

INFORMAZIONI ED INDICAZIONI UTILI PER LA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA DI BREVETTO NAZIONALE PER INVENZIONE IND.LE

(Artt. 45→ 81 del Codice della proprietà industriale - D.Lgs. 10.02.2005 n. 30)

DEFINIZIONE - Per invenzione si intende una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata in campo industriale; può riguardare un prodotto o un procedimento produttivo.

BREVETTABILITÀ (artt. 45→50 Codice p.i.)

La soluzione può essere brevettata quando ricorrono i seguenti requisiti:

- la NOVITA' del trovato, che non deve essere già compreso nello stato della tecnica, cioè in tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo;
- l'ATTIVITA' INVENTIVA, riscontrabile quando il trovato non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica ad una persona esperta del ramo;
- l'APPLICAZIONE INDUSTRIALE del trovato, intesa come possibilità di essere fabbricato o utilizzato in qls. genere di industria, compresa quella agricola;
- la LICEITA', ossia la non contrarietà del trovato all'ordine pubblico o al buon

costume. Non sono considerate invenzioni:

- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici (considerati in quanto tali)
- i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori (considerati in quanto tali)
- la presentazione di informazioni (considerati in quanto tali)
- i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi ad essi applicati (salvo i prodotti, in particolare sostanze o miscele di sostanze, per l'attuazione dei predetti metodi)
- le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse (salvo i procedimenti microbiologici e i prodotti con essi ottenuti)

DIRITTI DI BREVETTO (art. 66 del Codice p.i.)

Consistono nella facoltà esclusiva per il titolare di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, vietando a terzi (salvo suo consenso):

- se trattasi di prodotto, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;

- se trattasi di procedimento, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto ottenuto con il procedimento in questione.

DECORRENZA DEI DIRITTI ESCLUSIVI (art. 53 Codice p.i.)

I diritti esclusivi sono conferiti con la concessione del brevetto. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.

L'inaccessibilità è obbligatoria per 90 gg., durante i quali l'autorità competente valuta se il trovato è d'interesse per la difesa militare; trascorso detto termine, se il richiedente non ha richiesto l'ulteriore inaccessibilità per 15 mesi, la domanda è a disposizione di chiunque volesse prenderne visione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - UIBM.

Durante l'iter della concessione del brevetto la tutela verso atti di utilizzazione compiuti da terzi è ammissibile dal momento in cui la domanda è resa accessibile al pubblico o è comunque notificata al terzo.

DIRITTO AL BREVETTO

Spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa; valgono particolari disposizioni quando l'attività inventiva è riferibile ad un contratto o ad un rapporto di lavoro o d'impiego.

DURATA

Il brevetto dura vent'anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata.

Alla scadenza del quarto anno dal deposito occorre tuttavia avere provveduto al pagamento dei diritti annuali dovuti per mantenere in vita il brevetto per il quinto anno, e così per gli anni successivi (vedi oltre "diritti di mantenimento in vita").

RAPPRESENTANZA (art. 201 Codice p.i.)

Nelle procedure di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è possibile farsi rappresentare da un mandatario abilitato (iscritto all'Albo dei consulenti in proprietà industriale) o da un avvocato, con atto di conferimento dell'incarico che può riguardare una o più domande o in generale la rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi con esclusione delle procedure aventi carattere giurisdizionale. Le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un dipendente di altra società collegata.

RICERCA DI ANTERIORITÀ (art. 170, 1° comma, lett.b)

Il D.M. 27.06.08 ha disposto che per le domande depositate a partire dal 1° 07.08, l'Ufficio Europeo dei Brevetti (European Patent office - EPO) provveda ad effettuare la "ricerca di anteriorità" (un esame tecnico sulla brevettabilità):

- l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – UIBM richiede un rapporto di ricerca (entro 5 mesi dal deposito), sempre che l'assenza dei requisiti di validità non sia evidente, in questo caso l'impedimento alla ricerca viene prontamente comunicato con adeguata motivazione;
- entro 9 mesi (sempre dal deposito) l'EPO redige il rapporto unitamente all'opinione sulla brevettabilità, l'UIBM li trasmette al richiedente;
- entro 18 mesi dal deposito il richiedente può modificare gli allegati (vedi oltre), argomentare e precisare, ecc.;
- l'UIBM, dopo la pubblicazione della domanda alla scadenza del 18° mese, l'esamina e se rileva il difetto dei requisiti emette "lettera interlocutoria di rifiuto", con assegnazione di 2 mesi per formulare osservazioni;
- scaduto il termine, in mancanza di osservazioni o di accoglimento, la domanda è respinta in tutto o in parte.

Al fine di cui sopra la lista delle rivendicazioni deve essere obbligatoriamente allegata anche in inglese (per la descrizione è facoltativo), in mancanza della traduzione occorre pagare ulteriori € 200,00 per diritti.