



UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

**Direzione Ricerca e Trasferimento
Tecnologico**

METODI DI TUTELA DELLE INNOVAZIONI

Dott.ssa Valeria Bergonzini
Modena, 17/11/2016

Programma

1. Metodi di tutela della proprietà intellettuale ed industriale
2. Il brevetto - definizioni, procedure di deposito ed estensione territoriale;
3. Valorizzazione delle invenzioni brevettate - sfruttamento commerciale, licensing, cessione, esempi

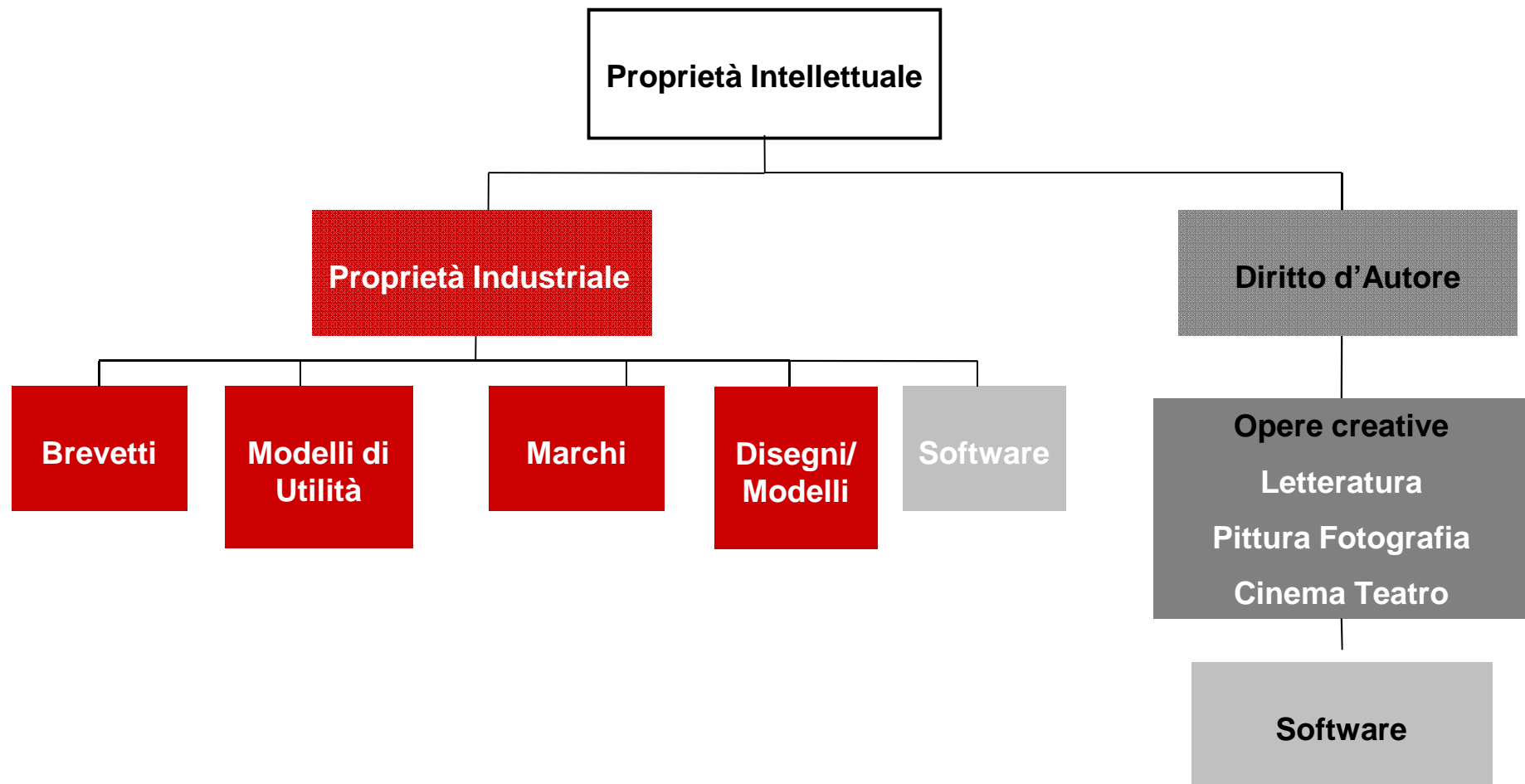
Programma

1. Metodi di tutela della proprietà intellettuale ed industriale

2. Il brevetto - definizioni, procedure di deposito ed estensione territoriale;

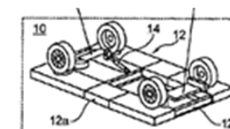
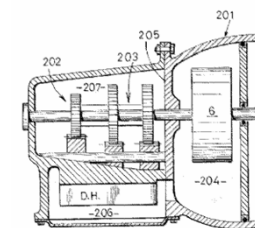
3. Valorizzazione delle invenzioni brevettate - sfruttamento commerciale, licensing, cessione, esempi

Metodi di tutela della proprietà industriale ed intellettuale



I diversi diritti di PI (I)

Diritto	A che cosa serve?	Come si ottiene?
Brevetti	Nuove invenzioni	Domanda ed esame
Modelli di utilità	Nuove invenzioni	Domanda e concessione
Diritto d'autore	Forme creative e artistiche originali	Sorge automaticamente

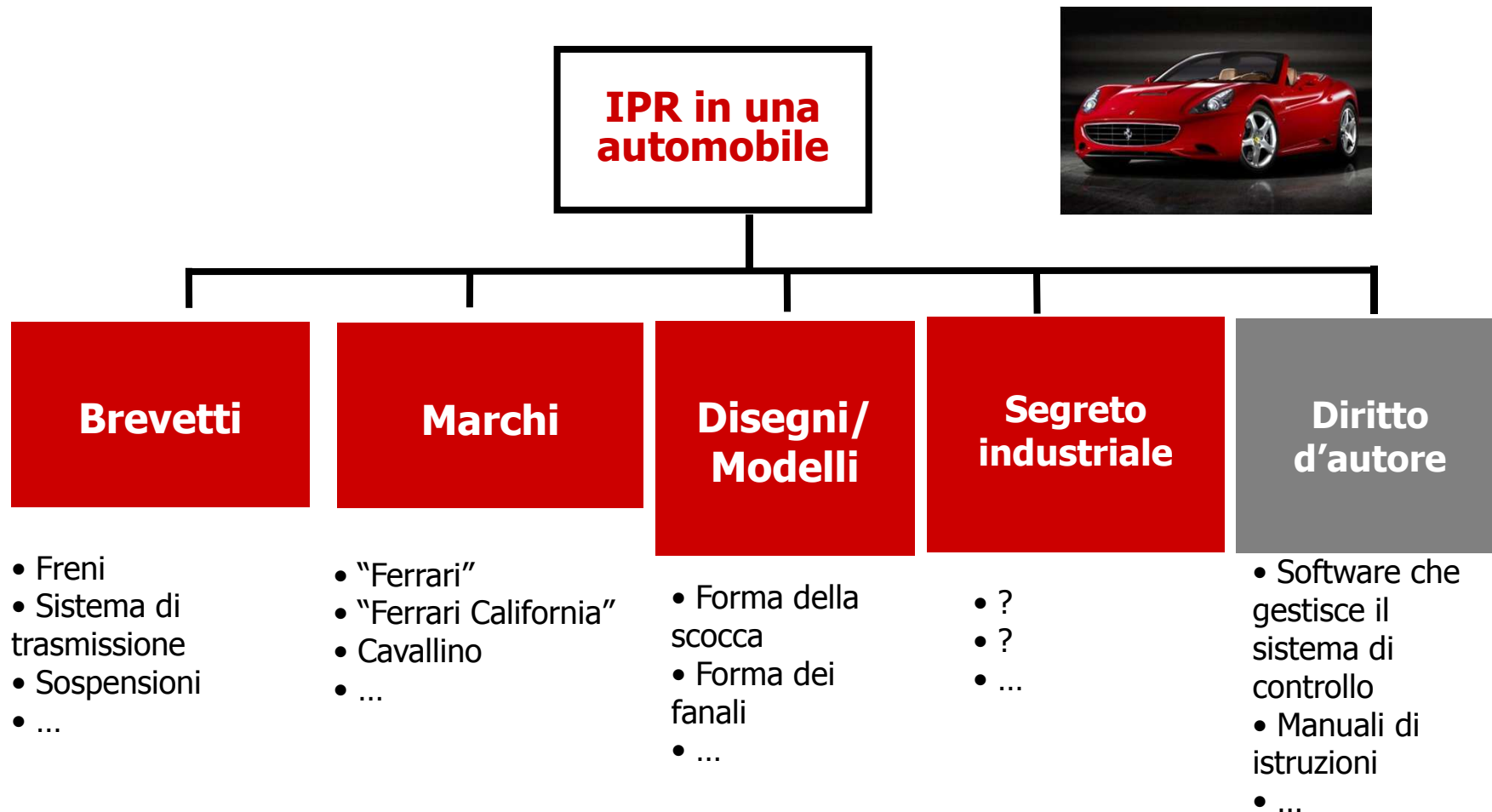


I diversi diritti di PI (I)

Diritto	A che cosa serve?	Come si ottiene?
Marchi	Identificazione distintiva di prodotti o servizi	Utilizzo e/o registrazione
Disegni e modelli registrati	Aspetto esteriore	Registrazione
Segreti industriali	Informazione avente valore economico e non di pubblico dominio	Congrui sforzi per mantenerne la segretezza



Un prodotto, molti diritti di IPR



Un prodotto, molti diritti di IPR

Marchi

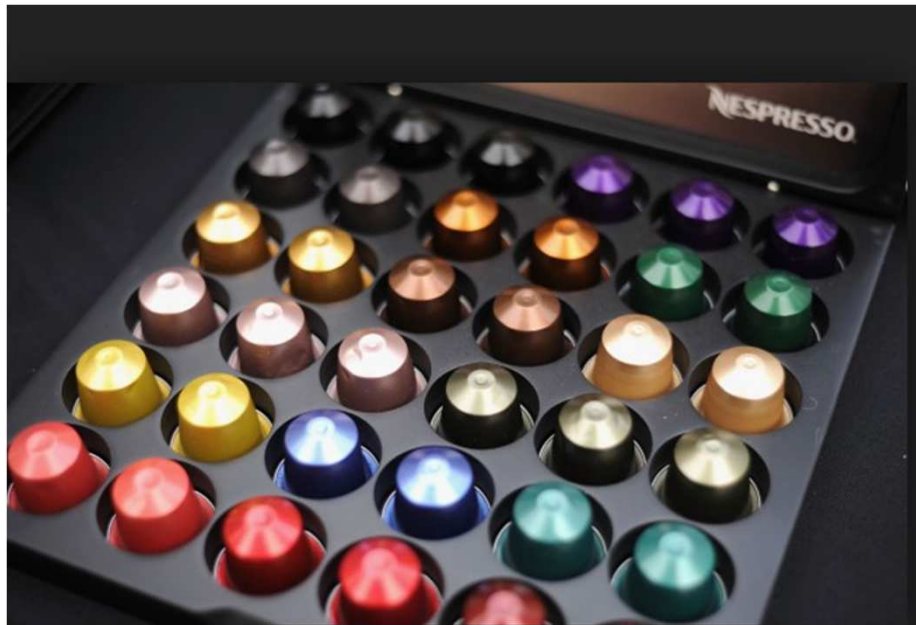
- Nespresso
- Nestle

Diritto d'autore

- Manuali d'uso
- Kit benvenuto

Brevetti e modelli di utilità

- Metodi di trattamento del caffè
- Macchina da caffè



Disegni e modelli

- Packaging
- Disposizione e forma delle capsule
- Colori

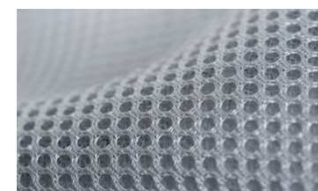
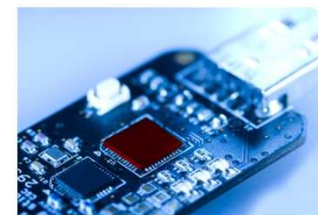
Segreti industriali

- Parte del know-how tecnico mantenuto "in sede" e non pubblicato

© Nespresso

L'importanza della proprietà intellettuale

- La PI è una risorsa commerciale fondamentale nell'economia della conoscenza: molti progetti innovativi non sarebbero redditizi, perché chiunque potrebbe semplicemente riprodurne i risultati
 - Sandvik AB: strumenti innovativi ad alta tecnologia per l'acciaio (8000 brevetti)
 - ARM Holdings: concede in licenza la sua tecnologia per microprocessori a efficienza energetica a società che producono microprocessori
- La PI protegge le piccole imprese innovative
 - W. L. Gore & Associates: ha sviluppato uno speciale tessuto traspirante GORE-TEX®, impermeabile e al contempo antivento
 - Dolby Laboratories: ha inventato un tipo di tecnologia per la riduzione dei disturbi audio; 2.800 brevetti concessi, 2.700 brevetti pendenti e più di 990 marchi in tutto il mondo; circa 86% dei ricavi della società proviene dalla concessione in licenza della sua tecnologia.



Il sistema della PI



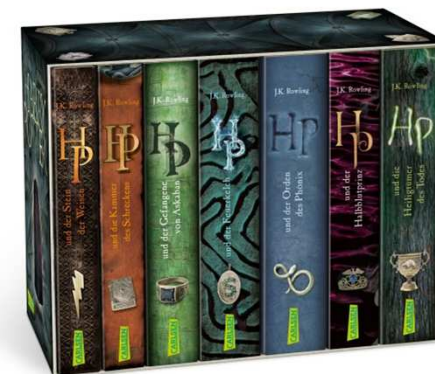
Esempi di diritti di proprietà intellettuale aventi un valore economico



Coca-Cola®



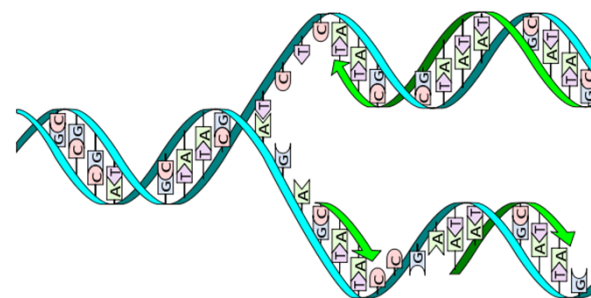
Apple® iPod touch®



Harry Potter

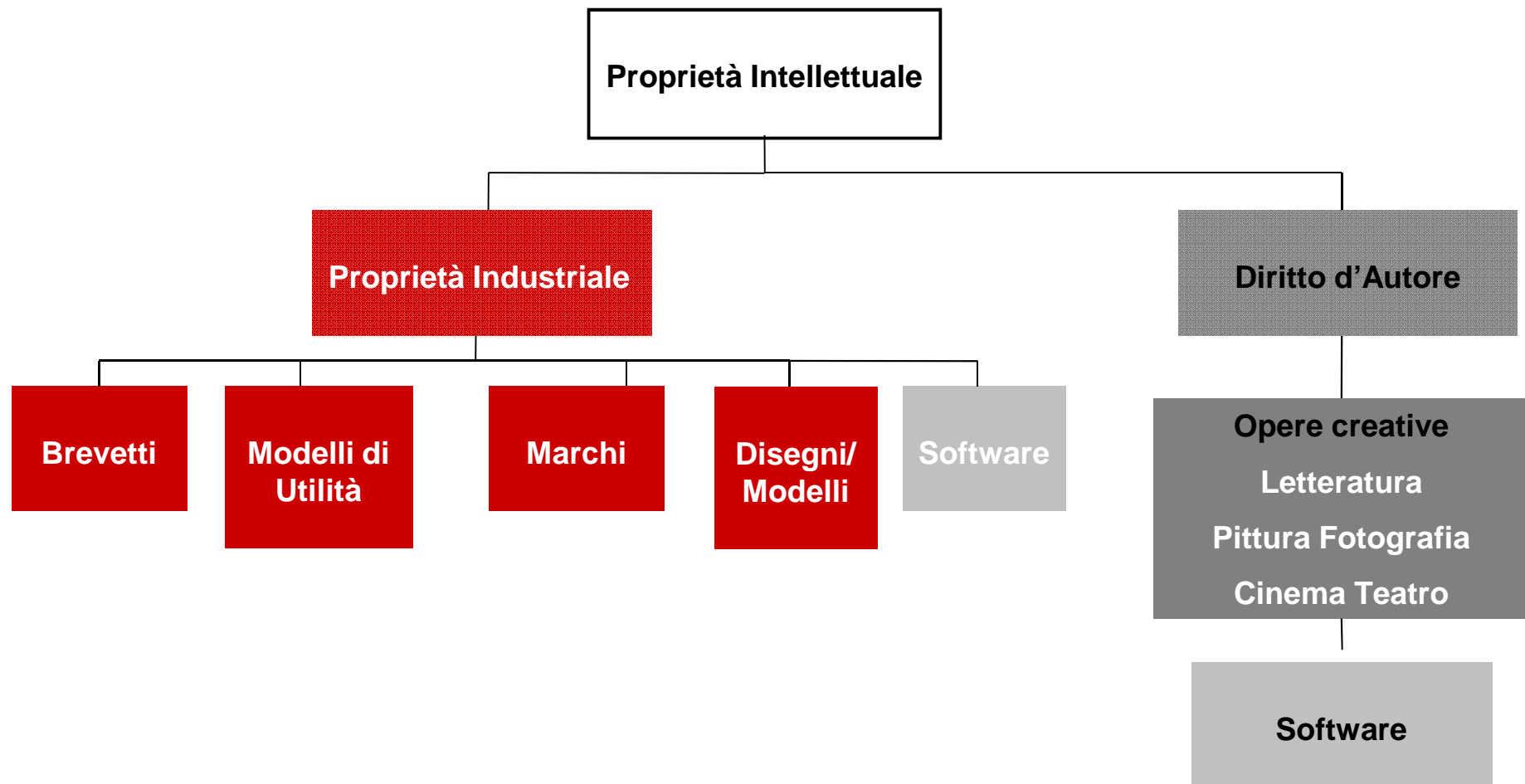


Polaroid®



PCR-Processo di replicazione del DNA

Metodi di tutela della proprietà industriale ed intellettuale





UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

**Direzione Ricerca e Trasferimento
Tecnologico**

MODELLI DI UTILITÀ

Che cos'è un modello d'utilità?

I modelli di utilità sono diritti di proprietà intellettuale che proteggono le invenzioni tecniche che conferiscono una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, ad oggetti o a loro parti, come, ad esempio, i modelli che consistono in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

La distinzione tra modello di utilità e brevetto non è sempre facile: si ha modello di utilità quando l'innovazione agisce su alcuni aspetti marginali e formali dell'oggetto, su quegli aspetti esecutivi di una innovazione già nota in precedenza, mediante l'impiego di cognizioni e principi scientifici anch'essi già noti.

Che cos'è un modello d'utilità?

- Un modello di utilità conferisce al titolare il diritto esclusivo di vietare a terzi:
 - lo sfruttamento di un'invenzione (per esempio la fabbricazione, l'utilizzo o la messa in vendita)
 - senza autorizzazione nel Paese in cui il modello di utilità è stato registratoper un periodo limitato di tempo (la DURATA di un modello di utilità è di 10 anni dalla data di deposito).
- Il titolare è tenuto a divulgare l'invenzione al pubblico
- REQUISITI: Anche per i modelli di utilità sono stabiliti, come requisiti di brevettabilità, sia la novità che l'originalità.

Ambiti di protezione ed esclusione (I)

- I modelli di utilità proteggono invenzioni tecniche, tra cui:
 - apparati e dispositivi
 - sostanze chimiche
 - prodotti medicinali

- NON possono essere protetti come modelli di utilità:
 - scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici
 - progetti, modelli, metodi di insegnamento, le regole per giochi, sistemi e programmi per computer
 - invenzioni di processo (e.g. processi di produzione, procedimenti)
 - invenzioni biotecnologiche
 - animali e varietà di piante



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

**Direzione Ricerca e Trasferimento
tecnologico**

MARCHI

Cos'è un marchio?

Il marchio è un segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese. Un marchio è quindi un segno che può essere riprodotto graficamente, che distingue i prodotti e i servizi di un'impresa (società o organizzazione) da quelli di un'altra.

Art. 7 CPI - *Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese*

Tipologie di marchio CPI

Il Codice della Proprietà Industriale prevede varie tipi di marchi:

- denominativi (ad esempio patronimici, denominazioni sociali, sigle, parole di fantasia ecc.);
- figurativi (ad esempio emblemi, disegni, vignette, etichette ecc.);
- di colore (colore del prodotto);
- di forma;
- sonori;
- ecc.

Esempi di marchi

- PAROLE: - MULINO BIANCO per prodotti alimentari
- PANASONIC per apparecchi elettronici
- ESSELUNGA per supermercati



Panasonic

ESSELUNGA
S

- NOMI DI PERSONA: - GIORGIO ARMANI

Salvatore Ferragamo

- VALENTINO VALENTINO

- ROBERTO CAVALLI

roberto cavalli

- DISEGNI: - FERRARI
- APPLE
- ADIDAS



- LETTERE: - ARMANI JEANS
- AUTOGRILL
- MC DONALD'S

AJ



Esempi di marchi

- CIFRE: - 46



- 500



- SUONI: - Metro Goldwyn Mayer
- Twenty Century Fox



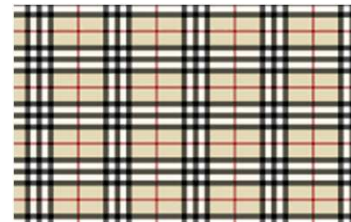
- FORMA DEL PRODOTTO O CONFEZIONE DI ESSO:

- Cioccolato Lindt
- Coniglio Lindt
- Ovetto Kinder



- COMBINAZIONI E TONALITA' CROMATICHE:

- Burberry
- Rosso Valentino
- Rosso Ferrari





Che cosa sono le indicazioni geografiche?

- Le indicazioni geografiche identificano un prodotto come originario del territorio di un Paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.
- A livello di UE si distingue tra indicazioni geografiche protette (IGP) e denominazioni d'origine protette (DOP)
- Protezione in virtù della legislazione dell'UE (Regolamenti CE 509 e 510/2006)

Differenze tra IGP e DOP

- Alle DOP si applicano condizioni più rigorose:
 - la connessione tra nome del luogo e prodotto è dovuta essenzialmente o esclusivamente al particolare ambiente geografico
 - tutte le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.

Indicazione geografica protetta (IGP)	Denominazione di origine protetta (DOP)
	



UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

**Direzione Ricerca e Trasferimento
Tecnologico**

DISEGNI/MODELLI

Che cos'è un disegno o modello?

Per “disegno o modello” si intende l'aspetto esteriore dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta dalle sue caratteristiche, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto e/o del suo ornamento.

Deve considerarsi “prodotto”, “qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi, tra l'altro, i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, il packaging, get-ups (interni di stanze o negozi), le presentazioni, i simboli grafici, loghi e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori.

I disegni o modelli possono essere protetti anche attraverso le leggi sul diritto d'autore, a condizione che l'aspetto esteriore del prodotto soddisfi le condizioni legali per la protezione. Quindi le due tipologie di diritto (modello/designo e diritto d'autore) possono pertanto coesistere per lo stesso prodotto.

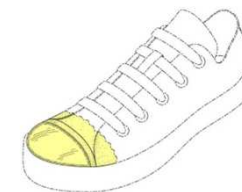
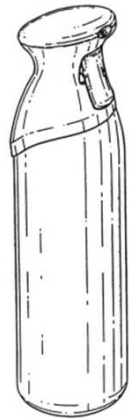
Cosa NON è un disegno o modello?

- La funzione tecnica di un prodotto o l'abstract dell'invenzione del prodotto (la tutela è invece possibile per la forma di realizzazione specifica del prodotto, quindi lo stesso elemento potrà avere una protezione multipla come disegno/modello, brevetto o modello di utilità);
- Qualsiasi elemento che non corrisponda ai criteri per la definizione di disegno/modello
 - mancanza di aspetto esteriore o visibile esternamente
 - prodotto privo di carattere industriale o artigianale (per esempio prodotti appartenenti al mondo naturale, colori in quanto tali senza forme o contorni, parole con carattere standard, senza elementi figurativi aggiuntivi)
- Programmi di computer (al contrario, icone per computer, web designs e interfacce grafiche per utenti)

Esempi di design



Esempi di design





UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

**Direzione Ricerca e Trasferimento
tecnologico**

DIRITTO D'AUTORE

Che cos'è il diritto d'autore?

- Il diritto d'autore protegge qualsiasi creazione della mente umana, le cosiddette "opere dell'ingegno" di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al disegno industriale, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
 - Tale creazione deve essere un'espressione, e non una semplice idea.
 - L'espressione deve essere originale
- Conferisce protezione giuridica per un periodo di tempo limitato (durata di protezione). I trattati e le convenzioni internazionali hanno stabilito una durata di protezione minima di 50 anni dalla morte dell'autore (in Italia 70 anni).

Industrial design

Nell'ambito dell'industrial design, cui è anche applicabile la normativa che protegge il diritto d'autore, il Tribunale di Venezia, con decreto del 28 novembre 2003, ha dichiarato che l'"angelo laudante" della Thun, in quanto possiede carattere creativo e valore artistico, può essere tutelato sia in forza della legge sul diritto d'autore, sia sulla base della normativa in materia di industrial design, che si possono applicare in modo cumulativo.



Titolarità del diritto d'autore

Il diritto d'autore **si acquista originariamente** per il solo fatto della creazione dell'opera: non è necessario alcun adempimento di carattere amministrativo, quale il deposito o la registrazione.

Titolare originario dei diritti sull'opera dell'ingegno è il creatore di essa, vale a dire il suo autore o coautore.



UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

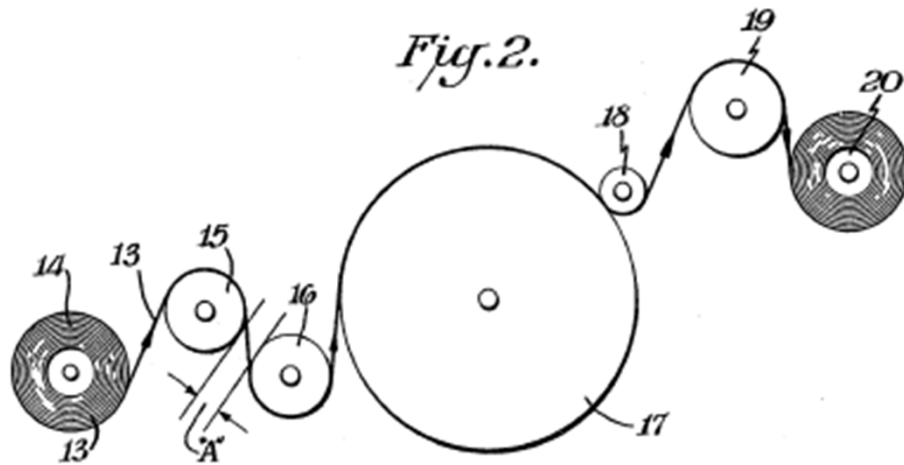
**Direzione Ricerca e Trasferimento
Tecnologico**

SEGRETO INDUSTRIALE

Che cosa sono i segreti industriali?

- Informazioni che
 - non sono generalmente note né facilmente accessibili
 - hanno valore aziendale, commerciale o economico (effettivo o potenziale) per il fatto di non essere generalmente note
 - sono oggetto di misure congrue volte a mantenere il riserbo
- Durata illimitata, purché le informazioni non diventino di pubblico dominio.

Esempi di segreto industriale



Prodotti/processi di
difficile reverse
engineering



Immagini da www.coca-cola.com
www.kfc.it

Segreto industriale: pro e contro

Vantaggi

- nessun costo di registrazione
- per la sua tutela non richiede la pubblicazione dell'invenzione, né la registrazione presso l'UIBM
- la sua tutela non è limitata nel tempo
- ha effetto immediato.

Svantaggi

- può essere riprogettato da potenziali concorrenti e quindi, una volta scoperto, utilizzato liberamente
- la sua protezione è efficace solo contro una impropria acquisizione, uso o rivelazione delle informazioni confidenziali
- è generalmente difficile da tutelare (livello di protezione più debole dei brevetti)
- può essere oggetto di brevetto da parte di una terza parte

Programma

1. Metodi di tutela della proprietà intellettuale ed industriale
- 2. Il brevetto - definizioni, procedure di deposito ed estensione territoriale;**
3. Valorizzazione delle invenzioni brevettate - sfruttamento commerciale, licensing, cessione, esempi



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

**Direzione Ricerca e Trasferimento
tecnologico**

BREVETTI

Brevetto - definizioni

D.Lgs. 10-2-2005 n. 30

CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Capo 2 Sezione 4 Invenzioni

Art. 45 Oggetto del brevetto

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

Quindi un'invenzione è brevettabile se rispetta 3 requisiti, più 2:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Novità | 1. Liceità |
| 2. Originalità | 2. Sufficiente descrizione |
| 3. Industrialità | |

Brevetto – Invenzioni non brevettabili

Art. 45 Oggetto del brevetto

Non sono considerate come invenzioni [...]:

- a) **le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;**
- b) **i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;**
- c) **le presentazioni di informazioni.**

[...] considerati in quanto tali

Non sono considerati come invenzioni [...] **i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale ed i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.** Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.

Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse. Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

Brevetto – Invenzioni non brevettabili: esempi

Non sono brevettabili

a) *le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici:*

non includono un intervento attivo positivo /manipolazione da parte dell'uomo (es. fotosintesi delle piante, teoremi matematici...)

b) *i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore:*

non risolvono un problema tecnico (es. giochi da tavolo, business method, sistemi per memorizzare un testo,...)

c) *le presentazioni di informazioni:*

mancano di natura tecnica (es. metodi di insegnamento, suddivisione di informazioni in banche dati...)

Brevetto - Novità

Art. 46 **Novità**

1. *Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica*

Stato della tecnica:

- tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito della domanda di brevetto (in forma scritta ed orale);
- il contenuto di domande di brevetto, già depositate, anche se pubblicate o rese accessibili dopo la data di deposito dell'invenzione che si vuole brevettare

Brevetto - Novità



- Non pubblicare prima del deposito
es. articoli scientifici, articoli generici su riviste, giornali, internet, poster, presentazioni a conferenze, tesi di laurea



- Non vendere prodotti che incorporano l'invenzione prima del deposito



- Non effettuare presentazioni orali prima del deposito se non dopo avere sottoscritto un accordo di confidenzialità (**non-disclosure agreement NDA**)

Quando un'invenzione è "nuova"?

Descrizione e disegni di una domanda di brevetto (GB360253; 1930)

- Anteriorità
 - *teiera con un beccuccio*
- Svantaggio della prior art
 - *richiede tempo*
- Problema da risolvere
 - *ridurre i tempi di riempimento*
- Soluzione
 - *inserire un secondo beccuccio*
- Vantaggi dell'invenzione
 - *i tempi di riempimento sono ridotti*

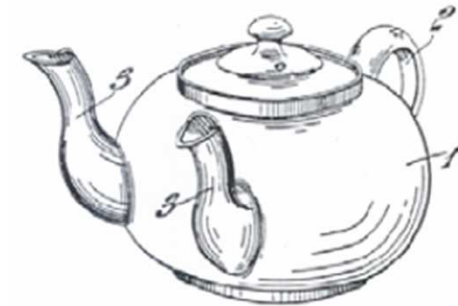


Fig.1.

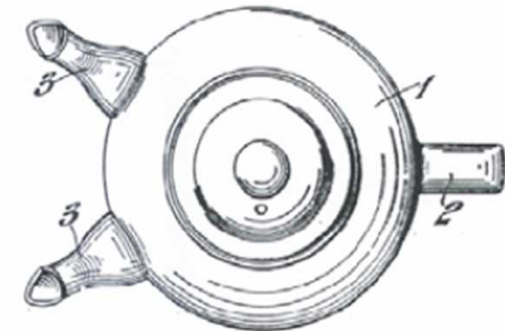
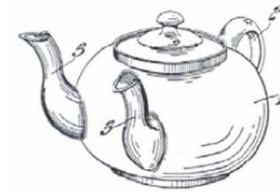


Fig.2.

Quando un'invenzione è "nuova"?

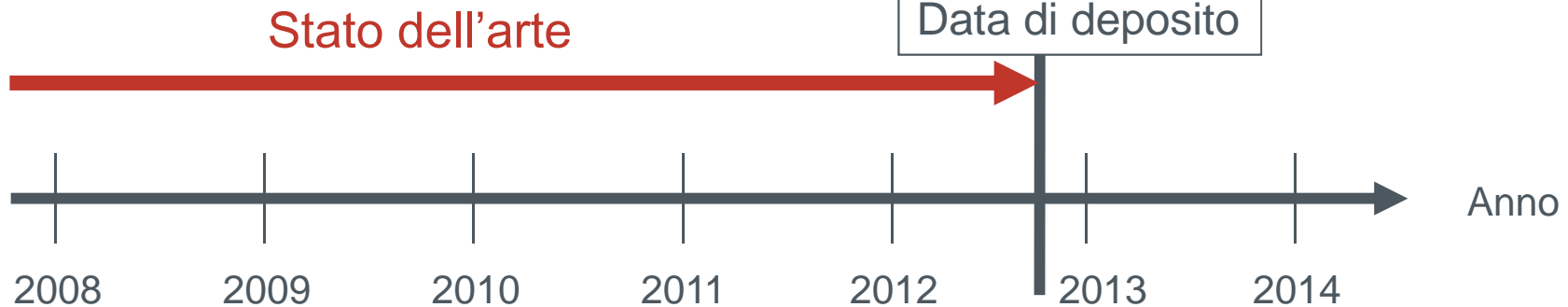
**Mantenete la vostra
invenzione riservata
finché depositate la
domanda!!**

- Quando non è parte dello stato dell'arte
- Stato dell'arte = tutto ciò che è a disposizione del pubblico prima della data del deposito



Patent
application

Fig. 1.



Valutare la novità

Rivendicazione: Un recipiente per versare che comprende

- (a) un vano per liquidi (1),
- (b) una maniglia (2),
- (c) un coperchio, e
- (d) due beccucci (5) che si estendono dal vano (1)
- (e) in cui le parti superiori dei due beccucci sono disposte alla stessa altezza.



Fig. 1.

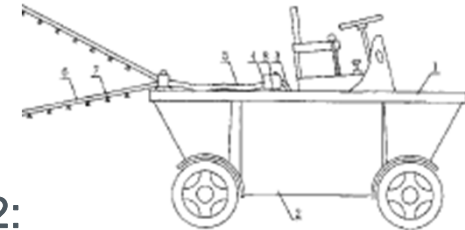
Fase 1: Anteriorità

La ricerca di anteriorità ha rilevato I seguenti documenti:

Documento D1:
teiera con un beccuccio.



Documento D2:
Distributore ad alta efficienza per fertilizzante. Ogni asta ha diversi ugelli per spruzzare liquido.



Documento D3:
Una maniglia filtro con due beccucci da utilizzare in una macchina da caffè.



Documento D4:
Una bottiglia di olio e aceto, che contiene una seconda bottiglia all'interno. I due beccucci sono abilmente disposti per garantire che il secondo non goccioli mentre il primo è in uso.



Valutare la novità

Rivendicazione: Un recipiente per versare che comprende

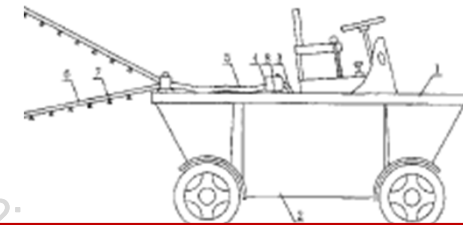
- (a) un vano per liquidi (1),
- (b) una maniglia (2),
- (c) un coperchio, e
- (d) due beccucci (5) che si estendono dal vano (1)
- (e) in cui le parti superiori dei due beccucci sono disposte alla stessa altezza.



Fig. 1.

La ricerca di
 anteriorità ha
 rilevato i seguenti

Documento D1:
 teiera con un
 beccuccio.



L'esaminatore del brevetto confronta le rivendicazioni con ogni documento e verifica se l'invenzione si differenzia dalle precedenti.



Nessuno dei documenti descrive tutte le caratteristiche della rivendicazione, quindi l'invenzione come espressa nella rivendicazione è nuova.

beccucci da
 utilizzare in una
 macchina da
 caffè.



contiene una seconda bottiglia
 all'interno. I due beccucci sono
 abilmente disposti per garantire
 che il secondo non goccioli mentre
 il primo è in uso.



Brevetto – Attività inventiva

Art. 48 **Attività inventiva**

1. *Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica*

Il giudizio sulla originalità comprende una componente discrezionale a carico dell'esaminatore.

Brevetto – Attività inventiva

Metodo del “problem-solution approach”

- Identificare il documento di tecnica nota più vicina all’invenzione;
- Identificare le differenze tra l’invenzione e il documento di tecnica nota più vicina;
- Stabilire per confronto con la tecnica nota quale problema tecnico viene risolto dall’invenzione (problema oggettivo);
- Stabilire se l’esperto del ramo, al fine di risolvere il problema tecnico oggettivo, sarebbe giunto in modo ovvio all’invenzione partendo dal documento di tecnica nota più vicina collegandolo ad uno o più documenti ulteriori di tecnica nota.

Chi è l’**esperto del ramo**? Una persona fittizia che conosce tutto lo stato della tecnica rilevante per il proprio settore e per quelli affini, accede alle divulgazioni di ogni epoca, di tutto il mondo e comprende tutte le lingue. Ha le capacità di svolgere esperimenti di routine. Ma **non è dotato di creatività**, è una persona passiva senza iniziativa che si arresta di fronte a evidenti pregiudizi tecnici o rischi di insuccesso.

Come si valuta l'attività inventiva?

Fase 1

- Determinare l'antiorità più vicina e le caratteristiche comuni:
 - (a) un vano per liquidi
 - (b) una maniglia
 - (c) un coperchio
 - (d) un beccuccio



Fase 2: Problema

- Differenze rispetto a D1:
 - due beccucci invece di uno
 - particolare disposizione dei beccucci
- Svantaggio dell'antiorità:
 - richiede tempo
- Vantaggio/risultato dell'invenzione:
 - il tempo necessario per riempire più tazze è ridotto
- Problema obiettivo da risolvere: (Il tecnico avrebbe superato l'inconveniente del documento D1 allo stesso modo dell'inventore? Come ottenere lo stesso effetto dell'invenzione?)
 - Come possiamo modificare la teiera di D1 in modo da ridurre il tempo necessario per riempire più tazze?

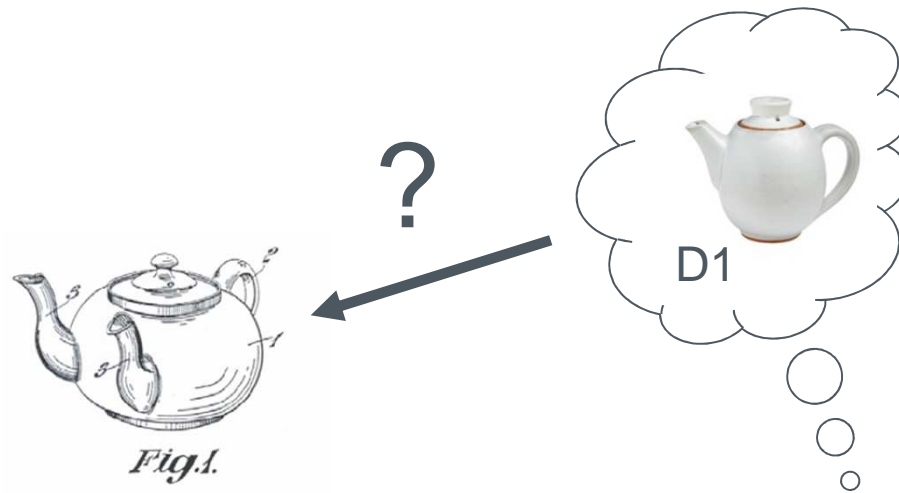


Fig. 1.



Come si valuta l'attività inventiva?

Fase 3: Soluzione



Problema obiettivo del tecnico del ramo: Come modificare la teiera di D1 in modo da ridurre il tempo necessario per riempire più tazze?



Come si valuta l'attività inventiva?

Fase 3: Soluzione



Problema obiettivo del tecnico del ramo: Come modificare la teiera di D1 in modo da ridurre il tempo necessario per riempire più tazze?



Campo applicabile: utensili da cucina per la trasformazione dei prodotti alimentari



Come si valuta l'attività inventiva?

Fase 3: Soluzione



?

D1

+



D4



D3

Problema obiettivo del tecnico del ramo: Come modificare la teiera di D1 in modo da ridurre il tempo necessario per riempire più tazze?



D4 utilizza un solo beccuccio alla volta e riguarda il riempimento di più tazze contemporaneamente

Come si valuta l'attività inventiva?

Fase 3: Soluzione

La soluzione rivendicata è ovvia alla luce dello stato dell'arte?



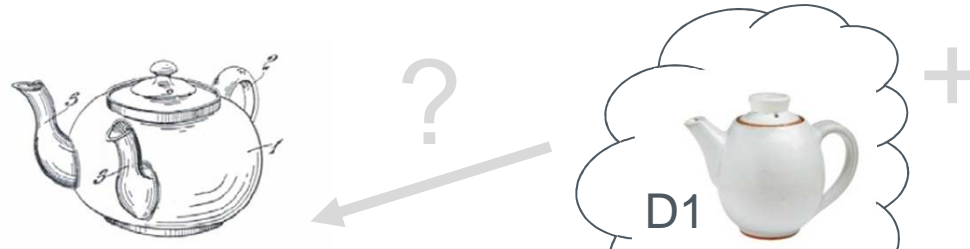
+



Problema obiettivo del tecnico del ramo: Come modificare la teiera di D1 in modo da ridurre il tempo necessario per riempire più tazze?



Come si valuta l'attività inventiva?



Fase 3: Soluzione

In primo luogo, l'uscita in D3 non riduce il tempo necessario per riempire due tazze poiché la portata della caffettiera rimane la stessa (ci vuole il doppio del tempo per riempire due tazze o, nello stesso lasso di tempo, le due tazze sarebbero piene solo a metà).

In secondo luogo, anche se il tecnico applicasse il principio della presa con i due tubi di D3 alla teiera nota D1, egli non arriverebbe all'invenzione rivendicata. In D3, l'uscita è a forma di Y e consiste di un tubo che si estende in due tubi, mentre l'invenzione si avvale di due beccucci separati.

L'esaminatore può quindi giungere alla conclusione che la rivendicazione è inventiva, dal momento che i due documenti in combinazione non sarebbero arrivati all'invenzione rivendicata. Un brevetto potrebbe quindi essere concesso sulla base di questa rivendicazione.



D3

Brevetto – Applicazione industriale

Art. 49 **Industrialità**

1. *Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola*

Brevetto - Liceità

Art. 50 **Liceità**

1. *Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume*
2. *L'attuazione di un'invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa*

Brevetto – Sufficiente descrizione

Art. 51 **Sufficiente descrizione**

1. L'invenzione deve essere **descritta** in modo sufficientemente chiaro e completo perché **ogni persona esperta del ramo possa attuarla** e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto

Quindi un'invenzione è brevettabile se rispetta 3 requisiti, più 2:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Novità | 1. Liceità |
| 2. Originalità | 2. Sufficiente descrizione |
| 3. Industrialità | |

Brevetto – “Contratto” Inventore - Società

**Riveli
l'invenzione**



**Ottieni
l'escusiva**



... altri potranno conoscere l'invenzione e migliorarla!

Brevetto - Durata

Art. 60 **Durata**

1. *Il brevetto per invenzione industriale dura **venti anni** a decorrere **dalla data di deposito della domanda** e non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata*

Art. 53 **Effetti della brevettazione**

1. *I diritti esclusivi [...] sono conferiti con la concessione del brevetto*

Brevetto – Diritti conferiti

Art. 66 **Diritto di brevetto**

Il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

- a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;

- b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

Conferisce non una facoltà di FARE, ma una facoltà di VIETARE, cioè di escludere i terzi dall'attuazione dell'invenzione

Brevetto – Diritti morali e patrimoniali

Art. 62 **Diritto morale**

1. *Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione può essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado*

**All'inventore è quindi riconosciuta
la paternità dell'invenzione**

Art. 63 **Diritti patrimoniali**

1. *I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono **alienabili e trasmissibili***
2. *Il **diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa***

L'inventore ha quindi il diritto al brevetto, ma ha la possibilità di cedere questo diritto

Brevetto – Invenzioni dei dipendenti

Art. 64 **Invenzioni dei dipendenti**

1. Se l'attività inventiva è prevista dal contratto e retribuita, i diritti derivanti da un'eventuale invenzione spettano al **datore di lavoro**
2. Se l'attività inventiva non è né prevista né retribuita, i diritti derivanti da un'eventuale invenzione spettano al **datore di lavoro**. Al dipendente-inventore viene corrisposto un "*equo premio*"

Brevetto - Struttura

- **Titolo** corrispondente all'oggetto del brevetto
- **Indicazioni bibliografiche:** Inventore/i, titolare/i, data deposito, classificazione ...
- **Riassunto**
- **Descrizione** illustrativa dello stato della tecnica (prior art), del problema tecnico che l'invenzione intende risolvere e dei mezzi specifici (o del procedimento) proposti per risolvere il problema
- **Rivendicazioni** (oggetto del monopolio)
- Eventuali **disegni** illustrativi

Brevetto - Struttura



Publication number: **0 201 184 B1**

EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

- ④ Date of publication of patent specification: **16.12.92** ⑤ Int. Cl.⁵: **C12P 19/34, C12N 15/10, //C12Q1/68, C07H21/00**
- ① Application number: **86302299.2**
- ② Date of filing: **27.03.86**

Divisional application 92201226.5 filed on 27/03/86.

④ Process for amplifying nucleic acid sequences.

- ③ Priority: **28.03.85 US 716975**
25.10.85 US 791308
- ④ Date of publication of application: **17.12.86 Bulletin 86/46**
- ⑤ Publication of the grant of the patent: **16.12.92 Bulletin 92/51**
- ⑦ Proprietor: **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG**
Postfach 3255
CH-4002 Basel(CH)
- ⑧ Inventor: **Mullis, Kary Banks**
447 Beloit Avenue
Kensington California 94708(US)

Brevetto – Struttura della descrizione

- Prior art
 - *Teiera con un beccuccio*
- Svantaggi della prior art
 - *Time-consuming*
- Problema da risolvere
 - *Ridurre il tempo per versare il tè*
- Soluzione
 - *Inserire un secondo beccuccio*
- Vantaggi dell'invenzione
 - *Il tempo necessario per riempimeneti multipli ridotti*

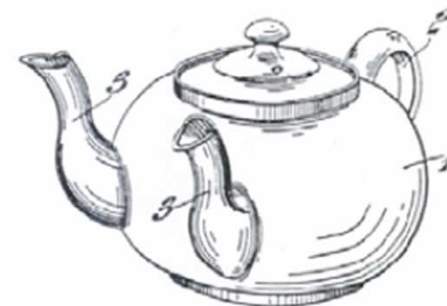


Fig.1.

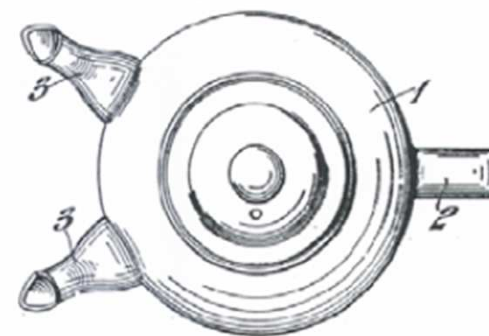


Fig.2.

Brevetto - Rivendicazioni

- Il brevetto protegge quanto forma oggetto delle **rivendicazioni** da interpretare con l'ausilio di descrizione e disegni
- Interpretazione da condurre in modo da garantire equa protezione al titolare e ragionevole sicurezza giuridica ai terzi
- Sono dichiarazioni di volontà in cui l'inventore specifica l'oggetto del monopolio
- Devono essere supportate dal testo della descrizione (eventualmente dai disegni)
- Possono essere modificate prima della definitiva concessione

Brevetto – Estensioni Territoriali

Il soggetto richiedente il brevetto può richiederne la tutela a livello:

- Nazionale (uffici brevetti dei singoli stati, es. IT, DE, ES,...)
- Europeo (singola procedura per tutti i paesi europei aderenti)
- Internazionale (PCT – patent cooperation treaty)



Stati aderenti alla convenzione del brevetto europeo



Stati aderenti al PCT

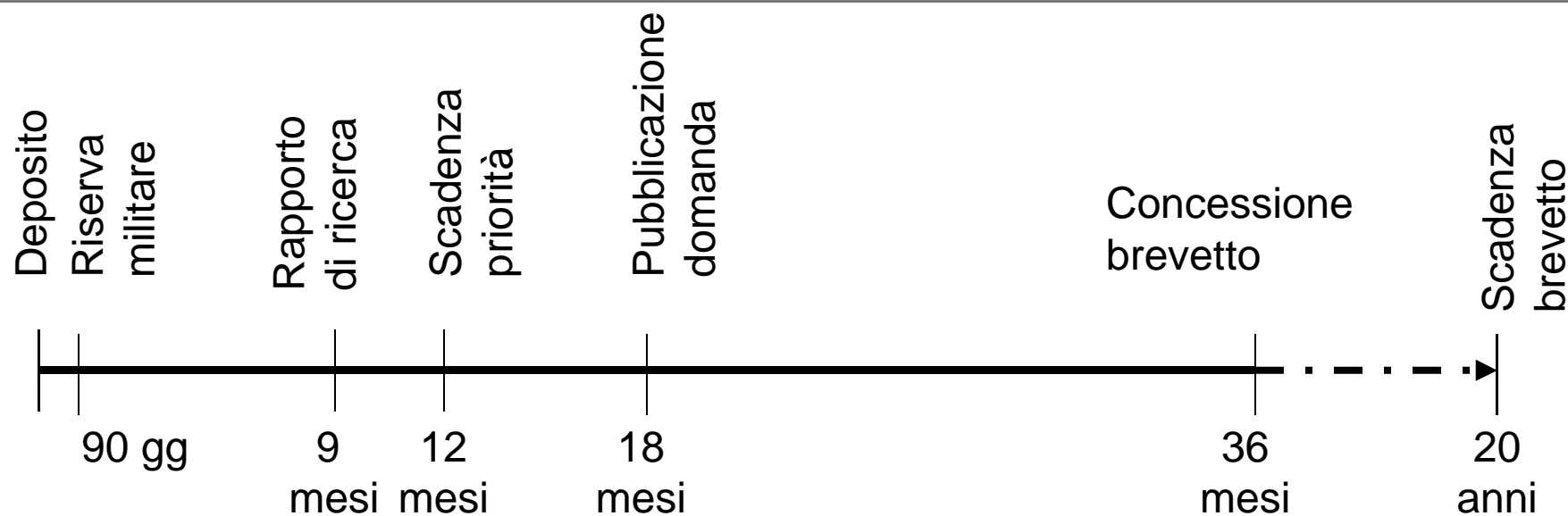
Brevetto - Priorità

Capo 1 Disposizioni generali e principi fondamentali

Art. 4 **Priorità**

1. Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto di priorità, una domanda diretta ad ottenere un titolo di proprietà industriale o il suo avente causa, fruisce di un **diritto di priorità a decorrere dalla prima domanda per effettuare il deposito di una domanda di brevetto d'invenzione [...]**
2. Il termine di priorità è di **dodici mesi** per i brevetti d'invenzione [...]

Brevetto Italiano



Procedura

1. **Deposito domanda** presso una Camera di Commercio o direttamente all'UIBM (solitamente tramite mandatario)
2. **Rapporto di ricerca** (dopo circa 9 mesi dal deposito)
3. **Esame**
4. **Rilascio brevetto italiano**

Brevetto Europeo

Brevetto europeo (EP)

La Convenzione sull' EP (EPC), firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, consente ad ogni cittadino o residente di uno Stato membro di avvalersi di **un'unica procedura europea per il rilascio di brevetti**

L'ufficio predisposto al rilascio dell' EP è l'**European Patent Office (EPO)**, che ha sede centrale a Monaco, e una sede distaccata a L'Aia

NB: Una volta che il brevetto sia stato concesso, **l'EP si divide in tanti brevetti nazionali**, soggetti ognuno alle stesse limitazioni previste, ed aventi gli stessi effetti del brevetto nazionale concesso dallo Stato in questione

Brevetto Europeo - Procedura

PROCEDURA

1. Deposito domanda
2. Pagamento tasse di domanda iniziali
- 3. Esame formale e rapporto di ricerca**
4. Pubblicazione della domanda dopo 18 mesi dal deposito o dalla data di priorità se richiesta
5. Pagamento tassa di esame e di designazione entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca
8. Richiesta di esame di fondo
- 9. Esame di fondo**
10. Rigetto o Concessione e pubblicazione (con pagamento tassa di concessione)
11. Opposizione

Brevetto – procedura internazionale

Patent Cooperation Treaty (PCT)

Il **PCT** è un trattato multilaterale aperto, gestito dalla **WIPO** che ha sede a Ginevra, a cui ogni Stato può aderire con il deposito di uno strumento di adesione.

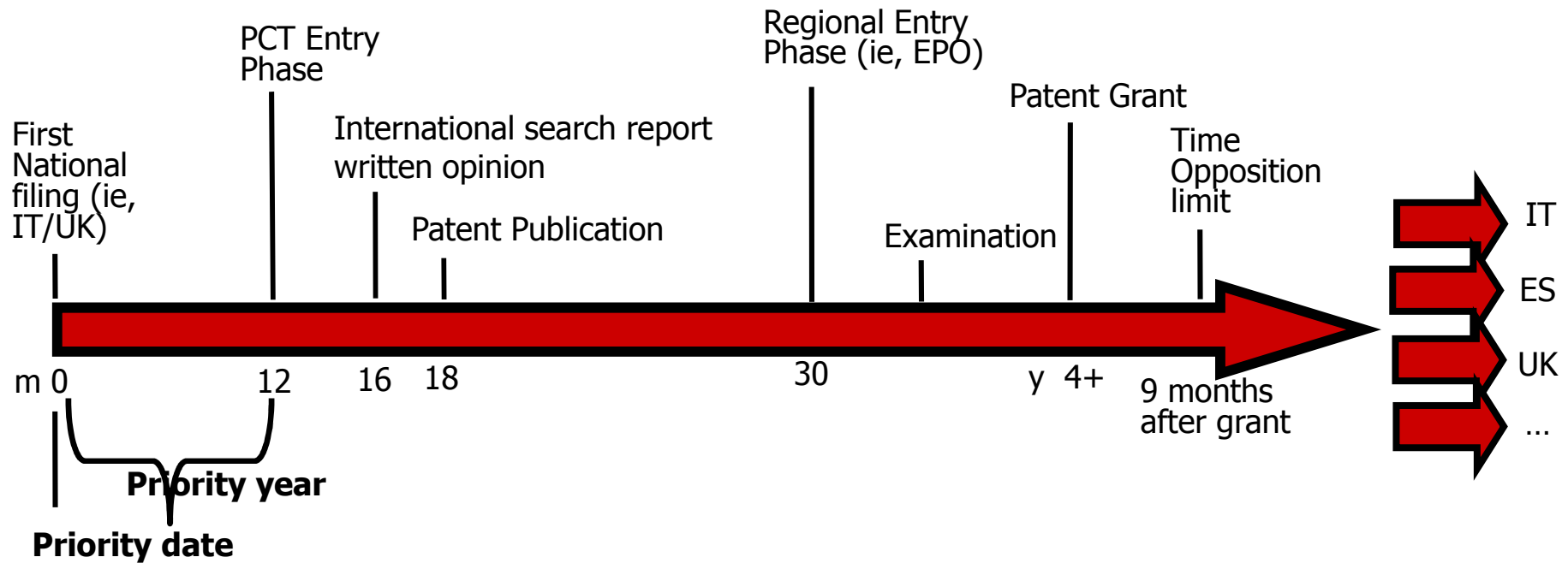
La procedura PCT facilita l'ottenimento di protezione per le proprie invenzioni in più paesi, europei ed extra europei, firmatari del Trattato che, al Gennaio 2004 contava 123 Stati.

La domanda internazionale ha effetto in tutti gli Stati membri del Trattato designati nel modulo di domanda

NB: non viene concesso un brevetto “internazionale” a seguito di una domanda internazionale, ma **un brevetto nazionale in ogni Stato designato nella domanda che decida di rilasciarlo**

Il PCT è una domanda, non un brevetto

Brevetto – Procedura PCT



Brevetto – Procedura PCT

Vantaggi

- **Unica domanda** di brevetto internazionale, in un'unica lingua, presso un unico ufficio ricevente, per più stati del mondo
- **Periodo di tempo più lungo** per scegliere gli Stati in cui estendere il brevetto (da 20 a 31 mesi dalla data di priorità), prezioso per determinare il valore tecnico dell'invenzione
- **Consequente posticipo del pagamento** dei costi delle procedure nazionali
- **Opportunità di modificare le rivendicazioni**, grazie al Rapporto di Ricerca Internazionale, prima di entrare nella fase nazionale per il rilascio del brevetto

Brevetto o segreto industriale?

Vantaggi del brevetto

- L'esclusiva favorisce gli investimenti e ritorni più alti sugli investimenti
- Monopolio temporaneo e garantito dalla legge
- Permette il "commercio" delle invenzioni (licensing)

Svantaggi

- Obbligo di descrizione dell'invenzione (pubblicazione 18 mesi dopo il deposito)
- Costi

Alternative al brevetto

Diffusione dell'informazione (pubblicazione)

- Economico
- Impedisce la brevettazione a terzi

- Non permette di avere l'escusiva
- Rivela l'invenzione ai concorrenti

Segreto

- Economico (anche se mantenere il segreto ha dei costi)
- L'invenzione non è rivelata a terzi

- Non protegge dal reverse-engineering/ copia dell'invenzione
- Il "segreto" spesso dura poco

Non fare nulla

- Non richiede sforzi

- Non garantisce l'escusiva
- I concorrenti vengono a conoscenza dell'invenzione

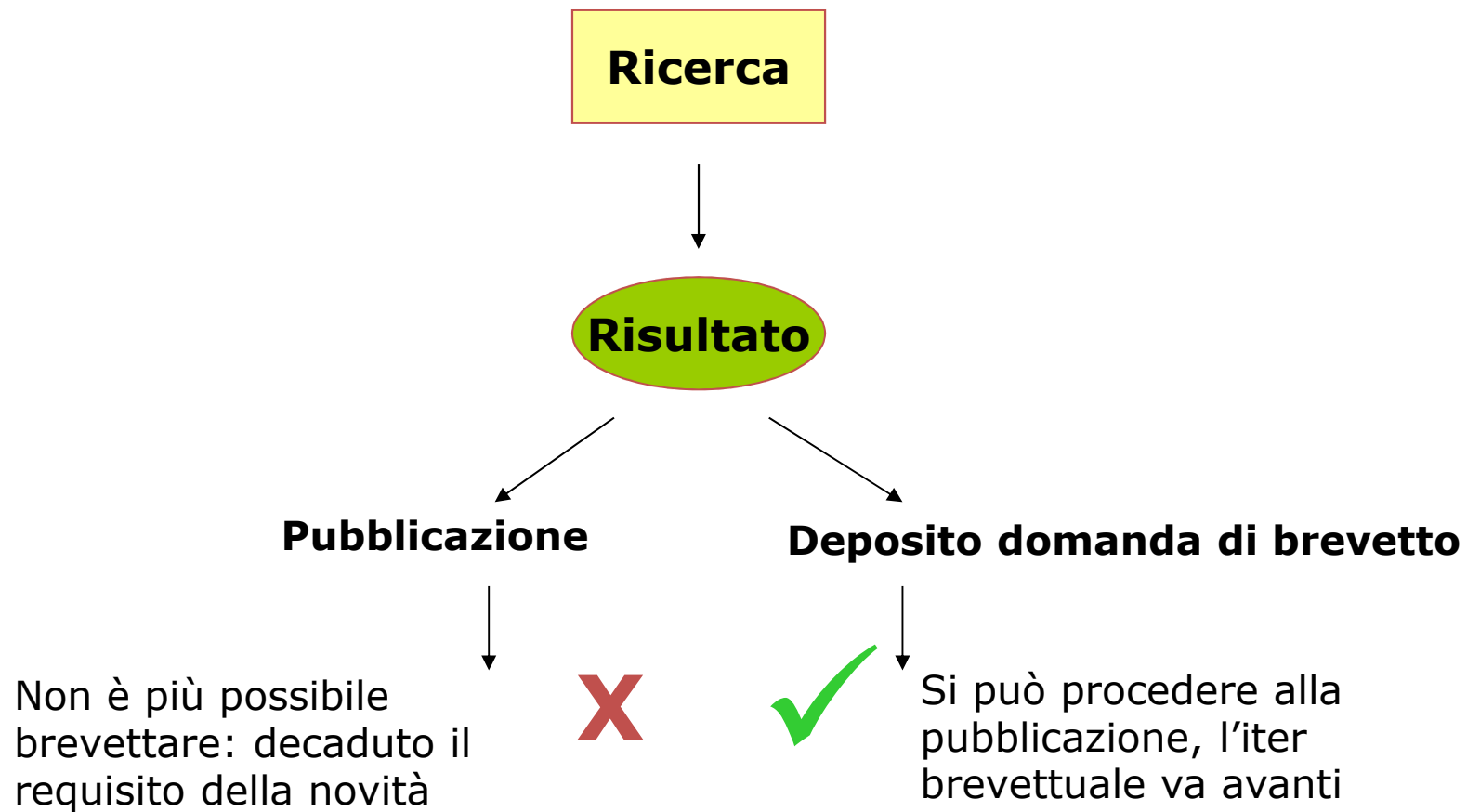
Programma

1 Metodi di tutela della proprietà intellettuale ed industriale

2 Il brevetto - definizioni, procedure di deposito ed estensione territoriale;

3 Valorizzazione delle invenzioni brevettate - sfruttamento commerciale, licensing, cessione, esempi;

Dalla ricerca al risultato. E poi?



Il caso di studio: dal risultato al brevetto

- X **svolge attività di ricerca** nel settore delle Infezioni Fungine su pazienti immunodepressi e immunocompromessi.
- Nel dicembre 2006 **raggiunge un risultato** interessante (anche dal punto di vista economico): un kit diagnostico in grado di identificare la presenza di infezione da parte di un particolare micete.
- A questo punto, **prima di pubblicare i risultati**, inizia l'iter di valutazione del potenziale dell'invenzione.

Della novità dell'invenzione...

- 1. Novità: un'invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica....**
- 2. Attività inventiva:**
- 3. Applicabilità industriale:**

Il caso di studio: il brevetto italiano

**DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI**

Sei in: [dati](#) / [Ricerca avanzata](#) [[Cambia i parametri della ricerca](#)] [altre ricerche: [Codice](#) [Data](#) [Provincia](#) [Testo](#) [Titolare](#) [Classe](#) Ricerca avanzata]

Visualizza Scheda (Domanda: MI2006A002448 - Tipologia: Invenzioni)
N.B. Non tutte le schede riportano la medesima struttura poichè essa è strettamente correlata alla tipologia trattata.
Dati aggiornati al **10 marzo 2012**

Visualizza Info

[Torna alla lista dei risultati \(tipologia Invenzioni\)](#) [Stampa la domanda](#)

 **Inserisci questa scheda - relativa alla domanda n. MI2006A002448 - nell'elenco personalizzato**

Data Deposito 19 dicembre 2006	N. Brevetto 0001375949	Data Brevetto 14 giugno 2010
Stato Domanda rilasciata	Anticipata accessibilità no	Data di Pubblicazione 20 giugno 2008
Titolo metodo per la diagnosi e/o il monitoraggio dell'aspergillosi invasiva.		
Titolare UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA EREGGIO EMILIA MODENA (MO) 		Inventori BAROZZI PATRIZIA LUPPI MARIO POTENZA LEONARDO TORELLI GIUSEPPE
Domicilio elettivo DRAGOTTI & ASSOCIATI S.R.L.	Indirizzo VIA TURATI, 32 - 20121 MILANO (MI)	
Centro raccolta colture microrganismi -		
Classi		
Codice Classi		

Abbiamo il brevetto. E adesso?

Produzione diretta
dell'invenzione

Cessione del
brevetto

Licensing



Costituzione di un'impresa Spin Off

che sia in grado di sviluppare, ingegnerizzare, produrre e commercializzare il nuovo prodotto

Cessione della titolarità del brevetto

ad un soggetto terzo (azienda) in grado di produrre e commercializzare l'oggetto del brevetto, in cambio di un compenso *una tantum* adeguato da definirsi

Stipula di un "Accordo di licenza"

per il solo sfruttamento commerciale del brevetto da parte un soggetto terzo, dietro il pagamento di un compenso

Il caso di studio: accordo con l'azienda A

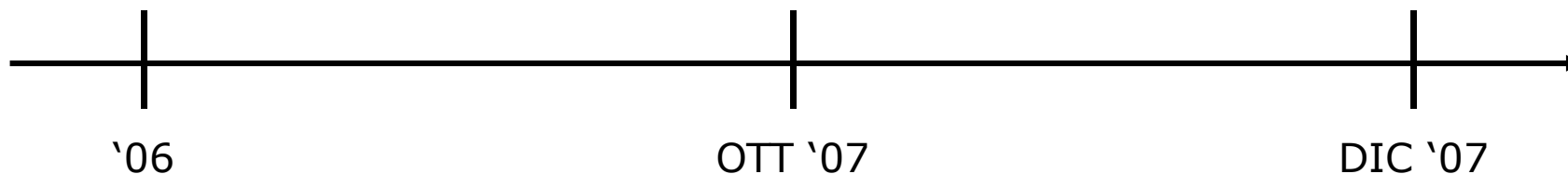
- Individuazione di soggetti interessati allo sfruttamento del brevetto
- Proposta di licenza del brevetto
- Stipula accordo di confidenzialità

- **Gli step**

Gli inventori
collaborano con
l'Azienda A

L'Azienda A è
interessata al
brevetto

**Accordo di
Confidenzialità** tra
inventori e Azienda A



Accordo di confidenzialità (1)

- “**Le Informazioni Proprietarie possono essere in qualsiasi forma** (orale, scritta, grafica, dimostrativa, ecc.) e possono includere informazioni tecniche e d'affari riguardanti: prototipi, ulteriori sviluppi, dati di collaudo, informazioni finanziarie, programmi di marketing, liste clienti/venditori”;
- “Il Ricevente accetta e concorda che, in ogni caso, dovrà **trattare in modo confidenziale** tutte le Informazioni Proprietarie dell'Università che sono state e che saranno rivelate”;
- “In nessun caso il Ricevente potrà avanzare alcun diritto od interesse alle Informazioni Proprietarie dell'Università”;

Accordo di confidenzialità (2)

- “Il Ricevente accetta e concorda, se richiesto, di restituire all’Università tutte le Informazioni Proprietarie appartenenti all’Università, o di distruggere tali Informazioni e di certificare tale distruzione all’Università”;
- “Le restrizioni di cui al presente Accordo di Confidenzialità scadranno quando sarà trascorso un periodo di 5 anni a partire dalla data di stipula, salvo eventuali estensioni da concordare fra le parti prima dello scadere dei termini sopra citati”.

Il caso di studio: procedura PCT

- Si è deciso di procedere all'estensione territoriale del brevetto, tramite procedura PCT. Questo consente di:
- **mantenere la priorità** a livello mondiale per ulteriori 18 mesi;
- **rimandare le spese** più onerose (tuttavia la procedura non è esente da costi per tasse brevettuali, spese di traduzione, onorario del mandatario: 5000-7000 €);
- **ottenere un rapporto di ricerca** che dà informazioni sullo stato dell'arte e che offre indicazioni utili per una migliore valutazione delle possibilità di concessione del brevetto stesso e per l'eventuale modifica delle rivendicazioni deboli.

Il caso di studio: la domanda PCT

(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(19) World Intellectual Property Organization
International Bureau



(43) International Publication Date
26 June 2008 (26.06.2008)

PCT

(10) International Publication Number
WO 2008/075395 A3

(51) International Patent Classification:
A61K 39/00 (2006.01) G01N 33/50 (2006.01)

MODENA (IT). BAROZZI, Patrizia [IT/IT]; Via Bastogi 55, I-41100 MODENA (IT). POTENZA, Leonardo [IT/IT]; Via del Giambellino 39, I-41100 MODENA (IT). TORELLI, Giuseppe [IT/IT]; Viale Muratori 189, I-41100 MODENA (IT).

(21) International Application Number:
PCT/IT2007/000867

(22) International Filing Date:
13 December 2007 (13.12.2007)

(74) Agents: PISTOLESI, Roberto et al.; Via Turati 32, I-20121 Milan (IT).

(25) Filing Language: Italian

(81) Designated States (unless otherwise indicated, for every kind of national protection available): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(26) Publication Language: English

(30) Priority Data:
MI2006A002448
19 December 2006 (19.12.2006) IT

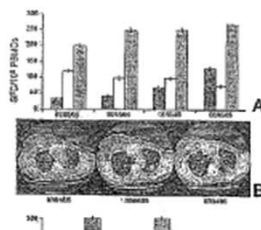
(71) Applicant (for all designated States except US): UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA [IT/IT]; Via Università, 4, I-41100 Modena (IT).

(72) Inventors; and
(75) Inventors/Applicants (for US only): LUPPI, Mario [IT/IT]; Via Michele di Matteo 9, I-41015 NONANTOLA

(84) Designated States (unless otherwise indicated, for every kind of regional protection available): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,

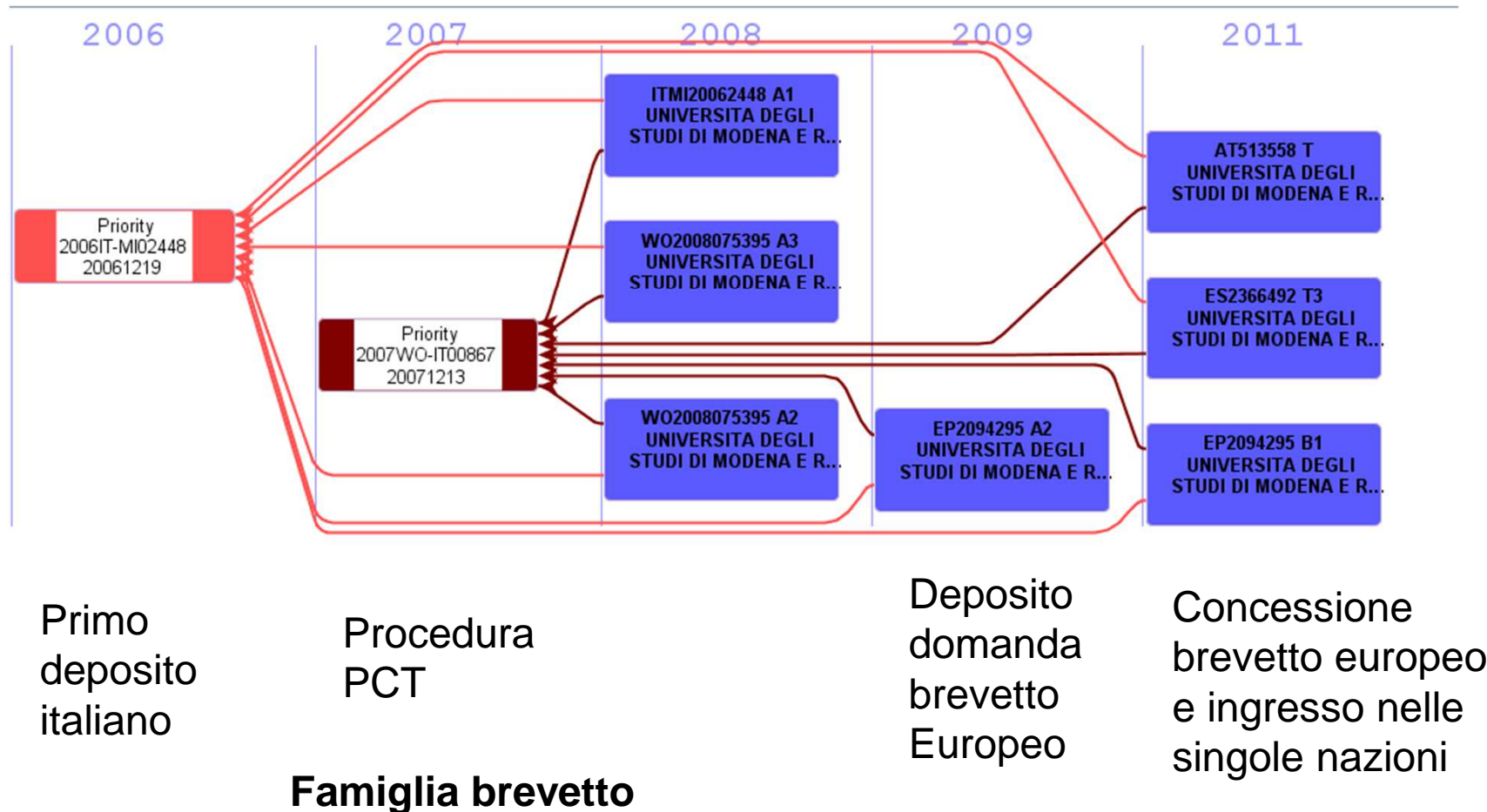
[Continued on next page]

(54) Title: METHOD FOR THE DIAGNOSIS AND/OR MONITORING OF INVASIVE ASPERGILLOSIS



(57) Abstract: The present invention refers to a method for the diagnosis and/or monitoring of the active or previous infection from *Aspergillus fumigatus* which comprises carrying out an in vitro immunoenzymatic assay (ELISPOT) wherein the sample, from biological fluids drawn from the patient, is placed in contact with an antigen of *Aspergillus fumigatus*.

La fase europea e le nazionalizzazioni



Tipologie di licenza e corrispettivi

La licenza può essere:

- esclusiva o non esclusiva,
- limitata geograficamente;
- limitata temporalmente;
- limitata per applicazione o per settore;
- “*cross-license*”;

I corrispettivi possono essere:

- Rimborso delle spese di protezione;
- Minimo garantito (*una tantum*);
- *Royalties* fisse o variabili (*milestones*)
- Contribuzioni in natura (*in kind consideration*)

Royalty (1)

- **Pagamento di un compenso** al titolare di un brevetto o una proprietà intellettuale, con lo scopo di poter **sfruttare quel bene per fini commerciali.**
- Le royalty sono applicate in campo industriale per la emunerazione di diritti derivanti da brevetti che possono essere **ceduti**, dietro contratto, **in licenza a terzi.**
- Non esiste una regola fissa per la determinazione delle royalty in quanto derivano da pattuizioni contrattuali fra privati e **possono assumere quindi numerosissime forme.**

Royalty (2)

- La royalty solitamente è **rateizzata** (ad es. annuale). Il valore rateale può essere determinato da una **percentuale sul prezzo di vendita**, all'ingrosso o al dettaglio, **sul guadagno unitario, sul costo di produzione.**
- Nel caso di royalty percentuale, essa può essere crescente o decrescente nel tempo in relazione alle aspettative di vita commerciale del prodotto o a livelli presunti di fatturato (incentivi).

Royalty (2)

INDUSTRY	Min.	Max.	Average
Automotive	1.0	15	4.7
Chemicals	0.5	25	4.7
Computers	0.2	15	5.2
Consumer Goods	0.0	17	5.5
Electronics	0.5	15	4.3
Energy & Environment	0.5	20	5.0
Food	0.3	7.0	2.9
Healthcare Products	0.1	77	5.8
Internet	0.3	40	11.7
Machines / Tools	0.5	25	5.2
Media & Entertainment	2.0	50	10.6
Pharmaceutical & Biotech	0.1	40	7.0
Semiconductors	0.0	30	4.6
Software	0.0	70	10.5
Telecommunications	0.4	25	5.3

Contratto di Licenza (1)

- 1. Parte Introduttiva – Definizioni:**
 - Oggetto del Contratto;
 - Prodotto
 - Territorio Contrattuale

- 2. Tipologia di Licenza:**
 - Licenza Esclusiva
 - Licenza non Esclusiva

- 3. Royalties:**
 - X% sul fatturato realizzato
 - Minimo garantito
 - Altro (ad es. Borsa di dottorato, Assegno di Ricerca, ecc.)

Contratto di Licenza (2)

4. **Segreto Industriale:**
 - Riservatezza delle informazioni (pubblicare?)
 - Non collaborare con terzi in concorrenza

5. **Vicende Brevettuali:**
 - Contraffazione e Concorrenza sleale
 - Eventuali procedimenti giudiziari

6. **Termini:**
 - Durata della licenza
 - Opzioni di Rinnovo

Contatti

SITO WEB

www.uibm.gov.it

www.epo.org

INFORMAZIONI E FAQ

VARIE ED EVENTUALI

ilo@unimore.it (Direzione Ricerca – Ufficio ILO)

valeria.bergonzini@unimore.it