, il sequestro, l'inibitoria.

La descrizione consiste nell'acquisizione della prova della contraffazione, cioè nella descrizione degli oggetti costituenti violazione del diritto industriale nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità (in particolare per le invenzioni di procedimento, quando cioè la lesione del diritto non è desumibile dal prodotto finale). Il provvedimento del giudice con il quale viene disposta la descrizione fissa un breve termine per l'instaurazione del giudizio di merito; in caso di mancato inizio del giudizio il provvedimento ottenuto perde efficacia.

Il sequestro ha la finalità di impedire la circolazione del prodotto contraffatto, mediante l'affidamento in custodia allo stesso proprietario o al detentore. Il provvedimento del giudice con il quale viene disposto il sequestro fissa un breve termine per l'instaurazione del giudizio di merito; in caso di mancato inizio del giudizio il provvedimento ottenuto perde efficacia.

L'inibitoria cautelare ha la finalità di inibire al contraffattore la fabbricazione, il commercio e l'uso dei prodotti coperti da brevetto e può essere richiesta prima o durante il giudizio di merito.

In caso di accertamento della contraffazione quali sanzioni civili sono previste?

Le principali sanzioni civili irrogabili dal giudice di merito a conclusione del processo sono l'inibitoria e il risarcimento del danno.

L'inibitoria consiste nell'ordine del giudice di astenersi per l'avvenire dalla reiterazione della condotta illecita.

I prodotti realizzati in modo illecito possono, secondo quanto disposto dal giudice, essere alternativamente:

- assegnati in proprietà al titolare del brevetto;
- rimossi o distrutti;
- sequestrati a spese dell'autore della violazione per la durata del brevetto;
- aggiudicati al titolare del diritto di proprietà industriale con il versamento di una somma.

Il risarcimento del danno è ammissibile in caso di accertamento della colpa o dolo da parte del contraffattore. È prevista la possibilità di una valutazione del danno in via equitativa stante la difficoltà nella quantificazione dello stesso.

Altra sanzione è ad esempio la pubblicazione dell'ordinanza cautelare o della sentenza che accerta la violazione del diritto di proprietà industriale su uno o più giornali a spese del soccombente.

tutela extragiudiziale

È consentito dal codice della proprietà industriale ricorrere all'arbitrato che consiste nel rimedio alternativo alla giurisdizione dello Stato attraverso il quale i soggetti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, decidono di affidare la soluzione di determinate controversie a giudici privati liberamente scelti.



Camera di Commercio di Gorizia

Ufficio Brevetti

Tel. 0481 384224

Fax 0481 533176

Camera di Commercio di Pordenone

Ufficio Brevetti

Tel. 0434 381248/247

Fax 0434 381314

Camera di Commercio di Trieste

Ufficio Brevetti

Tel. 040 6701203

Fax 040 6701321

Camera di Commercio di Udine

Ufficio Brevetti

Tel. 0432 273271

Fax 0432 509469



Camera di Commercio di Gorizia

Ufficio Brevetti
Tel. 0481 384224
Fax 0481 533176

Camera di Commercio di Pordenone

Ufficio Brevetti
Tel. 0434 381248/247
Fax 0434 381314

Camera di Commercio di Trieste

Ufficio Brevetti
Tel. 040 6701203
Fax 040 6701321

Camera di Commercio di Udine

Ufficio Brevetti
Tel. 0432 273271
Fax 0432 509469

