

*Confindustria
Salerno
22 Settembre 2020*

*Webinar
Bando Brevetti+*

Angelo Cicchetti

Partner – Studio Torta

*Consulente Brevetti Italiano ed Europeo
Consulenti Design Italiano ed Europeo*

cicchetti@studiotorta.it

© Studio Torta 2020 Riproduzione riservata



STUDIO TORTA
Patents - Trademarks - Designs



INNOVAZIONI TECNICO-FUNZIONALI

- Brevetti di invenzione e modelli di utilità (registrati)
- Segreto industriale (non registrato)

INNOVAZIONI ESTETICHE

- Disegni e modelli (registrati)
- Design UE (non registrato)



BREVETTI

Cosa è un brevetto



Un brevetto è un titolo di proprietà industriale che concede al titolare del brevetto un diritto esclusivo di sfruttamento dell'invenzione per un determinato periodo di tempo (art. 66 CPI)

Diritto esclusivo di sfruttamento = Diritto di vietare a terzi: vendita, importazione, produzione, uso, messa in commercio.

BREVETTO: A.45(1) CPI – A.52(1) EPC



A.45(A) CPI = Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale

A.52(1) EPC = European Patents shall be granted for any invention, in all field of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.

BREVETTO: requisiti



Sono brevettabili (Art. 45(1) CPI – A.52(1) EPC) tutte le **invenzioni**, in tutti i settori della tecnica:

1. che siano **nuove**;
2. che implicino una **attività inventiva**;
3. che siano suscettibili di **applicazione industriale**.

**UN'INVENZIONE È
UNA SOLUZIONE TECNICA
DI UN PROBLEMA TECNICO**

BREVETTO: requisiti



- UN'INVENZIONE È UNA **SOLUZIONE TECNICA** DI UN **PROBLEMA TECNICO**
- Ogni volta che risolviamo un problema tecnico tramite una soluzione tecnica o un mezzo tecnico abbiamo creato un'invenzione.
- Se detta soluzione tecnica è anche nuova ed inventiva, allora possiamo ottenere un brevetto.

BREVETTO: esempio



Problema tecnico: rilevare posizione e velocità rotore macchina elettrica

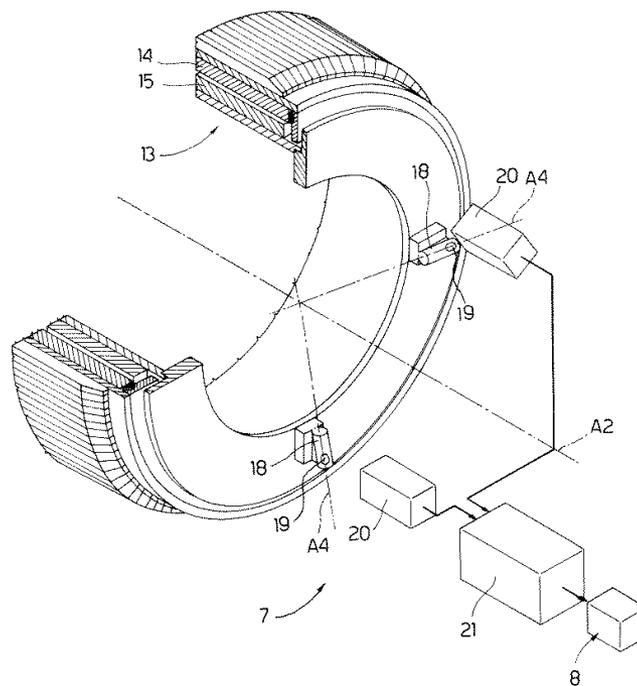


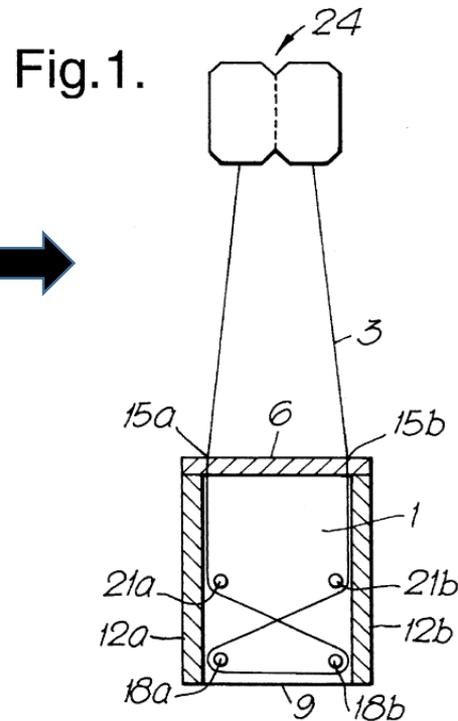
Fig.3

BREVETTO: esempio



Problema tecnico: strizzare le bustine del tè senza utilizzare accessori

SOLUZIONE



Brevetto US 5552165
LIPTON



Non sono considerate brevettabili (Art. 45 CPI – A.52(2) EPC e A.53 EPC):

- 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 commerciali ed i programmi di elaboratore;
- c) le presentazioni di informazioni;
- d) i software, ad eccezione dei software utilizzati in sistemi di controllo ed aventi un effetto tecnico;
- e) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
- f) 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;



- Software utilizzato in sistemi di controllo, in processi di produzione, in macchine utensili (in pratica il *software embedded*)
- ed avente un effetto tecnico.

Software tutelabile con diritto d'autore: eventuale deposito presso SIAE



- Vantaggio: Avere una data di deposito certificata da un ente terzo affidabile
- Cosa serve:
 - Supporto digitale non riscrivibile (CD-rom, DVD non riscrivibile) con una copia del software
 - Modulo con dati dell'autore e del software
 - Pagamento diritti fissi

BREVETTO: novità art. 46 CPI



Un'invenzione è **nuova** se non è compresa nello stato della tecnica (arte nota).

Lo stato della tecnica (**arte nota**) è costituito da qualsiasi divulgazione scritta o orale che è stata pubblicata prima della data di deposito del brevetto.

Appartengono allo stato della tecnica, tra l'altro:

- **Domande di brevetto pubblicate**, in qualsiasi lingua o Paese
- Pubblicazioni su **riviste, opuscoli pubblicitari, pubblicazioni tecnico scientifiche** da parte di **chiunque**
- **Tesi di laurea o dottorato**
- **Comunicazione a terzi** senza vincolo di segretezza
- Esposizione in **fiera** (il contenuto tecnico deve essere accessibile)
- **Vendita** di prodotti, anche da parte dell'inventore/titolare



ATTENZIONE

È compresa nello stato della tecnica anche una divulgazione **da parte dello stesso inventore/titolare**.

L'invenzione **deve** essere tenuta **segreta** almeno fino alla data di deposito della domanda di brevetto

BREVETTO: attività inventiva



Soluzione di un problema tecnico **NON OVVIA** per un tecnico del ramo alla luce dello stato della tecnica



Art. 49 CPI: *(Industrialità)*

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: sufficiente descrizione



Art. 51 CPI

(Sufficiente descrizione)

L'invenzione deve essere **descritta in modo sufficientemente chiaro e completo** perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla.

BREVETTO



Un “patto” fra lo Stato e il titolare del brevetto

- Al titolare del brevetto viene assicurato il **diritto di sfruttamento esclusivo (il diritto di vietare a terzi: produzione, uso, messa in commercio, vendita e importazione)** dell’invenzione per un determinato periodo di tempo (art. 66 CPI)
- Una **descrizione dettagliata** dell’invenzione viene messa a disposizione del pubblico

BREVETTO: contenuto



- Descrizione e figure: descrivono e illustrano l'invenzione in modo che un tecnico del ramo abbia tutti gli elementi per attuare l'invenzione
- Rivendicazioni: definiscono l'ambito di protezione del brevetto (diritti di sfruttamento esclusivi)

BREVETTO: diritti esclusivi conferiti



Diritti esclusivi = diritto di vietare a terzi: vendita, importazione, produzione, uso, messa in commercio.

Il brevetto d'invenzione non è un monopolio assoluto ma ha limiti ben precisi:

Limiti **territoriali**:

Ogni brevetto è valido nel territorio del paese in cui viene rilasciato



Limiti **temporali**:

durata **20 anni** dalla data di deposito della domanda, purché siano pagate le tasse di mantenimento - Non rinnovabile





Deposito di una domanda di brevetto:

- presso **Ufficio Nazionale** Brevetti del paese in cui si intende avere la protezione (UIBM(IT), USPTO(US), CNIPA (CN)).
- secondo la **convenzione sul brevetto europeo** (EPC), secondo la convenzione internazionale **Patent Cooperation Treaty** (PCT) o secondo altre convenzioni (es: Brevetto Eurasiatico).

PATENT COOPERATION TREATY (PCT)



Deposito UNICA DOMANDA valida per tutti i paesi aderenti alla convenzione PCT (144 paesi del mondo)

PARERE DI UN ESAMINATORE INTERNAZIONALE non vincolante.

➤ parere preliminare negativo non pregiudica l'ottenimento di brevetti

➤ **l'esame prosegue a livello nazionale/regionale**

Dopo 30/31 mesi dalla data di priorità si entra nelle fasi nazionali/ regionali. Le procedure e i costi da affrontare sono sostanzialmente identici a quelli di un deposito diretto nazionale/regionale.

PATENT COOPERATION TREATY (PCT)



VANTAGGI:

- sposta in avanti il termine (e i costi) entro il quale decidere in quali Paesi avviare effettivamente le procedure di brevettazione.
- il parere preliminare è utile per capire se proseguire nelle fasi nazionali/regionali.

SVANTAGGI:

- ha un costo aggiuntivo rispetto alle procedure dirette nazionali/regionali.
- ritarda i tempi di concessione



Deposito **UNICA DOMANDA** valida per tutti i paesi aderenti alla convenzione EPC

ESAME UNIFICATO → CONCESSIONE riconosciuta da paesi EPC

Dopo la CONCESSIONE: necessaria la **CONVALIDA NEGLI STATI** in cui il titolare è interessato ad attivare la protezione.

La convalida è automatica in alcuni paesi (FR, DE, LU, MC, CH/LI, GB). Per i restanti paesi la convalida richiede il deposito della traduzione di tutto il brevetto o di una parte (solo le rivendicazioni per HR, DK, IS, NL, SE, LV, LT, SI, HU).

Pagamento delle **TASSE DI MANTENIMENTO** nei paesi in cui il brevetto europeo è stato convalidato

ECONOMICAMENTE CONVENIENTE

rispetto a estensioni dirette già con tre/quattro Paesi interessati.

Diritto Di Priorità



Consente di depositare domande di brevetto per la stessa invenzione all'estero (o anche in Italia) entro

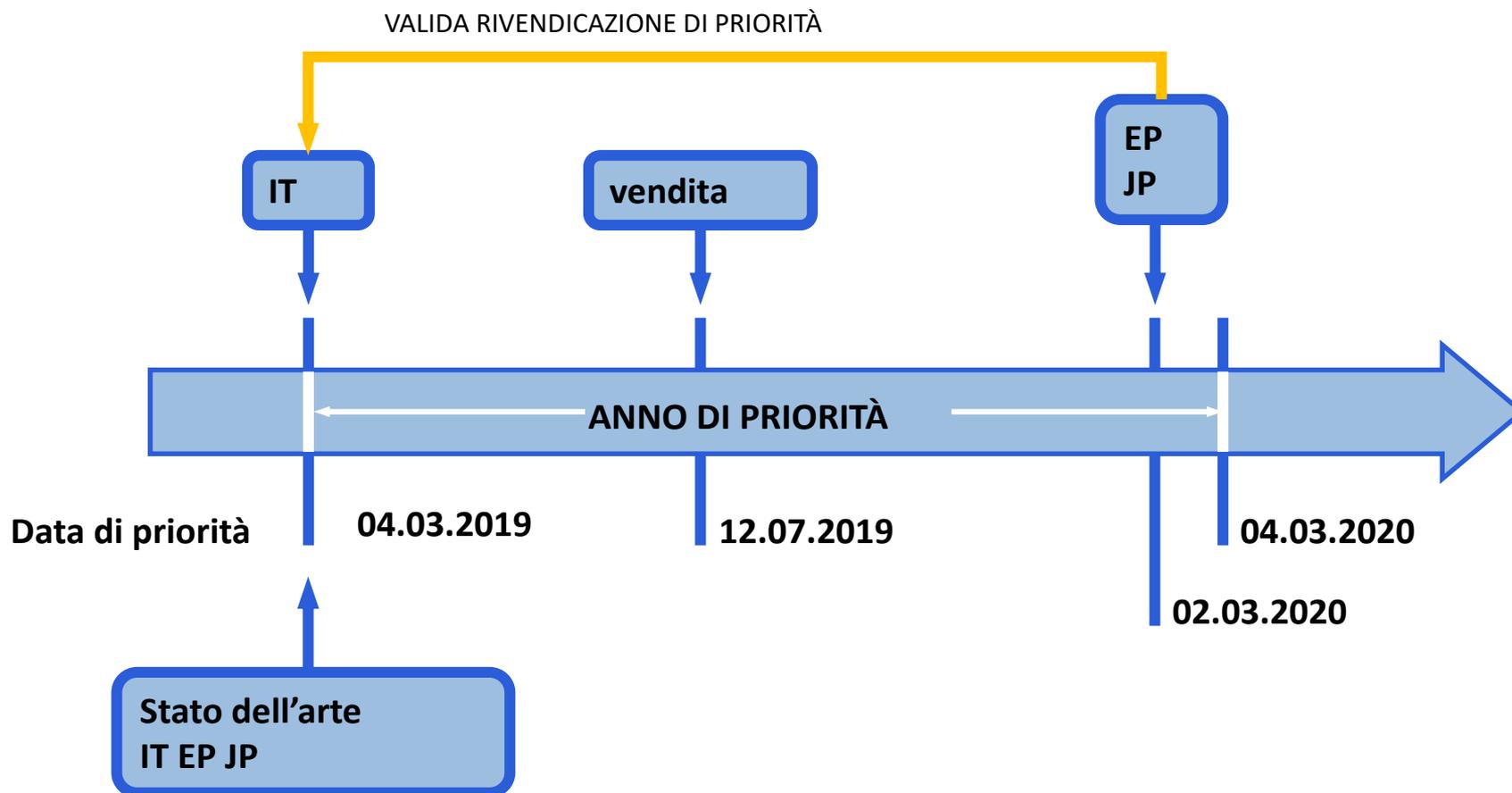
12 MESI DALLA DATA DI PRIMO DEPOSITO (DATA DI PRIORITÀ)

Se il diritto di priorità è validamente rivendicato, lo **STATO DELL'ARTE** è **FISSATO ALLA DATA DI DEPOSITO**.

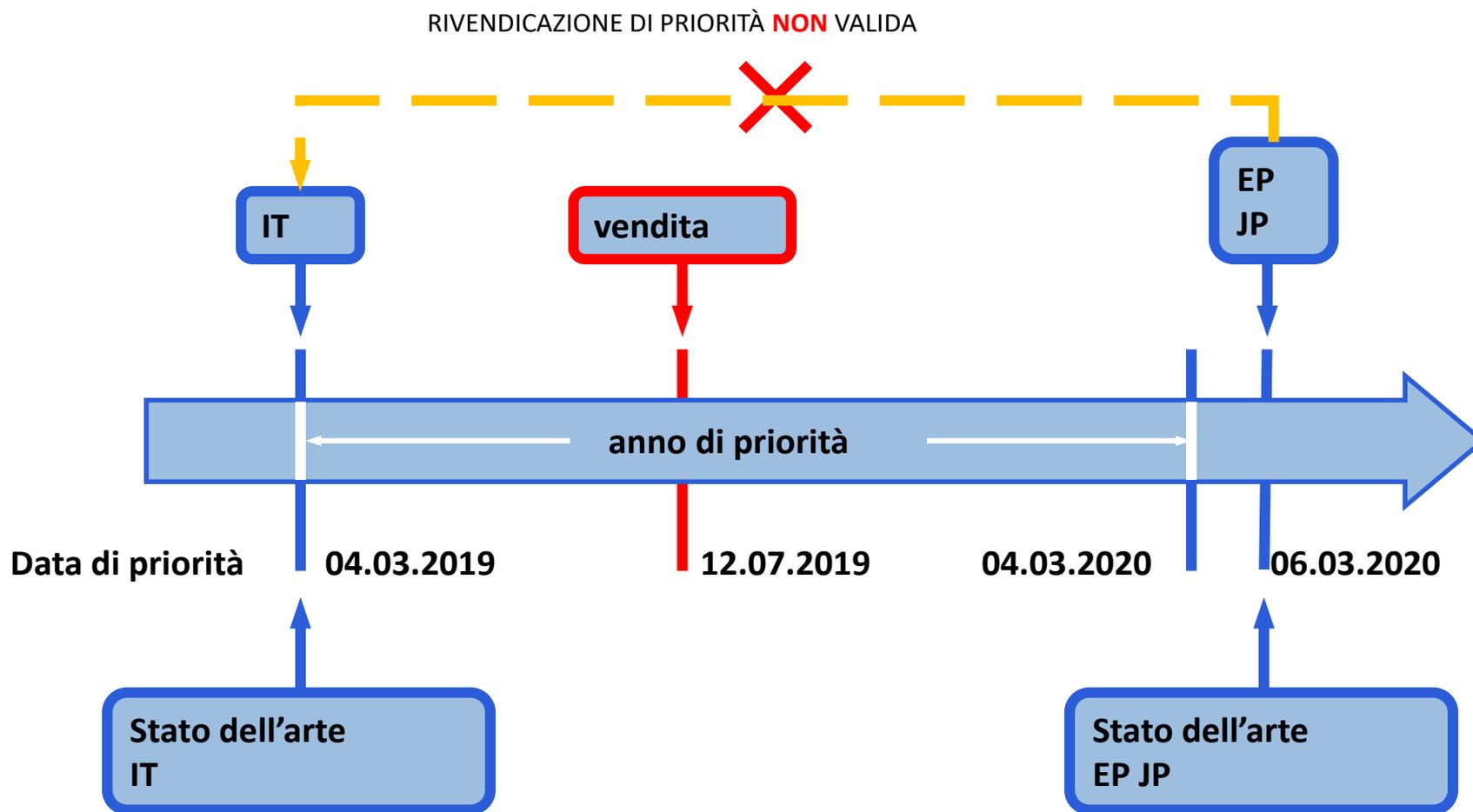


Le divulgazioni avvenute fra la data di priorità e la data effettiva di deposito non sono prese in considerazione per valutare i requisiti di brevettabilità (novità e attività inventiva)

Diritto di priorità: ESEMPI



Diritto di priorità: ESEMPI



Dove brevettare?



- Sedi produttive dei concorrenti
- Mercati di interesse
- Proprie sedi produttive

STRATEGIE DI BREVETTAZIONE: Esempi



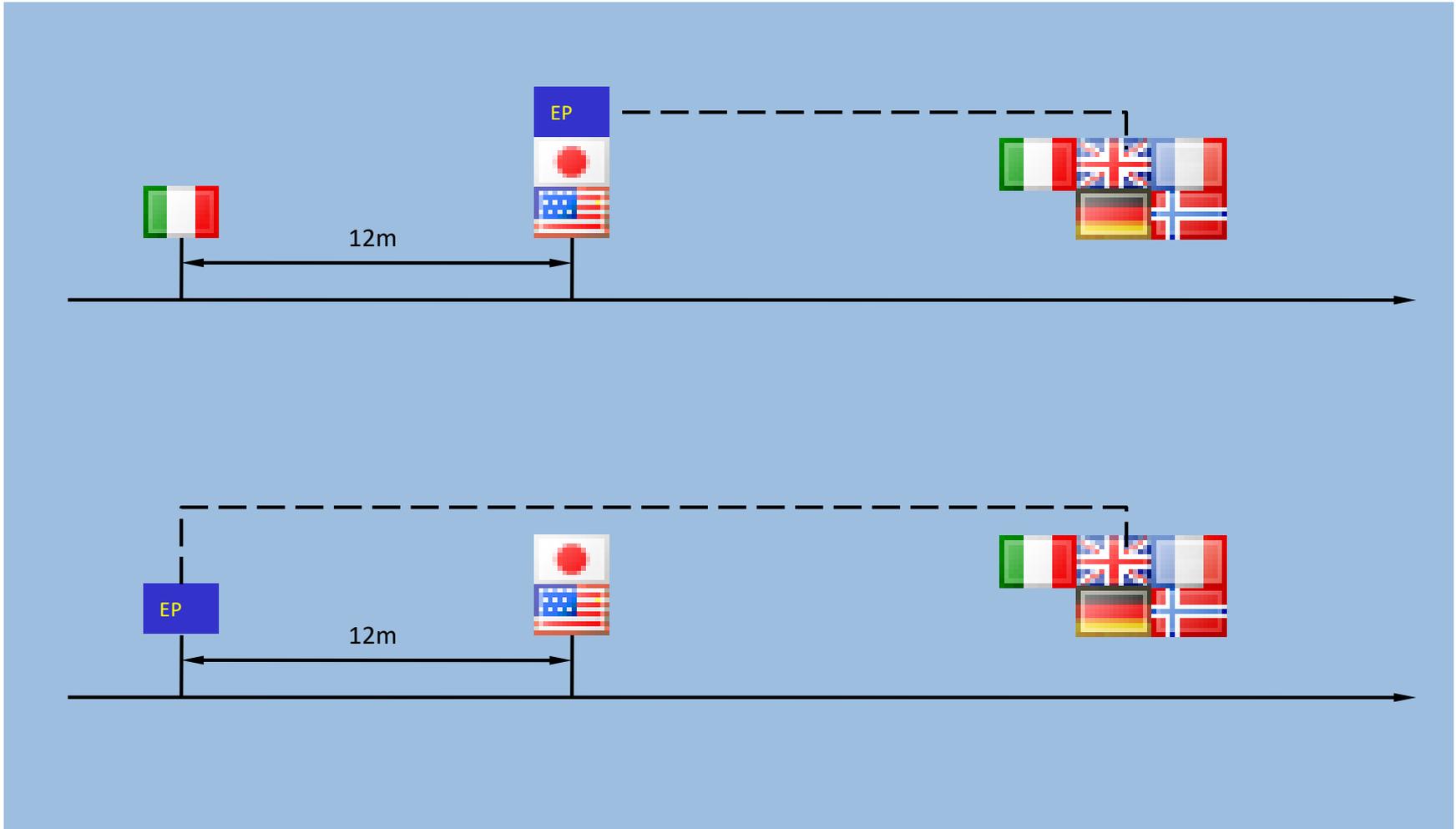
MAI!!



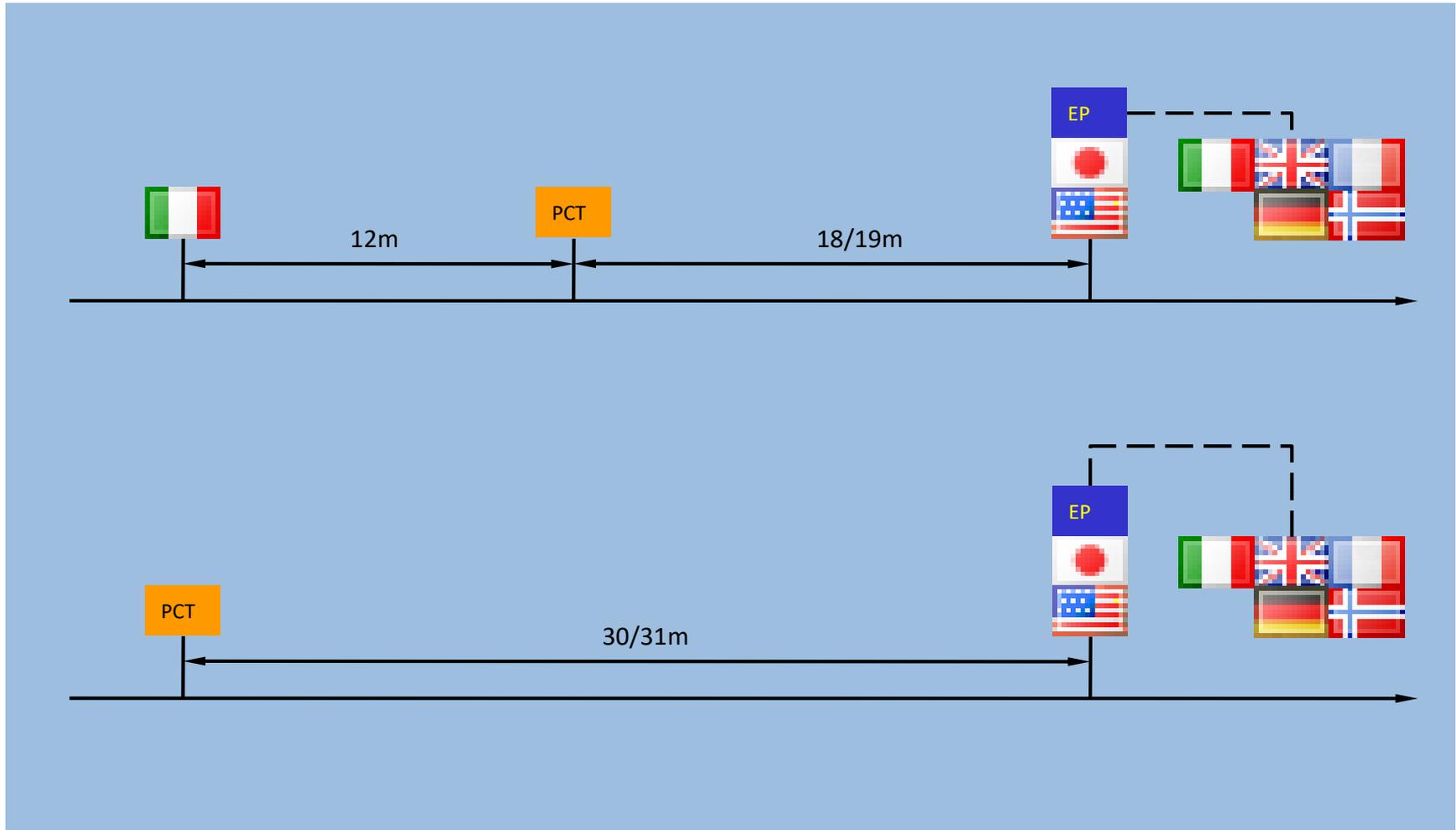
12m



STRATEGIE DI BREVETTAZIONE: Esempi



STRATEGIE DI BREVETTATURA: Esempi



Vantaggi di un primo deposito in Italia

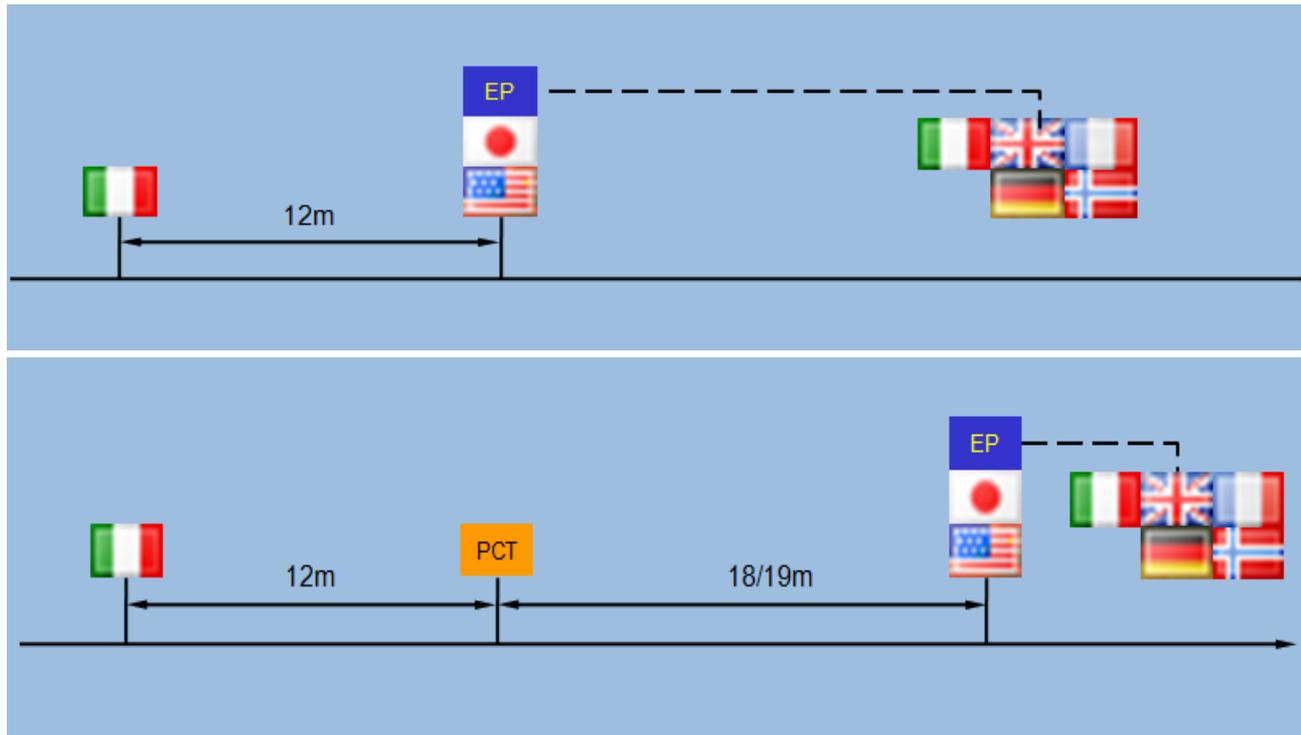


- L'UIBM, a seguito di un primo deposito di un brevetto di invenzione in Italia, fornisce entro 9 mesi un rapporto di ricerca emesso dall'EPO.
- **L'UIBM sostiene (al posto del Titolare) le spese relative alla tassa di ricerca EPO (circa 1.300 €)**

Vantaggi di un primo deposito in Italia



- Se il Titolare, entro il periodo di priorità, deposita una domanda di brevetto europeo o brevetto internazionale (PCT), non sostiene le spese della tassa di ricerca EPO





MODELLO DI UTILITA'



Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i **nuovi** modelli atti a conferire **particolare efficacia o comodità di applicazione** o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

Durata in ITALIA: 10 anni

MODELLO DI UTILITÀ - esempi



Radiatore con tasca per
vaschetta umidificatrice

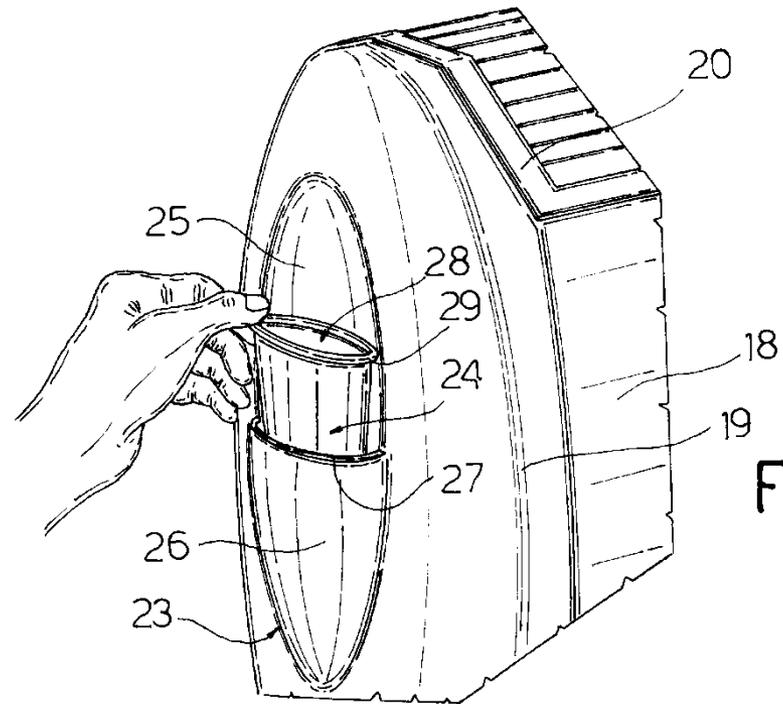


Fig. 2



Durata 6/10 anni dalla data di deposito della domanda, purché siano pagate le tasse di mantenimento (ad es: in Italia basta un rinnovo quinquennale)

Non rinnovabile

MODELLO DI UTILITÀ NEL MONDO



Non è presente in tutti i paesi del mondo (approssimativamente in **75 paesi del mondo**) e nei paesi in cui è presente non viene sempre definito con il termine “modello di utilità/utility model”

Esempi: in Australia si parla di “innovation patent”, in Malesia di “utility innovation”, in Francia di “utility certificate”, e in Italia di “utility model”.

Nella maggior parte dei paesi il modello di utilità può considerarsi come una seconda via di tutela per le invenzioni tecniche che non soddisfano gli stringenti criteri di brevettabilità che offre **un regime di protezione economico, rapido e senza costi di esame.**

MODELLO DI UTILITÀ IN EUROPA



Country	Petty patents or utility models
Albania	Yes
Armenia	Yes
Austria	Yes
Belarus	Yes
Bosnia Herzegovina	“consensual” patents
Bulgaria	Yes
Croatia	Yes
Czech Republic	Yes
Denmark	Yes
Estonia	Yes
Finland	Yes
France	Yes
Georgia	Yes
Germany	Yes
Greece	Yes

Country	Petty patents or utility models
Hungary	Yes
Ireland	Yes
Italy	Yes
Luxembourg	Yes
Moldova	Yes
Netherlands	Yes
Poland	Yes
Portugal	Yes
Romania	Yes
Russian Federation	Yes
Serbia	Yes
Slovak Republic	Yes
Slovenia	Yes
Spain	Yes
Turkey	Yes
Ukraine	Yes
Vatican	Yes



BANDO BREVETTI+



- Il 29 Luglio l'UIBM ha adottato un decreto di riapertura del bando BREVETTI+
- Risorse disponibili (rifi naziamento): € **25.000.000**
- (Ri)Apertura bando: **21 Ottobre 2020 - ore 12:00**
- Sino all'esaurimento delle risorse disponibili

A CHI SI RIVOLGE



SOGGETTI BENEFICIARI

- Micro, Piccole e Medie Imprese
 - Start-up Innovative
 - Imprese neo costituite da spin-off universitari
- Aveni **sedede legale e operativa in Italia**

Requisiti



Titolari o licenziatari di:

- Brevetto concesso in Italia dopo il 1 Gennaio 2017;
- Domanda di brevetto italiana depositata dopo il 1 Gennaio 2016 con RR non negativo
- Domanda di brevetto europeo o PCT depositata dopo il 1.1.2016 con RR non negativo, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

oppure

- Opzione o accordo preliminare di acquisto di un brevetto o di licenza rilasciato in Italia dopo il 1 Gennaio 2017

OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE



Realizzazione di un progetto di valorizzazione di un brevetto o domanda di brevetto

- Entità: Massimo 140 000 Euro
- Agevolazione fino all'80% delle spese ammissibili
- Agevolazione fino al **100%** delle spese ammissibili per spin-off universitari o per aziende la cui **sede operativa** (in cui si sviluppa il progetto di valorizzazione) sia ubicata in una delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, **Campania**, Puglia e Sicilia).
- Agevolazione in regime <<de minimis>>

Industrializzazione e ingegnerizzazione



Studio di fattibilità (individuazione materiali, definizione ciclo produttivo, analisi dei costi e dei relativi ricavi)

Progettazione Produttiva

Studio, Progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo

Realizzazione firmware per macchine controllo numerico

Progettazione e realizzazione software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto o del brevetto;

Test di produzione;

Produzione pre-serie (solo se funzionale ai test per il rilascio delle certificazioni);

Rilascio certificazioni di prodotto o di processo.



Servizi di IT Governance

Studi ed analisi per lo sviluppo di nuovi mercati geografici e settoriali

Servizi per la progettazione organizzativa

Organizzazione dei processi produttivi

Definizione della strategia di comunicazione, promozione e canali distributivi

Trasferimento tecnologico



Proof of concept

Due diligence

Predisposizione degli accordi di segretezza;

Predisposizione degli accordi di concessione in licenza del brevetto;

Costi dei contratti di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca sponsorizzati);

Contributo all'acquisto del brevetto (**solo per gli Spin Off e le start up innovative** iscritte nel registro speciale al momento della presentazione della domanda di accesso);

COME FARE - 1



ORE 12:00 del **21 Ottobre 2020**

(domande esaminate in ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento risorse)

Procedura telematica accessibile dal sito

<https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/brevetti/presenta-la-domanda>

Informazioni su:

<https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/brevetti>

COME FARE - 2



- **Registrarsi al sito Invitalia**
- Scegliere la misura (brevetti+) per accedere alla sezione dedicata alla presentazione della domanda
- Redigere la domanda compilando le diverse sezioni che potranno essere salvate per eventuali modifiche e firmare digitalmente i vari documenti da parte del legale rappresentante dell'azienda
- **facsimile della domanda e alcuni allegati sono già presenti sul sito:**

<https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/brevetti/presenta-la-domanda>



Fase istruttoria:

- Controllo dei requisiti formali
- Approfondimenti mediante incontro Impresa – Invitalia
- Comunicazione ammissione o meno della domanda

Fase di attuazione:

- Sottoscrizione dell'atto di concessione del contributo
- Contributo è da richiedere entro 18 mesi dalla sottoscrizione del contratto
- Verifica documentale dell'impresa attraverso un sopralluogo
- Erogazione saldo finale



VOUCHER 3I

VOUCHER 3I



- Beneficiari: **Start-up innovative**

Finanzia servizi di consulenza per:

1) Verifiche pre-deposito (2 000 Euro)

2) Redazione documentazione brevettuale e deposito domanda (4 000 Euro)

3) Estensione all'estero di domanda nazionale (6 000 Euro)



SPAZIO ALLE DOMANDE



THANKS
FOR YOUR ATTENTION