



**l'innovazione**  
NON SI FA DA SOLI  
RICERCA, UNIVERSITÀ, IMPRESA, ENTI PUBBLICI.  
FARE RETE PER FARE SVILUPPO.

# Prosecution delle domande di brevetto in Italia e all'estero, strategie di contenimento dei costi e strumenti di lotta alla contraffazione



**Avv. Elio De Tullio**

**Foggia – Bari – Lecce**  
**22-23-24 Maggio 2012**



DE TULLIO  PARTNERS  
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS





UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELLO  
SVILUPPO ECONOMICO  
Dipartimento per lo sviluppo  
e la coesione economica



REGIONE PUGLIA  
Area Politiche per lo sviluppo  
il lavoro e l'innovazione

• a • r • t • i •  
Agenzia regionale  
per lo sviluppo  
e l'innovazione



## *La Proprietà Intellettuale e i suoi benefici*



# I diritti di Proprietà Intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale sono diritti di proprietà che proteggono il valore aggiunto generato dall'economia della conoscenza grazie alla forza dei suoi creatori e inventori. I portafogli di diritti di PI sono una parte importante di molte imprese europee.

I diritti di proprietà intellettuale comprendono i diritti di proprietà industriale, come i brevetti, i marchi, i disegni, i modelli, le indicazioni geografiche, le nuove varietà vegetali e altri e i diritti d'autore quali diritto d'autore, diritti connessi ecc.



# Benefici dei diritti di proprietà intellettuale

Capitalizzare sui portafogli di PI è fondamentale per le imprese e i creatori europei in quanto consente loro di sostenere le loro attività, generare redditi e sviluppare nuove opportunità di mercato.

- ◆ Uno sfruttamento mirato dei segni distintivi migliora l'immagine e aumenta la competitività dell'impresa sul mercato (**marchi, nomi di dominio**)
- ◆ **Brevetti e disegni** consentono alle imprese di sfruttare il capitale investito in ricerca e sviluppo (così anche *know-how* e segreto industriale)
- ◆ La proprietà intellettuale permette alle imprese di beneficiare in esclusiva dei risultati della propria creatività (**diritti d'autore**)



# Benefici dei diritti di proprietà intellettuale

Un'adeguata politica di gestione e sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale può generare ricadute positive su tutto il sistema economico:

- Grandi imprese
- Piccole e medie imprese
  - Già costituite
  - Di nuova costituzione (start up/spin out)
- Enti pubblici di ricerca
- Istituzioni pubbliche



# Benefici dei diritti di proprietà intellettuale

Numerosi studi hanno dimostrato come gli IPR (*Intellectual Property Rights*), incidano positivamente sui profitti delle industrie innovative. L'assenza di brevetti, ad esempio, per le industrie farmaceutiche, provoca un calo di profitto pari al 25-35% rispetto ad industrie analoghe che tutelano maggiormente i propri IP *asset*.

Nello studio "*Proprietà intellettuale: potere per l'innovazione e per la crescita economica*", presentato da BASCAP (*Business Action to stop Counterfeiting and Piracy*) e ICC Commission on *Intellectual Property*, è stato dimostrato come a parità di condizioni, un'invenzione brevettata valga – in termini economico/finanziari - esattamente il doppio di una non brevettata.



## Best Practice IPR Enforcement Support Measures (DG-Entr)

- Nuovo paradigma operativo: esistono opportunità di innovazione in tutti i procedimenti aziendali
- Un efficace *enforcement* comincia con una gestione corretta dei diritti di proprietà intellettuale
- IPAM dovrebbe avere un ruolo più importante nei programmi dei corsi di business management
- IPAM deve essere promosso al momento della costituzione della PMI e di iscrizione nel registro imprese



## Vantaggi offerti alle PMI dalla proprietà intellettuale:

- Proteggere e salvaguardare il proprio prodotto o tecnologia sul mercato
- Sviluppare nuovi mercati in paesi terzi
- Partecipare ad entità collettive (cluster, consorzi, enti di standardizzazione)
- Patrimonializzarsi ed effettuare operazioni finanziarie
- Attrarre capitali di rischio
- Risultare più appetibile per operazioni di fusione o acquisizione



## Perché le PMI utilizzano poco la proprietà intellettuale?

- Costi eccessivi ed esiti incerti delle procedure
- Scarsa conoscenza delle opportunità offerte
- Complesso di inferiorità nei confronti delle grandi imprese (che potrebbero reagire o attaccare)
- Diffidenza nei confronti di qualsiasi tipo di divulgazione (anche al consulente...)
- Complessità tecnica della materia (troppo legalistica)
- Impossibilità di verifica immediata dell'efficacia della protezione (indice di performance)

## Principali problematiche per le PMI nel caso di brevetti:

- Predivulgazione del trovato (attraverso pubblicazioni, articoli, colloqui privati o altro...) – Accordi di riservatezza
- Sindrome *one man show*: presunzione di poter redigere autonomamente la domanda (descrizione e rivendicazioni)
- Mancato utilizzo di opportunità concesse dalla legge (priorità, periodo di grazia ecc.)
- Mancato pagamento delle annualità
- Mancato accantonamento di risorse per la *prosecution*
- Mancato accantonamento di risorse per l'*enforcement*



## Principali rischi in caso di espansione nei paesi terzi:

- ✓ Selezione di un *asset* debole: ridotta capacità distintiva o scarsa altezza inventiva...
- ✓ Assenza o insufficiente verifica preliminare sulla novità
- ✓ Errori o imprecisioni nel primo deposito (che possono ripercuotersi nelle estensioni internazionali successive)
- ✓ Sottovalutazione di costi e tempi di registrazione (in particolare, relativamente alla *prosecution*...)
- ✓ Mancato o eccessivo ricorso alla priorità



## Consigli utili per affrontare i mercati esteri:

- Consulente nel paese dove la PMI ha la sede e la testa
- Sconsigliabile affidarsi direttamente a consulenti esteri
- Pianificare strategia anticipata (almeno due anni in anticipo rispetto al lancio sul mercato) e pluriennale
- Prevedere protezioni ulteriori (rafforzative/difensive) e aggiuntive rispetto alla principale
- Evitare *overlapping* di protezione
- Lavorare a budget (con costi il più possibile prevedibili)



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELLO  
SVILUPPO ECONOMICO  
Dipartimento per lo sviluppo  
e la coesione economica



REGIONE PUGLIA  
Area Politiche per lo sviluppo  
il lavoro e l'innovazione

•a•r•t•i•  
Agenzia regionale  
per lo sviluppo  
e l'innovazione



# CASI DI SUCCESSO



# Caso di successo: Novamont

Novamont, che nasce come centro di ricerca nell'ambito del gruppo Montedison, ha vinto il premio internazionale **“Inventore Europeo dell'Anno 2007”** per l'invenzione relativa ai **brevetti per la produzione di bioplastiche da fonti rinnovabili di origine agricola** nella categoria PMI.

Novamont ha depositato e registrato una serie di brevetti, negli anni 1992-2001, che hanno consentito la realizzazione delle prime bioplastiche da fonti rinnovabili di origine agricola. Ciò ha permesso lo **sviluppo del nuovo mercato delle bioplastiche**, prima inesistente, e la trasformazione di un centro di ricerca in una impresa industriale profittevole.

Un'innovazione da cui partire per **ridisegnare interi settori applicativi alla luce del basso impatto ambientale e della sostenibilità economica.**



# Caso di successo: Novamont

- Attualmente i brevetti premiati sono parte integrante del portafoglio brevettuale di Novamont e sono alla base del **Mater-Bi**, la famiglia di prodotti biodegradabili e compostabili sviluppati dall'azienda.
- Grazie all'innovativa bioplastica Mater-Bi<sup>®</sup>, è possibile intervenire sulla struttura molecolare dell'amido, complessandolo con sostanze biodegradabili di origine naturale e/o sintetica.
- Il Mater-Bi è oggi utilizzato in diversi settori: dai teli per la pacciamatura agricola, ai sacchetti biodegradabili per la spesa e per la raccolta differenziata, dai prodotti per il catering a quelli per l'igiene sino ai pneumatici a bassa resistenza al rotolamento di Goodyear con tecnologia Biotred.



# Caso di successo: Novamont

- Novamont ha dedicato sempre grande attenzione e risorse alla **costruzione di un solido portafoglio brevettuale** e alla promozione della cultura brevettuale come elemento di formazione per i propri manager e ricercatori, ritenendo questa tipologia di skill fondamentale per acquisire una solida visione sistemica.
- Il consolidato portafoglio brevettuale di Novamont è alla base della sua **gamma innovativa di prodotti e applicazioni**. Il valore dell'investimento in proprietà intellettuale spiega la determinazione con cui Novamont difende in modo sistematico il proprio patrimonio inventivo.



# Caso di successo: Dainese

Dainese investe ogni anno lo 0,3% circa del proprio fatturato in attività di deposito e mantenimento della propria proprietà intellettuale.

I numeri di bilancio 2008, anche se in forte contrazione rispetto all'esercizio precedente, erano ancora positivi: 105 milioni di euro di ricavi, un margine operativo lordo di 10,2 milioni e un utile di 700 mila euro

Proprio a tutela dei marchi e brevetti aziendali, viene svolta una continua attività di monitoraggio dei mercati e dei depositi mondiali (attraverso i servizi di sorveglianza) nonché una intensa attività di difesa contro la contraffazione.

Il **marchio** racchiude in sé l'intera immagine dell'azienda: il gruppo Dainese pone estrema attenzione alle strategie di deposito e di rinnovo dei proprio marchi a livello mondiale.



# Caso di studio: Dainese

Come i marchi, i **brevetti** e i **modelli/design** per Dainese rappresentano un importante risorsa aziendale: sono fondamentali per la protezione del know-how e delle innovazioni e rappresentano un vero e proprio vantaggio competitivo dei prodotti Dainese.

E' molto importante la **strategia di deposito**: viene svolta un'incessante e continua attività, in stretta collaborazione tra il reparto di R&S D-Tec® Dainese ed i professionisti specializzati in proprietà intellettuale, finalizzata alla corretta gestione dei depositi brevettuali; Dainese sta molto attenta ad evitare che l'innovazione non sia divulgata prima del deposito (per evitare le nullità del brevetto a causa della pre-divulgazione).

In genere si procede con un **deposito italiano** che permette di contenere i costi, di verificare se nel frattempo il prodotto ha successo o è stato modificato e, entro un anno da tale deposito, si decide se procedere o meno con l'**estensione all'estero** (tramite **brevetto europeo, PCT o singoli depositi nazionali**).



# Caso di successo: Dainese

Un po' di numeri sui **brevetti del gruppo Dainese**:

- brevetti depositati (italiani, PCT ed europei): 93
- convalide di brevetti europei: 71
- paesi mondiali nei quali esiste almeno una protezione brevettuale a nome Dainese: 22
- modelli di utilità depositati (solo Italia): 5
- modelli/design depositati (italiani, comunitari ed internazionali): 27
- paesi mondiali nei quali esiste almeno una protezione di modelli/design a nome Dainese: 32

Particolare attenzione viene posta nella tutela del **segreto industriale** mediante la sottoscrizione di specifici **impegni di riservatezza da parte dei fornitori e dei dipendenti**.



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELLO  
SVILUPPO ECONOMICO  
Dipartimento per lo sviluppo  
e la coesione economica



REGIONE PUGLIA  
Area Politiche per lo sviluppo  
il lavoro e l'innovazione

a.r.t.i.  
Agenzia regionale  
per la tecnologia  
e l'innovazione



## Proprietà intellettuale e innovazione: casi concreti e indicatori



## Il principio dell'interdipendenza

- Vecchia impostazione: diritti di proprietà intellettuale concepiti come entità separate
- Nuova impostazione: diritti di proprietà intellettuale concepiti come entità collegate ed interdipendenti
- I prodotti industriali di maggiore successo possono beneficiare di livelli di protezione plurimi (i.e marchio + brevetto + *design* etc.)
- La valorizzazione dinamica: licenze e trasferimenti di tecnologia

## Caso N° 1: Apple iPad



- L'Apple iPad è un tablet computer prodotto da Apple, con un display sensibile al tocco (touch screen), in grado di navigare su internet, di eseguire applicativi software e di riprodurre contenuti multimediali.
- L'iPad è un chiaro esempio di interdipendenza dei diritti di proprietà intellettuale. Esso risulta protetto da marchi, brevetti, dal *design*, nonché dal diritto d'autore.

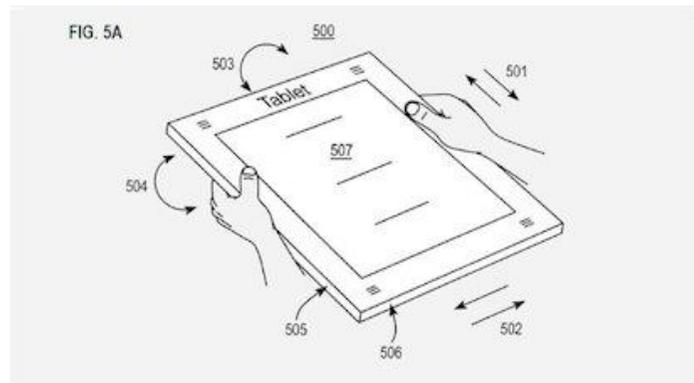
## L'Apple iPad e i marchi



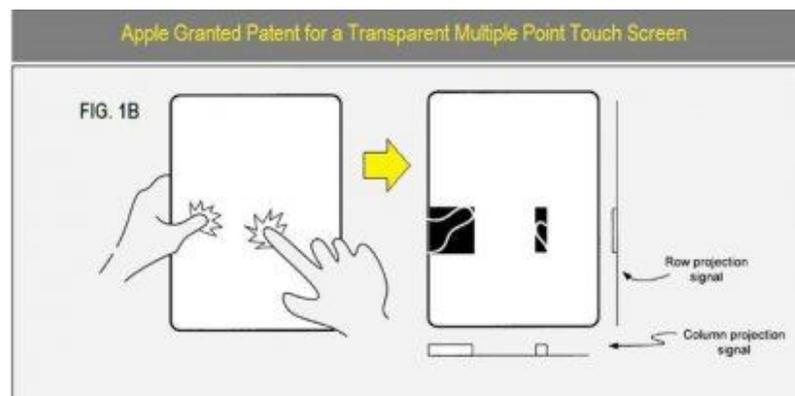
# iPad

- Il marchio *Apple* è uno dei più rinomati marchi al mondo ed è oggetto di numerose registrazioni nazionali ed internazionali.
- I diritti relativi al marchio *iPad*, all'esito di un lungo contenzioso con Toshiba sono stati acquisiti definitivamente da Apple poco prima dell'uscita sul mercato del prodotto.

## iPad e brevetti

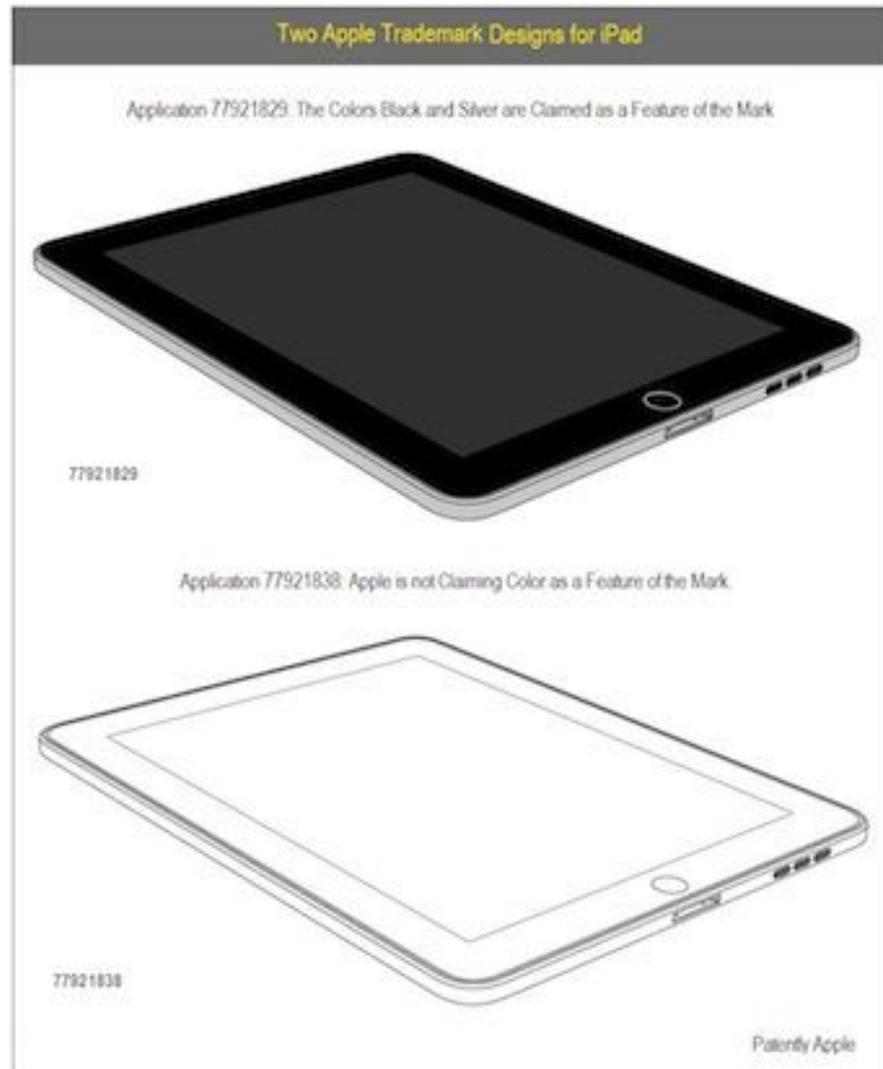


- L'iPad è coperto da numerosi brevetti.
- Un brevetto riguarda ad es. l'accelerometro (il sensore di movimento).



- Un altro brevetto ad es. riguarda il display touch screen impiegato.
- Ve ne sono comunque numerosi altri

## iPad e *Design*



- Apple ha anche protetto l'innovativo aspetto estetico dell'IPad attraverso il deposito di numerose domande finalizzate a proteggere il *design* del prodotto.

## Apple iPad e diritto d'autore



- Com'è noto il diritto d'autore (Copyright nei paesi di Common Law) protegge il software come opera dell'ingegno letteraria;
- Il software può essere protetto anche attraverso il deposito di una domanda di brevetto
- Pertanto, il sistema operativo dell'iPad, utilizzato anche su iPod e iPhone (cd. "iPhone Os 3.0"), soggiace pienamente alla tutela prevista per i programmi per elaboratore.





## Il Brand Alfa

- La *Giulietta* si fregia del noto marchio Alfa Romeo (marchio figurativo), oggetto di numerose registrazioni nazionali.



- Anche il nome *Giulietta* è oggetto di diritti di proprietà intellettuale da parte del Gruppo F.I.A.T (che come noto detiene i diritti relativi al marchio Alfa Romeo)

## I Brevetti relativi alla *Giulietta*



- La meccanica della Giulietta è oggetto di numerosi brevetti.
- In particolare, spicca il brevetto per l'innovativo motore denominato *Multiair*



- Altri elementi, come il volante, il sedile etc. possono essere oggetto di brevetto per modello di utilità in virtù dei caratteri che attribuiscono loro particolare comodità nell'utilizzo.

# Pianificazione anticipata delle protezioni nelle strategie di internazionalizzazione



## Piano strategico e cronoprogramma

- Prima di avviare azioni di commercializzazione dei propri prodotti o trasferimento del proprio know-how all'estero è necessario predisporre un piano strategico
- Il piano strategico contiene da un lato la pianificazione dei tempi di avvio delle azioni (lancio di un prodotto, di una tecnologia; avvio di una collaborazione ecc.), dall'altro i diritti coinvolti (marchi, brevetti, design) e infine i Paesi considerati
- Tutto al fine di predisporre il necessario accantonamento di risorse per attivare le protezioni, seguirne le procedure di registrazione e reagire in caso di obiezioni o opposizioni degli esaminatori



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELLO  
SVILUPPO ECONOMICO  
Dipartimento per lo sviluppo  
e la politica economica



REGIONE PUGLIA  
Area Politiche per lo sviluppo  
e l'innovazione



A.R.T.I.  
Agenzia regionale  
per la recovery  
e l'innovazione



ilo  
1000+ Page

Le novità legislative:  
la riforma del 2009 introdotta con la Legge Sviluppo  
e quella del 2010 introdotta dalla legge n. 99/2010



## Il contesto normativo nazionale La legge n. 99 del 23 luglio 2009

- La Legge 23 luglio 2009, n. 99, anche conosciuta come Legge Sviluppo, ha previsto una serie di interventi mirati allo sviluppo del sistema economico italiano, che comprendono, fra l'altro, incentivi alla ricerca e all'innovazione. Nell'impianto complessivo della legge sussistono alcune disposizioni (i.e. artt. 15-19) in materia di repressione degli atti di contraffazione.
- In particolare, sono state incrementate le pene previste dall'art. 473 c.p., per le ipotesi di contraffazione, alterazione o uso di marchi e altri segni distintivi (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 2.500 euro a 25.000 euro) nonché contraffazione, alterazione o uso di brevetti, *design* e modelli di utilità (reclusione da uno a quattro anni e multa da euro 3.500 a 35.000).



## Il contesto normativo nazionale

### La legge n. 99 del 23 luglio 2009

- Sono state incrementate anche le pene previste (reclusione da uno a quattro anni e multa da euro 3.500 a 35.000) per le ipotesi di introduzione e commercio nello Stato di segni falsi (art. 474 c.p.).
- È stata introdotta, inoltre, all'art. 474-ter c.p. una specifica circostanza aggravante – applicabile sia all'ipotesi di reato di cui all'art. 473 c.p. che a quella di cui all'art. 474 c.p. – che prevede una pena della reclusione da due a sei anni ed una multa da euro 5.000 a 50.000, là dove la contraffazione sia stata commessa in modo sistematico o con l'allestimento di mezzi e attività organizzate.



## Il contesto normativo nazionale

### La legge n. 99 del 23 luglio 2009

- La Legge Sviluppo ha, inoltre, introdotto nel codice penale l'art. 517-quater che punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 (integrazione apportata dalla L. 14 maggio 2005, n. 80) la contraffazione e l'alterazione di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.
- Infine, l'art. 17 della Legge ha modificato l'art. 1, comma 7, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80). Tale disposizione prevedeva una sanzione amministrativa (da euro 500 a euro 10.000) per coloro che acquisivano consapevolmente merce contraffatta. In virtù delle modifiche apportate dall'art. 17 della Legge Sviluppo la sanzione è stata ridotta nella misura minima a 100 euro e, nella misura massima, a 7.000 euro.
- Le summenzionate disposizioni – che costituiscono solo una parte delle disposizioni introdotte dalla Legge sviluppo in materia di proprietà intellettuale - dimostrano, il forte impegno delle istituzioni italiane per arginare il fenomeno della contraffazione.



## Le modifiche al Codice della Proprietà Industriale introdotte in attuazione della delega di cui alla legge n. 99/2010 (d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131)

- l'art. 28 inserisce nell'art. 51, comma 1, C.P.I. espressamente le rivendicazioni tra gli elementi necessari da indicarsi nelle domande di brevetto. Tale previsione ha il pregio di rendere finalmente obbligatoria l'indicazione della parte essenziale di questa privativa, atteso che, come noto, le rivendicazioni individuano gli elementi in relazione ai quali si chiede la concessione dell'esclusiva brevettuale.
- l'art. 37, comma 1, modifica il comma 2 dell'art. 64 C.P.I. prevedendo che l'equo premio al dipendente inventore (nel caso in cui un compenso specifico per l'attività inventiva non gli sia già riconosciuto) vada corrisposto anche nel caso in cui l'azienda ritenga di non brevettare l'invenzione, ma di sfruttarla in regime di segretezza. Si tratta di una disposizione innovativa, considerato che la giurisprudenza è sempre stata orientata in senso opposto a quello della norma. Di conseguenza le imprese – in particolare quelle che svolgono anche attività di Ricerca & Sviluppo, potranno trovarsi a dover fronteggiare un notevole aggravio di costi ove non concordino preventivamente i criteri di calcolo per la determinazione di tale corrispettivo.



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELLO  
SVILUPPO ECONOMICO  
Dipartimento per lo sviluppo  
e la coesione economica



REGIONE PUGLIA  
Area Pubblica per lo sviluppo  
e l'innovazione

ARTI  
Agenzia regionale  
per lo sviluppo  
e l'innovazione



# *Il Brevetto*



# Il Brevetto

**Il Brevetto** è lo strumento che la legge mette a disposizione per tutelare l'innovazione tecnologica.

Conferisce al suo titolare il diritto di vietare ad altri di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare l'oggetto brevettato. Il brevetto può essere ceduto o concesso in licenza, dietro pagamento di un corrispettivo al titolare.



# Il Brevetto

## Caratteristiche **Brevetto**:

per poter essere brevettata, un'invenzione deve essere una **soluzione di un problema tecnico**, deve essere **nuova**, ossia mai resa nota in Italia o all'estero, deve comportare **un'attività inventiva**, cioè non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo, ed essere atta a trovare **applicazione industriale**. Le invenzioni possono riferirsi, ad esempio, ad una macchina, un dispositivo, un circuito elettronico, un composto chimico, un procedimento di lavorazione e così via.



# Il Brevetto

- **Novità**: l'invenzione non deve essere già compresa nello stato dell'arte (per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto, mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo)
- **Altezza inventiva**: un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva, se per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dello stato della tecnica
- **Applicabilità industriale**: l'invenzione dovrà poter essere prodotta o utilizzata in qualsiasi tipo di industria
- **Sufficiente descrizione**



# Il Brevetto

## Categorie di invenzioni:

- Invenzione di prodotto: composto chimico-farmaceutico, composizione farmaceutica, un dispositivo
- Invenzione di procedimento: di preparazione di un composto chimico-farmaceutico, di una composizione farmaceutica
- Invenzione di uso: uso del composto o della composizione per la preparazione di un medicamento per la cura di una malattia



# Il Brevetto

## Sfruttamento del brevetto

- Il titolare del brevetto può sfruttarlo direttamente, producendo e distribuendo il prodotto che incorpora il proprio brevetto
- Il titolare, tramite licenza può consentire a terzi di usare l'invenzione brevettata gratuitamente o contro il pagamento di *royalties*
- Il titolare può cedere a terzi i propri diritti sul brevetto



# Il Brevetto

- Un [brevetto](#) difende l'invenzione dalle contraffazioni essenzialmente in base a due fattori: **l'originalità dell'invenzione e la qualità del brevetto**. Quanto più un ritrovato è originale, tanto più ampio sarà il suo ambito di tutela: l'esclusiva brevettuale infatti riguarda solo le parti originali di un ritrovato.
- Ma la possibilità di difendere efficacemente un brevetto dipende, in secondo luogo, dal modo in cui l'invenzione viene descritta negli allegati tecnici della domanda di brevetto: oltre alla **descrizione** completa del ritrovato, occorre redigere un documento contenente le "**rivendicazioni**", in cui vengono specificati gli aspetti originali e inventivi del ritrovato per i quali si rivendica l'esclusiva e che definiscono l'ambito di tutela del brevetto.
- Una descrizione e delle rivendicazioni redatte in maniera inadeguata, possono pregiudicare l'estensione della tutela, o persino causare la nullità del brevetto.



# Titolarità del Brevetto

## **Diritti nascenti in capo all'inventore:**

- Diritto ad essere riconosciuto autore
- Diritto al rilascio del brevetto
- Diritto di usare l'invenzione in regime di segreto

## **Diritti nascenti con il rilascio del brevetto**

- Diritto esclusivo all'utilizzazione dell'invenzione



# Titolarità del Brevetto

**Il Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131), agli art. 64 e 65, disciplina i rapporti nascenti in merito alla titolarità delle invenzioni create nell'ambito di un rapporto di lavoro.**

**Art. 64 CPI – Invenzioni dei dipendenti**

**Art. 65 CPI – Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca**



# Titolarità del Brevetto

## Art. 64 CPI – Invenzioni del lavoratore

3 tipologie:

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



# Titolarità del Brevetto 1/2

**Invenzioni di azienda:** *Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.*



## Titolarità del Brevetto 2/2

**Invenzioni occasionali:** *Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il **diritto di opzione per l'uso**, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'**acquisto** del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro **tre mesi** dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.*



# Titolarità del Brevetto

## Art. 65 CPI – Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca

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



# Titolarità del Brevetto

2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono **l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione**, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci (**comma 2**).
  
3. In ogni caso, **l'inventore ha diritto a non meno del 50% dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione**. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il 30% dei proventi o canoni.



# Titolarità del Brevetto

4. Trascorsi **cinque anni dalla data di rilascio del brevetto**, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un **diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali** ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da **soggetti privati** ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.



# Contraffazione di un brevetto

La contraffazione di un brevetto, cioè l'uso da parte di terzi dell'invenzione brevettata non autorizzato dal titolare del brevetto, può essere **“letterale”** o **“per equivalenti”**.

Il **primo tipo** di contraffazione è il più semplice da verificare e sussiste ogni volta in cui un terzo realizzi un'invenzione che ha tutte le caratteristiche rivendicate nel brevetto.



# Contraffazione di un brevetto

## Contraffazione “per equivalenti”

**Sussiste quando un terzo realizza una soluzione molto simile a quella del brevetto ma non del tutto identica: l’oggetto sospettato di contraffazione risolve il medesimo problema tecnico risolto dall’invenzione e i mezzi modificati costituiscono, per l’esperto del settore, evidenti e meri sostituti rispetto a quelli rivendicati.**

**Quindi la contraffazione per equivalenti si verifica** quando vengono attuati gli elementi essenziali, originali e caratteristici dell’idea di soluzione, che permettono di raggiungere il risultato perseguito pur in presenza di modifiche, mentre essa deve essere esclusa quando la soluzione del problema tecnico sia raggiunta con un meccanismo che determina identiche prestazioni funzionali ma con mezzi strutturali diversi.



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELLO  
SVILUPPO ECONOMICO  
Dipartimento per lo sviluppo  
e la coesione economica



REGIONE PUGLIA  
Area Pubblica per lo sviluppo  
il lavoro e l'innovazione

• a • r • t • i •  
Agenzia regionale  
per lo sviluppo  
e l'innovazione



# *Prosecution delle domande di brevetto in Italia e all'estero*

## Primo passo

Depositare  
una  
domanda di  
brevetto  
italiana  
presso l'UIBM



Deposito domanda di brevetto  
Italiano presso l'UIBM (1)



Ricevimento della  
Ministeriale dell'UIBM  
contenente il Rapporto di  
Ricerca dell'EPO dopo circa  
9 mesi dalla data di  
deposito

Esito positivo del rapporto di  
ricerca

Esito negativo del rapporto di  
ricerca

Eventuale parere e replica alla  
Ministeriale dell'UIBM entro 21  
mesi dalla data del deposito (2)

Eventuale ritiro della domanda  
di brevetto entro i 18 mesi dal  
deposito della stessa

Pubblicazione della domanda di  
brevetto Italiano dopo i 18 mesi  
dal deposito della domanda

Rilascio del brevetto dopo circa  
4 anni dal deposito della  
domanda.

# Rapporto di ricerca Internazionale dall'EPO





# Rapporto di ricerca Internazionale dall'EPO

**Entro nove mesi circa**

dal deposito di un Brevetto Italiano si riceve il Rapporto di Ricerca Internazionale dell' EPO che valuta il brevetto rispetto alle anteriorità rilevate dal punto di vista dei **criteri di brevettabilità**



# Replica al Rapporto di Ricerca

**Entro 21 mesi**

dal deposito del brevetto in Italia è possibile replicare al rapporto dell'EPO presso l'UIBM ed eventualmente emendare le rivendicazioni.



**Rilascio del Brevetto In Italia**



# Publicazione del brevetto

**Dopo 18 mesi**

dal deposito della domanda di brevetto in  
Italia

La domanda è segreta - non accessibile al  
pubblico - per 18 mesi



# Registrazione del brevetto In Italia

**Dopo circa 4 anni**

dal deposito della domanda di Brevetto in Italia, il brevetto giunge al rilascio



Pagamento delle annualità fino al ventesimo anno di vita del brevetto

## Estensione presso altri uffici Esteri della domanda di brevetto Italiano

Una domanda di brevetto italiano potrà essere  
presentata presso altri uffici esteri dopo **90  
giorni** dalla data di deposito



Per 90 giorni il brevetto è a disposizione del  
Ministero della difesa; si può chiedere  
autorizzazione ad un deposito estero  
anticipato



# Il diritto di priorità

La Convenzione di Parigi ha stabilito che chi abbia depositato per la prima volta una domanda di brevetto in uno Stato della Convenzione ha **un anno di tempo per depositare domande corrispondenti in altri Stati e che gli effetti di tali domande, per quello che riguarda la divulgazione ed anticipazione di altri brevetti, hanno decorrenza dalla data di deposito della prima domanda (priorità).**

In pratica, grazie a questa convenzione si hanno 12 mesi di tempo dalla data del primo deposito per depositare all'estero le domande corrispondenti.

## Estensione della protezione all'estero

Depositare una  
domanda di  
brevetto Europeo  
presso l'EPO (che  
avrà efficacia nei  
paesi prescelti  
dall'inventore fra i 29  
aderenti alla  
Convenzione di  
Monaco)





# Brevetto Europeo

Nasce nel 1973 con la [Convenzione di Monaco](#) (EPC) alla quale hanno aderito la maggior parte degli Stati membri dell'Unione Europea.



La Convenzione stabilisce una procedura unica per il rilascio dei brevetti in Europa e, a tal fine, istituisce l'[Ufficio Europeo Brevetti](#) (EPO).



# Brevetto Europeo

## Il brevetto Europeo

è lo strumento con il quale la tutela accordata a un'invenzione può essere fatta valere negli Stati dell'Unione Europea ed anche in altri Paesi limitrofi che hanno aderito all'accordo (Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Lettonia, Macedonia, Montenegro, Serbia), senza la necessità di depositare la domanda in ogni singolo Stato.



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
Dipartimento per lo sviluppo  
e la coerenza economica



REGIONE PUGLIA  
Area Pubblica per lo sviluppo  
il lavoro e l'innovazione



# Brevetto Europeo / Procedura





# PROCEDURA DI DEPOSITO

La procedura per ottenere un brevetto europeo comprende due fasi necessarie ed una terza eventuale:

## **1° fase**

- Deposito della domanda
- Esame delle condizioni formali
- Ricerca delle anteriorità
- Pubblicazione della domanda



# PROCEDURA DI DEPOSITO

Dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca, il richiedente ha sei mesi di tempo per decidere se proseguire o meno la procedura.

## II° fase

- Esame di merito della domanda
- Concessione del brevetto o rigetto della domanda.



# PROCEDURA DI DEPOSITO

## III° fase

- Entro nove mesi dalla data della concessione, qualsiasi terzo può depositare un'opposizione contro un brevetto europeo, se ritiene che esso non soddisfi le norme di merito.

Tale opposizione è valutata da un'apposita Divisione dell'Ufficio Europeo dei brevetti; la decisione dell'Ufficio Europeo ha effetto in tutti gli Stati designati.

E' comunque possibile presentare ricorso contro tutte le decisioni dei vari Organi dell'Ufficio Europeo dei Brevetti.



# PROCEDURA DI DEPOSITO

- **Validazione nazionale**

- Se il brevetto viene concesso, il richiedente può iniziare le procedure di convalida in tutti gli Stati da lui designati o solo in alcuni di essi.

Entro tre mesi dalla data della menzione della concessione nel Bollettino Europeo, il titolare dovrà depositare la traduzione del brevetto, presso gli Uffici Nazionali di ciascuno Stato, secondo le modalità da essi previste, pena l'annullamento del brevetto in quello Stato.

- **Validazione del brevetto europeo in Italia**

- Affinché i brevetti europei concessi abbiano effetto in Italia, è necessario che il titolare depositi, entro tre mesi dalla data della menzione della concessione nel Bollettino Europeo, una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto europeo.

Le traduzioni possono essere depositate presso una qualsiasi delle Camere di Commercio situate sul territorio nazionale.

# Brevetto Europeo / Procedura

## Prima fase

deposito della domanda il cui costo dipende dal numero degli Stati scelti e che comprende le tasse di deposito e di ricerca e la traduzione del brevetto in lingua inglese.



All'esito della ricerca vi è il pagamento della tassa di esame per l'ottenimento del brevetto



Concessione di brevetto  
Pagamento tasse di rilascio e deposito traduzione in Tedesco e Francese



# Brevetto Europeo / Procedura

Alla concessione del brevetto segue:



la convalida in ogni Stato scelto restando a carico del richiedente le spese e gli oneri relativi ai costi di traduzione del brevetto nella lingua di ciascuno dei Paesi in cui si intende farlo valere.

**3 mesi di tempo**



Molto oneroso per il richiedente!!!!





# Brevetto Europeo/Procedura

Il brevetto Europeo può rappresentare:

- una domanda autonoma di brevetto, oppure
- una fase regionale della procedura PCT (domanda di brevetto internazionale), o Euro-PCT.



# Brevetto Comunitario

L'Unione europea sta da tempo lavorando a una proposta normativa per l'istituzione di un Brevetto Unico Europeo, o Brevetto Comunitario, disponibile nelle tre lingue principali dell'Unione europea, per estendere, con un'unica domanda, la validità di un brevetto in tutta la Comunità Europea, o più precisamente nei Paesi Europei aderenti all'accordo, senza dover sostenere ulteriori costi per le successive fasi nazionali di convalida in ogni Stato scelto.





# Brevetto Comunitario

La procedura per l'entrata in vigore del brevetto comunitario è stata improntata secondo la cosiddetta **procedura di cooperazione rafforzata**, che permette ad alcuni Stati membri di stipulare accordi, prevedendo al contempo la possibilità di astensione da parte di altri Paesi Europei.

E' ciò che è accaduto ad **Italia e Spagna**, che non hanno accettato le condizioni linguistico-giuridiche dell'accordo e per il momento si sono astenute dallo stesso, pur conservando la facoltà di entrare a farvi parte successivamente.



# Brevetto Comunitario

La proposta prevede che ogni inventore possa beneficiare della tutela brevettuale nei 25 Paesi Europei attualmente aderenti (ossia tutti ad eccezione di Italia e Spagna), fornendo la domanda in una delle **3 lingue disponibili, Inglese, Francese e Tedesco.**

## Vantaggi:

- Riduzione dei costi di traduzione e deposito
- Protezione semplificata grazie alla procedura unica
- Sistema unico e centralizzato di risoluzione delle controversie



# Tribunale del Brevetto Comunitario

I negoziati per l'istituzione di un **sistema unico europeo di risoluzione dei litigi in materia brevettuale** affiancano quelli per il brevetto comunitario, e, come quelli per il brevetto comunitario, hanno raggiunto uno stadio ormai avanzato.

Le ragioni per introdurre tale sistema sono legate a due fattori: **maggiore certezza giuridica e minori costi**.



# Tribunale del Brevetto Comunitario

**Il sistema attuale infatti non garantisce un'interpretazione univoca dei brevetti.**

Ad es. la contraffazione di un brevetto europeo deve essere accertata paese per paese, con alto potenziale di sentenze difformi aventi per oggetto lo stesso brevetto europeo. Anche la validità del brevetto europeo, dopo concessione, diventa una competenza di ciascuno Stato membro designato nel brevetto europeo.



# Tribunale del Brevetto Comunitario

Inoltre i **costi delle cause brevettuali** variano molto da Paese a Paese.

Un sistema giurisdizionale unico permetterebbe di evitare il cumulo di costi legati alle cause multiple, vale a dire le cause tenute in due o più Paesi dallo stesso soggetto.

Anche se **bocciata** come **sede del Tribunale** – la proposta non è stata presentata entro il termine del 5 dicembre 2011, e le uniche cinque candidate della lista ufficiale restano Berlino, Monaco, L'Aia, Londra e Parigi – l'attuale Governo Italiano ha rilanciato la **candidatura di Milano**, dato che il negoziato sul brevetto comunitario proseguirà fino a Giugno 2012.

# Prosecution all'estero

■ PCT Contracting States (138 on 1 February 2008)



Depositare una  
domanda di brevetto PCT  
presso l'UIBM o presso il  
corrispondente ufficio PCT di  
WIPO che avrà efficacia in tutti i  
142 paesi aderenti al Trattato  
PCT (*Patent Cooperation  
Treaty*)



# P.C.T.

Il Patent Cooperation Treaty è stato sottoscritto a Washington nel 1970, e disciplina e rende uniformi per i 142 Stati aderenti alcuni aspetti dei procedimenti di tutela brevettuale:

- deposito della domanda
- ricerca di anteriorità
- esame preliminare



## P.C.T.

Non è un brevetto, ma una procedura che semplifica il procedimento per l'ottenimento della tutela internazionale e si conclude con il rilascio di un fascio di brevetti nazionali.

La procedura P.C.T., composta da una Fase Internazionale e da una successiva Fase Regionale/Nazionale, non elimina la necessità di proseguire l'iter di concessione dei brevetti nei singoli Uffici Nazionali, ma ne facilita il proseguimento sotto numerosi aspetti.



# Procedura PCT

Conferisce una priorità internazionale ed una protezione provvisoria in tutti i paesi aderenti al Patent Cooperation Treaty per 30/31 mesi dalla data della priorità o del deposito.



# Procedura PCT

Ricezione dopo circa 8 mesi del rapporto di ricerca  
Internazionale

*“International Search Report”*

Studio e valutazione del  
rapporto di ricerca  
internazionale

Entro 2 mesi dalla data di trasmissione del  
I.S.R., oppure entro 16 mesi dalla data di  
priorità si possono emendare le  
rivendicazioni



# Procedura PCT

In fase PCT, il brevetto può essere sottoposto a esame durante i 30 mesi precedenti alle fasi nazionali, effettuando una **richiesta di esame preliminare**, oppure all'apertura delle fasi nazionali nei singoli Paesi.



Entro 3 mesi dalla ricezione del I.S.R. oppure entro 22 mesi dalla data di priorità si può richiedere l'Esame Preliminare o "Demand"

# Procedura PCT



**Brevetti nazionali**

# Procedura PCT

Al termine della fase di esame internazionale, il titolare della domanda deve avviare le c.d. **fasi nazionali**, ovvero di deposito della domanda in ciascun Paese (national patents) o gruppo di paesi (regional patents) di proprio interesse.



Dal momento che l'esame finale viene fatto nei singoli Stati, **il contenuto della tutela può essere differenziato da Stato a Stato.**



# Procedura PCT

Costi da considerare dopo l'apertura delle fasi nazionali:

- Pagamento tasse di esame (qualora non venga richiesto l'esame preliminare);
- Eventuale discussione con l'esaminatore;
- Tasse annuali di mantenimento in vigore nei singoli stati, che dovranno essere pagate dopo l'apertura delle fasi nazionali.



# Procedura PCT: vantaggi

- La ricerca di anteriorità è una sola ed è riconosciuta da tutti i 142 Paesi;
- Esame preliminare, qualora venga chiesto, valido per tutti gli stati;
- Possibilità al momento del deposito di mantenere una priorità internazionale per 30/31 mesi in attesa di valutare le possibili evoluzioni del business aziendale;
- Semplicità nella procedura e nella documentazione.

# Prosecution all'estero

Depositare una  
domanda di brevetto  
presso ciascuno degli uffici  
esteri di interesse





# Domande estere singole

- Procedura più costosa (include i costi di traduzione al momento del deposito) e più complicata dal punto di vista della documentazione;
- No procedura unitaria;
- No prolungamento della priorità;
- Limitazione per quanto riguarda l'eventuale sviluppo di business aziendale in altri Paesi in cui non si è deciso di avviare la protezione.



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELLO  
SVILUPPO ECONOMICO  
Dipartimento per lo sviluppo  
e la coesione economica



REGIONE PUGLIA  
Area Pubbliche per lo sviluppo  
e l'innovazione



## *Il Brevetto negli USA*



# Le domande di brevetto USA

**Esistono tre tipi di brevetto:**

- 1) Brevetti d'uso (*Utility Patent*)** - possono essere concessi a chiunque inventi o scopra un processo di lavorazione industriale, una macchina, un prodotto o un composto nuovo e utile;
- 2) Brevetti di design (*Design Patent*)** - possono essere concessi a chiunque inventi un design nuovo, originale ed ornamentale per un dispositivo di fabbricazione industriale;
- 3) Brevetti di piante (*Plant Patent*)** - possono essere concessi a chiunque inventi o scopra e riproduca a sessualmente una nuova e distinta specie vegetale.



# Le domande di brevetto USA

## Requisiti di brevettabilità

- **Novità (35 U.S.C. 102)**

Un'invenzione non può essere brevettata se:

1. era conosciuta o utilizzata da terzi negli USA, registrata o descritta in una pubblicazione stampata in qualsiasi parte del mondo, prima della domanda del richiedente.
2. era brevettata in qualsiasi parte del mondo, o di uso pubblico o in vendita negli USA più di un anno prima della richiesta.

- **Utilità (35 U.S.C. 101)**

Il contenuto del brevetto deve avere uno scopo utile; l'utilità comprende l'operatività.

- **Non ovvietà (35 U.S.C. 103)**

Per una persona dotata di competenza media rispetto al settore tecnologico di riferimento.



# Le domande di brevetto USA

La legge brevetti statunitense richiede che le invenzioni brevettabili ricadano in una delle **cinque classi o categorie statutarie** (*Statutory Classes*):

## 1) **Processo** (metodo)

Esempi di invenzioni di processo: un metodo di funzionamento di un computer, un metodo per utilizzare un microorganismo, un metodo di fabbricazione di un prodotto, un metodo di gioco, ecc.

Sono ammessi tutti i tipi di procedimento o metodo, anche quelli puramente manuali.

***Il Software*** - Le invenzioni rivendicate come procedimenti devono comprendere anche elementi fisici, un puro algoritmo che ha come unico risultato quello di elaborare dei numeri è considerato non brevettabile (dal 2008 questo vale anche per i *business methods* e per i metodi finanziari).



# Le domande di brevetto USA

## 2) Macchina

Un apparecchio che svolge alcune funzioni, ad esempio: un computer programmato per svolgere determinate operazioni, un apparato per svolgere un determinato processo, un carburatore, ecc.

## 3) Prodotto (*article of manufacture*)

## 4) Composizione (*composition of matter*)

Una combinazione di componenti chimici; specie non c'è distinzione chiara tra prodotto e alcuni tipi di composizione. Esempi di composizione: una proteina purificata, un polimero, una miscela, una soluzione, ecc.

## 5) “Nuovo uso” di uno dei quattro precedenti (35 U.S.C. 101)



# La redazione delle domande di brevetto USA

La **principale differenza** con i brevetti italiani o europei si trova nelle **rivendicazioni**.

## *Brevetto Italiano/Europeo*

- Numeri di riferimento

## *Brevetto USA*

- Elenco di caratteristiche (la numerazione può essere considerata come una limitazione in una causa)

## Suggerimenti sulla preparazione della Domanda negli USA

- Evitare di depositare una domanda nel formato Europeo problema/soluzione.
- Impostare la domanda in base alle regole e procedure USA.
- Evitare di includere rivendicazioni dipendenti multiple che dipendono da altre rivendicazioni dipendenti multiple
- Evitare di includere rivendicazioni d'uso

# Deposito elettronico

Nuovo EFS-Web system lanciato a Marzo 2006

- consente il deposito di domande in formato PDF
- ha sostituito il sistema basato su XML



2005: 2.2% delle domande depositate on line

2006: 14.3% delle domande depositate on line

2007: quasi il 50% delle domande depositate tramite EFS-Web; più di 1,000,000 (totale) di nuove domande ricevute

2008 (terzo quadrimestre): 69.8% delle domande depositate on line

# Consigli pre-Esame

## Application Data Sheets

Usare un Application Data Sheet (ADS), anche se non richiesto. Chi utilizza un ADS può attendersi due vantaggi quando richiede un brevetto:

1. Miglior accuratezza delle ricevute di deposito.
2. Registrazione accurata dei dati di deposito.

# Consigli pre-Esame

## Application Data Sheets

Un ADS può fornire le seguenti informazioni:

- Informazioni sulla Domanda
- Informazioni sul Richiedente
- Informazioni sulla corrispondenza
- Informazioni sul Rappresentante
- Informazioni sulla Priorità Domestica
- Informazioni sulla Priorità Estera
- Informazioni sulla Concessione



# L'esame delle domande di brevetto USA

La fase di esame delle domande di brevetto prevede delle Comunicazioni da parte dell'Esaminatore, delle obiezioni sulla brevettabilità di un'invenzione che possono riguardare:

- aspetti formali (35 U.S.C. §112 per il testo e §113 per i disegni)
- novità (35 U.S.C. §102)
- ovvietà (35 U.S.C. §103).



# L'esame delle domande di brevetto USA

Tali Comunicazioni sono dette *Office Action* e possono essere di due tipi:

- ***non-final***
- ***final***

Se non si arriva alla concessione con la *Office Action final*, si deve richiedere all'USPTO la continuazione dell'esame (RCE) pagando la relativa tassa; si ripete quindi il ciclo di due *Office Action (continuation application)*.



# L'esame delle domande di brevetto USA

Un'ulteriore possibilità è quella di depositare un'integrazione al testo, detta *Continuation in part application*; però, tenuto conto che la durata del brevetto parte dal deposito della prima domanda di brevetto, in questo modo si va ad accorciare la vita utile del brevetto.

Se la domanda non viene concessa si possono ripetere i cicli di due *Office Action*, ma i tempi (generalmente da due a quattro anni) ed i costi si allungano ulteriormente.



# L'esame delle domande di brevetto USA

In caso di **Appello**, la domanda viene esaminata da una Commissione di Appello che è indipendente dal precedente Esaminatore, il quale partecipa come se fosse una parte avversaria.

La decisione finale della Commissione di Appello può infine essere di concessione o di rifiuto. I costi di tale procedura risultano maggiori della RCE, ma si ha il **vantaggio** di arrivare ad una decisione definitiva e di compiere l'esame con maggiore accuratezza.



# L'esame delle domande di brevetto USA

Dal punto di vista dei costi, è importante valutare tutte le possibili voci di spesa:

Costi di preparazione e redazione della domanda: descrizione, rivendicazioni, disegni, traduzione in inglese, onorari del corrispondente USA;

Tasse di deposito e di esame (più tasse supplementari al superamento di tre rivendicazioni indipendente ed oltre le 20 rivendicazioni);

Costi per le risposte ad eventuali Office Action;

Tasse di mantenimento (a partire dalla concessione e dopo 3½, 7½ e 11½ anni).

## Esame Accelerato

- Cambiamento effettivo dal 25 Agosto 2006
- Opportunità di arrivare alla decisione finale in 12 mesi
- La partecipazione richiede:
  - Che i richiedenti forniscano molte informazioni in anticipo – ricerca pre-esame e documenti di supporto;
  - Deposito della domanda tramite sistema elettronico;
  - Accettare interviste;
  - Un limitato numero di rivendicazioni.

## Esame Accelerato - Statistiche

- A partire da Luglio 2008:
  - 293 domande ammesse
    - In media, 182 giorni per completare la prosecution
    - Numero minimo di giorni per completare la prosecution: 18
- 193 brevetti rilasciati (19/08/2008)
- Risposta e commenti positivi dei partecipanti
- Non solo maggior velocità, ma alta qualità

# Best Practices

## Consigli sulla Prosecution

- Rettificare le rivendicazioni per avere chiarezza e precisione
- Presentare tutti gli argomenti e le prove convincenti prima del rifiuto finale
- Se si ritiene che l'esaminatore stia ignorando una limitazione di rivendicazioni, un colloquio personale o telefonico potrebbe facilitare la prosecution fino al suo completamento.

# Best Practices

- Possibilmente, non iniziare una risposta nell'ultimo giorno disponibile del periodo prescritto.
- Non attaccare personalmente l'esaminatore in risposta ad una *Office Action*.
- Seguire la catena di comando per avere assistenza:
  - Primo, chiamare l'esaminatore.
  - Se non è disponibile, contattare il Supervisore.
  - Se il problema non è ancora risolto, contattare il Technology Center Director.



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELLO  
SVILUPPO ECONOMICO  
Dipartimento per lo sviluppo  
e la coesione economica



REGIONE PUGLIA  
Area Pubblica per lo sviluppo  
il lavoro e l'innovazione



# ***Regole del USPTO***

*Regole di attuazione della riforma  
brevettuale USA*

# La riforma dei brevetti in USA

Principale modifica:

A partire dal 16 marzo 2013 (data effettiva di deposito inclusa la priorità estera) si passerà dall'attuale sistema "*first-to-invent*" (*primo ad inventare*) al sistema "*first-to-file*" (*primo a depositare*), adottando quindi il sistema in vigore in Italia e in Europa.



# Contestazioni per risolvere la titolarità

Con la riforma è stata introdotta una nuova procedura amministrativa, chiamata "**derivazione**" (*derivation proceedings*) - al posto della precedente denominata *interference proceedings* - simile a quella attualmente utilizzata all'interno di alcuni procedimenti di interferenza per garantire che la prima persona a depositare la domanda di brevetto è in realtà un inventore originale e che la domanda non è stata derivata da un altro inventore.



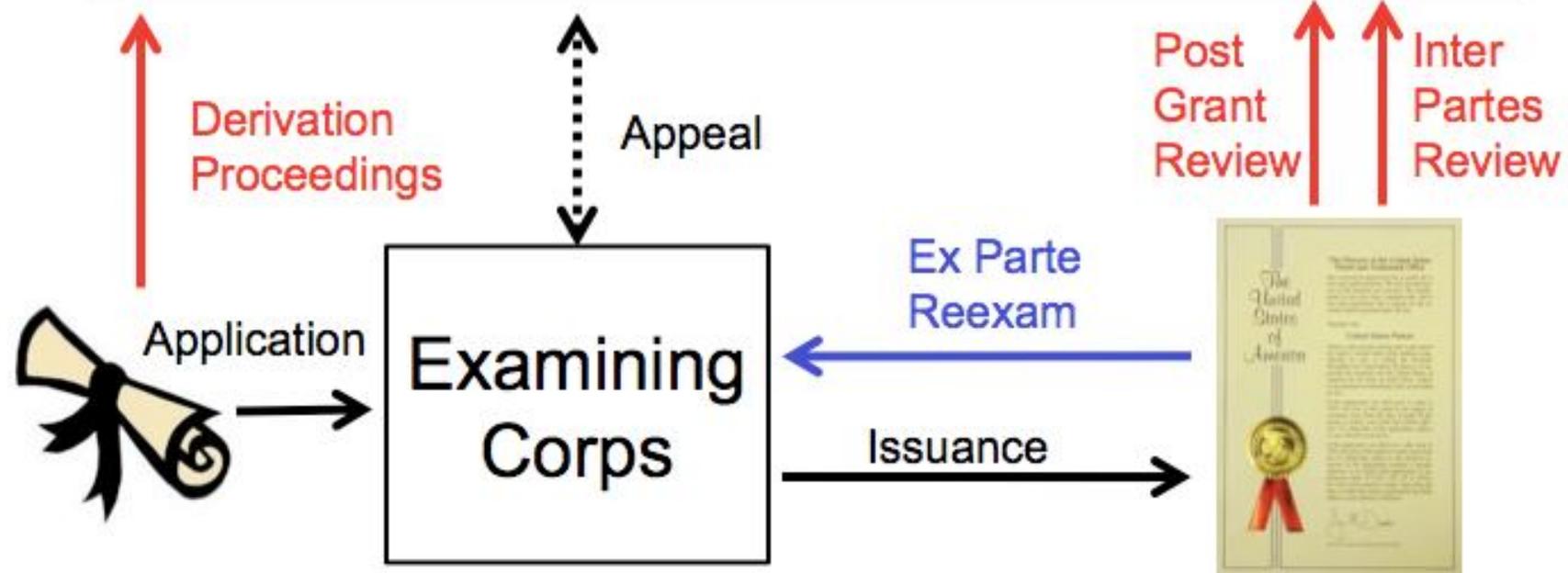
# La riforma dei brevetti in USA

Altre modifiche importanti hanno riguardato:

- La procedura di Opposizione, ora ampliata;
- Le comunicazioni da parte di Terzi;
- Il deposito a nome di società conferita dall'inventore;
- La definizione di Microentità con riduzione delle tasse per le piccole imprese;
- Il diritto di preuso esteso ad un anno precedente al deposito.

# Schema di rilascio del brevetto USPTO

Patent Trial and Appeal Board



Evidenziate in rosso le nuove procedure utilizzabili da terzi



# Modalità di opposizione

Petition / Motion / Opposition
Petition for Post-Grant Review
Petition to Review Business Method Patent
Petition for Inter Partes Review
Petition for Derivation Proceeding
Motion

Fra le nuove procedure viene proposta una alternativa alla litigation in tribunale, definita "petition".

Ad esempio la “petition for post grant review” è diversa dall'opposizione che è prevista dall'EPO che, invece, fa parte del processo di esame per il rilascio del brevetto. Lo USPTO attiverà uno speciale Board of Appeal per gestire le petition.



# Svolgimento della petition for post grant review

La Post Grant Review prevede:

- (a) la documentazione presentata dall'opponente;
- (b) la risposta dell'assegnatario del brevetto;
- (c) l'analisi del caso da parte di un Appeal Board dell'USPTO costituito da esperti di proprietà intellettuale.

E' possibile coinvolgere anche dei testimoni che verranno sentiti in un'unica sessione/udienza.



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELLO  
SVILUPPO ECONOMICO  
Dipartimento per lo sviluppo  
e la coesione economica



REGIONE PUGLIA  
Area Pubblica per lo sviluppo  
il lavoro e l'innovazione



# ***Il Brevetto in Cina***



## Chinese State Intellectual Property Office

Il *Chinese State Intellectual Property Office (SIPO)* è l'autorità amministrativa preposta a ricevere ed esaminare le domande di brevetto.

Un'invenzione non può essere brevettata se non è dotata del requisito della novità. Prima di iniziare a pubblicizzarla, commercializzarla, o renderla altrimenti conoscibile al pubblico ovunque nel mondo, è quindi necessario chiederne il brevetto.



# Domanda/Registrazione

## Esistono tre diverse modalità di brevettazione:

- Depositare direttamente una **domanda di brevetto in Cina**. Gli stranieri sono tuttavia tenuti a rivolgersi al proprio consulente italiano che gestirà la procedura in collaborazione con un consulente locale.
- Depositare preventivamente una **domanda di brevetto in un paese straniero** (deve trattarsi di uno stato membro della Convenzione di Parigi, come i paesi dell'UE), e presentare una domanda di brevetto in Cina nei dodici mesi successivi (6 mesi nel caso dei modelli e disegni ornamentali), rivendicando la data di deposito antecedente della prima domanda.
- Depositare una **domanda di brevetto internazionale** ai sensi del Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (**PCT**), indicando la Cina tra gli stati designati. Una domanda PCT può essere depositata presso l'Ufficio Brevetti Europeo o qualsiasi ufficio brevetti nazionale all'interno dell'UE. Il richiedente è tenuto ad avviare la 'fase nazionale', ossia la procedura con l'Ufficio SIPO, nel termine di trenta mesi dal deposito antecedente.



# Tipi di Brevetto

- *Il brevetto d'invenzione* è concesso per le nuove soluzioni tecniche relative a un prodotto, ad un processo o per i miglioramenti da esse derivanti, e che possiedono un'applicazione pratica.
- *Il brevetto per modello di utilità* è concesso per nuove soluzioni tecniche relative alla forma e/o alla struttura di un oggetto. In generale, il grado d'invenzione richiesto per un brevetto per modello di utilità è minore di quello richiesto per i brevetti per invenzione.
- *Il brevetto per modello ornamentale* è concesso per design originali relativi alla forma, al motivo o alle combinazioni degli stessi, o a una combinazione di colori e forme e/o motivi che siano esteticamente gradevoli e industrialmente applicabili.



# Durata del brevetto

I diritti connessi al brevetto si concretizzano dalla data di pubblicazione nella Patent Gazette. La durata varia in base al tipo di brevetto:

- **Invenzione:** 20 anni dalla data di deposito della domanda (o dalla data di priorità se rivendicata), condizionati al pagamento delle tasse annuali.
- **Modello di utilità:** 10 anni dalla data di deposito della domanda (o dalla data di priorità se rivendicata), condizionati al pagamento delle tasse annuali.
- **Modello ornamentale:** 10 anni dalla data di deposito della domanda (o dalla data di priorità se rivendicata), condizionati al pagamento delle tasse annuali.



## Durata media della procedura di domanda/registrazione

- *Brevetti per invenzione*: da 3 a 5 anni
- *Brevetti per modelli di utilità/ornamentali*: 1 anno

Per ottenere nel minor tempo possibile diritti azionabili, i richiedenti hanno la facoltà di depositare contemporaneamente una domanda di brevetto per modello di utilità e una per invenzione. Dopo aver ricevuto la notizia del rilascio del brevetto per invenzione, è possibile abbandonare quello per modello di utilità. Questo tipo di approccio è stato riconosciuto ufficialmente nella terza revisione della Patent Law (in vigore dal 1 Ottobre 2009).



## Consigli pratici per un'efficace tutela dei brevetti in Cina

### Traduzione:

La procedura di brevetto avviene in **lingua cinese**. Se la documentazione è redatta in una lingua straniera, una precisa traduzione in cinese assume un'importanza estrema. Una traduzione inaccurata potrebbe rendere il brevetto vulnerabile ad azioni d'invalidità e difficile da tutelare.

**L'accuratezza della traduzione** costituisce sempre un elemento rilevante per le domande di brevetto depositate da entità straniere in Cina. Sfortunatamente, è comune che un detentore di brevetto scopra che l'invenzione, come definita in un brevetto cinese, sia sostanzialmente differente dalla domanda di brevetto originale a causa di una traduzione non accurata. Per evitare errori di traduzione, specialmente nei casi in cui l'invenzione riveste particolare importanza, potrebbe essere più prudente ricercare una conferma professionale della traduzione in cinese della documentazione e in particolar modo della parte concernente le rivendicazioni e le specificazioni.



## Consigli pratici per un'efficace tutela dei brevetti in Cina

### **Modifiche nel corso della procedura:**

La Cina ha un approccio particolarmente rigoroso in relazione ad eventuali modifiche apportate a un brevetto nel corso della procedura di rilascio. L'estensione dell'ambito di protezione oltre a quello della domanda originale non è permessa e potrebbe comportare l'annullamento di un brevetto altrimenti concesso.

### **Modifiche ex post:**

In Cina non è generalmente permesso apportare modifiche al brevetto successivamente al suo rilascio, ad eccezione della correzione di errori di trascrizione come quelli di battitura. Il titolare del brevetto è tuttavia autorizzato a emendare lo stesso come risposta ad un'azione di nullità. Tali modifiche sono circoscritte alla cancellazione di alcune rivendicazioni o di soluzioni tecniche, oppure alla combinazione di rivendicazioni.



# Tutela dei diritti di brevetto in Cina

I titolari di brevetti hanno a disposizione principalmente **due opzioni** per far valere i propri diritti, ossia agire civilmente oppure per via amministrativa. Nella pratica, la tutela giurisdizionale è di gran lunga l'opzione prevalente.

Una causa per violazione di un brevetto può essere depositata nel foro in cui ha sede il contraffattore oppure in quello in cui è si è verificata l'attività di contraffazione (per esempio la produzione e la vendita). Il **procedimento amministrativo** si svolge tramite il locale Intellectual Property Office (IPO). Generalmente l'IPO preferisce evitare di agire nei confronti di un contraffattore nei casi in cui è necessario intervenire oltre alla semplice interpretazione della legge. L'azione amministrativa potrebbe quindi risultare adatta nei casi in cui il brevetto controverso non coinvolga tecnologie particolarmente complicate. Può essere inoltre utile per mediare eventuali dispute in materia.



# Tutela dei diritti di brevetto in Cina

Il deposito di una **denuncia civile per contraffazione** di un brevetto richiede una pianificazione e una preparazione accurata del caso: è sempre consigliabile svolgere un'analisi approfondita della contraffazione e una verifica della validità del brevetto. Il modo migliore per riuscire a far rientrare la controversia in una delle giurisdizioni preferite, è cercare di scoprire se il contraffattore abbia una presenza commerciale in una di queste.

L'attore ha inoltre la facoltà di chiedere al tribunale di ordinare una **'ingiunzione preliminare'**, cioè la cessazione degli atti di contraffazione, al fine di evitare danni ulteriori nelle more del procedimento.



# Tutela dei diritti di brevetto in Cina

***Durata media dei processi di primo grado che coinvolgono una parte straniera: 2 anni***

***Tasse processuali:*** calcolate sulla base dell'ammontare del risarcimento danni richiesto; maggiore è l'ammontare dei danni rivendicati, maggiori saranno le tasse processuali.

## ***Danni e sanzioni***

I due principali rimedi disponibili in sede civile sono il risarcimento dei danni e l'ingiunzione. L'ammontare dei danni è calcolato nelle seguenti modalità, nell'ordine:

- la perdita subita dal titolare del brevetto;
- i profitti accumulati dal contraffattore;
- un multiplo appropriato della tariffa per lo sfruttamento del brevetto;
- un risarcimento 'forfettario' fino a 1.000.000 RMB.



## **Novità apportate dal terzo emendamento alla legge brevetti**

Il 27 dicembre 2008 lo “ Standing Committee of the People’s Congress” della Repubblica Popolare cinese ha approvato il terzo emendamento alla legge brevetti, in vigore dal 1° ottobre 2009.

Le “Implementing Rules” e le “Patent Examination Guidelines of the State Intellectual Patent Office of China (SIPO)” sono state emendate nel 2009 e sono in vigore dal 1 Febbraio 2010.

Tale riforma ha comportato alcuni cambiamenti significativi alla legge cinese sui brevetti.



## Novità apportate dal terzo emendamento alla legge brevetti

### Novità

In base alla nuova legge qualsiasi pubblica divulgazione di una invenzione, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi parte del mondo, sarà distruttiva del requisito di novità od originalità di una invenzione.



## Novità apportate dal terzo emendamento alla legge brevetti

### First filing – confidential examination – security clearance

Secondo la nuova legge ogni soggetto, persona fisica o giuridica (cinese o straniera), che intende tutelare, tramite un brevetto per invenzione industriale o di modello di utilità (non sono quindi coinvolti i design) una innovazione ideata in Cina, dovrà richiedere la “*security clearance*” allo “State Council” prima di procedere ad un deposito all’estero di domande di brevetto. La violazione di questa regola comporterà il rifiuto della concessione del brevetto in Cina.

Il SIPO, una volta ricevuta la domanda di *security clearance*, dovrà notificare al depositante, entro 2 mesi dalla domanda, se l’invenzione è soggetta alle norme sulla sicurezza nazionale.



# Novità apportate dal terzo emendamento alla legge brevetti

## La contitolarità di brevetti e domande di brevetto

Gli accordi tra i contitolari di brevetti o domande di brevetto prevarranno nel determinare la distribuzione dei diritti ed il loro sfruttamento. In assenza di un qualsiasi accordo tra i contitolari varranno le regole seguenti:

- ciascun contitolare potrà sfruttare individualmente l'invenzione;
- ciascun contitolare potrà individualmente concedere licenze non esclusive di sfruttamento dell'invenzione a qualsiasi terzo senza dover richiedere e ottenere il consenso degli altri contitolari. Le royalties risultanti dalle suddette licenze dovranno essere ripartite tra tutti i contitolari;
- eccetto le licenze di cui al punto che precede, tutte le altre vicende che coinvolgono i diritti di un brevetto in contitolarità potranno essere portate a termine solo col consenso di tutti i contitolari (ad esempio: cessioni, abbandono, rinuncia dei diritti ecc..).



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELLO  
SVILUPPO ECONOMICO  
Dipartimento per lo sviluppo  
e la coesione economica



REGIONE PUGLIA  
Area Politiche per lo sviluppo  
il lavoro e l'innovazione

•a•r•t•i•  
Agenzia regionale  
per lo sviluppo  
e l'innovazione



## ***Contraffazione: definizione ed esempi***



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELLO  
SVILUPPO ECONOMICO  
Dipartimento per lo Sviluppo  
e la Attività Economiche



REGIONE PUGLIA  
Area Pubblica per lo Sviluppo  
e l'Innovazione



Ministero dell'Università  
e della Ricerca



Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali

## Che cosa s'intende per contraffazione?

*Il fenomeno della contraffazione si presenta come un insieme complesso di violazioni di leggi, norme, regolamenti, vincoli contrattuali che regolano i diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento commerciale di prodotti di ogni genere.*



## Che cosa s'intende per contraffazione?

Per contraffazione si può intendere:

- La commercializzazione di prodotti recanti, senza autorizzazione, il marchio (o altro segno distintivo) di un'altra impresa;
- La commercializzazione di prodotti recanti indicazioni di provenienza false o mendaci;
- La commercializzazione di prodotti con caratteristiche identiche o simili a quelli di prodotti innovativi protetti da brevetti.



# Che cosa s'intende per contraffazione?

## La Contraffazione procura:

- gravi danni economici alle industrie che producono legalmente, che hanno investito ingenti somme per l'innovazione, la ricerca, le campagne pubblicitarie;
- perdita di posti di lavoro "legali";
- danni alle finanze dello Stato ( e quindi a tutti noi);
- danni sociali dovuti alla totale mancanza di sicurezza sul lavoro, di tutele sindacali, di coperture assicurative e contributive etc. per i lavoratori impiegati nell'industria del falso;
- danni in termini di salute e sicurezza dei consumatori (medicinali, cosmetici, parti di ricambio per auto e moto contraffatti).



## Categorie merceologiche più colpite

Alcune categorie merceologiche sono più soggette a specifiche violazioni rispetto ad altre: Il 72% del totale dei sequestri in Italia, nel triennio 2008-2010, è composto da prodotti afferenti agli accessori di abbigliamento, i capi di abbigliamento, e le calzature, con rispettivamente 20.587, 11.701, 8.112 sequestri.

Molto rilevanti, in termini di sequestri effettuati, anche le categorie degli occhiali e degli orologi e gioielli, rispettivamente con 3.466 e 3.303 interventi nel triennio, a conferma della particolare attenzione della criminalità a contraffare non solamente marchi importanti, ma specificamente quelli relativi ai beni legati alla persona. (dati IPERICO – Dir. Gen. Lotta alla Contraffazione - UIBM).

## Categorie merceologiche più colpite

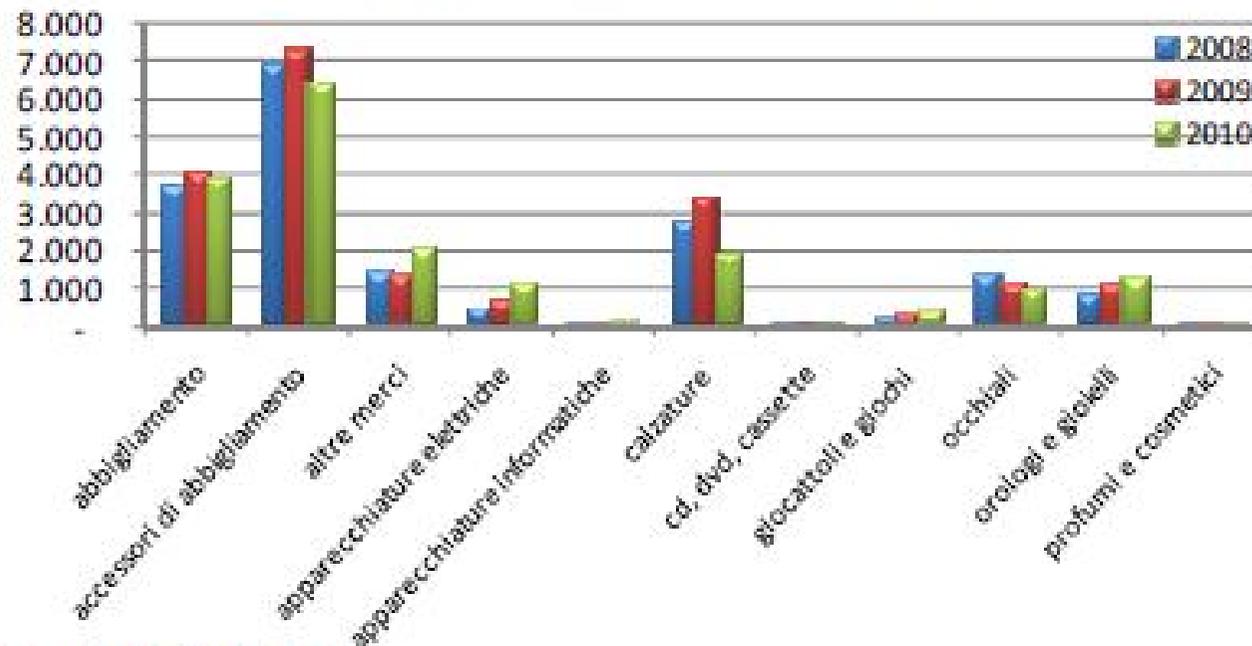
Numero di sequestri	2008	2009	2010	Totale complessivo
abbigliamento	3.724	4.094	3.883	11.701
accessori di abbigliamento	6.914	7.287	6.386	20.587
altre merci	1.444	1.356	2.076	4.876
apparecchiature elettriche	489	726	1.142	2.357
apparecchiature informatiche	61	76	135	272
calzature	2.828	3.401	1.883	8.112
cd, dvd, cassette	84	100	100	284
giocattoli e giochi	238	311	377	926
occhiali	1.338	1.126	1.002	3.466
orologi e gioielli	867	1.142	1.294	3.303
profumi e cosmetici	54	64	53	171
<b>Totale complessivo</b>	<b>18.041</b>	<b>19.683</b>	<b>18.331</b>	<b>56.055</b>

Fonte: IPERICO (DGLC-UIBM)

Tale analisi non considera i sequestri che hanno per oggetto medicinali, generi alimentari, sigarette e prodotti del tabacco che costituiscono, a livello europeo, la categoria merceologica maggiormente sequestrata.

# Categorie merceologiche più colpite

Numero dei sequestri di merce contraffatta per settore

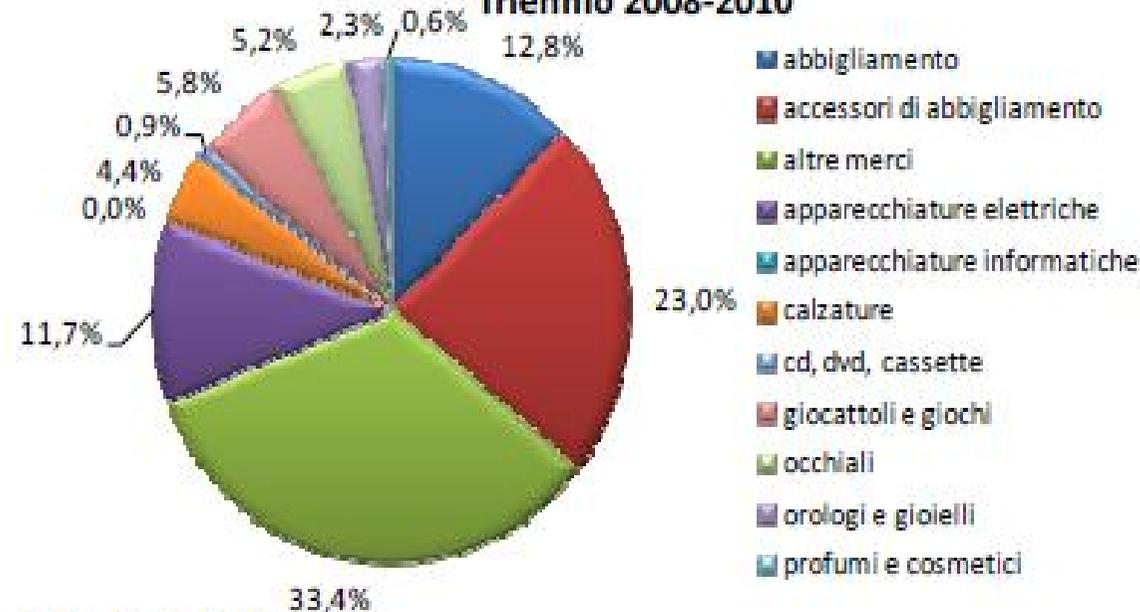


Fonte: IPERICO (DGLC-UIBM)

Tale analisi non considera i sequestri che hanno per oggetto medicinali, generi alimentari, sigarette e prodotti del tabacco che costituiscono, a livello europeo, la categoria merceologica maggiormente sequestrata.

# Categorie merceologiche più colpite

Ripartizione % del numero di sequestri per settore -  
Triennio 2008-2010

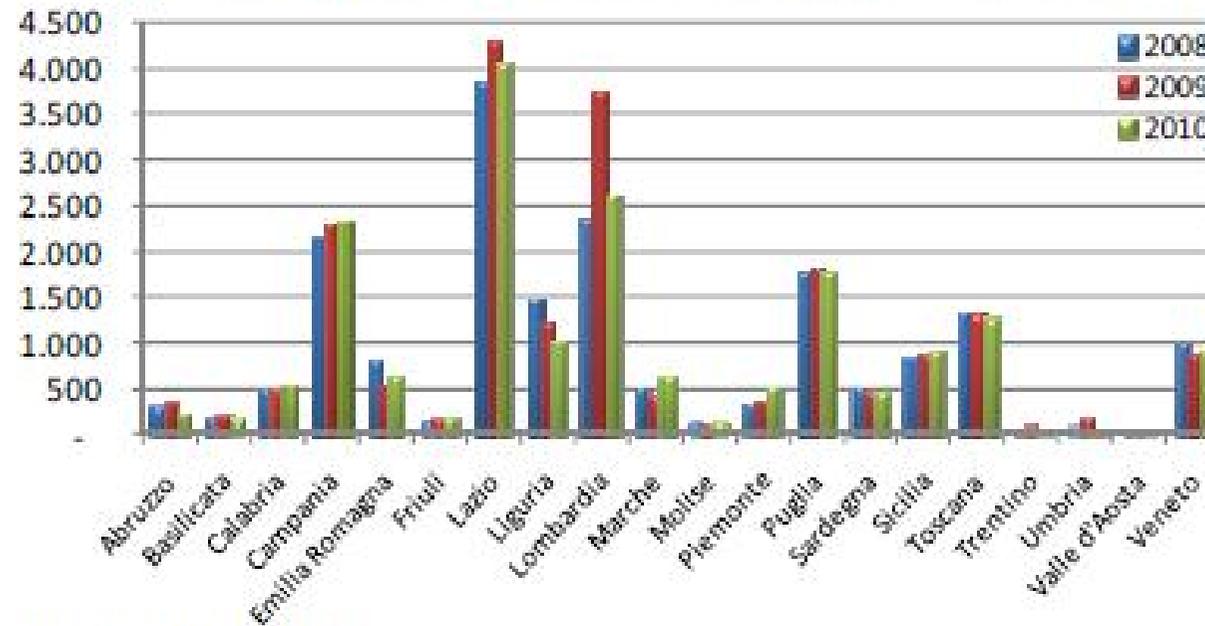


Fonte: IPERICO (DGLC-UIBM)

Tale analisi non considera i sequestri che hanno per oggetto medicinali, generi alimentari, sigarette e prodotti del tabacco che costituiscono, a livello europeo, la categoria merceologica maggiormente sequestrata.

# La contraffazione in Italia – sequestri per Regione

Numero dei sequestri di merce contraffatta per regione



Fonte: IPERICO (D+GLC-UIBM)

Tale analisi non considera i sequestri che hanno per oggetto medicinali, generi alimentari, sigarette e prodotti del tabacco che costituiscono, a livello europeo, la categoria merceologica maggiormente sequestrata.



# La Puglia

**Quanto al numero di sequestri, la Puglia si posiziona al quarto posto in Italia** (con 5.358 operazioni di sequestro pari al 9,6% del totale effettuato sull'intero territorio nazionale), dopo il Lazio (con 12.156 operazioni, 22%), la Lombardia (con 8.664 sequestri, il 15,5%) e la Campania (con 6.760 operazioni, pari al 12,1%).

Le prime quattro regioni raggiungono, complessivamente, quasi il 60% delle azioni di sequestro realizzate dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane, dove accessori, abbigliamento e calzature si confermano, come le categorie merceologiche maggiormente colpite.

Quanto alle altre operazioni di sequestro effettuate in Puglia nel triennio 2008-2010, l'Agenzia delle Dogane avrebbe effettuato 354 operazioni con 2.956.650 pezzi contraffatti, la Polizia di Stato avrebbe sequestrato 48.511 oggetti e la Polizia locale avrebbe sequestrato 12.141 prodotti contraffatti.



# I diritti protetti

Oggetto della contraffazione sono i diritti di proprietà intellettuale (I.P.R. Intellectual Property Rights).

- All'interno dell'accezione generale di “diritti di proprietà intellettuale” troviamo:
  - Diritti di proprietà intellettuale in senso stretto
  - Diritti di proprietà industriale

# I diritti protetti

## Diritti di proprietà intellettuale in senso stretto

Il diritto d'autore ovvero la realizzazione di opere dell'ingegno di carattere creativo (es. romanzo, film, colonna sonora)

Disciplina di riferimento:

- Legge n.633 del 22 aprile 1941 “c.d. legge sul diritto d'autore”;
- Legge n.248 del 18 agosto 2000, “ c.d. legge antipirateria”



# I diritti protetti

## I diritti di proprietà industriale sono i seguenti:

**marchi, brevetti, disegni o modelli, nuove varietà vegetali**

La disciplina di riferimento è il Codice dei Diritti di proprietà Industriale (Decreto Legislativo n. 30/2005).



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELLO  
SVILUPPO ECONOMICO  
Dipartimento per lo sviluppo  
e la coesione economica



REGIONE PUGLIA  
Area Politiche per lo sviluppo  
il lavoro e l'innovazione

a.r.t.i.  
Agenzia regionale  
per lo sviluppo  
e l'innovazione



*Come contrastare il fenomeno della  
contraffazione?*



# Livelli di intervento

Principali livelli di intervento:

- Politico-Normativo → accordi internazionali, regolamenti e direttive comunitarie, leggi nazionali di contrasto alla contraffazione (ad es. ACTA, EU Observatory ecc.)
- Privato → adeguate strategie di protezione di asset IP (marchi, *design*); utilizzo di tecnologie anti-contraffazione (i.e. RFID)



# ACTA

Anti-Counterfeiting Trade Agreement stabilisce nuove regole e pratiche di collaborazione tra i Paesi aderenti (ad esempio, tra le Dogane) per combattere il fenomeno della contraffazione

- Novità: le indicazioni geografiche protette rientrano a pieno titolo tra gli *Intellectual Property Rights*;
- Infatti non é attualmente previsto alcuno specifico obbligo per Stati di tutelare - a livello normativo e doganale - le indicazioni geografiche protette



# Maggiore protezione diritti IP

Cosa fare?

- Depositare brevetti, marchi e *design* (per quanto possibile proteggere loghi e il *packaging* dei prodotti nei mercati di interesse)
- Adottare una strategia centralizzata (l'evoluzione della protezione dei diritti IP deve essere contestuale e parallela all'evoluzione dei prodotti e del loro confezionamento)



# Acquisire maggior valore distintivo

Utilizzare materiali più difficili da falsificare

Emblematico il caso del produttore di Whisky Johnnie Walker & Sons che, negli anni '70, dopo aver scoperto alcuni tentativi di imitazione, decise di progettare per le sue bottiglie un tappo nuovo che proteggesse l'integrità del suo famoso marchio.

Tale tappo aveva, infatti, una particolare sporgenza che ne dimostrava immediatamente l'autenticità, ma che era estremamente complicato da riprodurre a basso costo.

I contraffattori rinunciarono a imitare i prodotti in questione.



# Rafforzare la *supply chain*

Che cosa si intende per *tracciabilità*?

insieme di procedure che consente di seguire il percorso di un prodotto per tutte le fasi della sua produzione, trasformazione e distribuzione.

Vantaggi?

maggior sicurezza e maggior efficacia nell'azione di contrasto alla contraffazione.



# Tecnologie e tracciabilità

- Tecnologie *visibili* → sigilli, ologrammi → direttamente visibili dal consumatore (maggiore sicurezza al momento dell'acquisto)
- Tecnologie *invisibili* → RFID, inchiostri UV → NON richiedono la collaborazione del consumatore (prodotti autentici possono essere riconosciuti anche attraverso l'ausilio di lettori a distanza - nel caso dell'impiego della tecnologia RFID)



# Il caso Purdue-Pharma

## Purdue-Pharma

- società con base in Connecticut, nota per i suoi antisettici e per i suoi integratori dietetici da banco;
- ha adottato una soluzione RFID completamente integrata;
- è in grado di seguire l'intero percorso dei propri prodotti (dalla spedizione al momento in cui vengono acquistati dal consumatore)
- soprattutto, è in grado di verificare se i contenuti presenti al momento della spedizione coincidono con quelli che vengono venduti al consumatore finale.



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELLO  
SVILUPPO ECONOMICO  
Dipartimento per lo sviluppo  
e la coesione economica



REGIONE PUGLIA  
Area Pubblica per lo sviluppo  
il lavoro e l'innovazione

•a•r•t•i•  
Agenzia regionale  
per lo sviluppo  
e l'innovazione



# *Forme di tutela*



# Tutela Doganale / Regolamento 1383/03

- I titolari dei diritti possono presentare un'istanza alle autorità doganali che ha una durata annuale e in Italia viene inserita in una banca dati denominata FALSTAFF a cui possono accedere i funzionari doganali adibiti ai controlli alle frontiere;
- in FALSTAFF vengono inserite tutte le informazioni e la documentazione comprovante il diritto, anche sotto forma di fotografie esplicative dei prodotti originali e di quelli contraffatti;
- sarà nominato un perito per valutare la contraffazione;
- è stata prevista la possibilità di effettuare foto digitali da inviare al titolare del diritto;
- una volta redatta la perizia, la Dogana procede al sequestro e alla denuncia all'Autorità Giudiziaria.



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELLO  
SVILUPPO ECONOMICO  
Dipartimento per lo sviluppo  
e la coesione economica



REGIONE PUGLIA  
Area Pubblica per lo sviluppo  
il lavoro e l'innovazione

•a•r•t•i•  
Agenzia regionale  
per lo sviluppo  
d'innovazione



# *Tutela civile*

# Sezioni Specializzate di PI



*Bari, Napoli, Bologna, Palermo, Catania, Roma,  
Firenze, Torino, Genova, Trieste, Milano, Venezia*



# SEQUESTRO

Il sequestro può avere ad oggetto:

- i prodotti costituenti contraffazione
- i mezzi adibiti alla produzione
- i mezzi di prova concernenti la violazione (contabilità, contratti, documenti)

Il sequestro può essere effettuato anche presso terzi



# INIBITORIA

L'inibitoria consiste nel chiedere al Giudice:

- Ordine di immediata astensione da qualunque violazione del brevetto (fabbricazione, commercio ed uso del prodotto contraffatto) attuale o anche solo imminente
- Ordine del ritiro dal commercio (anche nei confronti dell'intermediario)



# DIRITTO DI INFORMAZIONE

Al Giudice è consentito:

- chiedere l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale relativa alla contraffazione
- Interrogare l'autore o terzi per avere informazioni sull'origine e sulla filiera di distribuzione dei prodotti costituenti contraffazione



# RISARCIMENTO DEL DANNO

- Criteri di valutazione: perdita di fatturato, utile del contraffattore, giusto prezzo del consenso (royalty)
- Danno non patrimoniale (danno di immagine)
- Retroversione degli utili del contraffattore (in aggiunta al risarcimento patrimoniale)



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELLO  
SVILUPPO ECONOMICO  
Dipartimento per lo sviluppo  
e la coesione economica



REGIONE PUGLIA  
Area Politiche per lo sviluppo  
il lavoro e l'innovazione



A.R.T.I.  
Agenzia regionale  
per la recovery  
d'ambiente



ilo  
100% Puglia

# *Tutela penale*



## Legge 23 luglio 2009, n.99

- *introduzione di nuove fattispecie penali e tra le altre, in particolare, una nuova forma di reato associativo concepita per colpire specificamente i reati di contraffazione;*
- *nuovi strumenti per impedire che il provento del reato di contraffazione possa comunque restare nella disponibilità del contraffattore (nuova struttura della confisca dei proventi di reato, che oggi è possibile eseguire sia per equivalente, sia nei confronti di persona terza);*
- *riconcucibilità dei fenomeni più gravi nell'ambito della Direzione Distrettuale Antimafia;*
- *possibilità di attivare operazioni sotto copertura per reprimere le condotte più gravi;*



## Tutela penale

### **Marchi**

Art. 473, 1° e 3° comma c.p.  
Art. 474 c.p.  
Art. 517 c.p. e Art. 517 ter c.p.

### **Modelli**

Art. 473, 2° e 3° comma c.p.  
Art. 648 c.p.  
Art. 517 ter c.p.

### **Brevetti**

Art. 473, 2° e 3° comma c.p.  
Art. 648 c.p.  
Art. 517 ter c.p.



## Art. 473 cod. pen.

Primo comma: “Chiunque, **potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale**, contraffatta o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito **con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000**”

Terzo comma: “I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”



# Art. 474 cod. pen.

## Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

- [I]. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
- [II]. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
- [III]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.



# Art. 474 bis cod. pen.

## *Confisca*

[I]. Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

[II]. Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.

**Confisca dei beni costituenti contraffazione o di beni di valore corrispondente del contraffattore**



## Art. 474 ter cod. pen.

Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, **la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.**

Si applica la pena della reclusione sino a tre anni e della **multa fino a euro 30.000** se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma.



## Art. 517 cod. pen.

### *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.*

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, **con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.**



## Art. 517 ter cod. pen.

Punisce la fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Reclusione fino a 2 anni e multa fino a 20.000 Euro per chi “*potendo conoscere*” l’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica, vende, importa, offre in vendita o usa prodotti in violazione del titolo di proprietà industriale.



## Art. 517-quater cod. pen.

- *Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*
- *Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*
- *Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*
- *I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*



# Grazie per l'attenzione

## Avv. Elio De Tullio

DE TULLIO  PARTNERS  
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

Bari Via Zuppetta, 5 Tel. 080 994.0131

Roma Via Cimarosa 13 Tel. 06 8535.6383

[info@detulliopartners.com](mailto:info@detulliopartners.com)