



Vademecum

**Proprietà Intellettuale e Tutela
dell'Innovazione**

BREVETTARE : come e quando

PREMESSA

La normativa di riferimento vigente in Italia è il Codice della Proprietà Industriale (CPI), approvato con **Decreto legislativo 10.02.2005 n.30**, e successive integrazioni e modificazioni.

Particolare attenzione va rivolta agli artt. 64 e 65.

- **Art. 64. *Invenzioni dei dipendenti***

Comma 1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

- **Art. 65 : *"Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca"***

Comma 1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.

Comma 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

Per maggiori informazioni si veda [La guida alle invenzioni dei ricercatori](#)

REQUISITI

Perché un'invenzione possa costituire oggetto di brevetto occorre che rispetti questi requisiti:

1. **novità:** l'invenzione non deve essere già compresa nello stato della tecnica; per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia e all'estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante descrizione scritta od orale, utilizzazione o qualsiasi altro mezzo;
2. **originalità:** l'invenzione non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica, ossia non deve apparire ovvia per una persona esperta del ramo cui l'invenzione attiene;
3. **applicazione industriale:** l'invenzione deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale, anche agricola;
4. **liceità:** l'invenzione non deve essere contraria all'ordine pubblico e al buon costume.

BREVETTO

È un titolo giuridico che conferisce al titolare il **DIRITTO ESCLUSIVO** di attuare e sfruttare la propria invenzione

- per 20 anni dalla data di deposito
- a livello
 - A. NAZIONALE
 - B. EUROPEO
 - C. INTERNAZIONALE

BREVETTO NAZIONALE

Se si vuole procedere per l'ottenimento del brevetto nazionale occorre seguire una determinata procedura e rispettare quanto previsto dalla normativa di riferimento.

A riguardo la normativa a cui fare riferimento è

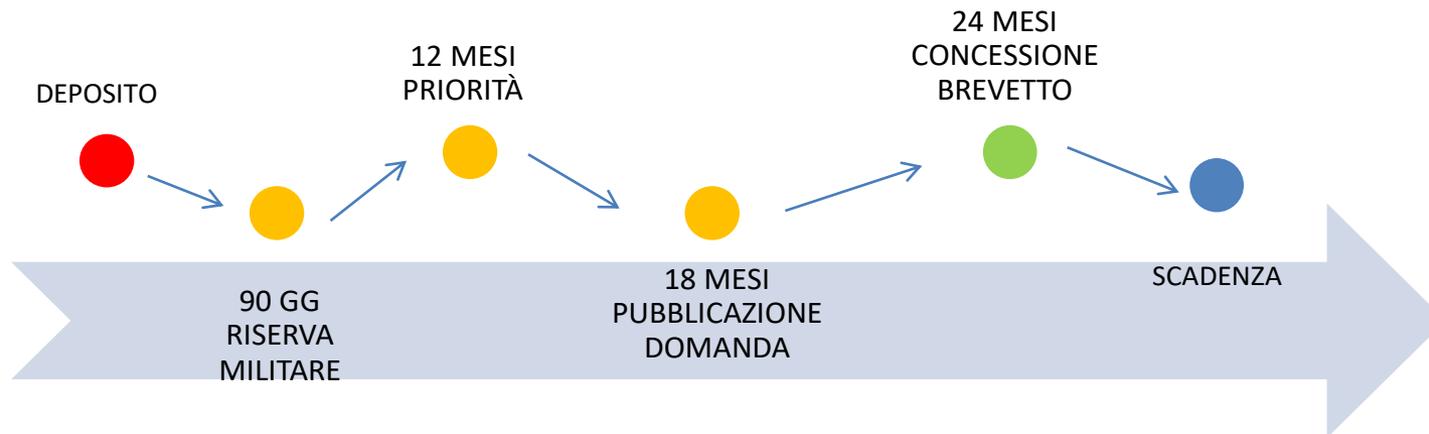
**IL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
DECRETO LEGISLATIVO 10 FEBBRAIO 2005, N. 30.**

BREVETTO NAZIONALE

PROCEDURA

SCADENZE DA RISPETTARE

Il brevetto segue delle tempistiche ben precise dal momento del deposito della domanda fino alla scadenza.



RICERCA DI ANTERIORITÀ E DEPOSITO

- Si consiglia al soggetto che ritiene di aver creato un prodotto brevettabile, secondo i requisiti richiesti per legge, di svolgere, prima di procedere al deposito della domanda, **l'INDAGINE DI ANTERIORITÀ brevettuale e bibliografica.**
- Se non ci sono prodotti simili o uguali già tutelati da precedenti brevetti si può procedere al **DEPOSITO DELLA DOMANDA** presso una Camera di Commercio o direttamente presso UIBM (Ufficio Italiano Marche e Brevetti).

VERIFICHE PRELIMINARI

- L'UIBM ricevuta la domanda:
 1. Verifica la ricevibilità della stessa ed effettua controlli preliminari sulla regolarità formale e sostanziale.
 2. Respinge la domanda se è priva dei requisiti richiesti.
 3. Se rileva irregolarità formali concede al titolare 2 mesi di tempo per fare osservazioni.
 4. Respinge la domanda se non ottiene le osservazioni richieste o queste sono insufficienti .

FASE SUCCESSIVA

- Se l'esame formale si conclude positivamente viene effettuata una ricerca di anteriorità da parte dell'EPO (Ufficio Brevetti Europeo)
- L'EPO consegna entro 9 mesi all'UIBM l'esito e un rapporto sulla ricerca.
- I risultati della ricerca sono comunicati tempestivamente al titolare .
- Se il risultato evidenzia delle carenze sostanziali della domanda il titolare può inoltrare all'UIBM delle repliche a chiarimento e ad integrazione
- Se non risultano carenze o se le repliche vanno a buon fine il **BREVETTO VIENE RILASCIATO**

BREVETTO EUROPEO

Per l'ottenimento del brevetto europeo occorre rivolgersi a
EPO (European Patent Office)

Ogni cittadino appartenente a uno Stato Membro dell'Unione Europea può fare una procedura unica per il rilascio del brevetto in territorio europeo.

Una volta concesso il brevetto europeo sarà efficace in tutti gli Stati Membri ma sarà soggetto alle limitazioni e alle discipline vigenti nei singoli Stati in cui opererà.

PERCHÉ SI E PERCHÉ NO

SI PERCHÉ.

- Con un'unica procedura si ottiene un brevetto efficace in tutto il territorio e quindi nei singoli Stati appartenenti all'UE.
- Riduzione dei costi di brevettazione.
- Tutela ampia e uniforme.

NO PERCHÉ.

- Se i requisiti dell'invenzione non sono soddisfatti in un solo Stato Membro, il brevetto non verrà concesso.
- L'indagine di anteriorità per tale ragione sarà molto gravosa.

BREVETTO EUROPEO

PROCEDURA

DEPOSITO

1. La domanda può essere depositata presso EPO, sede centrale a Monaco o sede distaccata de L'Aja oppure presso UIBM.
2. Deve essere redatta in una delle tre lingue ufficiali: inglese, tedesco, francese.
3. Deve contenere tutti i requisiti richiesti oltre alla indicazione degli Stati Membri in cui si vuole ottenere la tutela.

Si consiglia anche in questo caso di svolgere, prima di procedere al deposito della domanda, **l'INDAGINE DI ANTERIORITÀ brevettuale e bibliografica.**

VERIFICHE PRELIMINARI

- L'EPO ricevuta la domanda:
 1. Verifica la ricevibilità della stessa ed effettua controlli preliminari sulla regolarità formale e sostanziale.
 2. Respinge la domanda se è priva dei requisiti richiesti.
 3. Se rileva irregolarità formali concede al titolare un termine per fare osservazioni.
 4. Respinge la domanda se non ottiene le osservazioni richieste o queste sono insufficienti .

BREVETTO EUROPEO

FASE SUCCESSIVA

Se la fase preliminare si conclude con successo:

- L'EPO elabora e un rapporto sulla ricerca.
- Pubblica il rapporto insieme alla domanda o in momento successivo.
- Il richiedente **entro 6 mesi** dalla pubblicazione del rapporto di ricerca può richiedere l'esame della domanda.
- **Dopo 18 mesi** dalla data del primo deposito viene pubblicata la domanda

ESAME DELLA DOMANDA

- **SU RICHIESTA dell'interessato** , L'EPO esamina, se l'invenzione soddisfa i requisiti di novità, originalità ed applicazione industriale. Se tale richiesta non viene effettuata entro i 6 mesi successivi alla data in cui il Bollettino Europeo dei Brevetti pubblica il rapporto di ricerca europea, la domanda di brevetto verrà respinta.
- **ESAME DI FONDO:** è diretto a verificare se sono rispettati i requisiti della novità, originalità ed applicazione industriale.
 1. Se l'esito dell'esame è negativo o se l'EPO non ottiene le osservazioni eventualmente richieste, respinge la domanda.
 2. Se l'esito è positivo, concede il brevetto.

BREVETTO EUROPEO

OPPOSIZIONE

- Se si ritiene che il brevetto sia stato concesso ingiustamente è possibile fare opposizione **entro 9 mesi dalla concessione**.
- La procedura di opposizione può portare alla revoca o al mantenimento totale o parziale dell'EP.
- In seguito al periodo dei 9 mesi, potranno essere posti in essere soltanto procedimenti legali per l'annullamento del brevetto nei singoli Stati, soggetti alla legislazione nazionale

INTERNAZIONALE PROCEDURA PCT

PATENT COOPERATION TREATY(PCT)

- Il **PCT** è un trattato multilaterale aperto, gestito dalla **WIPO** che ha sede a Ginevra, a cui ogni Stato può aderire con il deposito di uno strumento di adesione.
- La procedura PCT facilita l'ottenimento di protezione per le proprie invenzioni in più paesi, europei ed extra europei, firmatari del Trattato e la relativa domanda ha effetto in tutti gli Stati membri del Trattato designati nel modulo di domanda

**INTERNAZIONALE
PROCEDURA PCT**

CARATTERISTICHE

- Con la procedura internazionale **non viene concesso propriamente un brevetto internazionale.**
- Ma a seguito della domanda internazionale, si ottiene **un brevetto nazionale in ogni stato designato nella domanda e che risulta firmatario del trattato**
- Il deposito internazionale di un brevetto **ha il vantaggio:**
 1. di concedere al richiedente più tempo per decidere in quali stati firmatari ottenere la protezione
 2. di richiedere un'unica domanda di concessione, che assieme alla documentazione (descrizione, rivendicazioni, disegni, riassunto ecc.) è da presentare in una sola lingua
 3. di prevedere il pagamento solamente delle tasse di deposito internazionale

**INTERNAZIONALE
PROCEDURA PCT**

FASI

- La procedura riferita ad una domanda di brevetto internazionale (domanda PCT) è costituita da due fasi:
 1. **la fase internazionale**
 2. **la fase nazionale.**

Terminata la **fase internazionale** di domanda, il titolare è tenuto ad avviare le rispettive **fasi nazionali** al fine di ottenere la concessione del brevetto.

1) FASE INTERNAZIONALE

- La domanda internazionale può essere depositata presso l'UIBM o presso l'Ufficio Internazionale della WIPO.
- La domanda va redatta in una delle 3 lingue ufficiali: Inglese, Francese, Tedesco. Si può depositare anche in Italiano, ma entro 1 mese va fornita la traduzione in una delle lingue ufficiali.
- **Entro 3 mesi** dalla domanda viene svolta la ricerca di anteriorità dall'Autorità Internazionale di Ricerca ISA e stilato il **rapporto di ricerca**.
- Se è positivo, ci sono buone possibilità di ottenere il brevetto negli stati designati.
- Se è negativo, il richiedente può modificare in parte le rivendicazioni o ritirare la stessa domanda prima che sia pubblicata.

INTERNAZIONALE PROCEDURA PCT

- **Dopo 18 mesi** dalla data di primo deposito o di priorità la domanda viene pubblicata.
- Se il depositante ne fa richiesta viene eseguito un **esame preliminare** sulla base dell'International Search Report che contiene una valutazione sulla conformità o meno ai criteri di brevettabilità .
- Se è positivo, il richiedente avrà buone possibilità nella fase nazionale.
- Se è negativo, il richiedente ha 2 mesi per modificare in parte le rivendicazioni o ritirare la domanda.
- **Il Rapporto sull'Esame Internazionale preliminare non è vincolante per gli uffici brevetti.**

2) FASE NAZIONALE

- L'ingresso nella fase nazionale nei Paesi designati nella domanda è un **requisito fondamentale nella procedura PCT** in quanto gli uffici brevetti non esaminano la domanda in modo automatico, ma solo in seguito a tale ingresso.
- Il non ingresso nella fase nazionale comporta la cessazione degli effetti della domanda per lo Stato in questione.
- L'ingresso nazionale si effettua con una richiesta all'Ufficio designato nei termini di tempo prescritti
- La domanda deve essere tradotta nella lingua ufficiale dello Stato designato se la lingua di deposito della domanda PCT non è la stessa.
- Deve contenere ogni altra documentazione richiesta.
- I singoli uffici brevetti nazionali si occuperanno della concessione o del rigetto del brevetto.

Regolamento Proprietà Intellettuale e Industriale

UNICAM

- Il Regolamento per la Proprietà Intellettuale e Industriale UNICAM richiama la normativa vigente (art. 65 Codice della Proprietà Industriale) e detta la disciplina per gli ambiti consentiti
- Il Regolamento delinea le 3 fattispecie:
 - risultati della ricerca istituzionale e titolarità del ricercatore inventore
 - risultati della ricerca istituzionale e cessione della titolarità all'Ateneo
 - risultati della ricerca finanziata da soggetti pubblici e privati
- L' Area Ricerca Trasferimento Tecnologico e Gestione Progetti affianca i Ricercatori nell'esatta applicazione della disciplina di riferimento per ogni specifica situazione.
- Modulistica, Regolamento e altre informazioni utili sono disponibili nella sezione web Unicam [Ricerca / Proprietà Intellettuale](#) , menù Proprietà Intellettuale

Raccomandazioni finali

RICERCA DI ANTERIORITÀ.

- Occorre effettuare sempre una **ricerca di anteriorità sia brevettuale che bibliografica**, non solo quando si ha intenzione di brevettare ma anche prima di iniziare ad esplorare un settore di ricerca.
- Tale ricerca consente di definire meglio i contenuti dell'invenzione ed evitare così conflitti con brevetti terzi.

EMBARGO TESI DI LAUREA/DOTTORATO

- Le tesi sono prodotti di ricerca a tutti gli effetti. L'embargo è il periodo di tempo durante il quale la tesi archiviata in un deposito istituzionale risulta secretata.
- **L'embargo deve essere richiesto PRIMA DELLA DISCUSSIONE della tesi e non successivamente ad essa se si vuole mantenere la segretezza sui suoi contenuti.**
- La discussione della tesi è pubblica, anche se si svolge a porte chiuse, e rende pubblici i contenuti dell'elaborato che come tale non è più sottoposto a regime di segretezza e inaccessibilità.
- Quindi anche la sola discussione rende i contenuti della tesi non più brevettabili perché resi pubblici.
- Chi intende attivare la procedura di brevettazione, deve effettuare la **richiesta di brevetto** obbligatoriamente **prima della discussione della tesi**, in quanto la discussione equivale a una sua pubblicazione.



Questo breve vademecum è un semplice strumento volto ad informare genericamente sulle procedure di brevettazione. Per ogni altra informazione più dettagliata sull'argomento contattare

Area Ricerca Trasferimento Tecnologico e Gestione Progetti

area.ricerca@unicam.it

www.unicam.it