

BREVETTI

Prof. Francesco Paolo Vatti

Presentazione del corso

La prima domanda a cui dovevo rispondere era: come posso personalizzare il mio corso? È piuttosto difficile tenere lezioni sui brevetti per gli studenti di Chimica industriale.

Esistono fondamentalmente tre modi possibili: 1) spiegazione meramente teorica e legale; 2) Formazione futuri brevetti; o 3) spiegazione pratica.

I brevetti possono essere trattati seguendo uno di questi modi, ma, ovviamente, è impossibile sceglierli tre contemporaneamente. È importante tenere conto di chi parteciperà alle lezioni. In questo caso, i partecipanti sono studenti di chimica industriale. Mi sono reso conto che:

- la maggior parte degli studenti di chimica industriale inizia la propria carriera come ricercatori,
- un numero inferiore, ma relativamente elevato, inizia nella divisione commerciale di una società chimica,
- solo un piccolo numero di studenti diventa avvocato specializzato in brevetti o trova un lavoro diverso da quelli dei punti precedenti,
- praticamente a nessuno di loro piacciono le pratiche legali.

Partendo da questi risultati, la decisione è stata quella di dare un'idea pratica delle questioni relative ai brevetti, sebbene con alcuni aspetti legali (è impossibile parlare di brevetti senza usare leggi e giurisprudenza), al fine di formare il decisore IP ideale. Il decisore IP è la persona che si occupa di avvocati specializzati in brevetti. Gli avvocati specializzati in brevetti sono persone di solito con un'istruzione tecnica, che hanno acquisito alcune conoscenze giuridiche, insieme a una base di conoscenze in economia e sono normalmente in grado di organizzare informazioni provenienti da fonti diverse.

Al fine di interagire con gli avvocati specializzati in brevetti, il decisore IP ideale dovrebbe sapere quando è possibile ottenere la protezione richiesta, quanto sia importante fornire informazioni adeguate e acquisire una conoscenza adeguata della tecnica nota. Dovrebbe anche avere un'idea di cosa può fare un brevetto, accettare che le cose possano essere diverse da quelle desiderate, riconoscere e premiare un buon lavoro, fare di un consulente in brevetti il suo partner. Lo scopo di questo corso è consentire agli studenti di soddisfare questi requisiti.

Introduzione alla proprietà industriale

La proprietà industriale fa parte della proprietà intellettuale - abbreviazione dei diritti di proprietà intellettuale o IP - e comprende brevetti di invenzione, modelli di utilità, design, marchi. Tra i brevetti, ci sono disposizioni speciali per le nuove varietà di piante e semiconduttori, in particolare la loro topografia.

I diritti di proprietà intellettuale fanno parte della proprietà e fanno parte del patrimonio dei rispettivi proprietari; poiché l'oggetto di questa proprietà è un'idea sotto il diritto stesso, piuttosto che un oggetto materiale, i diritti di proprietà intellettuale sono noti come attività immateriali. I diritti di proprietà intellettuale sono una sorta di "arma" da utilizzare nella concorrenza sul mercato: avere tali diritti pone i proprietari in una posizione migliore rispetto a quella di altri concorrenti. Un buon marchio o una buona invenzione possono dare al proprietario un grande vantaggio. I diritti di proprietà intellettuale aiutano a proteggere la R&S e la creatività, poiché impediscono ad altri soggetti di utilizzare la stessa idea. Il fatto che possano essere premiati favorisce nuovi progressi. Infine, i diritti di proprietà intellettuale hanno funzioni di informazione.

I brevetti, proprietà, disegni e marchi possono essere utilizzati direttamente dal proprietario o indirettamente, ad esempio attraverso una licenza: è come avere una casa e lasciare a terzi. Come parte di una proprietà, i diritti di proprietà intellettuale possono essere venduti (la parola esatta è "assegnata") a un altro soggetto, che acquisisce tutti i diritti. La parte assegnante perde tutti i diritti. Solo l'inventore si riserva il diritto di essere menzionato come tale.

Una licenza può essere esclusiva. In questo caso, il licenziatario è l'unica parte abilitata a utilizzare il diritto concesso in licenza e anche il proprietario non è più in grado di utilizzare il diritto IP concesso in licenza. Se la licenza non è esclusiva, il numero di licenziatari non ha praticamente limiti. A volte, al licenziatario viene concesso il diritto di concedere in licenza (sub-licenza) l'oggetto del diritto di proprietà intellettuale ad un altro soggetto. Le licenze non esclusive consentono al titolare di continuare a utilizzare il diritto di proprietà intellettuale.

La licenza viene normalmente concessa sulla base di una commissione, normalmente chiamata royalties. Le royalties sono generalmente più elevate per le licenze esclusive.

Una licenza è consigliabile quando il proprietario ha problemi nell'uso del diritto di proprietà intellettuale (ad esempio: non è in grado di produrre e / o commercializzare il prodotto brevettato) e si fida dell'oggetto del diritto di proprietà intellettuale, con prove della sua validità e della sua esecutività.

Un'assegnazione è la vendita di un diritto di proprietà intellettuale. L'assegnazione può comportare il diritto di proprietà intellettuale nella sua interezza o solo in parte. Ad esempio è possibile assegnare un marchio solo per un numero di prodotti per i quali è registrato o un brevetto solo per una parte delle possibili forme di realizzazione.

L'assegnazione avviene normalmente previo pagamento del prezzo del diritto stesso. Per determinare il prezzo è possibile elaborare una stima del valore del diritto di proprietà intellettuale.

un'arma

I diritti di proprietà intellettuale danno il cosiddetto *jus excludendi alios*, il che significa il diritto di escludere una terza parte. Questo può dare al proprietario un grande vantaggio rispetto ad altri concorrenti. Ad esempio, il deposito di un brevetto su un'invenzione consente al proprietario di essere l'unico a offrire un prodotto che può essere molto utile. Pertanto, i concorrenti sono costretti a spendere di più per trovare alternative o per abbassare i prezzi, al fine di mantenere parti del mercato.

Ricerca e sviluppo e creatività

Concorrenti devono seguire un brevetto e potrebbero aver bisogno di spendere soldi per alternative. Altrimenti, possono offrire solo prodotti di basso valore o addirittura essere esclusi dal mercato, poiché non sono in grado di offrire gli stessi vantaggi del brevetto. Ciò consente al titolare di aumentare i suoi profitti, in modo da premiare la creatività e la ricerca e sviluppo (questo vale per i brevetti e i design - un bel design attira l'attenzione - e i marchi - un buon marchio ti rende riconoscibile).

Descrizione degli strumenti IP

Un brevetto protegge un'invenzione.

Un modello di utilità protegge l'effetto tecnico di una nuova forma di un oggetto noto. Può riferirsi solo a oggetti, né a processi né a usi.

Un design protegge l'effetto estetico di una nuova forma di un oggetto generalmente noto. Tale protezione può derivare da una registrazione o essere un disegno di fatto (in Europa), della durata di 3 anni dopo il primo utilizzo di tale disegno.

Un marchio collega direttamente un prodotto / servizio con il suo produttore / fornitore. Dovrebbe essere rappresentato graficamente.

I requisiti per la validità di un modello di utilità sono la novità e la maggiore utilità rispetto alla tecnica nota. Un modello di utilità dura 5 anni e può essere rinnovato per 5 anni una sola volta.

I requisiti per la validità di un progetto sono la novità e il carattere individuale: un utente informato dovrebbe essere in grado di distinguerlo dalla tecnica nota. La registrazione di un disegno ha una durata di 5 anni e può essere rinnovata per 5 anni fino a quattro volte.

Requisiti per la validità di un marchio: novità e carattere distintivo. I marchi durano dieci anni e possono essere rinnovati per dieci anni, se lo desideri.

Brevetti dell'invenzione: definizione e diversi aspetti I

brevetti sono regolati da leggi speciali. Questo capitolo fa riferimento a due giurisdizioni: l'Italia e l'Organizzazione europea dei brevetti.

Il regolamento italiano è il Codice di proprietà industriale, decreto legge n. 30/05. Può essere trovato sul sito web: [Http://www.uibm.gov.it/attachments/codice_aggiornato.pdf](http://www.uibm.gov.it/attachments/codice_aggiornato.pdf). Esiste anche un regolamento di attuazione, che è il decreto del Ministero 33/10, vedi: http://www.uibm.gov.it/attachments/Regolamento_pi.pdf.

Il brevetto europeo è regolato dalla Convenzione sul brevetto europeo (EPC), che può essere trovata all'indirizzo: <http://www.epo.org/law-practice/legal-text/html/epc/2013/e/ma1.html>, mentre il regolamento di applicazione è disponibile all'indirizzo: <http://www.epo.org/law-practice/legal-text/html/epc/2013/e/ma2.html>.

Una domanda di brevetto internazionale è possibile attraverso il Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT), vedere: <http://www.wipo.int/pct/en/>

Innanzitutto è importante definire cosa sia un'invenzione. Guardando i testi di legge, in cui sono spesso riportate invenzioni, ci sono molte definizioni su come dovrebbero essere brevettabili, ma non esiste una definizione di cosa sia un'invenzione. Pertanto, tale definizione dovrebbe essere trovata altrove.

Per definire un'invenzione, il primo passo può essere una ricerca etimologica. La parola deriva da un verbo latino: invenio, is, inveni, inventum, invenire, che significa trovare. Pertanto, un'invenzione è, a prima vista, una scoperta. Questa semplice definizione non è tuttavia completa. Un'invenzione è sicuramente una scoperta, ma non tutte le scoperte sono invenzioni. Una scoperta che non risolve alcun problema non è un'invenzione. Una scoperta (per esempio, la legge di Archimede) non è un'invenzione, la definizione comunemente accettata deriva dalla dottrina legale ed è: la creazione intellettuale che consiste nella soluzione di un problema tecnico. Pertanto, ogni volta che un problema tecnico viene affrontato da qualcuno e viene risolto con un mezzo tecnico, la soluzione è un'invenzione.

Un'altra importante definizione è ciò che la tecnica nota è: tutto ciò che è stato reso disponibile gratuitamente al pubblico a una certa data. Questa definizione comprende uno spettro molto ampio: non vi sono restrizioni particolari sul modo di rendere pubblicamente disponibile qualcosa. Esempi di tali modi sono precedenti brevetti, documenti, articoli, atti di una conferenza, testimonianza di una lezione pubblica, libri, tesi, vendite, pubblicità e così via.

Il brevetto risale a tempi molto antichi. In passato i re concedevano agli scienziati il diritto di svolgere attività commerciali che portavano all'invenzione. Alcuni riportano che il primo brevetto fu concesso in Grecia nel VI secolo aC, sebbene non vi siano prove convincenti di ciò. Il primo brevetto noto fu concesso all'architetto Filippo Brunelleschi per una chiatta. Comunque, la più antica legge sui brevetti riconosciuta fu emessa a Venezia nel 1474, fornendo un brevetto per 10 anni.

Da allora le leggi sui brevetti sono diventate molto più complicate. Sono previste tariffe per la presentazione e la conservazione dei brevetti. I sistemi di brevetto più importanti prevedono l'esame delle domande di brevetto e i brevetti sono conservati in archivi per consentire al pubblico di accedervi.

La concessione di un brevetto può sembrare un po' strana: è una forte eccezione alle regole che nella maggior parte delle giurisdizioni impediscono il monopolio. Tuttavia, si ritiene che i brevetti consentano al pubblico di conoscere le invenzioni, il che porta al progresso tecnico e tutto il pubblico può trarne vantaggio. Un'obiezione potrebbe essere: perché dovrebbe essere concessa la possibilità di estendere i brevetti all'estero, rivendicando il diritto di priorità (vide infra), sebbene la pubblicazione del brevetto nel primo Paese possa fornire lo stesso livello di informazioni ovunque? La semplice risposta è che un altro soggetto può aver bisogno di molto tempo per raggiungere la stessa invenzione in un altro Paese e il primo inventore non avrebbe alcun vantaggio nell'esportare la sua invenzione in un Paese in cui non ha protezione, in modo che il vantaggio di tale invenzione sarebbe non raggiungere quel Paese e questo sarebbe dannoso per quel Paese. Pertanto, garantire la protezione per la stessa invenzione vale anche per altri Paesi.

Un brevetto concesso dà il diritto esclusivo di attuare l'invenzione, ma non è un permesso eseguire lo stesso. Se la legge proibisce una determinata attività o prodotto, un brevetto non rimuove il divieto.

Un interessante compromesso è quello tra brevettare e mantenere segreta l'invenzione. Il segreto, se mantenuto, offre una protezione più lunga, poiché nessuno è in grado di realizzare l'invenzione e questo potrebbe durare per sempre. Mantenere un segreto non richiede un deposito, non vi è alcuna scadenza e nessun altro può provare a migliorare l'invenzione. Tuttavia, un segreto può essere molto difficile da mantenere. Il reverse engineering può portare a comprendere l'invenzione in un prodotto, quindi è impossibile mantenere un segreto su alcuni prodotti (ad esempio, è difficile credere che un dispositivo meccanico possa essere tenuto segreto dopo averlo venduto!). Inoltre, mentre esistono disposizioni per alleviare l'effetto degli abusi con i brevetti, non c'è modo di impedire la divulgazione di un segreto. Anche una divulgazione ingiusta rimane una divulgazione e non può essere prevenuta, anche quando viene interrotta. Infine, maggiore è il numero di persone che conoscono il segreto, minore è la probabilità che il segreto venga mantenuto. Le disposizioni per mantenere il segreto e prevenire fughe di notizie da parte dei dipendenti, ad esempio, sono spesso difficili da attuare. Ad ogni modo, va ricordato che prodotti come la Coca Cola e la Nutella non sono mai stati brevettati e sono segreti. Il segreto può essere mantenuto molto più facilmente per i processi che per i prodotti.

brevetti possono essere concessi per diversi tipi di invenzioni. Non esiste praticamente alcun limite a ciò che può essere chiamato un'invenzione, sebbene esistano alcune categorie codificate. Ne sono esempi: prodotti, processi e metodi, dispositivi, usi (specialmente in campo chimico), regimi di dosaggio.

Prodotti di praticamente qualsiasi tipo possono essere oggetto di un'invenzione. Esempi sono materie prime, prodotti intermedi o prodotti finali. Si dovrebbe tener conto del fatto che un brevetto che rivendica un prodotto finale può rivendicare anche l'intermedio, ottenuto durante la sua preparazione. I prodotti destinati sia al grande pubblico che all'industria (ad esempio per ulteriori trasformazioni) possono essere brevettati. Gli esempi più comuni di prodotti brevettati sono: una formula, una concentrazione, una lega, un polimero, una miscela, un composito.

Se un prodotto è protetto, è protetto indipendentemente dal metodo di produzione. Tuttavia, ci sono condizioni alle quali un prodotto viene richiesto attraverso il processo per ottenerlo. Ciò accade quando tutte le altre condizioni per la brevettabilità sono soddisfatte ed è impossibile definire il prodotto in un altro modo. È, ad esempio, il caso di prodotti molto complessi.

Praticamente qualsiasi tipo di processo può essere brevettato, in particolare processi chimici, fisici o fisico-chimici. È necessario tenere presente che un processo può essere brevettato indipendentemente dalla novità del prodotto per il quale è stato impostato. Un brevetto per un processo può essere diretto a fasi, sequenze di fasi, condizioni (temperatura, pressione, concentrazione ...), materie prime, catalisi, uso di dispositivi e così via.

Quando un prodotto è noto per un certo uso, il suo uso per un altro scopo può essere oggetto di un brevetto. Ciò accade generalmente nel campo chimico, poiché nel campo meccanico l'uso è più evidente. Un tipico esempio di nuovo uso è l'uso di un farmaco comunemente usato per curare la malattia A, per curare la malattia B. L'aspirina è stata usata per decenni per trattare la febbre e i

disturbi correlati al freddo. Negli ultimi anni, è stato brevettato il suo utilizzo per rendere più fluido il sangue umano.

Un nuovo caso limite è il caso dei regimi di dosaggio. Negli ultimi anni è stato brevettato anche l'uso della stessa molecola per trattare la stessa malattia ma a un regime di dosaggio diverso.

Le invenzioni biotecnologiche hanno un regime speciale e comportano problemi particolari. In particolare, le questioni etiche sono molto spesso coinvolte. Questi problemi, che non riguardano solo il settore dei brevetti, hanno portato a una serie di accordi e trattati, cercando di trovare un giusto equilibrio per evitare comportamenti che potrebbero essere dannosi (specialmente per l'uomo), senza rinunciare ai benefici che le invenzioni biotecnologiche possono portare alla vita umana. In questa prospettiva, la clonazione, la modifica dell'identità genetica, l'uso di embrioni per usi industriali e commerciali, quando sono correlati all'uomo, sono vietati. Nel caso di animali non umani, è consentita la modifica dell'identità genetica, a condizione che vi sia utilità per l'uomo e che l'animale non sia accusato di un dolore insopportabile. Un caso famoso in Italia è stato quello relativo al cosiddetto onco-mouse. È stato richiesto un brevetto per un'invenzione relativa a un topo geneticamente modificato, progettato per contrarre il cancro in un determinato momento della sua vita. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha chiesto alla commissione di ricorso (Commissione dei Ricorsi) di dichiarare se questa invenzione fosse eticamente accettabile o meno. Dato che ha dato un sostanziale beneficio agli studi sui farmaci per curare il cancro anche nell'uomo, è stato deciso che l'invenzione era brevettabile.

Un'invenzione che soddisfa tutti i requisiti legali sebbene la sua realizzazione rientri nell'ambito di un precedente brevetto o domanda di brevetto è comunque brevettabile. Tuttavia, per realizzare l'invenzione è necessaria l'autorizzazione del titolare del primo brevetto, al fine di non incorrere in una violazione. Il titolare del secondo brevetto può ottenere una licenza obbligatoria dal titolare della prima domanda se dimostra che la seconda invenzione realizza un importante progresso tecnico.

È importante definire la persona qualificata nel quadro della legge sui brevetti, tenendo presente che è un personaggio fittizio, piuttosto che una persona reale: la sua conoscenza dello stato dell'arte è piena (cosa impossibile nella realtà, a causa di l'estensione della tecnica nota) e ha una capacità media di usare e connettere informazioni per risolvere un problema. La sua fantasia è piuttosto scarsa, sebbene la sua abilità nell'esecuzione del lavoro e nella ricerca di soluzioni tecniche sia eccellente.

Un altro personaggio importante è l'inventore. È da ricordare che solo le persone fisiche possono essere nominate come inventori: frasi come "il laboratorio della società X" o "scienziati della società Y" non sono appropriate e l'elenco completo delle persone fisiche deve essere elencato. Tutti gli inventori hanno il diritto morale di essere menzionati nella domanda di brevetto riferita alla propria invenzione. L'inventore è la persona o una delle persone che hanno trovato una soluzione a un problema tecnico. Sebbene ci siano molte segnalazioni bibliografiche non scientifiche su inventori come Gyro Loosgear, gli inventori sono normalmente scienziati che lavorano sulla base di problemi riscontrati dall'azienda e cercano di risolverli.

In Italia l'Art. 63. 2 dell'IPC (Codice della proprietà industriale) recita: i diritti sui brevetti dell'invenzione appartengono all'autore dell'invenzione e alle persone che gli danno il motivo per l'invenzione, mentre secondo l'art. 60 (1) CPE (Convenzione sul brevetto europeo): il diritto a un

brevetto europeo deve appartenere all'inventore o al suo successore nel titolo. (omissis). Tuttavia, le invenzioni dei dipendenti seguono un regime diverso e generalmente appartengono alla società in cui lavorano. Nel caso in cui l'inventore sia un dipendente che ha un contratto in base al quale è pagato per inventare, il suo unico diritto è di essere menzionato come un inventore. Se il suo contratto non prevede il compito di inventare, dovrebbe essere trovato un equo compenso; nel caso in cui non venga trovato un accordo, dovrebbe essere effettuato un arbitrato. Nel caso in cui l'invenzione non rientri nelle competenze dell'azienda, egli mantiene l'invenzione, ma il datore di lavoro può ottenere il brevetto assegnato utilizzando un'opzione entro due mesi dal modulo di comunicazione dell'inventore sul deposito del brevetto. Eventuali aiuti pagati dal datore di lavoro per realizzare l'invenzione dovrebbero essere sottratti dal prezzo di assegnazione.

Queste disposizioni hanno una sostanziale eccezione (solo in Italia): i dipendenti delle università o degli istituti di ricerca pubblici mantengono il diritto al brevetto; se non sfruttano l'invenzione entro 5 anni, l'università o l'istituzione ottengono i diritti per trarre vantaggio dall'invenzione. In ogni caso, almeno il 30% delle entrate derivanti da licenze o sfruttamento appartiene all'università e almeno il 50% al ricercatore.

Requisiti legali per un brevetto di invenzione

Nel capitolo precedente è stato sottolineato che i brevetti sono concessi per invenzioni. Tuttavia, nessun tipo di invenzione può essere brevettato e ci sono requisiti da soddisfare per ottenere un brevetto. Capire se un'invenzione è brevettabile è molto importante, in modo da poter decidere se investire o meno nel brevetto. Sebbene sia un compito per gli avvocati specializzati in brevetti, è utile anche per i responsabili delle decisioni sulla proprietà intellettuale farsi un'idea dei criteri per la brevettabilità, in modo da ottenere una prima selezione quando decidono quali invenzioni devono essere brevettate e quali no.

Secondo la legge italiana: le invenzioni da qualsiasi settore tecnico possono essere brevettate, purché siano nuove, presentino un passo inventivo e possano essere applicate nell'industria. (Articolo 45, paragrafo 1, IPC), mentre la Convenzione europea sui brevetti stabilisce: i brevetti europei devono essere concessi per eventuali invenzioni, in tutti i campi della tecnologia, a condizione che siano nuovi, comportino una fase inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale (articolo 52 (1) EPC). È abbastanza facile vedere che tali definizioni sono molto vicine tra loro. Questo succede nella maggior parte delle giurisdizioni.

Tuttavia, soddisfare i requisiti di cui sopra non è sempre sufficiente per ottenere un brevetto per un'invenzione, poiché vi sono alcune eccezioni. Secondo la legge italiana, le invenzioni, la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o alla moralità, non possono essere brevettate (articolo 50, paragrafo 1, IPC). All'EPO esiste una disposizione analoga: i brevetti europei non devono essere concessi per: invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all'ordine pubblico o alla moralità; tale sfruttamento non deve essere considerato così contrario semplicemente perché è vietato dalla legge o da un regolamento in alcuni o in tutti gli Stati contraenti; (Art. 53 (a) EPC).

Un altro requisito importante per ottenere un brevetto è la sufficienza della divulgazione. Secondo l'art. 51 (2) della legge italiana, l'invenzione dovrebbe essere descritta in modo così chiaro e completo che qualsiasi persona esperta nel settore possa realizzarla e dovrebbe avere un titolo corrispondente al suo campo di applicazione e, analogamente, secondo l'EPC, la domanda di brevetto europeo deve divulgare l'invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo per essere eseguita da una persona esperta nella tecnica. (Art. 83 EPC).

Come affermato nel capitolo precedente, le invenzioni biotecnologiche hanno alcuni requisiti speciali. In particolare, per la sufficienza della divulgazione, la legge italiana prevede (articolo 51, paragrafo 3): se un'invenzione riguarda un processo microbiologico o un prodotto ottenuto attraverso tale processo e comporta l'uso di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non può essere descritto in modo tale da consentire a qualsiasi persona qualificata di realizzare l'invenzione, le prescrizioni di domanda di brevetto di cui all'art. 162 dovrebbe applicarsi. A sua volta, l'art. 162 IPC richiede il deposito di un campione del microrganismo presso una struttura specializzata; la specifica del brevetto dovrebbe recare l'indicazione di tale struttura specializzata e il riferimento che la struttura specializzata fornisce al microrganismo.

Modifiche al testo di un brevetto sono possibili durante il suo percorso di approvazione (comunemente chiamato: "procedimento giudiziario"), ma è necessario prestare attenzione affinché gli emendamenti non inseriscano nuovi argomenti. Secondo la legge italiana: un brevetto può essere dichiarato non valido se la sua portata va oltre il contenuto della domanda iniziale o se la portata del brevetto è stata ampliata. (Art. 76 (1) c IPC). Allo stesso modo, all'EPO gli emendamenti sono regolati dall'art. 123 EPC, affermando:

- (Art. 123 (2) EPC) La domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo non possono essere modificati in modo tale da contenere un oggetto che si estende al di là del contenuto della domanda come archiviato.
 - (Art. 123 (3) EPC) Il brevetto europeo non può essere modificato in modo da estendere la protezione che gli conferisce.

Riassumendo, i requisiti per la validità di un brevetto sono:

- Novità inventiva
- Passo-Possibilità di sfruttamento industriale
- Non contropubblico e moralità
- ordinamento-Sufficienza di divulgazione
- Il suo contenuto non deve andare oltre il contenuto del brevetto originale
- Il suo campo di applicazione non dovrebbe essere esteso

Ordine pubblico e moralità

Non esiste una definizione precisa, la moralità è qualcosa che cambia nel pubblico nel tempo. Inoltre, la stessa cosa può essere vista secondo la moralità in un Paese e contro di essa in un altro. In ogni caso, una disposizione di legge non può essere vista come una garanzia di moralità e un divieto di legge non implica necessariamente il rifiuto di un brevetto: altri criteri, sebbene assolutamente sbiaditi, devono essere seguiti. Un'invenzione è contraria alla moralità quando si riferisce a qualcosa che è molto probabilmente percepito come tale nella maggior parte dei cittadini. Ad esempio, si dovrebbe considerare che nel XIX secolo la schiavitù era perfettamente accettata: un'invenzione per rendere schiavo qualcuno avrebbe potuto essere brevettata senza alcuna particolare restrizione, mentre un'invenzione del genere sarebbe sicuramente stata respinta ora.

Forse in futuro le invenzioni riferite al fumo saranno rifiutate a causa di questa disposizione.

Da un punto di vista pratico: questo articolo viene applicato solo raramente ed è persino difficile scoprirne esempi reali. In Italia: è nato un caso per il cosiddetto onco-mouse. Fu inventata una varietà geneticamente modificata di topi che si ammalò di cancro durante la sua vita, al fine di ottenere un modello per studiare un nuovo trattamento per l'uomo. La presa di forza ha rinviato il caso alla commissione di ricorso (Commissione dei Ricorsi) per verificare se fosse contrario alla moralità. Il risultato fu che, poiché l'utilità per gli uomini era elevata, l'invenzione era morale e il brevetto fu concesso.

Un altro esempio è il marchio MAFIA CAPITALE, che fa riferimento a una storia criminale e al quale è stato rifiutato qualcosa che simpatizzava con il crimine.

Un esempio all'EPO si riferiva alla brevettabilità delle cellule staminali embrionali. La commissione di ricorso allargata lo ha rifiutato a causa di questo articolo, poiché sembrava che la fornitura di tali cellule portasse alla morte dell'embrione e l'embrione sia considerato uno stadio della vita umana.

Sembra molto probabile che l'invenzione di un farmaco da usare per la pena di morte, che porta alla morte senza dolore, sarebbe rifiutata in Europa.

Gli esempi sopra mostrano chiaramente che non c'è certezza in questo senso e che non c'è molto da fare per impedire questo rifiuto.

Possibilità di sfruttamento industriale

Normalmente, questo è il requisito più semplice da soddisfare: la possibilità di essere prodotti / utilizzati industrialmente è sufficiente.

La possibilità teorica di sfruttamento è sufficiente per soddisfare il requisito e non è necessario produrre / utilizzare effettivamente l'invenzione in un processo industriale. La maggior parte delle domande di brevetto soddisfa questo requisito.

Di seguito sono elencati alcuni esempi di invenzioni che soddisfano il requisito:

- un composto chimico, la cui preparazione può essere ripetuta;
- Un processo per la fabbricazione di un prodotto, in cui i passaggi sono ben definiti e vengono stabilite una serie di condizioni;
- Un nuovo uso di un composto noto, che può essere prodotto industrialmente.

D'altra parte, di seguito sono riportati alcuni esempi di invenzioni che non soddisfano i requisiti:

- un composto la cui preparazione non può essere ripetuta;
- Opere d'arte;
- Alcune ricette di cucina;

Ad ogni modo, alcune invenzioni che non possono essere prodotte / utilizzate industrialmente potrebbero essere protette in modo diverso (es. Copyright) ed è consigliabile essere informati su questa possibilità.

Sufficienza di divulgazione

La filosofia di base alla base della concessione di un brevetto è l'idea di premiare l'inventore per aver reso qualcosa di nuovo disponibile al pubblico. Pertanto, una divulgazione che consenta a una persona esperta di realizzare l'invenzione è molto importante, altrimenti l'inventore non rende l'invenzione effettivamente disponibile al pubblico.

Tuttavia, la domanda: "Cosa si intende per essere sufficiente?" Sorge spontanea, poiché sufficiente è un concetto piuttosto vago.

Innanzitutto si deve tener conto del fatto che le informazioni necessarie per realizzare l'invenzione devono essere complete. Tuttavia, non esiste alcun test per verificare se l'invenzione funziona, che è sotto la responsabilità del richiedente.

Inoltre, la divulgazione non deve essere dettagliata; intervalli o elenchi di componenti sono sufficienti. Va ricordato che molto spesso lievi modifiche nella forma di realizzazione effettiva di un'invenzione portano allo stesso risultato.

Come criterio adatto, si potrebbe dire che dovrebbero essere menzionate tutte le caratteristiche che sono assolutamente necessarie per realizzare un'invenzione.

Esempi

Un brevetto rivela un catalizzatore, fornendo informazioni sulle sostanze chimiche per la sua produzione, sulle percentuali di ciascuna sostanza chimica, sul processo per la sua precipitazione, essiccazione e calcinazione, con ampi intervalli di temperatura. Un ricercatore cerca di produrlo, ma non può raggiungere la resa per il prodotto desiderato riportato in quel brevetto e dovrebbe accettare una resa inferiore. Tuttavia, il risultato dipende da molti fattori che non sono sotto il controllo dell'inventore. Come semplice esempio, il ricercatore potrebbe non essere abbastanza bravo a lavorare sulla stessa materia e il risultato più basso può essere dovuto a questo fatto. Pertanto, vi è sufficiente divulgazione.

Un brevetto ha rivelato un polimero biodegradabile, contenente farina di cereali, un plastificante naturale (ad esempio un olio vegetale). Tuttavia, per ottenere il polimero, è necessario un ulteriore monomero riciclabile. Il brevetto, tuttavia, non contiene alcuna menzione del monomero riciclabile, poiché il titolare del brevetto non voleva rendere pubblico questo ingrediente. Ad ogni modo, era impossibile ottenere il polimero senza quell'ingrediente: la divulgazione era insufficiente.

Fai attenzione: nascondere i dettagli quando si elabora una domanda di brevetto può essere pericoloso.

È consigliabile, quando si incontra un avvocato specializzato in brevetti, comunicargli tutti i dettagli necessari per realizzare l'invenzione. Il tuo avvocato specializzato in brevetti non può indovinare la tua invenzione, non dovrebbe inventarla di nuovo e talvolta conosce il tuo argomento molto meno di te.

Non pensare che qualcosa sia ovvio: questo atteggiamento è dannoso per la protezione di un'invenzione.

Ricorda: ciò che non è riportato nel brevetto non è protetto!

Molti candidati non vogliono dare un'idea precisa di ciò che effettivamente fanno; in particolare, non vogliono fornire alcuni dettagli, in modo da impedire che diventino pubblici: sono consapevoli che tutto ciò che viene riportato nelle specifiche non può essere tenuto segreto, poiché la domanda di brevetto verrà pubblicata. Questo è comprensibile, ma aggiungere dettagli è meglio che nascondere anche pochi.

Alcuni dettagli possono essere omessi. Ad esempio, fornire al titolo troppi dettagli ha il solo risultato di aiutare le ricerche dei concorrenti.

Ma è molto importante segnalare le caratteristiche principali di un brevetto.

Da un punto di vista pratico

Se si archivia direttamente la propria domanda

- Includere quante più informazioni possibili
- Non rilasciare mai alcuna funzione necessaria

Se si presenta tramite un avvocato specializzato in brevetti

- Digli tutto sulle caratteristiche della tua invenzione
- Fai i suoi consigli sulla possibilità di conservare qualcosanascosti

emendamenti

La storia di un brevetto inizia con il suo deposito. Al momento del deposito, viene presentata una specifica, inclusa una descrizione e alcuni reclami. L'ambito di protezione è il più ampio che può essere ottenuto attraverso questa domanda di brevetto e la materia contenuta sia nelle rivendicazioni che nella descrizione contiene il massimo dei concetti che possono essere inseriti in essa: qualsiasi aggiunta a ciò non è consentita.

Nelle fasi successive della storia di un brevetto, in alcuni punti sono normalmente possibili modifiche. Tuttavia, ci sono regole per le modifiche ed è molto importante fare molta attenzione quando si modifica un brevetto o una domanda di brevetto.

Alcuni esempi di momenti in cui modificare una specifica:

- Durante il suo esame;
- Quando si rende conto che esiste l'arte nota che lo rende non valido;
- Durante un'azione di nullità;
- Quando realizzare il brevetto non è chiaro e una divulgazione insufficiente può diventare un problema.

L'ambito di protezione di un brevetto dovrebbe sempre essere ben definito, al fine di ottenere il brevetto, ma, anche nel tentativo di renderlo ben definito, eventuali modifiche non possono estenderlo. A questo proposito, è necessario tenere presente che la riduzione del numero di funzioni che definiscono un oggetto amplia l'ambito di protezione di quell'oggetto più ampio, non più piccolo, di conseguenza non è consigliabile eliminare una o più caratteristiche quando si modifica un brevetto o una domanda di brevetto.

Ma anche l'inserimento di funzionalità nella parte che definisce un brevetto può causare problemi. In effetti, le informazioni non incluse nella domanda non possono essere inserite con successive modifiche del brevetto, poiché in questo modo vengono inseriti nuovi argomenti e, come visto sopra, ciò è vietato.

In pratica, un brevetto può essere modificato chiarendolo, più spesso limitandone la portata, e non si dovrebbe aggiungere nulla di nuovo. Tuttavia, il chiarimento di solito è molto difficile: la

spiegazione aggiunta dovrebbe essere almeno implicitamente contenuta nella domanda originale, altrimenti si potrebbe dedurre l'aggiunta di nuovi argomenti e il brevetto potrebbe essere eliminato.

Esempi

: viene presentata una domanda che definisce un determinato ambito; viene effettuata una ricerca di brevetto e l'ambito come originariamente definito si sovrappone parzialmente alla tecnica nota. Una limitazione dell'ambito consente di avere un'invenzione brevettabile.

-La portata di un'invenzione per un processo chimico è definita da due fasi, dalla temperatura e dalla pressione alla quale avvengono; il richiedente modifica il brevetto eliminando la pressione. Questa cancellazione ha l'effetto di ampliare l'ambito di protezione (praticamente qualsiasi pressione rientra nell'ambito di protezione) e il brevetto non è valido.

-Durante l'esame sembra necessaria la limitazione di un brevetto; in tale ottica, una frase riportata nelle informazioni è inserita nella definizione dell'ambito. In questo modo l'ambito di protezione è più ristretto e non viene aggiunto alcun argomento, pertanto il brevetto è valido.

-Un brevetto per un nuovo uso di un composto chimico ha una definizione che si sovrappone alla tecnica nota; al fine di ottenere il brevetto concesso, il campo di applicazione deve essere limitato; in questa vista, viene inserito il dosaggio di tale composto nell'uso; tale uso non è nella tecnica nota; tuttavia, non vi è alcuna menzione di alcun dosaggio nella domanda di brevetto depositata. Questo emendamento restringe la portata della protezione, ma inserisce nuovi argomenti, in modo che il brevetto non sia valido.

-Un brevetto concesso viene applicato durante una causa in Italia; il convenuto, avendo richiesto la nullità del brevetto, effettua una ricerca e trova l'arte nota che si sovrappone alla portata del brevetto. L'esperto indipendente considera il brevetto non valido. Il proprietario del brevetto limita l'ambito inserendo le caratteristiche divulgate. L'ambito di protezione è più ristretto e non è stata aggiunta alcuna materia, pertanto il brevetto è valido.

Interpretazione dell'estensione oltre il contenuto originale I

tribunali italiani di solito accettano emendamenti che portano a qualcosa che è almeno implicitamente divulgato, mentre rifiutano gli emendamenti che consentono di includere oggetti assenti dalle specifiche del brevetto originale.

Esempio

La nuova definizione includeva perfettamente i prodotti descritti nel testo e nei disegni. Tuttavia, includeva una definizione geometrica, che si applicava anche a forme mai descritte. Le forme mai descritte incarnano un nuovo argomento, quindi la modifica non è accettabile

All'EPO l'interpretazione è molto ristretta: possono essere fatti solo inserimenti letterali. Se una caratteristica viene divulgata implicitamente, è vietato il suo inserimento nella definizione dell'ambito di protezione.

Questo può portare a quella che è conosciuta come la trappola inevitabile.

- (Art. 123, n. 2, CPE) La domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo non possono essere modificati in modo tale da contenere oggetti che si estendono oltre il contenuto della domanda presentata.

- (Art. 123, paragrafo 3, EPC) Il brevetto europeo non può essere modificato in modo da estendere la protezione che gli conferisce.

- La caratteristica A è inserita nella definizione durante l'esame della domanda e il brevetto è concesso
- Un terzo si oppone al brevetto in quanto la caratteristica A non era nella domanda originale
- Il richiedente rimuove A dalla definizione
- Il brevetto è revocato dall'ampliamento dell'ambito di protezione.

Se stai trattando direttamente:

- L'approccio europeo, sebbene discutibile, è il più sicuro: inserisci una copia delle parti riportate nelle informazioni nelle definizioni

Se sei rappresentato da un avvocato specializzato in brevetti:

- Chiedi il suo consiglio
- Preparati ad accettare che l'ambito finale può essere più ristretto di quanto credevi e sperassi
Ricorda che, se non gli hai fornito informazioni su una o più funzionalità durante la stesura dell'applicazione originale, tali funzionalità non possono essere utilizzate in questa fase.

La priorità

Convenzione di Parigi di (1880) ha introdotto il diritto di priorità. La Convenzione di Parigi è stata rivista molte volte. Il richiedente una domanda di brevetto in uno dei Paesi membri della Convenzione ha il diritto di priorità per un anno di presentare una o più domande di brevetto identiche in altri Paesi appartenenti alla Convenzione o all'OMC. Ricorda che Taiwan e il Kuwait non fanno parte della Convenzione di Parigi, quindi nessuna priorità può essere rivendicata in quei Paesi. Il diritto prioritario garantisce che qualsiasi cosa accada con riferimento al brevetto tra il primo e il secondo deposito, in particolare il deposito di una nuova domanda da parte di terzi, non ha conseguenze: è come se nulla fosse accaduto.

Possiamo considerare un caso pratico, per spiegare come funziona il diritto prioritario: una domanda di brevetto A è presentata dal richiedente Cirillo in Italia il 23 gennaio 2015; successivamente, una domanda di brevetto B è presentata dal richiedente Sowieso in Germania il 30 giugno 2015. Le invenzioni divulgate nelle due domande A e B sono identiche. Se Cirillo presenta una domanda di brevetto C, identica alle domande di brevetto A e B, in qualsiasi Paese appartenente alla Convenzione di Parigi o all'OMC il 20 gennaio 2016 (anche in Germania), Cirillo ha il diritto all'invenzione contenuta nella domanda C, mentre Sowieso perde ogni diritto possibile. Tuttavia, se Cirillo non presenta la sua domanda in Germania, il brevetto B rimane valido.

La priorità è importante poiché un brevetto è valido solo per il territorio in cui è depositato ed è importante avere la possibilità di accedere ad altri Paesi con la stessa invenzione. Potrebbe sembrare che un Paese non abbia interesse a concedere un brevetto che rivendica il diritto prioritario. Tuttavia, è nell'interesse di un Paese godere di un'invenzione utile e la ricompensa dell'esclusività potrebbe essere un buon incentivo per il richiedente a provare a commercializzare l'invenzione anche in quel Paese.

Novità

novità è un requisito molto semplice da controllare, sebbene sia probabilmente il più importante. Il suo riconoscimento è evidente: un'invenzione è nuova se non fa parte della tecnica nota.

La tecnica anteriore può essere definita come tutto ciò che è stato reso pubblico a una certa data. Le informazioni riservate non fanno quindi parte della tecnica nota.

Solo quando si valuta la novità di un'invenzione, anche il contenuto di un brevetto depositato nello stesso Paese dell'invenzione prima della data di deposito di quest'ultima, ma non ancora pubblicata a tale data, fa parte della tecnica nota; il confronto tra una domanda di brevetto e l'arte nota deve essere eseguito con l'arte nota alla data di deposito se la priorità non viene rivendicata viene rivendicata

Al contrario, se la priorità da una domanda precedente, la data di riferimento per la valutazione della novità è la data di deposito della prima domanda, quella dalla quale viene rivendicata la priorità.

Normalmente, la novità viene negata quando l'invenzione è completamente descritta in una singola divulgazione e la combinazione di documenti non è normalmente consentita nella valutazione della novità. Si può dire che la novità viene distrutta quando un'invenzione si sovrappone all'argomento di una precedente divulgazione.

La novità dovrebbe essere assoluta e non basata su un particolare territorio: l'arte nota è costituita da divulgazioni che sono avvenute in qualsiasi Paese del mondo, anche in Paesi al di fuori della Convenzione di Parigi e dell'OMC.

Ci sono due eccezioni tra le divulgazioni che distruggono la novità.

Uno è costituito da esposizioni ufficiali secondo la Convenzione di Parigi, come l'Esposizione Universale (Expo). In questo caso, è importante ottenere una disposizione provvisoria in fiera, al fine di ottenere una certa data e dimostrare che l'esposizione non distrugge le novità.

L'altra è una divulgazione ingiusta, quando la persona che divulga l'invenzione rompe in qualche modo la riservatezza prima del deposito. In entrambi i casi, tuttavia, la domanda di brevetto deve essere depositata entro e non oltre un anno dalla prima divulgazione.

Esempi riferiti alla novità:

una domanda di brevetto è stata depositata per un processo usando un catalizzatore di metallo; in seguito, un altro argomento presenta un'applicazione riferita allo stesso processo, ma utilizzando un catalizzatore di rame. Il rame è un metallo; pertanto, la definizione di rame rientra nella definizione di metallo e il catalizzatore di rame non è considerato nuovo.

- Durante la tua ricerca, scopri un nuovo composto metallorganico e supponi che mostri proprietà ritardanti di fiamma. Tuttavia, non puoi testarlo e chiedi ai vigili del fuoco di provarlo. Prima di dare ai vigili del fuoco informazioni sul tuo composto in modo da consentire loro di eseguire i test, devi fargli firmare un accordo di segretezza. Una possibile divulgazione da parte dei vigili del fuoco sulla tua invenzione non può essere utilizzata da terzi per invalidare il tuo brevetto.

-Una società ha depositato un brevetto relativo a un attacco da sci. Un'altra società iniziò a produrre la stessa rilegatura e la commercializzò. Dopo un tentativo di risoluzione della questione, il proprietario del brevetto ha fatto causa alla società per violazione davanti alla Corte. Il presunto trasgressore ha trovato prove del fatto che il proprietario del brevetto aveva chiesto a un famoso pilota di sci di testarlo durante una competizione pubblica; non vi era alcun accordo di segretezza, nessuna misura era stata adottata per impedire al pubblico di vedere vincolante, quindi il brevetto è stato ritenuto non valido.

- La società X attiva nel campo dei farmaci per le piante, ha trovato un ottimo metodo per fertilizzare i terreni e ha presentato una domanda di brevetto. Quindi, la società ha fatto causa a un presunto autore della violazione. Quest'ultimo ha effettuato una ricerca per l'arte nota, che mostrava un documento, firmato dall'inventore e pubblicato pochi mesi prima della data di deposito della domanda; l'articolo riportava tutte le caratteristiche del metodo. La novità non è stata riconosciuta e il brevetto è stato rifiutato.

Fase inventiva

Quando furono istituiti i sistemi di brevetto, la novità era l'unico requisito relativo alla distinzione dalla tecnica nota. Quando il numero di brevetti aumentò, la novità non fu più sufficiente per distinguere tra invenzioni: c'erano invenzioni che non erano identiche, ma la soluzione era sostanzialmente la stessa, almeno in linea di principio: per questo motivo il passo inventivo fu introdotto nelle leggi sui brevetti.

Secondo la maggior parte delle leggi sui brevetti, un'invenzione comporta una fase inventiva se la persona qualificata non la deriva direttamente dalla tecnica nota. La tecnica nota da considerare in tale valutazione include solo ciò che è stato pubblicato fino alla data di deposito, ma, se viene rivendicata la priorità di una prima domanda, la data di deposito da considerare è quella della prima domanda.

Valutare e valutare se un'invenzione comporta un passo inventivo non è facile, poiché la regola non è evidente. Nel tentativo di fornire un criterio riproducibile, l'EPO ha fissato un metodo che può essere utile per comprendere; il metodo è noto sotto il nome di approccio problema / soluzione. Comprende le seguenti fasi:

- La tecnica anteriore viene verificata e viene considerato il pezzo dell'arte più vicino all'invenzione (arte nota più vicina) arte nota più
- Il confronto tra l'invenzione e l'vicina mostra una differenza.
- Il problema che può essere risolto dalla soluzione proposta dalla differenza si trova in questa fase, l'approccio prevede il cosiddetto test Could / vorrebbe, che prevede i seguenti passaggi:
 - la diversa soluzione è cercata nelle altre parti del tecnica nota
 - Prima domanda: **potrebbe** la persona qualificata trovare la differenza nella tecnica nota?
 - Se sì, seconda domanda: **sarebbe** la persona esperta hanno usato tale differenza di un?

Se entrambe le risposte sono "Sì", l'invenzione non prevede alcun passo inventivo. Se almeno una risposta è "no", si ritiene che l'invenzione implichi una fase inventiva.

Lo stesso test può essere utilizzato per determinare se un emendamento aggiunge nuovi argomenti a un brevetto: se l'emendamento comporta una fase inventiva, sicuramente non è ricevibile.

L'approccio EPO è piuttosto complesso e mostra chiaramente che l'accertamento del passo inventivo non è facile: le opinioni su di esso possono divergere da una persona qualificata a un'altra. Un'ulteriore difficoltà sta nel fatto che la valutazione della fase inventiva dovrebbe essere basata, per quanto possibile, sul momento della data di deposito, dal momento che una cosiddetta analisi ex post non è appropriata e sarebbe totalmente ingiusto nei confronti del richiedente.

Al fine di soddisfare il requisito della fase inventiva, è sempre consigliabile parlare con nessuno dell'invenzione fino a quando non viene presentata una domanda di brevetto. Questo è ancora più utile per essere sicuri di soddisfare il requisito della novità. Una conoscenza approfondita della tecnica nota sarebbe importante, in modo che la descrizione della domanda di brevetto sia redatta al fine di poter superare le principali obiezioni.

È sicuramente fondamentale inserire il maggior numero di dettagli possibile in una domanda di brevetto: possono essere utilizzati per evidenziare un possibile passo inventivo; in questa vista, può essere utile provare a identificare la funzione corretta e i risultati di ciascuna funzionalità e inserirla esplicitamente nell'applicazione. Ciò supporterà le tue argomentazioni a favore della fase inventiva con l'esaminatore.

Se la relazione dell'esaminatore mostra mancanza di novità e si è d'accordo con il suo giudizio, smettere di perseguire la domanda. In realtà, non esiste alcuna possibilità di superare un'obiezione fondata sulla mancanza di novità ed è meglio smettere di sprecare inutilmente denaro.

È molto importante, nel caso in cui sia necessario divulgare l'invenzione prima di brevettarla (ad es. Per avere test sulle sue prestazioni o per acquisire alcune competenze per completare l'invenzione) per firmare un accordo di segretezza. In questo caso si consiglia una consulenza legale, al fine di proteggere adeguatamente il segreto.

A volte la valutazione del passo inventiva porta a una differenza che sembra ovvia per la persona qualificata. In tal caso, è molto importante vedere se il risultato è previsto. Risultati inaspettati, in particolare risultati che vanno oltre le aspettative ragionevoli, sono segni di un passo inventivo. A questo proposito, è possibile effettuare esperimenti e archiviare i risultati quando si risponde a un'azione dell'ufficio, per mostrare l'effetto inatteso di tale soluzione.

Esempi:

una domanda di brevetto si riferisce a un processo chimico, la cui fase principale viene eseguita a una temperatura compresa tra 35 e 70 ° C; la tecnica nota riporta lo stesso processo, da eseguire ad una temperatura compresa tra 5 e 200 ° C. Tuttavia, gli esperimenti mostrano che ad una temperatura compresa tra 35 e 70 ° C si verifica una massiccia precipitazione del prodotto principale; l'arte nota non menzionava tale possibilità. Il passo inventivo è facilmente mostrato, in questo caso. Queste invenzioni sono brevettabili, sebbene venga rivendicata una gamma più ampia, a condizione che: la nuova gamma sia piuttosto stretta; la nuova gamma

non è vicina ai confini della precedente; c'è un effetto speciale relativo a questo intervallo. Tali invenzioni sono chiamate invenzioni di selezione.

- È stata presentata una domanda di brevetto per una scatola di un paralume. La ricerca ufficiale ha mostrato che la principale differenza tra l'applicazione e l'arte nota era il fatto che la scatola era isolata su 4 lati anziché su 1. Il problema tecnico riconosciuto era ridurre la perdita di calore. Un isolamento più forte è stato visto come ovvio per la persona qualificata e il brevetto è stato rifiutato. È stato trasformato in un modello di utilità.
- Un'azienda cosmetica ha brevettato un emulsionante naturale contenente esteri dagli acidi grassi dell'olio di oliva. La ricerca ufficiale ha mostrato che l'arte nota ha rivelato l'uso di tali esteri come emulsionanti, per preparare le emulsioni di acqua in olio. Un primo tentativo di superare le obiezioni della mancanza di un passo inventivo è stato quello di definire l'invenzione come il prodotto della transesterificazione con alcoli alti. Tuttavia, l'arte nota citava un numero di tali esteri transesterificati. La parte informativa del brevetto conteneva riferimenti a olio di oliva transesterificato con alcool cetearilico. L'esaminatore sosteneva che l'arte nota più vicina rivelava un emulsionante a base di olio di oliva transesterificato con un numero di alcoli con più di 10 atomi di carbonio. Il problema tecnico era, a suo avviso, scoprire un alcool alternativo per la transesterificazione; cetearylalcohol era in un elenco pubblicato di alcol, quindi l'opinione dell'esaminatore era che la persona qualificata lo avrebbe scelto abbastanza facilmente. Il richiedente ha effettuato alcuni test comparativi, dimostrando che la transesterificazione con alcool cetearilico ha prodotto un olio in emulsione acquosa, mentre gli esteri prodotti secondo l'arte nota hanno prodotto solo acqua in emulsioni oleose. Il tentativo di preparare un'autoemulsione ha dato origine a creme in ogni caso, tuttavia, le creme preparate secondo l'arte nota si sono separate in due fasi dopo meno di 1 giorno, mentre le creme preparate secondo l'invenzione sono rimaste emulsionate per più di 10 giorni ; l'intervallo di 10 giorni è stato scelto solo perché era il tempo più lungo che permetteva di rispondere all'esaminatore. Nelle sue argomentazioni il richiedente ha affermato che il vero problema (menzionato nella parte informativa del brevetto) era in realtà quello di preparare le emulsioni di olio in acqua e la soluzione brevettata lo permetteva, mentre tutti i composti della tecnica nota hanno portato all'acqua in emulsioni di petrolio . L'esaminatore ha concesso il brevetto.

Eccezioni alla brevettabilità

Ci sono invenzioni che sembrano soddisfare tutti i requisiti necessari per essere brevettati, ma non possono essere brevettati.

Esaminare la situazione giuridica in Italia:

- a) scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici,
- b) piani, principi e metodi per attività intellettuali, giochi e affari, nonché software,
- c) le presentazioni di informazioni

non sono considerate invenzioni (art.45 (2) IPC)

Disposizioni dell'art. 45 comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che è contenuto in essi solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto si riferisce a scoperte, teorie, piani, principi, metodi, software e presentazione delle informazioni in quanto tali (articolo 45, paragrafo 3, IPC) .

Osservando la situazione all'EPO:

In particolare, non si devono considerare invenzioni:

- a) scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici
- b) creazioni estetiche
- c) schemi, regole e metodi per compiere atti mentali, giocare o fare affari
- c) presentazione di informazioni (art. 52 (2) CPE)

art. 45 il paragrafo 2 esclude la brevettabilità dell'oggetto o delle attività ivi menzionate solo nella misura in cui una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo si riferisce a tale oggetto o attività in quanto tali (articolo 52, paragrafo 3, CPE).

Come è possibile notare, il divieto è piuttosto limitato, in modo da non escludere troppe invenzioni dalla brevettabilità.

Rivedere nuovamente la situazione giuridica in Italia:

- a) metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano e animale e metodi diagnostici applicati al corpo umano e animale
- b) varietà vegetali e razze animali e essenzialmente processi biologici per la produzione di animali o piante, includeva le nuove varietà vegetali per le quali l'invenzione consiste esclusivamente nella modifica genetica di un'altra varietà vegetale, anche se tale modifica è il risultato dell'ingegneria genetica

non può essere oggetto di un brevetto (art. 45 (4) IPC).

Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai processi microbiologici né ai prodotti ottenuti attraverso tali processi, né ai prodotti, in particolare sostanze o composizioni, da utilizzare in tali metodi (articolo 45, paragrafo 5, IPC).

Invenzioni biotecnologiche ai sensi dell'art. 81 quinquies non possono essere oggetto di brevetti [corpo umano, invenzioni contro la dignità umana, invenzioni contro la biodiversità, clonazione umana, modifica dell'identità genetica, uso di embrioni, cellule staminali da embrioni umani, ecc ...] (Art. 45 (5bis) IPC)

La situazione giuridica all'EPO è:

i brevetti europei non devono essere concessi per:

- (b) varietà vegetali o animali o processi essenzialmente biologici per la produzione di piante o animali; questa disposizione non si applica ai processi microbiologici o ai loro prodotti;
- (c) metodi per il trattamento del corpo umano o animale mediante chirurgia o terapia e metodi diagnostici praticati sul corpo umano o animale; questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare sostanze o composizioni, per l'uso in nessuno di questi metodi. (Art. 53 EPC)

Le eccezioni sono ora esaminate più in dettaglio.

Scoperte, teorie e metodi matematici non sono di per sé un'invenzione. Non risolvono alcun problema. Sono utili poiché aggiungono conoscenza, ma non hanno alcun significato industriale, quindi il requisito dell'applicabilità industriale non è soddisfatto.

Tuttavia, possono avere un'applicazione pratica e tali applicazioni pratiche possono portare a brevetti validi.

I giochi possono essere belli, rilassanti, ma non conducono né allo sfruttamento industriale né alla soluzione di un problema, sebbene il layout di alcuni giochi particolari possa essere brevettato o protetto dal design.

I metodi di business non sono considerati avere applicabilità industriale né attività tecnica.

Il software di brevetto potrebbe limitare troppo l'attività dei concorrenti La presentazione di informazioni è una sorta di arte, non applicabile a livello industriale.

Come detto prima, gli usi di una scoperta possono essere un'invenzione: il principio di Archimede portò all'invenzione della barca (ora non più brevettabile ma avrebbe potuto essere brevettata in quel momento); l'uso di un algoritmo in una macchina per ottenere alcuni nuovi risultati tecnici potrebbe essere brevettato e anche i dispositivi tecnici da utilizzare nei metodi aziendali possono essere brevettati.

Se un'invenzione comprende un dispositivo che sostituisce un'operazione tecnica attraverso una routine software, può sostanzialmente essere brevettata.

Chirurgia e trattamenti sono esclusi perché la salute è considerata più importante della ricompensa. Lo stesso vale per le diagnosi sul corpo umano. I farmaci e i dispositivi medici sono brevettabili, mentre i metodi diagnostici sono brevettabili quando non vengono eseguiti sul corpo umano o animale. Se una parte del corpo viene rimossa e viene sottoposta a un metodo diagnostico, tale metodo può essere brevettabile.

Le piante possono essere brevettate attraverso un brevetto speciale (per varietà vegetali). Esiste in Italia e nella UE (l'ufficio che fare con varietà vegetali nell'UE ha sede a Angers, Francia)

Case history: brevettabilità di droga in Italia

- fino al 1979 i farmaci non possono essere brevettati in Italia

- Ora sono brevettabili

- Come ha questo influenzato l'industria farmaceutica italiana? Oggi ci sono solo alcune aziende farmaceutiche molto piccole in Italia. Sembra che il fatto che i farmaci non siano brevettabili abbia influito negativamente sull'industria farmaceutica italiana. Le società furono fondate fondamentalmente per trarre vantaggio dalla ricerca di società straniere e non erano preparate alle sfide.

Il processo di commercializzazione dei farmaci è molto complesso. Dopo che una molecola viene trovata e la sua attività nel trattamento di una malattia è almeno supposta, è comune presentare una domanda di brevetto ad essa correlata. Successivamente, devono essere eseguiti test tossicologici, studi in vitro e test sugli animali. Se le promesse sembrano mantenute, è tempo di

sperimentare l'uomo e, se i risultati convincono le autorità, diventa possibile un'autorizzazione. È relativamente facile immaginare che ciò possa richiedere molti anni.

In tali condizioni, un brevetto ha effetti per un tempo molto più breve rispetto ai brevetti in altri campi, mentre i costi per ottenere un farmaco sono probabilmente più elevati. Per questi motivi, nella legge sui brevetti italiana è stato introdotto un certificato protettivo complementare (SPC). Un regolamento ue, 1768/92, ha sostituito la legge italiana. La durata del riassunto delle caratteristiche del prodotto è calcolata come il numero di anni dalla data di deposito alla prima autorizzazione all'immissione in commercio per tale prodotto, sottraendo cinque anni, fino a un massimo di cinque anni, in modo che un brevetto per un farmaco possa avere una durata fino a 25 anni .

È importante ricordare che un SPC si riferisce solo a un prodotto.

Sono possibili anche SPC per prodotti per la cura delle piante (ad es. Pesticidi), che richiedono lo stesso processo di autorizzazione.

È possibile concordare un'ulteriore proroga di sei mesi per i farmaci per uso pediatrico, a condizione che sia stato concordato un piano per uno studio per uso pediatrico con l'agenzia dell'UE per i farmaci e che i suoi risultati siano stati archiviati insieme alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, all'indirizzo ultimi due anni prima della scadenza del primo SPC (regolamento UE 1901/06).

Gli SPC devono essere richiesti presso l'ufficio brevetti.

Struttura generale di un brevetto

Sebbene i brevetti differiscano l'uno dall'altro, esiste normalmente una struttura comune, comprendente alcuni elementi, che dovrebbe essere inclusa in qualsiasi specifica di brevetto. Comprendere la consueta struttura di un brevetto è, ti permette di capire cosa è possibile trovare e dove questo può essere trovato. D'altra parte, la conoscenza della struttura generale di un brevetto è utile quando si redige o si verifica una bozza di brevetto.

La struttura generale sarà discussa facendo riferimento a un esempio pratico, vale a dire un brevetto esistente.

Il primo elemento, sempre presente in un brevetto, è il suo titolo. Non vi è alcun requisito particolare per esso e non deve essere molto preciso: deve concentrarsi sul campo tecnico di un'invenzione e aiutare terzi in possibili ricerche

Nell'esempio il titolo è:

DISPOSITIVO PER PREVENIRE LE PERDITE

La descrizione inizia con una breve introduzione, indicando chiaramente il campo dell'invenzione. È una dichiarazione generale, al fine di comprendere a cosa si riferisce l'invenzione e il campo tecnico generale in cui rientra. Il suo scopo è far capire al lettore se le informazioni contenute nel brevetto sono utili.

Nell'esempio, il campo dell'invenzione è dichiarato in questo modo:

"La presente invenzione si riferisce ad un dispositivo per la prevenzione delle perdite, particolarmente adatto per evitare allagamenti di acqua e / o perdite di gas in ambienti chiusi".

Dopo aver indicato il campo dell'invenzione, è tempo di riportare lo sfondo dell'invenzione. Normalmente, è una descrizione approfondita dello stato dell'arte, come è noto alla Richiedente prima del deposito. In genere parte dal campo generale, quindi espone il problema tecnico generale da affrontare, riporta come tale problema è risolto secondo l'arte nota. Successivamente, vengono generalmente spiegati i problemi derivanti dall'uso delle soluzioni della tecnica nota.

A volte, specialmente durante l'accusa di brevetto, viene citata anche l'arte nota proveniente da ricerche ufficiali. È consigliabile fornire una spiegazione logica dello sfondo e mostrare i problemi principali, poiché è molto utile mostrare tutti i risultati rispetto alla tecnica nota, al fine di valutare la fase inventiva. Normalmente esiste una parte "storica"; i tecnicismi non sono normalmente discussi in modo approfondito.

Per quanto riguarda l'esempio di riferimento, il brevetto riporta i rischi relativi alle perdite di gas e acqua nei tubi negli edifici. Sono anche segnalati possibili danni, a seguito di tali perdite.

Vengono quindi resi noti i sensori di gas e gli allarmi. Come inconveniente, viene menzionata la loro attivazione anche in presenza di gas non nocivi. Inoltre, si sottolinea che gli allarmi rumorosi sono inutili quando le persone non sono a casa o nelle sue vicinanze.

Come ulteriore soluzione della tecnica nota, vengono citati gli allarmi che inviano un SMS o chiamano per telefono. Tuttavia, anche questo sistema fallisce quando gli abitanti sono lontani, ad esempio in vacanza lontano da casa (vale a dire, sarebbe impossibile arrivare a casa in tempo).

Viene anche segnalato l'uso di elettrovalvole per chiudere l'erogazione al rilevamento di una perdita, sebbene l'acqua o il gas possano essere fermati anche in caso di black-out o, con altri dispositivi, non possano essere arrestati in black-out.

Infine, sette brevetti sono citati come arte nota e discussi.

La sezione successiva si riferisce al problema affrontato e alla soluzione proposta dal brevetto.

In primo luogo, il problema generale affrontato dall'invenzione è brevemente riassunto. Il problema dovrebbe essere segnalato chiaramente, ma non è necessaria una descrizione particolarmente dettagliata.

Nell'esempio, il problema è stato descritto nella parte di sfondo in modo così approfondito che non è stato necessario segnalarlo in dettaglio. Tuttavia, una possibile descrizione potrebbe essere stata:

"Il problema su cui si basa la presente invenzione è quello di scoprire un rilevatore di perdite, adatto sia per perdite di acqua che di gas, che, al rilevamento di tale perdita, è in grado di fermarlo non appena possibile, senza necessità di intervento in situ "

Dopo aver segnalato il problema, la soluzione è riassunta in un breve sommario dell'invenzione. Questa è di solito la definizione più semplice e più generale dell'invenzione, sebbene si trovi nella parte informativa del brevetto.

Nell'esempio, questa parte è stata riportata, dopo le modifiche inserite durante l'esame, come:

"Gli svantaggi sopra riportati sono risolti brillantemente dalla presente invenzione, che si riferisce a un dispositivo per prevenire le perdite, costituito da un motore elettrico, azionato da un innesco dispositivo in conseguenza di un segnale che indica la presenza di una perdita di liquido o gas, proveniente, attraverso onde radio, da uno o più sensori, che sono disposti in una stanza, al fine di chiudere una valvola a sfera adatta ad intercettare il liquido o flusso di gas, in cui detto motore elettrico agisce direttamente sulla sfera di detta valvola a sfera, compresa una piastra, atta a ricevere in un suo foro passante, su un lato di un elemento che impegna la valvola a sfera e sull'altro lato un elemento che impegna il motore, caratterizzato dal fatto che presenta mezzi a molla per sollecitare il motore contro (seguito), in modo tale da impegnare il foro passante su detta piastra, e in quanto presenta inoltre una leva per sollevare il motore dalla forza di detta primavera."

In questa fase, se i disegni sono allegati, è necessario inserire una breve descrizione dei disegni. A volte, i disegni sono utili o addirittura necessari per comprendere l'invenzione. In questo caso, è consigliabile includerli nelle specifiche, altrimenti possono essere omissi.

I disegni dovrebbero essere citati nella descrizione, quindi dovrebbero essere discussi durante il resto della descrizione. La breve descrizione dei disegni dovrebbe essere davvero breve: mostra solo quali tipi di disegni sono inseriti per capire dove cercare i dettagli cercati.

Il brevetto di esempio può essere utile per comprendere cosa si intende sopra:

"La presente invenzione è ora illustrata più in profondità, facendo riferimento ai disegni allegati, in cui:
la

Fig. 1 è una vista prospettica di una forma di realizzazione del dispositivo inventivo; e la

Fig. 2 mostra una vista esplosa del dispositivo mostrato in fig. 1".

In ogni caso, ora è necessario descrivere il modo migliore per realizzare l'invenzione. La prima parte del modo migliore per realizzare l'invenzione dovrebbe essere una descrizione generale di come l'oggetto dell'invenzione è. In caso di disegni, la descrizione deve essere preparata con riferimento ad essi; le parti descritte dovrebbero recare un numero progressivo, che è mostrato nei disegni: la connessione tra il numero e la parte consiste in una linea, normalmente una linea continua.

Ogni componente viene divulgato nel modo più accurato possibile; questo è molto importante al fine di soddisfare il requisito di sufficiente divulgazione. Dopo che la struttura è stata divulgata, il suo funzionamento e la sua funzione sono descritti dettagliatamente.

La descrizione dovrebbe riportare logicamente come il complesso dell'invenzione e come funziona ogni suo componente.

La sezione "Il modo migliore per realizzare l'invenzione" termina elencando i risultati; questo può essere utile per la valutazione della fase inventiva.

L'elenco dovrebbe essere completo, ma non è necessario renderlo molto dettagliato. È sufficiente che vengano citati i risultati, unitamente a vantaggi rispetto alla tecnica nota.

In questa fase è vantaggiosamente possibile aggiungere un elenco dei numeri di riferimento utilizzati sia nei disegni che nella descrizione.

An la sezione degli esempi può essere aggiunta facoltativamente dopo l'elenco dei risultati. A volte, specialmente quando non ci sono disegni, vengono usati esempi per mostrare come l'invenzione funziona e si comporta. Possono essere utili nella valutazione della fase inventiva,

fino ad ora la parte informativa è stata discussa. La parte relativa alla definizione è la seguente ed è sostanzialmente costituita da affermazioni, che definiscono l'ambito di protezione e sono la parte relativa alla definizione. La descrizione è intesa per l'interpretazione delle affermazioni.

I reclami dovrebbero riassumere ciò che l'invenzione è. Dovrebbero essere scritti in modo conciso, ma dovrebbero contenere tutti gli elementi necessari per realizzare l'invenzione. Elaborare richieste è il compito più critico quando si redige un brevetto. La maggior parte degli inventori non riesce a creare rivendicazioni adeguate. Il 70% delle competenze di un avvocato specializzato in brevetti risiede nella stesura di rivendicazioni adeguate. Regola d'oro: ciò che non viene rivendicato non è protetto.

Rivendicazione 1 del brevetto esemplificativo recita: Dispositivo per prevenire le perdite, costituito da un motore elettrico, azionato da un dispositivo di innesco in conseguenza di un segnale che indica la presenza di una perdita di liquido o gas, proveniente, attraverso onde radio, da uno o più sensori, che sono disposti in una stanza, al fine di chiudere una valvola a sfera (continua), che è adatta per intercettare il flusso di liquido o gas, in cui detto motore elettrico agisce direttamente sulla sfera di detta valvola a sfera, compresa una piastra, atto a ricevere in un suo foro passante, su un lato di un elemento che impegna la valvola a sfera e sull'altro lato un elemento che impegna il motore, caratterizzato dal fatto che presenta mezzi a molla per sollecitare il motore, in modo che si impegna attraverso -foro su detta piastra, e in quanto presenta inoltre una leva per sollevare il motore contro la forza di detta molla.

La rivendicazione 2) stabilisce: Dispositivo come nella rivendicazione 1), caratterizzato dal fatto che è supportato da un collare sul corpo valvola.

Ci sono fondamentalmente due "stili" per affermazioni: stile americano ed europeo.

Secondo lo stile americano, le affermazioni riportano semplicemente una breve descrizione molto essenziale del loro oggetto, mentre, secondo lo stile europeo, l'invenzione è vista come un insieme, inclusi due sottoinsieme. Di conseguenza, un'affermazione secondo L'affermazione europea è introdotta dalla parte nota dell'oggetto dell'invenzione (primo sottoinsieme), quindi la frase: "caratterizzata in quello (caratteristica italiana da ciò che, caratteristica francese en ce que, Dadurch tedesco gekennzeichnet dass), quindi viene riportata la nuova parte, che definisce le nuove caratteristiche dell'invenzione. Questo rende molto chiaro quale sia la vera invenzione.

Ricerche di brevetti

Potrebbero esserci diversi motivi per effettuare una ricerca di brevetti, che è uno strumento importante per ottenere informazioni sui brevetti esistenti.

Gli uffici brevetti di solito effettuano ricerche di brevetti per accertare l'arte nota a cui confrontare le domande durante gli esami; naturalmente ciò accade nelle giurisdizioni in cui vengono esaminati i brevetti e non nei sistemi di registrazione puri.

Talvolta, una ricerca preliminare viene effettuata dal Richiedente o richiesta dal Richiedente. I risultati di una ricerca preliminare possono essere utili per specificare le specifiche e i reclami quando si redige una domanda di brevetto e possono aiutare a ottenere risparmi o persino a prevenire le spese di brevetto quando non c'è materia brevettabile.

Un'altra possibile applicazione delle ricerche è la verifica dei brevetti della concorrenza, che può essere effettuata monitorando i brevetti depositati da una serie di concorrenti ben definiti o monitorando ciò che viene brevettato in un determinato settore tecnico. Si consiglia di effettuare questo controllo su base regolare.

Quando si avvia un programma di ricerca, è sempre utile ottenere informazioni sull'arte nota. Una ricerca di brevetti può aiutare a ottenere un punto di partenza e la direzione in cui indirizzare la ricerca, in modo da evitare di ripetere la ricerca svolta da altri soggetti e possibilmente di violare brevetti di altri soggetti. Prima di iniziare la commercializzazione di un nuovo prodotto, sarebbe utile verificare se qualcun altro lo ha già brevettato o, in ogni caso, se i nuovi prodotti rientrano nell'ambito di un brevetto valido. Ciò potrebbe evitare azioni legali indesiderate.

Se il risultato di una ricerca mostra che il mio nuovo prodotto (o processo) rientra nell'ambito di un brevetto, potrebbe essere interessante cancellarlo, sia attraverso l'opposizione che attraverso procedimenti legali. Quando si desidera eliminare il brevetto di un concorrente, dopo aver determinato l'ambito di protezione di tale brevetto, è necessaria una ricerca approfondita, al fine di trovare, se esistenti, datazioni precedenti prima del deposito o della data di priorità di tale brevetto, al fine di usarlo per dimostrare che il brevetto non ha novità e / o passi inventivi.

Le ricerche di brevetti vengono normalmente eseguite su basi di dati. Esistono basi di dati pubbliche e professionali. Tra il pubblico, le basi di dati gratuite, una molto buona è www.espacenet.com, creata e gestita dall'Ufficio europeo dei brevetti. Sebbene le basi di dati professionali siano normalmente più complete, questa base di dati è relativamente buona e può essere utilizzata come prima schermata per la maggior parte degli scopi.

Le basi di dati professionali normalmente richiedono il pagamento di una commissione. Molti di loro danno la possibilità di un abbonamento.

Le ricerche possono essere effettuate: 1) sulla base del nome del richiedente, 2) utilizzando parole chiave, 3) attraverso la classificazione internazionale dei brevetti e 4) secondo altri criteri, che si possono trovare caso per caso.

Come ottenere un brevetto in Italia

Immagina di avere un'invenzione. Il percorso più comune parte da un problema sorto in azienda, viene avviata una ricerca e viene finalmente trovato un percorso per risolvere il problema. In questa fase, è giunto il momento di presentare una domanda di brevetto.

La prima decisione da prendere è se nominare un avvocato specializzato in brevetti: sebbene sia consigliabile nominare un avvocato specializzato in brevetti, la legge italiana non prescrive tale nomina e qualsiasi Richiedente può agire direttamente, senza alcuna dichiarazione.

Se viene nominato un avvocato specializzato in brevetti, è consigliabile organizzare un incontro con lui, poiché una discussione faccia a faccia è sempre utile, specialmente per questioni molto complicate. Al fine di risparmiare tempo (e, di conseguenza, costi), si consiglia di andare alla riunione dopo aver preparato una descrizione generale, mentre si è pronti a discutere risultati e vantaggi con l'avvocato dei brevetti.

Prima dell'incontro, è consigliabile una rapida ricerca (ad es. Su Espacenet); in ogni caso, dai al procuratore dei brevetti un'idea della tecnica nota, ricordando che la tua conoscenza della tecnica precedente è preziosa, perché di solito è molto meglio della conoscenza che ha un legale.

È molto attento che, se si decide di nominare un avvocato specializzato in brevetti, è qualificato. In effetti, un avvocato specializzato in brevetti ha normalmente seguito una formazione e ha superato un esame di idoneità. Questo lo rende molto più preparato a darti il consiglio giusto. Un elenco di rappresentanti qualificati è disponibile all'indirizzo www.ordine-brevetti.it

Nel caso in cui non si stia nominando un avvocato specializzato in brevetti, è necessario preparare una specifica, tenendo conto di quanto era stato detto nei capitoli precedenti, in particolare sulle parti che compongono la specifica di brevetto.

Avendo o meno nominato un avvocato specializzato in brevetti, in questa fase viene preparato un progetto. Un modulo di domanda è compilato e dovrebbe contenere informazioni su:

- Cliente
- Città della sua sede e codice IVA
- Inventore
- Titolo dell'invenzione
- Numero di reclami
- Pagine
- Proprietà di classificazione preliminare
- Inserire estratto con un'immagine selezionata (se qualsiasi)

Se viene nominato un avvocato specializzato in brevetti, deve essere presentata anche una procura.

Prima del deposito, devono essere pagate le tasse di deposito. Se il brevetto è depositato tramite deposito elettronico, la commissione è di 50 euro, se il brevetto è depositato attraverso la presentazione di una copia cartacea, le commissioni vanno da 120 a 600 euro, a seconda del numero di pagine. Inoltre, ogni reclamo dopo il decimo costa 45 euro e, nel caso in cui non sia allegata una traduzione inglese dei reclami, è richiesto un ulteriore pagamento di 200 euro.

Modulo di domanda, titolo, descrizione, reclami devono essere depositati in italiano. È consigliabile anche una traduzione inglese dei reclami, sebbene non obbligatoria. Si prega di tenere conto del fatto che, nel caso in cui la traduzione in inglese non sia archiviata, i reclami saranno tradotti automaticamente in inglese e la traduzione potrebbe essere molto scadente!

È consentito presentare la domanda in una lingua straniera, ma una traduzione in italiano deve essere fornita entro due mesi dalla data di deposito e deve essere certificata dal richiedente o dal suo avvocato.

Una data di deposito corretta è impostata solo se sono state pagate le tasse di deposito; in caso di ritardo nel pagamento, la data di deposito non è la data in cui è stata presentata la domanda, ma la data del pagamento.

Le domande di brevetto possono essere depositate direttamente presso l'ufficio brevetti (UIBM) o presso la camera di commercio.

Una volta completato il deposito, l'ufficio brevetti (UIBM) emette una ricevuta, che può essere certificata su richiesta e inizia l'esame. Il primo controllo ha lo scopo di verificare la possibile mancanza di documenti. A questo proposito, è possibile presentare la domanda, indicando che mancano alcuni documenti o alcune informazioni che devono seguire.

I documenti e le informazioni che possono essere ritardati sono:

- Per procura debitamente firmata dal / i richiedente / i /
Traduzione in inglese dei reclami
(ma almeno gli schizzi devono essere generalmente depositati)
- Disegni finali-Descrizione dell'inventore
- Testo del brevetto rivendicato come priorità

Breve descrizione dei documenti

Procura:

è il documento che certifica che il Richiedente ha nominato un procuratore brevettuale per rappresentarlo presso l'Ufficio Brevetti (UIBM) in una determinata operazione.

Traduzione in inglese dei reclami

Come è stato visto in precedenza, per eseguire l'esame dei reclami è necessaria la traduzione in inglese.

Disegni finali

In mancanza di tempo, è possibile archiviare disegni provvisori, anche schizzi fatti a mano. Tuttavia, entro due mesi devono essere depositati i disegni formali. Ricorda che i disegni non sono sempre necessari: la maggior parte delle invenzioni nel campo chimico non ha disegni.

Designazione dell'inventore

Una o più persone fisiche devono essere designate come inventore. La designazione può essere completata entro due mesi dalla data di deposito. L'inventario di solito non può essere trasferito. Potrebbe, tuttavia, essere ereditato.

In caso di errore nella designazione, è possibile un emendamento. È necessario che gli inventori citati erroneamente e quelli recentemente designati concordino sulla modifica.

Richiesta di priorità

La priorità può essere richiesta nel modulo di domanda. Dovrebbero essere indicati la data della domanda e il numero della domanda della domanda prioritaria richiesta. La priorità dichiarata dovrebbe essere un deposito regolare, non avrebbe dovuto essere ritirata prima di presentare la domanda successiva e rivendicare la priorità.

Se la priorità viene rivendicata da una precedente domanda italiana (priorità interna), il semplice riferimento al numero e alla data della stessa è sufficiente per ottenere il diritto correttamente.

Se viene rivendicata la priorità da una domanda straniera, è necessario presentare una copia della domanda originale, certificata dall'ufficio di deposito. Se è scritto in una lingua diversa dall'italiano, è richiesta una traduzione in italiano. Il documento deve essere archiviato entro sedici mesi dalla data di deposito.

È importante sapere che i soggetti italiani non possono presentare una domanda di brevetto al di fuori dell'Italia, a meno che non abbiano presentato la domanda italiana da almeno tre mesi o non abbiano ottenuto l'autorizzazione delle autorità militari. Una domanda europea o PCT può essere presentata direttamente, ma deve essere depositata presso l'ufficio brevetti italiano e una traduzione italiana deve essere allegata.

Nei primi giorni dopo il deposito, la domanda di brevetto è mantenuta segreta: nessuno può ottenere una copia della domanda di brevetto, senza il consenso scritto della Richiedente. Normalmente, l'applicazione viene mantenuta segreta per 18 mesi. Su richiesta, questo termine può essere ridotto a 90 giorni, che è il minimo. Infatti, durante il periodo di segretezza, l'utilità dell'invenzione per la difesa militare del Paese è controllata dalle autorità militari. Se le autorità militari ritengono che l'invenzione possa essere adatta alla difesa militare del Paese, il brevetto viene messo sotto segreto militare, viene sequestrato dallo Stato e il richiedente viene formalmente invitato a mantenere il silenzio su di esso. Sono previste sanzioni penali per la violazione del silenzio.

Nel caso in cui ciò non accada, l'applicazione viene pubblicata e chiunque può leggerla ed eventualmente ottenerne una copia. Nel caso in cui non venga inoltrata alcuna richiesta di sequestro entro 90 giorni, il Richiedente può presentare domanda all'estero per la stessa invenzione, senza chiederne l'autorizzazione.

Dopo 90 giorni e nessun intervento da parte dell'esercito, le richieste vengono inoltrate all'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) per ottenere una ricerca. Tuttavia, ciò accade solo per le applicazioni che non rivendicano alcuna priorità. Quelli che rivendicano la priorità vengono esaminati solo da un punto di vista formale. Dopo la ricerca, l'EPO emette un rapporto di ricerca e un parere preliminare sulla brevettabilità dell'invenzione.

Il rapporto di ricerca e il parere preliminare vengono inviati all'Ufficio italiano brevetti e marchi, che mette tutto nei suoi moduli e invia rapporti di ricerca e preliminari parere al richiedente entro 8-9 mesi dalla data di deposito.

A seconda del parere, vi sono azioni da intraprendere.

Se il parere preliminare è favorevole alla brevettabilità di tutte le affermazioni, non vi è alcuna azione da intraprendere, a meno che il richiedente non desideri modificare la domanda per altri motivi.

Nel caso in cui il parere si opponga alla brevettabilità anche di un singolo reclamo, una risposta dovrebbe essere inviata all'Ufficio italiano brevetti entro il termine stabilito dall'Ufficio stesso. La scadenza è normalmente di 23 mesi dalla data di deposito.

Nel caso in cui il richiedente non risponda alle obiezioni, il brevetto si considera ritirato.

La risposta al parere preliminare deve essere scritta in italiano.

Normalmente, i reclami e, eventualmente, parte della descrizione vengono modificati, al fine di tenere conto della tecnica nota trovata attraverso la ricerca e soddisfare i requisiti di brevettabilità.

Il testo modificato deve essere presentato in due diverse versioni:

- 1) una versione contrassegnata del testo modificato;
- 2) un testo modificato, in cui gli emendamenti sono inseriti e accettati.

Le richieste devono essere presentate in fogli separati.

La descrizione viene normalmente modificata in modo da includere nuove citazioni della tecnica nota. La breve descrizione dell'invenzione può essere modificata. Una o più forme di realizzazione potrebbero essere eliminate.

Gli emendamenti dovrebbero essere spiegati e gli argomenti che li sostengono dovrebbero essere presentati, possibilmente in un foglio separato. Si consiglia di presentare argomenti a favore della brevettabilità.

Un'ulteriore azione d'ufficio è possibile se il richiedente non risponde a una o più obiezioni o se la risposta sembra incoerente.

Dopo l'esame formale, se viene rivendicata la priorità; o dopo la risposta, nel caso in cui gli argomenti siano considerati logici e coerenti, il brevetto viene concesso e viene rilasciato un certificato ufficiale.

A partire dal quinto anno successivo al deposito, le tasse di rinnovo sono dovute ogni anno, alla fine del mese in cui è stato depositato il brevetto (ad esempio, le commissioni per un brevetto depositato il 13 novembre 2015 sono dovute ogni anno, entro il 30 novembre, dal 30 novembre 2019) .

Le tasse di rinnovo devono essere pagate all'Ufficio Brevetti Italiano.

Nel caso in cui le tasse non siano state pagate per uno o più anni, ma il brevetto non sia stato ancora concesso, è possibile pagare commissioni non pagate al momento della concessione del brevetto.

In caso di mancato pagamento puntuale, viene concordato un periodo di tolleranza di 6 mesi, con un supplemento.

In caso di mancato pagamento anche dopo ulteriori sei mesi, il brevetto è considerato abbandonato e perde la sua validità. L'importo delle commissioni varia da 60 euro nel quinto anno a 600 dal quindicesimo in poi. La ragione per stabilire tariffe crescenti è che l'invenzione ha avuto bisogno di molti soldi per essere realizzata e non vi è alcun compenso nei primi anni. Si presume che il denaro sia guadagnato negli anni successivi. Se ciò non è vero, l'invenzione dovrebbe essere messa a disposizione dei concorrenti il più presto possibile.

Dopo venti anni dalla data di deposito, il brevetto è scaduto ed anyone può realizzare liberamente l'invenzione.

Licenza obbligatoria

Dopo aver presentato la domanda di brevetto, spetta al richiedente / proprietario attuare l'invenzione.

Forse il Richiedente / proprietario non è in grado di realizzare l'invenzione così ampiamente per soddisfare le esigenze del Paese. La Convenzione di Parigi stabilisce un rimedio per questa situazione: licenza obbligatoria.

Un soggetto diverso dal Titolare può ottenere una licenza obbligatoria se l'invenzione non è stata attuata in modo sufficiente per le necessità del Paese dopo tre anni dalla concessione del brevetto o quattro dopo la data di deposito, scegliendo quella più recente. Un concorrente interessato a ottenere una licenza obbligatoria dovrebbe, dopo che è trascorso il tempo minimo:

- Chiedere al proprietario di ottenere una licenza e ottenere un rifiuto (da provare)
 - Ricevere la mancanza di un'attuazione sufficiente
 - Richiedere una licenza obbligatoria presso il Ufficio brevetti, pagando una tassa.
- Tenere conto del fatto che una licenza obbligatoria non può essere concordata con il trasgressore.

In caso di richiesta di una licenza obbligatoria, il proprietario può:

- Mostrare che la sua attuazione è sufficiente per le esigenze del Paese
- Mostrare che la parte che richiede una licenza obbligatoria ha violato il brevetto
- Spiegare possibili ragioni a causa delle quali non è stato possibile implementare l'invenzione sufficientemente. Tuttavia, si deve tener conto del fatto che la carenza di denaro non è una buona ragione per impedire una licenza obbligatoria. I buoni motivi sono piuttosto tempi per la costruzione di impianti industriali o per ottenere autorizzazioni. Nel caso in cui l'attuazione sia ancora insufficiente dopo tre anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria, il brevetto decade.

Una licenza obbligatoria è possibile anche in caso di brevetto dipendente, se la nuova invenzione porta ad un progresso elevato rispetto all'invenzione da cui dipende. Il proprietario del brevetto dipendente dovrebbe:

- Richiedere una licenza regolare e ottenere un rifiuto
- Mostrare un progetto tecnico elevato -Richiedere una

licenza obbligatoria presso l'ufficio brevetti
-Il licenziatario non può essere un trasgressore

Il proprietario del brevetto indipendente può ottenere una croce obbligatoria licenza sul brevetto dipendente.

ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE DEI BREVETTI ALL'ESTERO

Dopo aver depositato una domanda di brevetto nel proprio Paese, in tal caso, la protezione può essere estesa all'estero. Tre vie consentono normalmente di estendere la protezione all'estero: nazionale

Rotta nazionale

La nazionale è la prima via utilizzata per estendere la protezione brevettuale al di fuori del Paese originale ed era stata l'unica fino alla fine degli anni settanta del XX secolo.

Il modo normale di seguire questa strada è scegliere i Paesi in cui è richiesta la protezione e presentare una domanda di brevetto in ciascun Paese scelto. Questo sistema si basa sul fatto che tutti i Paesi (o almeno quasi tutti) hanno un sistema di brevetti. Le domande dovrebbero essere normalmente presentate in una delle lingue ufficiali del Paese in cui si richiede la protezione.

La nomina di un procuratore locale è ancora più consigliabile che in patria ed è spesso obbligatoria per i cittadini stranieri. Le leggi possono essere molto diverse da quelle della patria e ciò può comportare ulteriori difficoltà nel trattare questioni relative alla proprietà intellettuale.

La scelta di un rappresentante locale non può tuttavia essere facile. Normalmente, viene scelto un avvocato specializzato in brevetti perché esiste una certa conoscenza delle sue capacità. Un aiuto in questa scelta può essere cercato nel sito Web: ficpi.org.

FICPI è l'acronimo di Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle, che è una federazione di associazioni che raccolgono esperti di PI che agiscono come liberi professionisti. Gli ulteriori requisiti per diventare membri FICPI sono la deontologia rigorosa e l'alta qualità nella consulenza professionale.

Quando si tratta della rotta nazionale, si tratta di classificare i sistemi nazionali dei brevetti essenzialmente in tre categorie:

- 1) Sistema di registrazione (come era in Italia fino al 1 ° luglio 2008)
- 2) Sistema di esame adeguato (US, JP, EP, DE)
- 3) Esame della luce (come FR, NL, IT dopo il 1 luglio 2008).

1) Un puro sistema di registrazione comporta solo un esame formale dei requisiti. Non esiste una valutazione di novità, fase inventiva e applicabilità industriale. Non viene fornita alcuna ricerca nella tecnica nota.

Il sistema di registrazione puro è molto economico e normalmente porta a una concessione molto rapida (in Belgio, quando non c'era ricerca, il brevetto è stato concesso nella stessa data di deposito).

D'altro canto, i sistemi comportano un'elevata incertezza sulla validità. La validità è controllata dalla Corte, solo su una causa.

2) Una ricerca viene effettuata dall'ufficio brevetti o da un soggetto nominato dall'ufficio brevetti (alcuni uffici esternalizzano ricerche). Numerosi esaminatori lavorano nell'ufficio brevetti ed esaminano se le domande di brevetto soddisfano i requisiti di brevettabilità.

Il lavoro degli esaminatori consiste nel confronto della (presunta) invenzione con l'arte nota trovata durante la ricerca. Tale confronto si riferisce a ciascuna rivendicazione, per la quale vengono controllate la novità, la fase inventiva e l'applicabilità industriale.

Nel caso in cui l'esaminatore rilevi che uno o più requisiti per almeno un reclamo non sono soddisfatti, viene emessa un'azione d'ufficio che riporta le obiezioni sollevate. Il richiedente ha la possibilità di rispondere all'azione dell'ufficio e di modificare le specifiche del brevetto (reclami e / o descrizione) prima di una scadenza, generalmente fissata dall'ufficio. Dopo aver ricevuto una risposta, l'esaminatore verifica se il brevetto può ora essere concesso. In caso contrario, è prevista un'ulteriore azione dell'ufficio e viene fissata una nuova scadenza per la risposta del richiedente. Nel caso in cui l'obiezione non venga superata, l'esaminatore può rifiutare il brevetto.

Quando, al contrario, l'esaminatore ritiene che siano soddisfatti tutti i requisiti, il brevetto viene concesso.

Come risulta da quanto sopra, questo processo può richiedere molto tempo e denaro. D'altra parte, si ottiene un'elevata certezza del diritto, sebbene possano esistere ulteriori tecniche precedenti, in modo che vi sia ancora la possibilità che la nullità del brevetto venga successivamente dimostrata. Tenendo conto di questa possibilità, un certo numero di sistemi di brevetti che offrono un esame adeguato forniscono procedimenti di opposizione per scoprire eventualmente nuovi elementi contro la concessione di un brevetto.

3) L'ultimo sistema è un sistema di compromesso: il richiedente ottiene una ricerca dall'ufficio brevetti, possibilmente un suo parere, e può modificare la domanda di brevetto, in modo da tener conto della tecnica nota trovata durante la ricerca. Il richiedente può acquisire almeno una buona conoscenza della tecnica nota e può capire quali possano essere ragionevolmente le sue aspettative. Come si può pensare, la certezza del diritto non è la migliore, è comunque piuttosto buona ed è sicuramente migliore rispetto ai sistemi di registrazione puri.

I costi sono normalmente sopportabili e i tempi di concessione sono ragionevoli. Ciascun brevetto nazionale è in vigore solo nel Paese in cui è stato richiesto e concesso, pertanto l'applicazione del brevetto è possibile solo in quel Paese.

Come è stato affermato sopra, le leggi sui brevetti sono altamente armonizzate, quindi le disposizioni sono abbastanza simili ovunque; tuttavia, l'interpretazione può variare anche considerevolmente da Paese a Paese, a causa delle tradizioni e sensibilità locali. Ad esempio, normalmente, i Paesi che forniscono il modello di utilità hanno requisiti più elevati per la fase inventiva (l'Italia richiede un livello superiore rispetto agli Stati Uniti). Le eccezioni alla brevettabilità (specialmente in campo medico) possono essere piuttosto diverse da Paese a Paese e l'unità dell'invenzione è vista diversamente.

Unità dell'invenzione significa che nella maggior parte delle giurisdizioni viene concesso un brevetto per una singola invenzione. Tuttavia, l'interpretazione della singola invenzione è abbastanza diversa. Per spiegarlo, pensiamo a un brevetto che rivendica un prodotto, il processo per la sua produzione e uno o più usi di esso: questo sarebbe visto come incontro con l'unità in Europa, ma non negli Stati Uniti d'America.

Le applicazioni divisorie sono normalmente un rimedio per problemi di unità dell'invenzione. Una parte di un'invenzione rivendicata in un brevetto viene tolta da essa e può diventare un'altra applicazione: il diritto alla protezione inizia alla stessa data della domanda principale e il divisionale termina insieme alla domanda principale. Quando si presenta una domanda divisionale, si deve ricordare che non è possibile aggiungere ulteriori materie e che non è possibile estendere l'ambito di protezione.

Un risultato normale è che, quando si presenta la stessa domanda in diversi Paesi, i brevetti concessi sono diversi l'uno dall'altro. Anche quando il brevetto concesso è sostanzialmente lo stesso in più Paesi (o addirittura identico), la possibile applicazione contro la stessa violazione in Paesi diversi può portare a risultati diversi.

nazionali

Caratteristiche-US Ammette l'applicazione divisionale con argomento aggiuntivo (seguito in parte);

-Il Giappone non ha una dottrina di equivalenti: solo le forme di realizzazione divulgate possono essere protette dalla violazione e l'ambito di protezione di un brevetto non include soluzioni equivalenti dal punto di vista tecnico;

-La Cina ha termini piuttosto rigidi per le risposte;

-Australia e India hanno un limite di tempo per l'esame: se i requisiti di brevettabilità non sono soddisfatti entro tale data, il brevetto si considera ritirato.

-India richiesta di mostrare l'attuazione dell'invenzione;

-Esame può essere richiesto dopo un ritardo in alcuni Paesi, come Giappone, Germania e Stati Uniti.

Caratteristiche della rotta nazionale

Secondo quanto finora dimostrato, l'estensione del brevetto attraverso la rotta nazionale comporta investimenti relativamente elevati a breve termine, e investimenti relativamente bassi a lungo termine. È possibile ottenere diversi brevetti (diversi ambiti di protezione) in diversi Paesi e, anche quando ciò non accade, esiti diversi da cause legali in diversi Paesi.

Le rotte nazionali portano alla qualità dei brevetti che varia da Paese a Paese; è anche possibile che un'invenzione sia brevettabile in un Paese e non brevettabile in un altro, poiché le eccezioni alla brevettabilità sono diverse in ciascun Paese. Potrebbero esserci differenze nell'interpretazione dell'unità dell'invenzione e nella difficoltà nell'esame.

Rotta internazionale

La rotta internazionale è essenzialmente costituita dal PCT (Trattato di cooperazione in materia di brevetti), un accordo interstatale istituito con il Trattato di Washington il 19 giugno 1970. Il PCT stabilisce una domanda internazionale. Tuttavia, mentre esistono applicazioni internazionali, non esiste un brevetto internazionale. Il brevetto mondiale non esiste al momento.

148 Stati contraenti hanno aderito a PCT. Sono usciti solo pochi paesi sudamericani e asiatici.

PCT è gestito dall'OMPI (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale), un organismo dell'ONU con sede a Ginevra (CH). Le domande PCT possono essere depositate direttamente presso l'OMPI o in uno degli uffici riceventi (ad es. EPO, USPTO, JPO ...). Può essere archiviato in una delle lingue ufficiali di lavoro, ovvero inglese, francese, spagnolo, arabo, giapponese, cinese, tedesco.

Secondo il PCT, una singola domanda internazionale è presentata, in una sola lingua e viene sottoposta a una ricerca e un parere preliminare. La domanda deve essere confermata entro più o meno 30 mesi dall'archiviazione o dalla data di priorità negli uffici contraenti in cui si richiede la protezione. In questo senso, un'applicazione internazionale è un costo aggiuntivo e potrebbe essere consigliabile seguire la rotta nazionale quando è chiaro quali sono i Paesi in cui si desidera la protezione, soprattutto se è già disponibile una ricerca (ad es. Dal procedimento italiano). In ogni Paese o regione in cui la domanda è stata confermata, viene avviato ed eseguito un normale esame della domanda come per qualsiasi domanda locale.

Le tasse di deposito devono essere pagate al momento del deposito. Tali commissioni forniscono al richiedente anche una ricerca ufficiale, che è fornita dall'OMPI, sebbene sia effettuata da una delle autorità di ricerca (ad es. EPO, Danish Patent Office, USPTO, JPO e altri). Inoltre viene emesso un parere preliminare sulla brevettabilità. Inoltre, entro 20 mesi dalla data di deposito o della data di priorità può essere richiesto un esame preliminare. Una tassa d'esame, paragonabile alla tassa di deposito, dovrebbe essere pagata quando si richiede l'esame.

L'esame, comunque, non si traduce in una concessione: un parere sulla brevettabilità è dato dall'OMPI e questo è solo un consiglio, che aiuta a decidere se confermare o meno una domanda PCT. Durante l'esame PCT, la domanda può essere modificata e gli argomenti possono essere presentati, al fine di ottenere un parere positivo.

Il parere sulla brevettabilità può essere presentato con la conferma PCT presso gli uffici brevetti nazionali / regionali; in caso di parere positivo, potrebbe essere di aiuto nell'esame successivo. Tuttavia, gli uffici nazionali e regionali non sono vincolati da tale parere e l'esame è indipendente, pertanto il parere preliminare può essere diverso dalla decisione finale.

Le applicazioni PCT sono pubblicate dall'OMPI. Ciascuno Stato contraente tratta le applicazioni PCT esattamente come le domande nazionali. Gli agenti abilitati ad agire prima del loro Stato o regione contraente sono autorizzati ad agire dinanzi all'OMPI in relazione alla PCT.

L'applicazione della PCT durante la fase internazionale è possibile solo alle stesse condizioni applicabili in ciascun Paese per l'applicazione delle applicazioni locali (non i brevetti).

PPH è un modo per accelerare l'accusa, che può essere avviata quando si conferma un'applicazione PCT o in altri procedimenti giudiziari. È un accordo tra un certo numero di uffici brevetti per accelerare l'accusa: quando una domanda è depositata presso uno degli uffici brevetti contraenti e ottiene la sovvenzione, il secondo ufficio può ricevere l'azione di rilascio e può accelerare il processo, prendendo in conto del lavoro svolto dal primo ufficio. Ciò è possibile, tra l'altro, quando si ottiene una relazione d'esame favorevole con un'applicazione PCT.

Caratteristiche del percorso internazionale

- Possibilità di prorogare il termine prioritario di ulteriori 18 mesi: PCT è una sorta di estensione del diritto prioritario;
- L'investimento è di per sé relativamente elevato; tuttavia, se si considera un numero elevato di Paesi possibili, l'investimento più elevato viene posticipato;
- Possibile brevetto può essere concesso nella fase nazionale, dopo la conferma nei Paesi di interesse. Nessun brevetto PCT è concesso in quanto tale;
- Il costo per l'archiviazione PCT è un costo aggiuntivo;
- Non vi è alcuna giurisdizione giudiziaria dedicata;
- È stata effettuata una ricerca;
- Un parere preliminare è stato ottenuto; tuttavia, quest'ultimo può essere diverso dalle azioni degli uffici nei Paesi.

Percorsi regionali

Alcuni Paesi hanno unito i loro sforzi e creato un sistema regionale intergovernativo. Il sistema regionale più importante sono l'Ufficio europeo dei brevetti, l'Ufficio europeo dei brevetti, ARIPO e OAPI.

L'Ufficio europeo dei brevetti comprende Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito. Esistono accordi in base ai quali i brevetti europei sono riconosciuti da Albania, Macedonia e Marocco.

L'ufficio brevetti eurasiatico comprende Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Russia, Kirghizistan, Kazakistan, Tagikistan, Turkmenistan.

ARIPO (African IP Office Office) comprende Paesi africani in cui l'inglese è la lingua ufficiale

OAPI (Organizzazione Africaine pour la PI) comprende Bénin, Burkina Faso, Camerun, Centrafrique, Congo, Costa d'Avorio, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée - Equatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo.

Sebbene sia importante sapere quali sono i sistemi regionali, la parte finale di questo capitolo farà riferimento al brevetto europeo, che è il sistema che si riferisce anche all'Italia.

L'Ufficio europeo dei brevetti è stato istituito firmando una convenzione a Monaco il 5 ottobre 1973. Ha iniziato la sua attività il 7 ottobre 1977. La Convenzione europea sui brevetti EPC (EPÜ in tedesco e CBE in francese) è stata completamente rivista il 29 novembre 2000 (EPC 2000).

L'EPC istituisce l'Ufficio europeo dei brevetti (tedesco: Europäisches Patentamt, francese: Office Européen des Brevets). Comprende una serie di divisioni interne, tra cui la sezione ricevente, la divisione esame, la divisione ricerca, la divisione opposizione, la commissione di ricorso e la commissione di ricorso allargata. L'EPO ha sede a Monaco di Baviera, con filiali a L'Aia, Berlino e Vienna.

Contrariamente a quanto accade con una domanda PCT, una domanda di brevetto europeo può risultare in un brevetto europeo, se approvato.

Le lingue ufficiali all'EPO sono il tedesco, l'inglese e il francese. Una domanda di brevetto europeo può essere depositata direttamente presso l'EPO o attraverso uno degli uffici nazionali degli Stati contraenti.

Gli scopi di questo brevetto regionale sono: aumentare la certezza del diritto centralizzando il procedimento, una riduzione dei costi attraverso un unico deposito e un unico esame, deve tradurre il brevetto nelle lingue nazionali solo se e quando il brevetto viene concesso.

Una tassa di deposito deve essere pagata al momento del deposito. Se la domanda è redatta in una delle lingue ufficiali del Paese in cui ha sede il richiedente e che è diversa da quella tedesca, inglese o francese, le tasse di deposito sono ridotte. Se il richiedente dichiara che la domanda del PE è la traduzione letterale della domanda di priorità, quando si rivendica la priorità non è richiesta una copia certificata, contrariamente a quanto accade di solito in tutto il mondo.

Se la domanda è presentata in una lingua diversa da quella tedesca, inglese o francese, il richiedente deve fornire una traduzione in una di tali lingue entro un mese.

La domanda del PE ha in ciascuno Stato contraente lo stesso effetto di una domanda nazionale in quel Paese e non può godere di un diritto in basso a destra.

L'Ufficio europeo dei brevetti ha un sistema di esame adeguato. Viene emesso un rapporto di ricerca, con un parere preliminare. Gli esaminatori cercano l'arte nota, normalmente secondo una classificazione internazionale delle invenzioni. Dopo l'emissione del rapporto di ricerca, il richiedente deve richiedere l'esame entro sei mesi, pagando la relativa tariffa. Se la tassa non viene pagata, la domanda di brevetto viene considerata ritirata e l'esame viene interrotto; nessun brevetto può essere concesso in questo caso.

Dopo la ricerca e dopo il pagamento della tassa d'esame, l'esaminatore emette un rapporto di esame, con possibili obiezioni alla brevettabilità dell'invenzione. Il richiedente ha 4 mesi per rispondere all'azione dell'ufficio. È possibile un'estensione del tempo. È possibile presentare argomenti ed emendamenti.

I dati sperimentali possono essere archiviati, anche se non possono essere inseriti nella descrizione, al fine di valutare la fase inventiva.

Le obiezioni normali si riferiscono a novità, fase inventiva, eccezioni alla brevettabilità, unità di invenzione, chiarezza delle rivendicazioni, divulgazione sufficiente, modifiche non consentite. Dopo la risposta del richiedente, l'esaminatore prende in considerazione modifiche e / o argomenti e / o dati sperimentali e verifica se il brevetto può ora essere concesso. In caso contrario, viene emessa una nuova azione dell'ufficio. In caso di esami di lunga durata o in caso di questioni controverse, il richiedente può essere chiamato a procedimento orale. Nel caso in cui non vengano accettati emendamenti e argomenti, il brevetto viene rifiutato. È possibile presentare ricorso presso la commissione di ricorso.

Nel caso in cui vengano trovati reclami, dopo una risposta, come ammissibile, l'esaminatore fa riferimento a una commissione di tre membri; se la commissione è favorevole alla brevettabilità, viene inviata una comunicazione al richiedente, informandola dell'intenzione di concedere un brevetto. Una proposta di testo, inviata dagli esaminatori, dovrebbe essere approvata o modificata dal richiedente, tenendo conto del fatto che modifiche sostanziali possono comportare un rifiuto. Dopo aver accettato il testo, devono essere pagate le tasse di sovvenzione. Il richiedente deve fornire una traduzione delle domande nelle altre due lingue ufficiali. L'Ufficio emette una decisione di concessione e l'EP concesso dovrebbe essere convalidato in uno o più Stati contraenti; il brevetto sarà in vigore solo nei Paesi in cui è stato validato.

Al fine di convalidare il brevetto, una traduzione del brevetto in una lingua ufficiale del Paese deve essere depositata presso l'ufficio brevetti del Paese entro tre mesi dalla decisione di concessione.

Alcuni Paesi hanno deciso di non richiedere la traduzione, firmando il cosiddetto Protocollo di Londra. In tal caso, l'elezione di un indirizzo di servizio è sufficiente. Durante l'esame, le tasse di rinnovo sono pagate all'EPO (dal 3 ° anno in poi).

Dopo la concessione, le commissioni sono dovute solo nei Paesi in cui il brevetto è stato validato e devono essere pagate direttamente agli uffici brevetti di tali Paesi.

L'esame, sebbene abbastanza serio, non è perfetto, quindi due possibilità sono lasciate a terzi.

Osservazione di terzi: un terzo può intervenire nell'esame, informando l'esaminatore incaricato dell'esistenza di documenti che non erano stati considerati da lui. Sebbene meno efficace, anche argomenti possono essere sollevati.

La seconda possibilità è avviare un procedimento di opposizione: un'opposizione può essere presentata da qualsiasi parte interessata dopo la concessione, entro 9 mesi dalla pubblicazione della decisione di concessione. Le procedure di opposizione sono simili a quelle di un processo legale, che riguarda la brevettabilità di un brevetto. Le procedure orali sono normalmente previste.

È possibile accelerare l'accusa, secondo il programma PACE, che è disponibile per accelerare l'accusa. Il programma deve essere richiesto scrivendo all'esaminatore. Tieni presente che non dovrebbe mai essere richiesta una proroga del tempo e che le risposte alle azioni dell'ufficio dovrebbero essere presentate entro tre mesi, altrimenti il programma viene interrotto e l'esame riprende normalmente.

Caratteristiche del percorso regionale

- Investimenti relativamente bassi a breve termine, investimenti relativamente alti a lungo termine
- Lo stesso brevetto in un gran numero di Paesi
- Buon livello di certezza del diritto
- Interpretazione rigorosa di alcune regole
- Patenti oggetto di controversie nazionali: cause legali in diversi Paesi può portare a risultati diversi

Il possibile futuro del sistema europeo dei brevetti

Il sistema europeo dei brevetti sta creando il cosiddetto: "Sistema unitario", costituito dal brevetto unitario (UP) e dall'Unified Patent Court (UPC). L'intenzione è quella di offrire un brevetto unico, che sarebbe in vigore nel suo insieme nell'UE. Questo è stato visto come un buon compito da molti anni e molte discussioni si sono svolte sull'argomento. Sono state riscontrate difficoltà nel raggiungere un accordo, poiché un tale accordo comporterebbe una riduzione del potere nazionale. Due importanti problemi hanno rallentato l'accordo: lingue e giurisdizione legale. Il primo problema sta creando problemi in molti Paesi ed è motivo di possibili interruzioni statali in molti Paesi multilingue, come Canada e Belgio. La giurisdizione legale è una parte importante della sovranità nazionale.

Dopo circa quaranta anni di discussioni, è stata avviata una cooperazione rafforzata, al fine di superare l'ostilità espressa dalla Spagna e dall'Italia nei confronti del progetto. Secondo la cooperazione rafforzata, le lingue ufficiali rimangono tedesco, inglese e francese, pertanto non è necessario fornire una traduzione del brevetto europeo originale.

Un unico tribunale unificato si occuperà di brevetti EP e unitari, anche in paesi extra UE appartenenti all'EPC. Secondo l'intenzione dei promotori di questo sistema, i motivi del sistema unitario sono: - maggiore

certezza del diritto;

- Uniformità maggiore nei giudizi;
 - Solo giudizio tra le stesse parti in diversi Paesi;
 - Costi di risparmio, poiché le traduzioni non sono più necessarie;
- Risparmio sui costi per le tute in più Paesi.

In un primo momento, Italia e Spagna hanno fatto appello alla Corte di giustizia europea, in modo da interrompere il processo, affermando che il regime linguistico sarebbe stato ingiusto e avrebbe favorito soprattutto i tedeschi e i francofoni. Tuttavia, i ricorsi sono stati respinti e il progetto potrebbe andare avanti. In una fase successiva, l'Italia entrò nel tribunale unificato dei brevetti, mentre la Polonia lasciò il tribunale. La Spagna ha presentato un secondo appello, anch'esso respinto.

Infine, l'Italia è entrata anche nel sistema dei brevetti unitari. È prevista una ratifica in un tempo relativamente breve.

Il sistema unitario è davvero buono? Ci sono pro e contro.

Garantisce sicuramente un risparmio sui costi, non avendo più traduzioni e in caso di azioni legali in molti Paesi tra le stesse parti sullo stesso brevetto. Porta davvero a un'unica decisione, che si applica ovunque per lo stesso brevetto e per lo stesso caso.

Da un punto di vista filosofico, potrebbe tuttavia essere ingiusto: il fatto che il titolare del brevetto non debba presentare una traduzione costringerà i terzi che vogliono rispettare il diritto degli altri soggetti a pagare per la traduzione del brevetto e comprenderlo, in modo che chi ottiene un diritto forte paghi di meno e chi debba rispettare un diritto forte debba pagare di più, in modo da essere in grado di rispettare il diritto.

È possibile che questo sistema porti ad avere più brevetti depositati e perseguiti in Europa. Tuttavia, la maggior parte dei brevetti europei proviene oggi da paesi non europei. Questo sistema aumenterà questo divario, quindi è probabile che ciò non aiuti l'industria europea nella concorrenza globale.

Le cause relative a Ep saranno gestite presso il tribunale unificato. La tassa per presentare una causa da sola sembra ammontare a circa 11.000 €, che è l'importo tipicamente pagato per coprire tutti i costi (avvocato incluso) in una causa in un Paese. Questo sarebbe un importo elevato per un contenzioso in un singolo Paese. Nei primi anni, è possibile annullare la sottoscrizione ed è possibile richiedere un brevetto su base Paese per Paese, ma è necessario pagare una tassa per non utilizzare questa Corte.

Se una terza parte è un singolo inventore o una piccola entità, può sostenere che non è stata in grado di leggere il brevetto. Il risarcimento del danno non può essere concordato prima della presentazione della traduzione. Una simile traduzione non può essere presentata volontariamente con la domanda di brevetto.

Pertanto, sebbene sia evidente che il sistema offrirà alcuni vantaggi ai richiedenti, non è chiaro se si tratti di un mezzo adeguato per affrontare la concorrenza globale. Sembra che questo sistema favorirebbe le più grandi aziende e potrebbe essere molto utile per i brevetti usati come merci, mentre potrebbe essere dannoso per i brevetti relativi a invenzioni molto importanti, dove la probabilità di litigare potrebbe essere molto alta, specialmente per una piccola impresa .

PROCEDIMENTI DI OPPOSIZIONE

Come riportato in un capitolo precedente, i requisiti per la validità di un brevetto sono:

- Novità'
- Passoinventiva
- Possibilità di sfruttamento industriale
- Non contropubblica e moralità
- ordinazione-Sufficienza di divulgazione
- Il contenuto non deve andare oltre il contenuto del brevetto originale
- Il suo campo di applicazione non dovrebbe essere esteso.

Si ritiene che adeguati sistemi di esame conducano a un elevato livello di certezza sulla validità di un brevetto, tuttavia sono comunque possibili motivi di invalidità relativi a un brevetto concesso attraverso un adeguato sistema di esame. L'opposizione è un modo, progettato per risolvere questo problema. Esistono diversi tipi di opposizione, in particolare l'opposizione pre-concessione e post-concessione. Il capitolo fa riferimento all'opposizione post-sovvenzione, che è la più comune.

L'opposizione post-sovvenzione è possibile in molte giurisdizioni (ad es. USA, EPO, DE, JP). Poiché è il più probabile per le persone che lavorano in Italia, verrà discusso il caso europeo.

Secondo l'EPC, i motivi di opposizione sono (Art. 100 EPC):

- La mancanza di novità;
- La mancanza di passo inventivo;
- La mancanza di applicabilità industriale;
- Invenzioni non brevettabili (scoperte, opere d'arte, presentazione di informazioni, ecc.);
- Invenzioni contro l'ordine pubblico e la moralità;
- Piante vegetali o animali ottenute attraverso processi puramente biologici;
- Metodo per il trattamento del corpo umano e animale e metodi diagnostici all'interno del corpo;
- Sufficienza di divulgazione;
- Soggetto che si estende oltre l'applicazione originale.

Chiunque può presentare opposizione (art. 99 EPC). L'interpretazione più recente dell'EPC ha portato al fatto che anche l'opposizione dell'uomo di paglia è consentita e questo sta diventando sempre più popolare, al fine di evitare di compromettere i rapporti relativamente buoni con i concorrenti.

Un'opposizione può essere presentata solo dopo che il brevetto è stato concesso, in particolare dalla pubblicazione della decisione di concessione, fino a nove mesi dopo tale pubblicazione.

Quando deve essere avviata un'opposizione, è necessario inviare un avviso di opposizione all'EPO.

L'avviso di opposizione deve contenere (Regola 76 EPC): dell'opponente

- Nome e indirizzo;
- numero del brevetto da opporsi, nome del titolare e titolo del brevetto;
- In che misura l'opposizione è e l'elenco dei motivi in base ai quali viene presentata l'opposizione;
- Se viene nominato un rappresentante, il suo nome.

È possibile opporsi a un brevetto nella sua interezza o solo in una certa misura, che dovrebbe essere indicato (v. Supra) nell'avviso di opposizione.

Esiste un modulo (modulo 2300) che può essere utilizzato per presentare un'opposizione; richiede che vengano fornite tutte le informazioni, in modo da aiutare molto, lavorando come una sorta di lista di controllo.

Esistono molti modi in cui un soggetto viene a conoscenza di un brevetto e può decidere di opporvisi. Il più comune è avere un servizio di sorveglianza e rendersi conto che uno dei brevetti trovati è potenzialmente inquietante e che potrebbe essere interessante opporsi alla sua concessione, in modo da non essere ostacolato nel realizzare la stessa idea.

Il servizio di monitoraggio può essere gestito in base a una serie di criteri. I più comuni sono:

- Patenti depositati da uno o più concorrenti identificati;
- I referenti di un settore tecnologico definito;
- Patenti appartenenti a una o più classi particolari.

Una volta trovato un brevetto, che è potenzialmente inquietante, devono essere prese le seguenti misure.

Faccio un passo: controllare i

reclami I contenuti dei reclami devono essere valutati, al fine di verificare il rischio reale, namely ciò che il brevetto impedisce effettivamente ad altri soggetti di fare. Questo controllo è utile anche per ulteriori passaggi.

Il passo: ricerca

Dopo che i reclami sono stati controllati e si decide che l'opposizione è ancora di interesse, è necessario eseguire un'adeguata ricerca nella tecnica nota, al fine di verificare se e come i reclami possono essere attaccati. Naturalmente, la ricerca dovrebbe mirare a documenti risalenti prima della data di deposito o di priorità.

III passaggio: verifica della cronologia dei file cronologia dei

La file può essere verificata sul sito Web www.epoline.org, nel registro europeo dei brevetti. Il registro ha un file per domanda presentata che contiene tutti i documenti depositati durante l'accusa. Questo controllo aiuta a capire se l'oggetto è stato esteso o meno. Può anche mostrare quali obiezioni sono già state discusse e come sono state superate.

Dopo questi passaggi, è ora possibile stabilire se è presente almeno un motivo di opposizione. Se non viene trovato alcun motivo, è difficile opporsi al brevetto ed è meglio rinunciare, evitando ulteriori spese, poiché il risultato sarà molto probabilmente negativo per l'avversario.

Se esiste almeno un potenziale ground, può essere presentata un'opposizione.

In tal caso, è tempo di preparare l'avviso, elencando tutti i documenti che devono essere utilizzati per sostenere l'opposizione.

La lingua dell'accusa di brevetto è la lingua del procedimento di opposizione. Tuttavia, l'avversario può anche usare una delle altre due lingue ufficiali. In ogni caso, l'EPO scriverà nella lingua del procedimento.

È molto importante presentare tutte le possibili osservazioni al momento della presentazione della notifica di opposizione, poiché qualsiasi richiesta più ampia può essere autorizzata o respinta dalla Commissione, in modo da poter ignorare una domanda successiva.

Nell'avviso di opposizione, l'opponente dovrebbe argomentare a favore dell'opposizione, spiegando chiaramente perché si ritiene che il brevetto debba essere revocato o limitato. L'avviso di opposizione dovrebbe essere inviato all'EPO.

Dopo che l'avviso è stato ricevuto dall'Ufficio, una delle divisioni di opposizione è accusata dell'opposizione. Ogni divisione comprende tre membri tecnicamente qualificati. Uno di questi può essere tra gli esaminatori che hanno esaminato il brevetto durante il suo procedimento giudiziario. Uno dei membri della divisione è nominato esaminatore sostanziale, uno come esaminatore formale e uno è il presidente.

L'esaminatore formale verifica che l'avviso di opposizione contenga tutti i dettagli richiesti dalla Convenzione e che siano rispettate le scadenze, che il brevetto da opporsi sia adeguatamente identificato, ecc. Nel caso in cui l'opposizione sia presentata correttamente, l'avviso di opposizione viene inviato al brevetto titolare, a cui è concesso il tempo di rispondere all'avviso, poiché l'opposizione è un procedimento inter partes.

Il titolare / imputato dovrebbe cercare di spiegare perché gli argomenti contro il brevetto non sono pertinenti e / o coerenti. Forse, il proprietario potrebbe spiegare perché un pezzo di tecnica nota non è pertinente o è stato citato erroneamente o argomenti non sono adatti. La citazione della giurisprudenza precedente è di aiuto per entrambe le parti, poiché l'interpretazione da parte dell'EPO è coerente, sebbene si siano verificati alcuni cambiamenti. La risposta del proprietario viene inviata all'avversario a titolo oneroso.

In caso di argomentazioni, è possibile una controrisposta da parte del titolare, sebbene in questa fase la divisione non utilizzi per fornire un ulteriore termine.

Nel caso in cui la divisione non riceva ulteriori comunicazioni dalle parti, l'esaminatore nominato per le questioni sostanziali studia il caso. Se le parti non richiedono alcuna procedura orale, l'esaminatore prepara una decisione e la mostra agli altri due membri. Se viene raggiunto un consenso all'interno della divisione sulla decisione, la decisione viene inviata alle parti. Altrimenti, le parti possono essere invitate a fornire ulteriori argomenti per chiarire la situazione. Tuttavia, i procedimenti orali sono normalmente richiesti almeno da una parte. La solita richiesta è di convocare un procedimento orale nel caso in cui le richieste della parte non vengano accettate dalla divisione.

Nel caso in cui sia avviata una procedura orale, la divisione formula un parere preliminare, scrive alle parti e le convoca in una procedura orale. Le parti sono invitate, una volta convocate, a presentare osservazioni scritte entro un mese prima della fase orale del procedimento. L'avversario può presentare nuovi documenti anche in questa fase, ma spetta alla Divisione decidere se possono essere accettati. Il convenuto può presentare risultati sperimentali, se ad esempio ha bisogno di mostrare un passo inventivo.

Il procedimento si svolge nella lingua dell'accusa, a meno che le parti non concordino di utilizzare un'altra lingua. Se tutte le parti e la divisione concordano, è possibile utilizzare anche una lingua non ufficiale.

L'interpretazione tra tedesco, inglese e francese è fornita gratuitamente dall'EPO su richiesta, mentre l'interpretazione con una lingua non ufficiale dovrebbe essere pagata dalla parte che la richiede.

Le procedure orali si svolgono anche se una o più parti non partecipano.

Da un punto di vista formale, ogni motivo di opposizione viene trattato separatamente, terra per terra.

Normalmente, l'avversario è invitato a iniziare a discutere, l'imputato dovrebbe normalmente rispondere. La discussione su ciascun terreno prosegue fino a quando le parti non hanno argomentazioni. Durante le discussioni, le parti possono presentare le loro richieste e le richieste ausiliarie sono consentite e presentate di frequente, al fine di cercare di ottenere un risultato positivo. Alla fine della discussione su ciascun terreno, le parti sono invitate a lasciare la stanza e la divisione prende una decisione in merito.

I possibili risultati per ogni motivo sono:

- Patent revocato
- Patent mantenuto nella sua portata originale
- Patent limitato e mantenuto.

Dopo la decisione su un motivo, se il brevetto non è stato completamente revocato, il motivo successivo è discusso allo stesso modo. Alla fine del procedimento, la divisione indica quale sia la decisione completa e il procedimento si conclude. La decisione completa, con i suoi motivi, viene emessa successivamente.

Se una o più parti non sono soddisfatte della decisione (parzialmente o totalmente), la decisione può essere impugnata entro due mesi dalla pubblicazione della decisione.

I motivi per l'appello possono essere presentati entro due mesi dalla presentazione del ricorso. La commissione di ricorso si occupa di tali ricorsi. Il procedimento è simile al procedimento di opposizione.

I risultati possono essere:

- Decisione confermata
- Decisione respinta
- Case inviata alla Divisione per riavviare il procedimento.

L'opposizione è un procedimento amministrativo. I costi sono normalmente inferiori rispetto ai procedimenti giudiziari. Tuttavia, un'opposizione ha molto a che fare con un'azione giudiziaria di nullità.

in caso di revoca, il brevetto viene annullato in tutti i Paesi in cui è stato validato. Nel caso in cui il brevetto venga mantenuto nella sua portata originale, non accade nulla. Nel caso in cui il brevetto sia limitato, la nuova versione dovrebbe essere nuovamente convalidata nei Paesi in cui era stato convalidato il brevetto inizialmente concesso.

Applicazione del brevetto

La possibilità dell'esecuzione del brevetto rende utile il brevetto: un sistema di brevetti che non prevede l'applicazione non ha senso, perché non vi sarebbe alcun mezzo per garantire che il diritto sia esclusivo.

L'applicazione è possibile sia attraverso il diritto penale che quello civile, sebbene i due percorsi siano diversi dal punto di vista delle procedure e gli obiettivi debbano essere piuttosto diversi.

Quando il titolare del brevetto si rende conto che si sta verificando una violazione del suo brevetto, dovrebbe pensare a come far valere il brevetto, al fine di ripristinare l'esclusività del diritto e di far risarcire il danno causato dall'infrazione. Vi sono numerose possibilità.

Prima di tutto, è consigliabile verificare se le prove dell'infrazione possono essere fornite e disponibili facilmente. In effetti, per vincere il caso, l'infrazione dovrebbe essere dimostrata e spetta al titolare del brevetto dimostrarlo.

Ad esempio, se il brevetto si riferisce a un prodotto facilmente reperibile sul mercato, è possibile acquistare un campione, avendo cura di ottenere una fattura, da conservare.

In un caso come questo, dove ottenere prove non è in realtà un problema, il primo passo può essere quello di inviare una lettera di cessazione e desistere al presunto autore della violazione. Può essere scritto direttamente dal titolare del brevetto, dall'avvocato o da un avvocato.

Non esiste una regola fissa per la stesura di una lettera di cessazione e di rinuncia e può essere personalizzata in base alle esigenze. Si consiglia comunque di riportare i dati sui brevetti (normalmente data e numero di deposito, data e numero di concessione, brevetto), in modo da rendere riconoscibile il brevetto. È anche importante fare riferimento alle caratteristiche che fanno pensare a una violazione e riferimenti all'oggetto che viola.

Nel caso in cui il brevetto non sia ancora stato pubblicato, una copia del brevetto deve essere inviata con la lettera di cessazione e di rinuncia per rendere il brevetto applicabile; la lettera di cessazione e di rinuncia e il brevetto possono anche essere notificati da un ufficiale giudiziario, che è una misura abbastanza aggressiva, da evitare nel caso in cui la validità del brevetto e / o la violazione non siano sicure. Nel caso in cui il brevetto sia reso esecutivo notificandolo insieme alla lettera di cessazione e di rinuncia, il risarcimento del danno può essere richiesto solo per i danni che si verificano dopo la lettera.

Nel caso in cui la situazione non sia perfettamente chiara, è consigliabile inviare una lettera morbida, ad esempio, chiedendo quale sia il diritto che il presunto autore della violazione ritiene di dover utilizzare l'invenzione (questo è il formato tipico in Germania).

Normalmente, cessare e desistere le lettere fissano un termine per la risposta, affermando che in caso di mancata risposta entro tale termine, è possibile un'azione giudiziaria. Si consiglia di dedicare tempo alla controparte per analizzare a fondo la situazione, sebbene il tempo non debba essere troppo lungo, per aumentare i danni: da due a quattro settimane nella migliore gamma. Normalmente, nella lettera sono stabilite anche le condizioni per evitare qualsiasi ulteriore azione, in modo che un accordo possa essere raggiunto piuttosto presto ed è immediatamente chiaro all'altra parte se l'accordo può essere di interesse o meno.

Il presunto autore della violazione può rispondere spiegando perché ritiene che non vi siano violazioni. Nel caso in cui gli argomenti siano validi, potrebbe essere consigliabile astenersi da qualsiasi ulteriore azione.

In altri casi, il presunto autore della violazione accetta la lettera e cerca di negoziare (forse questa è la situazione migliore).

I negoziati possono fare riferimento a una possibile licenza o a una scadenza per la vendita di tutte le scorte. Potrebbe essere saggio concordare un tempo ragionevolmente breve per quello, in modo da chiudere la questione a basso costo. È saggio ricordare che è perfettamente possibile sapere quale sia il risultato di un accordo, se i risultati e i costi di un'azione giudiziaria siano sconosciuti fino alla fine. Questo è il motivo per cui è consigliabile provare a negoziare.

In caso di mancata risposta o se la risposta non è soddisfacente, è possibile avviare una causa.

I casi discussi sono quelli in cui si possono facilmente trovare prove. Tuttavia, ci sono casi in cui le prove non sono facilmente reperibili. Ne sono esempi i brevetti relativi ai processi o ai dispositivi per eseguire i processi: sono normalmente visibili solo all'interno dei locali dell'utente o del produttore.

Arte. 129 IPC istituisce la cosiddetta descrizione giudiziaria, che può aiutare il titolare del brevetto in casi come questi. Se un titolare del brevetto ha motivi per ritenere che la sua invenzione sia stata violata da un altro soggetto, può richiedere una descrizione giudiziaria, che è una misura provvisoria e urgente.

La descrizione giudiziaria può essere richiesta al tribunale competente, purché siano soddisfatti due requisiti: *fumus boni juris* e *periculum in mora*.

Fumus boni juris (letteralmente: fumo di buoni diritti) esiste ogni volta che esiste una seria probabilità che il brevetto venga violato da un altro soggetto nei propri locali. Una seria probabilità significa che non sono necessarie prove effettive, sono sufficienti affermazioni basate su alcuni fatti (a condizione che possano essere mostrati). Ciò è possibile poiché, essendo una misura provvisoria, la verità può essere stabilita successivamente.

Periculum in mora (letteralmente. Pericolo legato al ritardo) si riferisce al fatto che un ritardo nella valutazione dell'ipotesi di infrazione comporterebbe un danno per il titolare del brevetto, che dovrebbe essere fermato il più presto possibile.

Il ragionevole sospetto che si stia verificando una violazione del brevetto è normalmente considerato di per sé coinvolgente il *periculum in mora*, senza necessità di ulteriori prove.

Le azioni legali riferite ai brevetti sono giudicate nelle sezioni del tribunale specializzate dell'impresa. C'è una sezione specializzata del tribunale nella città principale di ogni regione italiana, tranne che ad Aosta. Brescia e Catania hanno anche la propria sede, anche se non sono le città principali nelle loro regioni. Anche le descrizioni giudiziarie sono normalmente presentate al presidente di tali sezioni specializzate. In molti casi, è opportuno ottenere la disposizione inaudita altera parte, ovvero non informare l'altra parte, in modo che il presunto autore della violazione non abbia la possibilità di rimuovere le possibili prove di violazione prima dell'esecuzione della disposizione.

Se la Corte concorda la disposizione, stabilisce anche un termine entro il quale la disposizione dovrebbe essere notificata all'altra parte. La disposizione consente al titolare del brevetto di accedere ai locali dell'altra parte, insieme a un ufficiale giudiziario e al suo avvocato. Spesso, un

esperto tecnico viene nominato assistente dell'ufficiale giudiziario. In determinate condizioni, la descrizione può essere concordata anche in occasione di un'esposizione. L'ufficiale giudiziario può notificare la disposizione e può vedere l'oggetto che presumibilmente viola il brevetto. La parte che subisce la descrizione non può impedirne la descrizione; l'ufficiale giudiziario, in caso di resistenza, può chiamare Polizia o Carabinieri, al fine di garantire una descrizione agevole. Tuttavia, molto spesso il presunto autore della violazione può evitare che rappresentanti del titolare del brevetto (in particolare tecnici interni o esperti commerciali) vedano le linee di produzione, al fine di proteggere i segreti industriali; questo può essere riportato nell'ordine del giudice. Viene organizzata un'audizione, in cui il caso viene discusso con entrambe le parti (normalmente dopo che la descrizione è stata eseguita). Durante l'udienza, il giudice dovrebbe decidere se la disposizione è confermata o meno. Solo i verbali delle disposizioni confermate possono essere utilizzati come prove di prova, altrimenti devono essere ignorati. Nel caso in cui la descrizione venga confermata, è possibile avviare una prova. Al fine di utilizzare i verbali della descrizione giudiziaria come prove, una causa dovrebbe essere avviata entro un termine stabilito dal giudice. In assenza di una decisione del giudice su questo punto, la causa dovrebbe essere avviata entro 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario dall'emissione della disposizione.

Un'interessante possibilità di fermare la violazione è l'orologio alla dogana: su richiesta presso l'Agenzia delle dogane, un orologio può essere attivato per 12 mesi alla dogana. Questo può essere fatto sia a livello italiano che a livello UE. Quando, durante il normale controllo doganale, viene trovato un articolo violato, può essere sequestrato e il titolare del brevetto è invitato a recarsi presso la dogana in cui sono state trovate le merci, possibilmente con un tecnico, e per confermare che le merci trovate sono effettivamente (presumibilmente) violazione del brevetto.

Un deposito deve essere versato per confermare il sequestro (circa 5.000 €).

Quando arriva il momento di iniziare una causa, dovrebbe essere presa la decisione se avviare una causa civile o penale.

Applicazione attraverso una causa penale

Ai sensi dell'articolo 473 del codice penale, l'infrazione è punita con un massimo di 4 anni di reclusione e una multa fino a 35.000 €. Questo non è di per sé una misura forte. Tuttavia, si deve tener conto del fatto che normalmente esiste anche un'accusa simile a quella della vendita di beni rubati, che potrebbe essere condannata a due o otto anni di reclusione.

Il modo più comune per avviare una causa penale è presentare una denuncia di reato al pubblico ministero. Anche il sequestro in dogana porta a una causa penale.

Il pubblico ministero di solito esamina l'avviso di reato e decide se un crimine può aver avuto luogo o meno.

Dal momento che il pubblico ministero di norma non ha competenze tecniche, un esperto tecnico è piuttosto spesso nominato per questo tipo di processi. Tuttavia, ciò è possibile, non obbligatorio e il Pubblico Ministero può decidere di occuparsi del caso senza ulteriore assistenza.

Nel caso in cui il pubblico ministero rilevi la possibilità del reato e ne trovi possibili prove, il processo ha inizio e il legale rappresentante della parte accusata viene informato della procedura in corso contro di lui e gli viene dato il diritto alla difesa. A questo punto, l'imputato può sapere quali sono i

motivi per cui può organizzare la sua difesa. Il titolare del brevetto, che ha presentato la denuncia di reato, può prendere parte al processo come parte offesa e può presentare argomentazioni e prove.

Tutte le parti coinvolte (pubblico ministero, imputato e parte offesa) possono presentare argomenti e partecipare alle audizioni. Il processo è sostanzialmente orale: sono previste audizioni e tutte le parti hanno il diritto di essere ascoltate dal giudice. Vengono anche ascoltati possibili testimoni. I Testimoni possono essere richiesti da ogni Parte. Normalmente, i testimoni non possono partecipare alle audizioni prima di essere esaminati.

All'udienza finale, ciascuna parte ha l'opportunità di tenere un discorso finale e di presentare le proprie richieste. Successivamente, il giudice prende una decisione, che è esposta alla fine dell'udienza, senza motivi. I motivi vengono emessi successivamente.

Le decisioni possono essere impugnate da una o più parti presso la Court of Appeal. Normalmente, dopo la pubblicazione della motivazione della decisione viene fissato un termine per presentare ricorso. Se una o più parti non sono contente anche dopo la decisione di appello, la Corte Suprema può essere impugnata. La Corte Suprema può cancellare le decisioni (e non può fornire nuovi motivi), ma può prendere posizione solo per motivi legali e procedurali. Molto importante: dal punto di vista di un procedimento penale, un'infrazione può essere punita solo se viene dimostrata l'intenzione di violare; l'infrazione involontaria non è un crimine, sebbene il sequestro e la distruzione delle merci in violazione possano essere un risultato.

Se viene avviata una causa civile, normalmente è una causa per violazione. La domanda riconvenzionale del convenuto sulla validità è molto spesso presentata; dal punto di vista del convenuto potrebbe essere molto importante presentare una domanda riconvenzionale in tal senso: se il brevetto viene dichiarato invalido, non vi è alcuna violazione, poiché l'invalidità è valutata a partire dalla data di deposito del brevetto; in questo modo, realizzare l'invenzione non sarebbe un'infrazione, poiché non vi sarebbe alcun diritto esclusivo. Un atto deve essere presentato al tribunale competente.

In Italia, le questioni relative alla PI sono trattate dai tribunali di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Ancona, Perugia, Firenze, Roma, L'Aquila, Campobasso, Cagliari, Napoli, Bari, Potenza, Catanzaro, Palermo e Catania.

L'atto è notificato alla controparte, che ha un limite di tempo per comunicare al tribunale la sua partecipazione alla causa, alla prima udienza. In un'audizione successiva, viene eseguita una discussione sul tipo di prove ammesse. Poiché i giudici e gli avvocati non hanno un background tecnico, viene normalmente richiesta una consulenza tecnica. Questo consiglio tecnico è molto importante, poiché aiuta il giudice, che normalmente non ha un'istruzione tecnica, a capire cosa sta succedendo. Il giudice nomina un esperto indipendente, mentre ciascuna parte può nominare il proprio consulente. L'esperto indipendente concede agli altri due esperti il tempo di presentare una serie di rapporti. Ogni volta che si decide di redigere un ulteriore rapporto, le parti inviano i loro rapporti all'esperto indipendente, che scambia i rapporti, inviandoli ciascuno all'altra parte nello stesso giorno.

Quando una parte decide di nominare il proprio esperto tecnico, è molto impreciso che gli esperti abbiano conoscenze sia in materia di brevetti che nel settore tecnico specifico. Ciò non significa che

debba essere una persona esperta in quel campo, ma che dovrebbe essere in grado di dominare la questione abbastanza da essere in grado di discuterne, in modo da poter discutere della sua novità, dell'inventiva fase e possibilmente del violazione.

Quando tutti i rapporti sono stati inviati e scambiati, l'esperto indipendente prepara il proprio rapporto. Dopo essere stato nominato, il giudice ha posto una domanda all'esperto, utile per decidere la causa. Il rapporto dovrebbe fornire la risposta alla domanda. Una volta che l'esperto indipendente ha preparato la sua prima bozza, la bozza viene inviata alle parti per i loro commenti. Le osservazioni delle parti dovrebbero essere prese in considerazione dall'esperto indipendente, che dovrebbe usarle per giungere a una conclusione definitiva. In questo modo, la richiesta di ulteriori discussioni e spiegazioni è ridotta al minimo, poiché le parti hanno la possibilità di mostrare tutto ciò che ritengono inappropriato nel rapporto. Il rapporto viene quindi finalizzato e archiviato presso la Corte.

Confronto tra processi penali e civili

Le cause penali sono più veloci di quelle civili. Una strategia potrebbe essere quella di presentare una causa penale per spaventare l'altra Parte e fermare l'infrazione. Tuttavia, è importante tenere conto del fatto che l'infrazione involontaria è punita solo nei processi civili e non ha conseguenze in un processo penale.

Una causa penale può avere conseguenze molto gravi: se l'imputato viene dichiarato colpevole, può anche essere accusato di aver venduto il frutto di un crimine che porta alla reclusione.

I normali casi penali non riguardano la validità; viene discussa solo la violazione e ciò può essere utile per la parte recitante.

Il sequestro è più facile da decidere in una causa penale. In entrambi i casi, una volta che l'infrazione è stata dichiarata, dovrebbe essere avviata una causa civile per ottenere un risarcimento dei danni, che non può essere concordato da un tribunale penale.

È anche importante ricordare che, sebbene i brevetti siano sicuramente importanti, il pubblico ministero deve affrontare omicidi, furti, stupri, ricatti e così via; le cause penali sono quindi di ostacolo a lavorare su tali argomenti ed è controverso se sia giusto rivendicare una violazione di brevetto presso un tribunale penale: è degno di distrarre i pubblici ministeri da tali compiti per questioni di brevetto? Dopotutto, di solito non è un crimine contro la società, è una sorta di interesse conflittuale tra due soggetti. Tuttavia, ci sono casi che potrebbero essere adeguatamente trattati solo dai tribunali penali. In particolare, la pirateria è un crimine che dovrebbe essere perseguito attraverso un tribunale penale, dal momento che un pirata è normalmente pericoloso per la società. La pirateria è la riproduzione continua e intenzionale dell'attività di qualcun altro, in modo da trarre vantaggio dalla sua buona volontà. La violazione non è la pirateria, normalmente.

Misure

Le misure provvisorie sono:

-già viste: descrizione e controllo alla dogana;

-sequestro;

-inibizione.

Per quanto riguarda la descrizione giudiziaria, è possibile richiedere un sequestro presso il presidente del tribunale della proprietà intellettuale. Fumus boni juris e periculum in mora sono requisiti anche per il sequestro.

Importante: ricorda che un sequestro non può avvenire in una fiera, a meno che non sia all'interno di un processo criminale e solo quando il pericolo è elevato.

Se il giudice acconsente al sequestro, la parte si reca nei locali citati nell'ordine con un ufficiale giudiziario, che sequestra la merce. Nel caso in cui il sequestro avvenga nell'ambito di un processo penale, la polizia, i Carabinieri o la Guardia di Finanza effettuano il sequestro, anziché l'ufficiale giudiziario.

Le merci sequestrate possono essere conservate anche presso la sede del proprietario. Tuttavia, un tale proprietario non può utilizzarli e venderli, né può spostarli senza l'autorizzazione del tribunale.

Se il sequestro viene eseguito senza una causa, una causa deve essere avviata con la stessa sequenza temporale della descrizione, altrimenti le merci vengono rilasciate e la disposizione viene annullata.

La parte che subisce il sequestro può opporsi alla disposizione, che viene discussa durante un'audizione.

Inibizione

Il modo per ottenere questa disposizione è lo stesso della descrizione giudiziaria e del sequestro. L'ordine è notificato da un ufficiale giudiziario. Porta al divieto di eseguire un processo o di produrre un prodotto. Anche in questo caso, la mancata presentazione di una causa comporta la revoca della disposizione.

La parte sottoposta a tale disposizione può opporvisi.

Il sequestro e l'inibizione sono piuttosto severi e possono comportare danni per la controparte, quindi una parte dovrebbe essere molto cauta nel richiederli: nel caso in cui l'imputato vince la causa, può chiedere il risarcimento dei danni legati al sequestro e / o all'inibizione.

Cosa fare quando si desidera far valere un brevetto?

Chiedi all'avvocato brevettuale o all'avvocato qual è la tua probabilità di successo. L'avvocato dei brevetti può dirti se l'oggetto che non vuoi essere venduto rientra nell'ambito delle richieste di risarcimento, mentre l'avvocato può fornirti una consulenza legale. Se pensano che la probabilità di successo sia scarsa, rinunciare è l'opzione migliore, al fine di evitare di sprecare denaro.

Quando si decide in relazione al sequestro o all'inibizione, verificare qual è la probabilità di successo e iniziare solo se è molto buono. Effettuare una ricerca di brevetto per valutare la validità del brevetto.

Nel caso in cui tu sia il convenuto: effettua immediatamente una ricerca di brevetto per verificare se la nullità è una possibilità. In caso contrario, preparatevi a negoziare o porre immediatamente fine all'infrazione, cercando di evitare di pagare per i danni reclamati per l'infrazione passata.

Nel caso in cui ricevi una lettera di cessazione e desistere: chiedi consiglio al tuo avvocato specializzato in brevetti. Prova a negoziare, nel caso in cui l'avvocato dei brevetti ti informi che le possibilità sono basse: la negoziazione è normalmente un'ottima opzione. Forse il risultato non è il migliore, ma è certo (e spesso sicuro!).

Valutazione dei brevetti, gestione di un portafoglio di brevetti e trasferimento dei diritti

Questo capitolo fa riferimento al brevetto come un bene, un pezzo di una proprietà, che è una delle caratteristiche dei brevetti.

I brevetti sono proprietà, sebbene invisibili, e parte delle attività di un'impresa (attività immateriali); come tale, il loro valore può essere stimato e possibilmente determinato. Quando si ha a che fare con la valutazione dei brevetti, si dovrebbe prestare attenzione al fatto che il valore proveniente da una valutazione non è un valore assoluto, è solo un valore possibile, ma va ricordato che l'unico valore vero è il denaro sufficiente per una parte per assegnare il brevetto all'altra e non troppo per l'altra parte per ottenere il brevetto assegnato dalla prima parte.

Tuttavia, le valutazioni e le stime hanno senso, sebbene le circostanze debbano essere considerate attentamente. Quando hanno senso le valutazioni?

-Quando si vende un'impresa o quando si fonde con un'altra impresa, è necessario un valore a fini fiscali;

-Al fine di aumentare il valore dell'impresa aggiungendo attività non immateriali alle altre, al fine di mostrare una performance finanziaria più elevata (non necessariamente troppo elevata; forse il valore è stato sottovalutato in precedenza);

-Come base per iniziare una negoziazione per un incarico.

Non esiste un solo modo per valutare un brevetto; sono disponibili e utilizzati metodi diversi. Tuttavia, i calcoli dovrebbero essere eseguiti in modo coerente. Di seguito, verranno forniti alcuni criteri, al fine di comprendere ciò che costituisce il valore di un brevetto, che è, dopo tutto, il modo di calcolare un valore.

Fondamentalmente due componenti costituiscono il valore di un brevetto:

1. la validità e l'applicabilità di un brevetto; e
2. i risultati economici relativi al brevetto.

Il modo migliore sarebbe che la parte 1) sia trattata da un avvocato specializzato in brevetti e la parte 2) da un commercialista.

Circa 1), la prima domanda a cui rispondere è: "è necessario valutare un brevetto o una domanda di brevetto?". In effetti, un brevetto ha sostanzialmente un valore più elevato di un'applicazione, poiché gode della presunzione di validità.

Nel caso in cui la risposta sia che si tratta di un brevetto concesso, la seconda domanda sarebbe: "è ancora possibile un'opposizione?". In effetti, l'opposizione è una via amministrativa per annullare un brevetto, molto meno costosa di una causa di nullità e il fatto che un'opposizione non sia più possibile, aumenta il valore del brevetto, poiché è più difficile cancellarlo.

La prossima domanda è: "cosa è successo durante l'esame?". In effetti, il modo in cui è andato l'esame è importante per vedere quali obiezioni sono state sollevate, come sono state superate e, in definitiva, dà un'altra idea sulla forza di un brevetto.

La prossima domanda è: "il titolare del brevetto può essere sicuro della validità del brevetto o esiste qualcosa che non è stato preso in considerazione durante l'esame?", il che significa che il titolare del brevetto può essere a conoscenza di una divulgazione preliminare dell'invenzione che non ha uscire durante l'esame. Potenzialmente, questa pre-divulgazione, se apprezzata da una terza parte, potrebbe portare alla cancellazione del brevetto, quindi ridurrebbe il valore reale.

È evidente che risposte diverse alle domande precedenti porterebbero a valori diversi del brevetto.

Se è ancora un'applicazione, prova a valutare la probabilità della concessione.

In ogni caso, potrebbe essere una buona idea effettuare una ricerca approfondita, in modo da avere una maggiore fiducia sulla validità e sulla probabilità di una cancellazione del brevetto durante una possibile azione di nullità. Sarebbe interessante anche valutare il numero di possibili soluzioni equivalenti, in modo da capire quanto sia ampio il campo di protezione: maggiore è il campo di applicazione, maggiore è il valore del brevetto.

Infine, potrebbe anche essere utile una stima della differenza tecnica tra il contenuto della rivendicazione e l'arte nota, al fine di vedere quale sia il progresso generato dall'invenzione.

Circa 2): si trovano parametri economici che dovrebbero essere in qualche modo correlati al brevetto; vale a dire, è capire quale sia il flusso di cassa creato dal brevetto.

Se le vendite provengono solo dallo sfruttamento di un brevetto, si possono considerare anche le entrate generali o l'utile netto della società. Altrimenti, possibili parametri sono le vendite del prodotto originato dal brevetto, i profitti relativi all'invenzione e simili.

Nel caso in cui la parte 2) di una valutazione non venga eseguita da un commercialista, si affida ai dati forniti dal titolare del brevetto e qualsiasi responsabilità sulla verità di tali dati viene negata e lasciata al titolare del brevetto, poiché un professionista diverso da un commercialista, come un avvocato specializzato in brevetti, non può avere il controllo sui dati finanziari.

Gestione di un portafoglio di brevetti

Un brevetto viene costituito ogni volta che vengono presentate domande di brevetto, in Italia e all'estero, e ogni volta che un brevetto o una domanda di brevetto viene acquistata da un altro

soggetto (un brevetto precedente). Di solito include domande di brevetto, brevetti e famiglie di brevetti. Una famiglia di brevetti è un gruppo di brevetti che si ottengono iniziando a presentare in un certo numero di Paesi la stessa domanda di quella originale o molto simile (vale a dire che i brevetti di una famiglia hanno tutti lo stesso argomento generale).

I documenti di brevetto in portafoglio devono essere adeguatamente classificati, al fine di evitare disallineamenti. Ad esempio, è importante tenere presente l'argomento (almeno il titolo), il deposito e / o la data di priorità, la scadenza per le tasse di rinnovo e la fine della vita.

Componente di un portafoglio che dovrebbe essere gestito sono azioni penali, rinnovi, fine vita dei brevetti.

Come già detto, i tempi e le modalità di procedimento possono cambiare molto per i brevetti appartenenti alla stessa famiglia, poiché l'esame si svolge in uffici diversi, con procedure diverse, personale diverso (è possibile che un ufficio abbia un numero di esaminatori che è in effetti troppo basso). È importante tenere traccia dell'accusa in ciascun Paese, in modo da avere un'idea precisa di quale sia la portata della protezione in ciascun Paese, se fosse necessario il deposito delle domande divisorie e così via. Tutti questi dati sono utili nel caso in cui debba essere avviata un'azione di infrazione, poiché è importante conoscere esattamente la portata della protezione di un brevetto da applicare. La traccia dovrebbe essere mantenuta in particolare di qualsiasi termine, azioni da intraprendere e possibile concessione / opposizione ecc., in modo da evitare la perdita dei diritti.

È importante sapere in anticipo quando scade il termine per il pagamento delle tasse di rendita, in modo da evitare di perdere un brevetto per mancato pagamento. È anche importante prendere una decisione, se un brevetto deve essere conservato o lasciato scadere per mancato pagamento: questo aiuta a razionalizzare i costi ed evitare i rischi opposti dell'abbandono dei brevetti che sono ancora importanti per l'azienda e di pagare denaro per un brevetto che non è più di interesse e forse si riferisce a qualcosa che non viene più realizzato.

Ci sono soggetti che prevedono il pagamento automatico delle tasse di rendita. Ciò può facilitare l'attività, poiché il rischio di perdere diritti è ridotto al minimo. Tuttavia, è importante, vicino alla scadenza, decidere se si desidera veramente il rinnovo, altrimenti i pagamenti non previsti sono autorizzati con la firma del contratto con cui viene avviato il servizio.

Potrebbe anche far parte di una gestione strategica di un portafoglio di brevetti per rinnovare un membro di una famiglia di brevetti e non un altro, in base a considerazioni strategiche, commerciali o commerciali. Ad esempio, il mercato per un determinato nuovo prodotto è favorevole in un Paese e non nel vicino Paese. Un altro caso è quando il brevetto è depositato in un Paese che sembrava particolarmente promettente (sebbene non fosse ancora presente una rete commerciale) e, di fatto, non si è sviluppato alcun mercato.

È importante sapere quando il vantaggio (cioè l'esclusività) concesso da un brevetto termina, a causa della fine della vita, poiché la concorrenza dovrebbe essere affrontata e almeno una nuova politica commerciale dovrebbe essere considerata. Potrebbe essere il momento di studiare nuove soluzioni, al fine di combattere la guerra del mercato con una nuova arma. Sebbene sia possibile chiedere aiuto all'esterno (ad es. Un'impresa di proprietà intellettuale, un sistema automatico) a fini informativi e di attuazione, le decisioni strategiche sono in ogni caso relative al brevetto, che è l'unico soggetto a sapere quale sia il proprio interesse. Potrebbe essere utile concordare la strategia

con un avvocato specializzato in brevetti, ma anche il lato commerciale deve essere preso in considerazione e questo è noto all'interno della società dei brevetti.

Il licenziatario dovrebbe anche tenere traccia delle scadenze per le tasse di rendita, al fine di poter verificare che il licenziatario le abbia pagate, in modo da non perdere il diritto esclusivo o non interrompere i pagamenti in caso di scadenza a causa della decisione unilaterale del titolare del brevetto. È pertanto altamente consigliabile prendere licenze e incarichi nell'ambito della gestione del portafoglio.

Trasferimento di diritti

Un portafoglio di brevetti può essere creato depositando nuove domande o acquisendo diritti su brevetti depositati da altri. Diversi diritti relativi a un brevetto possono essere trasferiti da un soggetto a un altro, secondo la legge italiana. Le seguenti specie di trasferimento saranno discussi:

- assegnazione dei diritti di priorità
- licenza
- assegnazione di
- mutuo

priorità può essere assegnato, anche indipendentemente dalla domanda iniziale. Può essere assegnato per tutto il mondo o solo per un numero di Paesi, vale a dire lo stesso richiedente può assegnare la priorità sul proprio brevetto a un soggetto per un numero di Paesi e ad un altro per altri Paesi.

Una licenza è come un noleggio del brevetto. Le parti interessate sono il proprietario del brevetto, che concede una licenza, che si chiama licenziante, la parte che richiede e ottiene la licenza, che si chiama licenziatario. Un licenziante può concedere una licenza per guadagnare denaro dal lavoro svolto da qualcun altro o per risolvere amichevolmente una violazione. Ci sono anche aziende che hanno come core business la gestione delle licenze: acquistano brevetti e li licenziano.

Normalmente, una licenza non è gratuita. Una licenza viene normalmente pagata dal licenziatario al licenziante.

Una licenza può essere esclusiva o non esclusiva. Una licenza esclusiva autorizza un solo soggetto a utilizzare il brevetto e ad attuare la relativa invenzione. Pertanto, in caso di esclusività, nessun altro può essere autorizzato a utilizzare il brevetto. Ciò implica che anche il licenziante non può più realizzare l'invenzione.

I canoni possono essere stabiliti attraverso una negoziazione tra le parti. Possono essere fissi (un importo fisso di denaro viene pagato a scadenze fisse) o può essere basato sul reddito, che è il caso più comune. Normalmente, i canoni sono pagati in base al reddito correlato all'invenzione; il modo più usato è una percentuale sul reddito. Una gamma tipica è il 2-7% delle entrate correlate al brevetto concesso in licenza, la parte più alta della gamma è costituita da licenze esclusive. Tuttavia, in casi speciali e in condizioni particolari, i diritti d'autore possono differire anche molto da questo modello.

Un reddito minimo può essere concordato tra le parti. Ciò significa che, anche se il mio reddito era inferiore a quanto concordato, il licenziatario dovrebbe pagare una royalty corrispondente al reddito minimo concordato.

Una licenza può essere basata su un atto privato, tra le parti. In questo caso, può essere valido (in Italia è effettivamente valido), ma non può essere utilizzato rispetto a terze parti. Per usarlo contro terzi, è necessario seguire un percorso forma.

Un atto deve essere redatto e firmato dalle parti. L'atto dovrebbe contenere dati che consentano di identificare le parti, di identificare i brevetti, di mostrare per quanto tempo è in vigore la licenza (in ogni caso, non può durare più a lungo della durata del brevetto), dovrebbe fornire una spiegazione se la licenza è o non esclusiva e dovrebbe avere royalties.

Se una delle parti è una persona fisica, può essere identificata segnalando il nome cristiano, il cognome, l'indirizzo di residenza, la data e il luogo di nascita, l'IVA e / o il codice fiscale italiano. Se una parte è una persona giuridica, può essere identificata segnalando il nome ufficiale, la sede legale e il codice IVA.

Un documento di brevetto può essere identificato riportando nazionalità, data di deposito, numero di deposito, data di concessione (se presente), numero di brevetto (se presente), proprietario.

È possibile stabilire regole per la chiusura anticipata della licenza: ad esempio in caso di mancato pagamento, con un preavviso almeno sei mesi prima, nel caso in cui il prodotto fabbricato su licenza non mostri una qualità adeguata e così via.

I termini possono essere concordati con possibilità di rinnovo; le royalties possono essere nuovamente negoziate in questo caso. Ad esempio, si può stabilire che una licenza ha una durata di tre anni e può essere automaticamente rinnovata se nessuna parte lo richiede.

Se nessuna disposizione è esplicitamente contenuta nell'atto, l'unica parte autorizzata a far valere un brevetto è il suo proprietario, il licenziante. Tuttavia, è possibile inserire una clausola che consenta al licenziatario (o addirittura l'obbligo del licenziatario) di far valere il brevetto in caso di violazione.

L'incarico è in realtà una vendita del brevetto. Con una cessione tutti i diritti relativi al brevetto al momento della cessione vengono trasferiti ad un altro soggetto. Il titolare lascia completamente il brevetto e non vi rimane alcun diritto. L'unico diritto che non è (e non può essere) trasferito è il diritto di inventario.

Al fine di rendere pubblico il compito, un atto deve essere redatto e firmato da entrambe le parti. La parte che assegna il brevetto si chiama cedente, mentre la parte che ottiene il brevetto si chiama cessionario.

La situazione è abbastanza simile a quella relativa alla licenza e l'atto dovrebbe recare: identificazione delle parti, identificazione del brevetto, prezzo della cessione.

Il prezzo può essere concordato e pagato in una o più parti. È persino possibile pagare una percentuale sui redditi relativi al brevetto, sebbene ciò non sia comune.

In caso di violazione della licenza o dell'atto di cessione, la parte offesa può far valere l'atto. Se l'atto è privato, non ha alcun effetto pubblico. Sebbene l'esecuzione sia possibile tra le parti dinanzi a un tribunale.

Gli atti pubblici sono normalmente firmati davanti a un notaio o un funzionario simile. Alcuni Paesi richiedono ulteriore legalizzazione per gli stranieri. La legalizzazione tipica è l'Apostille dell'Aja e la legalizzazione consolare. In entrambi i casi, l'atto deve essere firmato davanti a un notaio, che certifica le firme. In entrambi i casi, l'atto notarile dovrebbe essere portato all'ufficio del pubblico ministero locale, che certifica la firma del notaio. Nel caso dell'Apostille dell'Aja, l'ufficio del pubblico ministero rilascia anche la certificazione finale e il documento è pronto per l'uso nel Paese richiedente. In caso di legalizzazione consolare, il documento in cui è stata certificata la firma del notaio è portato al consolato del Paese in cui è richiesta la registrazione e la firma del pubblico ministero è certificata dal consolato.

Un brevetto può essere utilizzato per garantire un mutuo. Un atto firmato davanti a un notaio è normalmente richiesto.

In tutti i casi discussi sopra, gli atti pubblici, per svolgere un ruolo, dovrebbero essere trascritti presso l'Ufficio brevetti e marchi. Le tasse del registro pubblico e le tasse di deposito devono essere pagate.

Una volta trascritti, gli atti pubblici sono validi nei confronti di chiunque. La legge italiana consente ora la trascrizione di una dichiarazione di cessione / licenza. Non è richiesta alcuna legalizzazione, solo una registrazione presso il registro pubblico. Tuttavia, un atto pubblico avrebbe dovuto essere firmato in precedenza: la dichiarazione è atta a consentire solo un risparmio dei costi per ottenere copie certificate e la tassa di bollo, nel caso in cui l'atto sia un documento lungo.

Strategia per i brevetti

È un'esperienza generale per un avvocato specializzato in brevetti che le aziende abbiano le più diverse politiche per i brevetti. In effetti, l'importante è avere una politica di brevetti e non andare a caso. Vale a dire, c'è più di una possibilità, ma la strada da seguire dovrebbe essere logica e coerente, altrimenti lo spreco di denaro e altre risorse è inevitabile.

Quando si pensa a una politica di brevetti, la guida principale è che il denaro è una risorsa limitata, quindi è molto importante ottimizzarlo.

È esperienza comune che tutti dovrebbero prestare attenzione a come usare i soldi, anche le persone più ricche; piuttosto, è pensare che di solito le persone più ricche abbiano prestato molta attenzione al modo in cui spendono soldi.

Ciò non significa che il denaro debba sempre e solo risparmiare. Gli investimenti portano a redditi più elevati, normalmente. Significa che l'uso del denaro dovrebbe essere ottimizzato.

Non esiste una ricetta adatta a tutte le materie. Pertanto, quanto segue non darà una ricetta per avere la migliore politica di brevetto. Nelle seguenti dodici domande indirizzerete i vostri pensieri sul modo di elaborare una strategia.

I Domanda

Quando presentare una domanda di brevetto?

È importante stabilire criteri per decidere quando brevettare un'innovazione, tenendo conto dei vantaggi della brevettazione e dei relativi costi. Ricorda che un brevetto è uno strumento commerciale come gli altri e non è un costo puro senza restituzione, sebbene la restituzione non sia sempre facile da determinare.

II domanda

Cosa brevettare?

Quando si affronta una nuova soluzione, è importante capire qual è la parte inventiva e, basandosi sullo stesso concetto inventivo, quali possibili soluzioni equivalenti devono essere protette, al fine di evitare che terzi truffino il proprio brevetto (anche se non è così facile come molte persone sembrano pensare). È anche importante divulgare tutte le funzionalità utili, in modo da evitare di lasciare qualcosa di non protetto.

III Domanda

Dove brevettare?

Dovrebbe essere presa una decisione in merito all'estensione territoriale della copertura brevettuale. Un semplice schema potrebbe essere: 1) Se il denaro è sufficiente, dovrebbero essere coperti tutti i Paesi in cui il proprietario ha un mercato. Se il denaro non è sufficiente, è necessario preparare una classifica in base alle vendite per prendere una decisione corretta. 2) Se ci sono ancora soldi, la copertura dovrebbe essere considerata in quei Copuntries in cui esiste un'opportunità per estendere il mercato del proprietario. 3) Se ci sono ancora soldi, una copertura in cui vi sono concorrenti che hanno un mercato con il quale le licenze possono essere almeno considerate, in modo da guadagnare soldi dal lavoro di altre società. Naturalmente, potrebbero esserci altre strategie, sebbene questa sia coerente.

IV domanda

regionale vs. nazionale: strategia a lungo o breve termine?

È difficile decidere e il sistema europeo, ad esempio, sta diventando più complicato. Il deposito di un brevetto europeo riduce sicuramente i costi di deposito. Tuttavia, la Corte unificata ha commissioni molto costose. Pertanto, se è probabile che un brevetto sia oggetto di controversia, potrebbe essere più saggio presentare una domanda nazionale in ciascun Paese di interesse.

V Domanda

Quando si pagano le tasse di rinnovo e quando si abbandona?

Questo è molto importante. Le entrate provenienti dai brevetti devono essere confrontate con le tasse di rinnovo. Se le tasse sono relativamente alte, è il caso di abbandonare il brevetto, in modo da risparmiare costi inutili. In caso contrario, è consigliabile pagare e mantenere in vigore il diritto esclusivo.

VI domanda

Che dire del sempreverde?

Quando un importante brevetto sta per scadere, può essere utile pensare a possibili modifiche dell'invenzione, per ottenere un secondo brevetto sullo stesso argomento. Naturalmente, i requisiti di brevettabilità devono essere presi in considerazione.

VII domanda

Quando dare una licenza?

Le licenze possono essere una fonte di reddito. È importante evitare una concorrenza non necessaria laddove il mercato è forte. Ma potrebbe essere altamente consigliabile autorizzare un'invenzione in caso di difficoltà nel realizzarla direttamente o nella costruzione di una rete commerciale.

VIII Domanda

Per depositare un brevetto o cercare un brevetto per ottenere una licenza / cessione?

È importante, quando si cerca di risolvere un problema, cercare possibili soluzioni da parte di altri soggetti. Molti inventori brevettano le loro soluzioni e non sono in grado di sfruttarle. Per ottenere una licenza o un incarico in questi casi è possibile risparmiare sui costi di ricerca.

IX domanda

Comproprietà: come gestirla?

Questa è una questione difficile. Tieni presente che 50-50 non può significare nessuna decisione su un argomento relativo al brevetto. 51-49 consente di prendere una decisione.

X Domanda

Come gestire la possibile applicazione? Brevetto da applicare o brevetto per la pubblicità?

L'applicazione ha senso per l'intero sistema dei brevetti. Tuttavia, ci sono brevetti che sono depositati solo come deterrente o pubblicità. È altrettanto importante chiarire quando è possibile applicare un brevetto. È consigliabile un controllo di validità prima di iniziare.

XI domanda

Avvocato interno o avvocato specializzato in brevetti?

Ciò dipende dalle dimensioni dell'azienda e dal numero di registrazioni all'anno.

XII domanda

Per presentare una domanda di brevetto o per mantenere il segreto?

Come si diceva prima, il segreto offre una protezione più lunga, ma è più difficile da mantenere. Un equilibrio dovrebbe essere considerato, al fine di decidere.
parole italiane

AlcuneAlcuni studenti svolgono il loro esame in italiano. Since some translations are strange, a list of words are translated into Italian below, in order to provide students with the proper Italian wording.

<u>English</u>	<u>Italian</u>
Examination	Esame
Inventive step	Attività inventiva (o livello inventivo)
Disclosure	Divulgazione o descrizione
Sufficient/insufficient disclosure	Sufficiente/insufficiente descrizione
Bayliff	Ufficiale giudiziario
Seizure	Sequestro
To enforce a patent	Azionare un brevetto
Patent attorney	Mandatario in brevetti
Infringement	Contraffazione
Compulsory licence	Licenza obbligatoria
Supplementary protection	Certificate di protezione complementare