



Consigli pratici sulla Proprietà Intellettuale per PMI e Startup

Supported by:



Abstract

Il presente contributo è una **raccolta di indicazioni e approfondimenti su argomenti specifici** legati ad alcuni diritti di **Proprietà Intellettuale (PI)**, con l'intento di fornire delle informazioni pratiche e dare dei chiarimenti.

Gli approfondimenti sono **rivolti a coloro che in azienda si interfacciano con i consulenti esterni in PI** e sono chiamati a supportare i decisori aziendali nella scelta dei titoli di PI d'interesse, monitorare i percorsi amministrativi dei titoli di PI, confrontarsi con i consulenti esterni in PI sui momenti di presa di decisioni aziendali in merito alla strategia di PI da adottare.

Gli approfondimenti sono realizzati con il coinvolgimento di professionisti esperti e competenti del settore che sono in contatto regolare con aziende e studi di consulenza in PI, avendo così l'opportunità di riconoscere e comprendere le difficoltà ed incertezze da parte di aziende ed imprenditori sui temi della PI.

In sintesi, **gli approfondimenti riguardano:**

- La procedura di deposito di una domanda di brevetto in Italia;
- La tutela brevettuale all'estero e le modalità di estensione di una domanda di brevetto nazionale;
- Il brevetto con effetto unitario e le sue implicazioni per le piccole e medie imprese italiane;
- Il rapporto di ricerca, le informazioni al suo interno e le possibili azioni da istruire;
- La privativa del Disegno industriale e le sue principali caratteristiche;
- La tutela offerta dai Marchi d'Impresa.

Gli approfondimenti citati sono stati realizzati nell'ambito di **IP4Growth - Intellectual Property Program for Collaborative and Innovative SMEs**, progetto realizzato da **Fondazione Politecnico di Milano** e finanziato dall'**Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale - EUIPO** con l'obiettivo di promuovere e sensibilizzare le PMI italiane sul tema della Proprietà Intellettuale e sul suo ruolo chiave nella crescita e sviluppo competitivo delle PMI.

Fondazione Politecnico di Milano nasce nel 2003 per volontà del Politecnico di Milano, delle principali istituzioni della città e della Regione Lombardia, con il supporto di alcune importanti realtà imprenditoriali. Fondazione contribuisce a innovare e a sviluppare il contesto economico produttivo del Paese operando per rendere più efficace il rapporto tra Politecnico e Imprese, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni, attraverso il supporto professionale, anche su scala internazionale, alle attività di ricerca, formazione e terza missione del Politecnico di Milano.

Per ulteriori chiarimenti e riferimenti alle nozioni di base dei titoli di PI, si rimanda all'ampia documentazione e guide disponibili in rete ad opera delle autorità competenti (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Ufficio Europeo dei Brevetti-EPO, Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale-EUIPO e Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale-WIPO), nonché ai materiali formativi disponibili sul sito di progetto IP4Growth, www.ip4growth.it.

Indice

Il Progetto IP4Growth	9
Il brevetto unitario: limiti e opportunità	13
Come leggere ed interpretare un rapporto di ricerca?	23
La tutela dell'industrial design	31
La tutela giuridica dei marchi: nozioni di base e trend di deposito	37
Come ottenere la tutela brevettuale in Italia?	45
Come ottenere la tutela brevettuale all'estero?	51

Il Progetto IP4Growth

Il progetto IP4Growth

IP4Growth - Intellectual Property Program for Collaborative and Innovative SMEs (“Programma sulla Proprietà Intellettuale per Piccole e Medie Imprese collaborative ed innovative”) è un progetto di sensibilizzazione per stimolare le Piccole e Medie imprese (PMI) italiane sul tema della Proprietà Intellettuale e sul suo ruolo chiave nell’agevolare la realizzazione di progetti di innovazione e collaborativi, tramite un programma di workshop online ed eventi in presenza a Milano.

Il Progetto ha una durata di **12 mesi** (da Settembre 2023 a Settembre 2024) ed è finanziato dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, EUIPO, GR/003/23, Strand C, Small and Medium Enterprises-SMEs, GA Numero 1320230016.

Il beneficiario della sovvenzione è [Fondazione Politecnico di Milano](#).

Destinatari

Il Progetto si rivolge alle **Piccole e Medie Imprese Italiane**. Nell’ambito delle PMI sono riconosciuti i seguenti sottogruppi d’interesse: startup, spin-off e imprese innovative, imprese distinte in base al settore di appartenenza, imprese con componente femminile, imprese solite alla collaborazione con enti di ricerca ed università.

Obiettivi Generali

- **(GO-1)** Rafforzare la consapevolezza della **Proprietà Intellettuale** nelle PMI Italiane come **fattore amplificatore della loro creatività e capacità di reazione alle attuali e future sfide globali**, favorendo lo sviluppo di soluzioni innovative e più sostenibili;

- **(GO-2)** Accrescere la conoscenza e sensibilità sui **diritti di Proprietà Intellettuale** nelle PMI Italiane, come **fattori abilitanti per perseguire ed implementare in modo efficiente progetti di innovazione collaborativi** con più partner, secondo approcci di *open innovation*;

- **(GO-3)** Promuovere le basi dei **diritti di Proprietà Intellettuale e il rispetto dei diritti IP altrui** per diffondere e consolidare il **messaggio della Proprietà Intellettuale nella cultura aziendale e nella mentalità di imprenditori, titolari d’impresa e dirigenti**.

Obiettivi Specifici (SO)

- **SO-1.** Promuovere i fondamenti dei diritti di Proprietà Intellettuale tramite **un programma di eventi di sensibilizzazione** dedicati ad una varietà di temi e **centrati sul valore dei diritti IP a supporto della crescita e del vantaggio competitivo delle imprese**;

- **SO-2.** **Ispirare le PMI Italiane** ad acquisire maggiore confidenza e sicurezza nei vantaggi dei diritti di Proprietà Intellettuale, tramite **una raccolta di storie, casi di successo e testimonianze su soluzioni innovative sostenibili e/o digitali sviluppate da altre aziende che già sfruttano i diritti IP per rilanciare la loro competitività**;

- **SO-3.** **Coinvolgere enti a livello locale e nazionale** (associazioni industriali, camere di commercio, reti d’impresa), regolarmente impegnati a stimolare la competitività delle imprese, **su temi dei diritti di Proprietà Intellettuale e sui loro benefici a livello aziendale e imprenditoriale**.

Per maggiori informazioni sul Progetto e i suoi output, si rimanda al sito di progetto www.ip4growth.it



Il brevetto unitario: limiti e opportunità

Il brevetto unitario: limiti e opportunità

Il **brevetto con effetto unitario**, entrato in vigore il 1° giugno 2023, è un titolo di privativa europeo che ha, per il momento, validità nei 17 Stati che hanno ratificato l'Accordo sul **Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB)**. A questi Paesi se ne potranno aggiungere altri otto (Cipro, Grecia, Irlanda, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Ungheria), che sono quelli che partecipano alla cooperazione rafforzata ma che non si sono ancora avvalsi dello strumento di ratifica.

Il TUB detiene una giurisdizione esclusiva sulle azioni di contraffazione, nullità ed accertamento negativo di contraffazione che riguardano sia i brevetti unitari sia quelli europei per i quali non è stata richiesta la procedura di opt-out (ovvero di rinuncia alla giurisdizione).

Il **processo di ottenimento del titolo unitario** è piuttosto semplice: è richiesto dal titolare del brevetto europeo, tramite un modulo online (reperibile sul sito web dell'EPO <https://www.epo.org/en/applying/forms>), entro un mese dalla pubblicazione della concessione dello stesso.

Vediamo ora quali sono i **pro e i contro del titolo unico**.

Un primo vantaggio è senz'altro la riduzione degli importi delle tasse di mantenimento annuali.

Dal grafico 1 si evince che il brevetto unitario è più conveniente rispetto ad un brevetto europeo convalidato nei 17 Stati in cui vige il titolo unitario oppure nei 25 Paesi della cooperazione rafforzata.

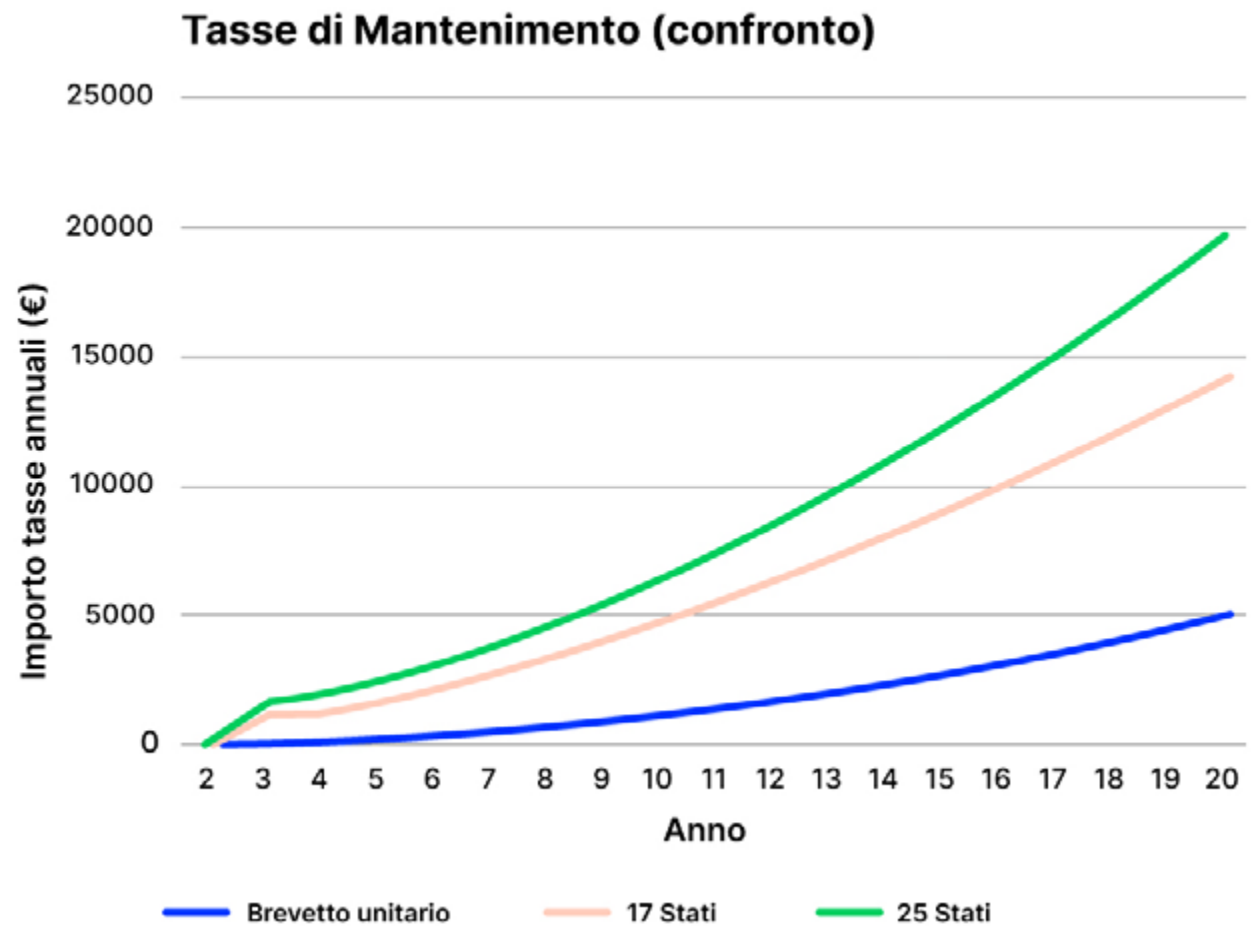


Grafico 1 – Confronto degli importi delle tasse annuali di mantenimento.

I Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Svezia. Aggiornamento marzo 2024, riferimento <https://www.epo.org/en/applying/european/unitary/unitary-patent>

Un ulteriore beneficio è il pagamento in un'unica soluzione e quindi non frammentata tra i vari Paesi di convalida, evitando così i costi degli agenti locali.

Grazie all'avvento del tribunale unificato, sarà possibile effettuare un'unica azione legale (contraffazione, nullità) che sarà applicabile in tutti gli Stati aderenti al TUB.

Di contro, un brevetto unitario potrebbe essere revocato in tutti i Paesi con un'unica azione.

Inoltre, le spese per le dispute legali sono piuttosto ingenti: un'azione di nullità di un brevetto implica un costo di 20.000 €, mentre l'ammontare di una causa di contraffazione è di 11.000 €, a cui deve essere sommato un importo variabile tra 0 € e 325.000 € in funzione del valore della causa.

Oltre a ciò, i tempi della procedura sono piuttosto ridotti (6 mesi per le cause di nullità e 9 mesi per quelle

di contraffazione) e questo incide notevolmente sui costi (gli onorari dei professionisti saranno elevati).

Ora si pone, però, la fatidica questione: **si tratta di un sistema utile per le PMI?**

Le condizioni attuali propendono per dire di no.

In **termini numerici**, vale la pena ricordare che la percentuale di brevetti EP attribuibili alle PMI è mediamente contenuta e altrettanto è il numero di PMI che detengono brevetti: si tratta di percentuali molto basse come risulta dal grafico 2.

Inoltre, le **tasse annuali** dovute sono uguali per tutti, attualmente non c'è una distinzione per tipologia di impresa (startup, PMI o multinazionale).

Da considerare è anche la nazionalità dei titolari dei brevetti EP: il 54% proviene da Paesi extra-UE. Per le nazioni il cui tessuto industriale è costituito

essenzialmente da PMI (con una % variabile tra il 30 e il 40%), il sistema unitario, con **l'ingresso di una notevole quantità di brevetti** (ovvero di titoli di sfruttamento commerciale di prodotti, processi e tecnologie in condizioni di esclusiva e quindi in definitiva 'vincoli' da evitare), potrebbe influire negativamente sulla capacità innovativa, lo sviluppo tecnologico e la competitività economica in quei settori tecnici (per es. telecomunicazioni) dove le multinazionali detengono una quota dominante.

% di brevetti EP per tipologia di titolare

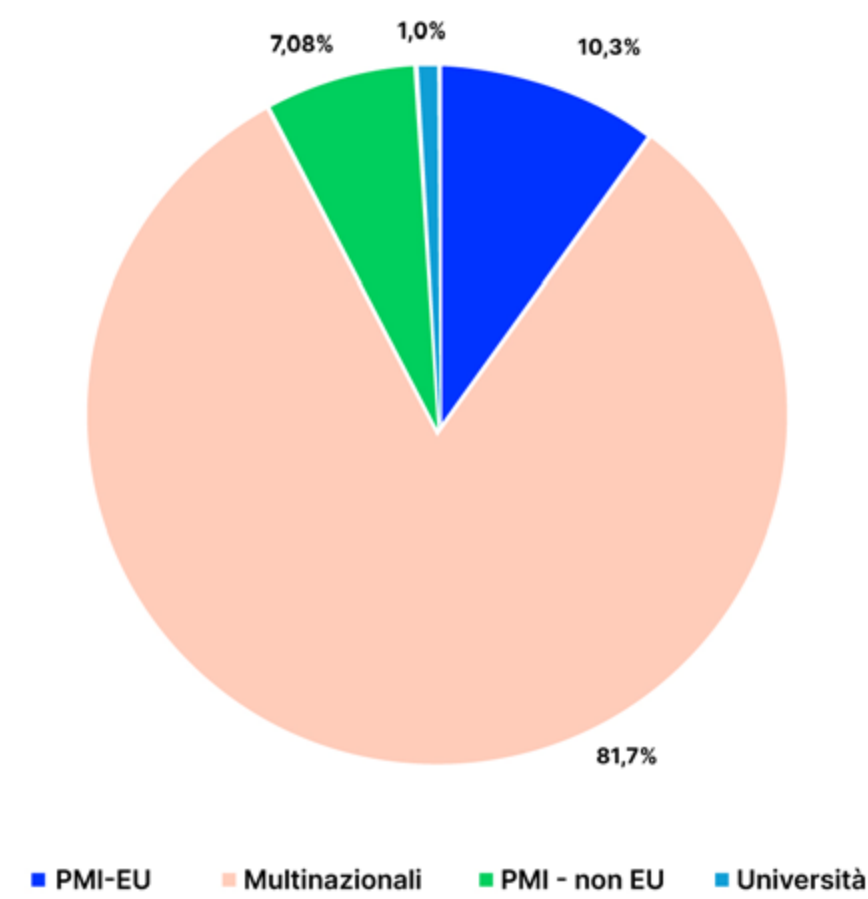


Grafico 2 – % di brevetti europei per applicant (fonte: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3600384)

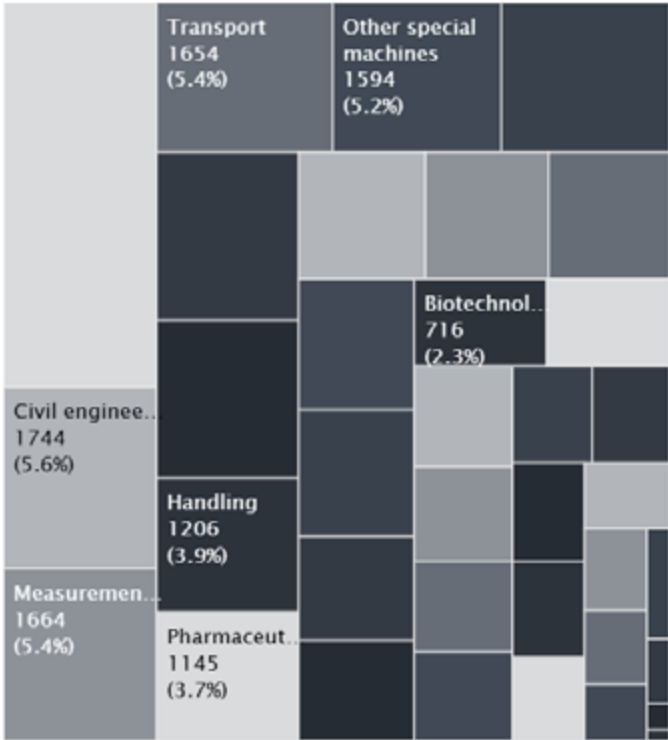
Box 1 – Sitografia e riferimenti bibliografici di approfondimento

Il sito web dell'EPO è ricco di notizie e statistiche sull'utilizzo del sistema unitario (<https://www.epo.org/en/about-us/statistics/statistics-centre#/unitary-patent>). Attualmente (marzo 2024) le richieste ricevute sono oltre 22 mila, con ben oltre 21.600 registrazioni (oltre il 97%).

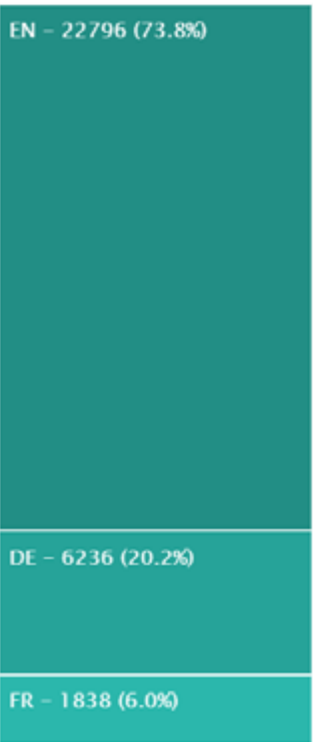
Status of registration



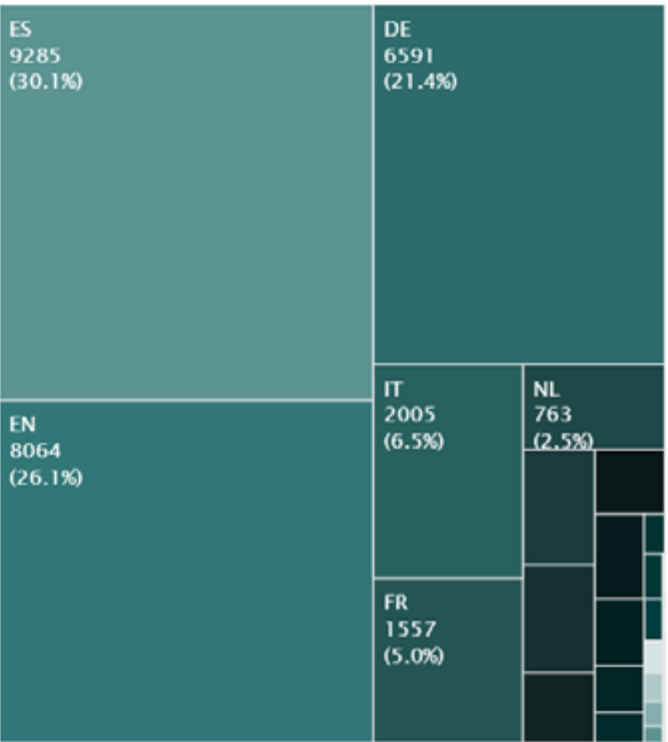
WIPO's technology fields (IPC)



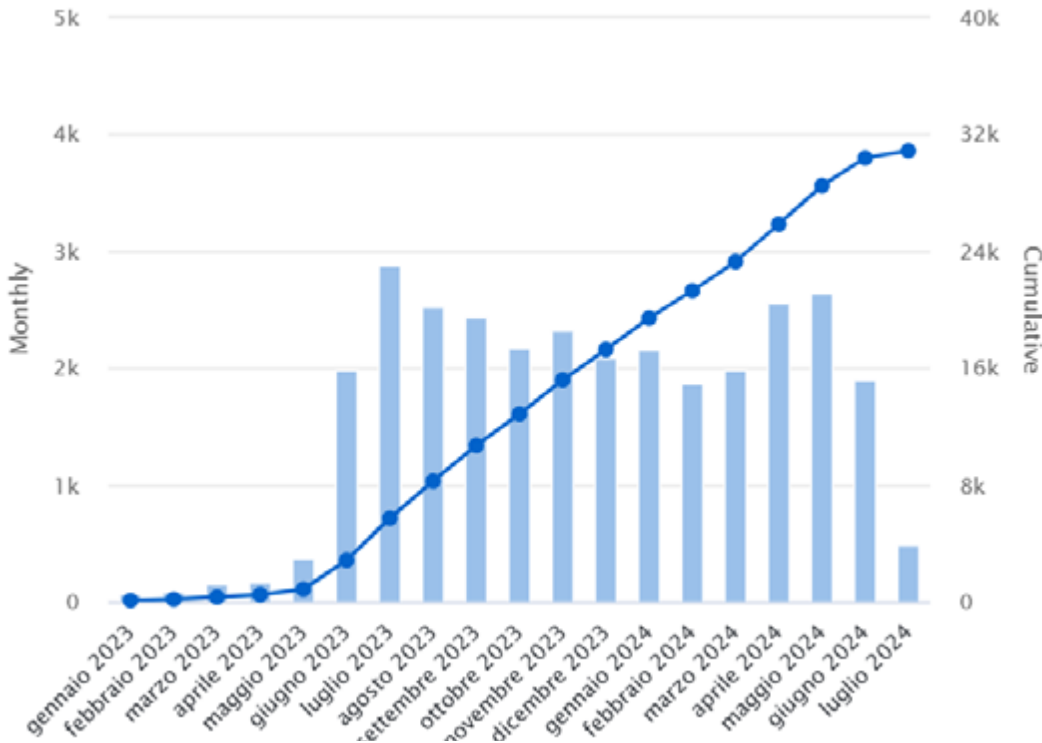
Procedural language



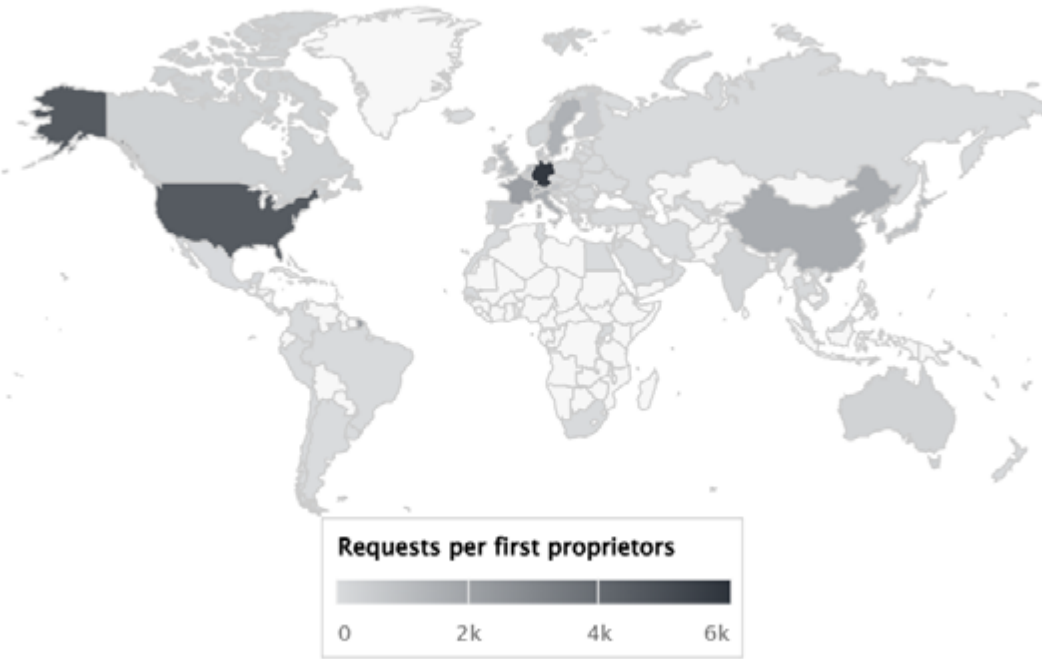
Translation language



Evolution of requests received



Origin of proprietors (first named on requests received)



Altro sito web utile da consultare è quello del Tribunale Unificato dei Brevetti: <https://www.unified-patent-court.org/en>

Box 2 – Riferimenti bibliografici di approfondimento

Per quanto riguarda le procedure e le strategie brevettuali:

- M. Barbieri, Il brevetto unitario e la richiesta di opt-out: procedura e strategie per l'università. Netval Working Paper n. 1/23 https://netval.it/wp-content/uploads/2023/06/Wp-Netval-1_2023_Brevetto-unitario-e-opt-out.pdf

- N. Galli, Vademecum sulla tutela brevettuale unitaria. https://www.regione.toscana.it/-/vademecum_sulla_tutela_brevettuale_unitaria

**Come leggere ed
interpretare un
rapporto di ricerca?**

Come leggere ed interpretare un rapporto di ricerca

Il rapporto di ricerca è un documento rilasciato da un ufficio brevetti nazionale o sovranazionale, che è stato deputato ad esaminare una domanda di brevetto.

Dove è possibile reperirlo? Nelle pubblicazioni EP e PCT contrassegnate con la sigla A1, A3 e A4 ma anche in domande nazionali depositate in Italia, Belgio, Francia, Olanda e Lussemburgo. Rapporti di ricerca **supplementari** possono essere pubblicati per le domande europee derivanti da PCT che non sono stati esaminati dall'EPO (per es. US), mentre rapporti di ricerca **aggiuntivi** possono essere effettuati qualora siano stati emessi rapporti di ricerca incompleti (per mancanza di unità d'invenzione rilevata in fase PCT) oppure qualora siano modificate le rivendicazioni in fase di estensione internazionale (PCT) o regionale

europea.

Per quanto concerne i titoli nazionali, l'**UIBM pubblica il fascicolo completo (v. Figura 1)** solo dopo la concessione (<https://www.uibm.gov.it/bancadati/>), anche se non in tutti i brevetti è allegato il rapporto di ricerca.

Domanda di Brevetto per invenzione industriale numero 102021000018314 depositata il 12/07/2021	
Informazioni generali	
Stato domanda	Concessa
Tipo domanda	Ordinaria
Numero domanda	102021000018314
Data presentazione	12/07/2021
Data deposito	12/07/2021
Data pubblicazione	12/01/2023
Numero concessione	102021000018314
Data concessione	12/09/2023
Tipo deposito	DEPOSITO ON LINE
Titolo	DEFLEMMATORE PER UN GENERATORE DI VAPORE REFRIGERANTE PER MACCHINE TERMICHE AD ASSORBIMENTO, E RELATIVO GENERATORE COMPRENDENTE UN TALE DEFLEMMATORE
Anticipata accessibilità al pubblico (mesi)	NO
Documentazione della domanda depositata	
Documentazione del brevetto concesso	

Figura 1 – Schermata relativa al brevetto n.102021000018314 (Fonte: UIBM).

Un **esempio di rapporto di ricerca** pubblicato per una domanda di brevetto italiano è riportato nella Figura 2

Il rapporto di ricerca è un documento piuttosto schematico e pubblicato sotto forma di tabella, che contiene informazioni sui risultati della ricerca eseguita dall'esaminatore.

DOCUMENTI CONSIDERATI DI RILIEVO			3
Categoria	Citazione del documento con indicazione, se appropriata, delle parti rilevanti	Rivendicazioni rilevanti	CLASSIFICAZIONE DELLA DOMANDA (IPC)
A	DE 10 2018 105877 B3 (PRECITEC GMBH & CO KG [DE]) 28 February 2019 (2019-02-28) * paragraphs [0001], [0004], [0009], [0033], [0035], [0036], [0039] - [0041], [0046]; figures 1,2 *	-12	INV. G01B9/02 B23K26/03 B23K26/70
A	WO 2010/092533 A1 (ECOLE POLYTECH [CH]; DEPEURSINGE CHRISTIAN [CH] ET AL.) 19 August 2010 (2010-08-19) * pages 8,12,17; figures 4,7 *	-12	
A	US 2016/059350 A1 (SCHOENLEBER MARTIN [DE] ET AL) 3 March 2016 (2016-03-03) * paragraphs [0081] - [0083] *	-12	4
X	US 2012/327393 A1 (MATSUDO TATSUO [JP] ET AL) 27 December 2012 (2012-12-27)	1	
A	* paragraphs [0003], [0029], [0034], [0041] - [0048]; figures 1-5 *	-10,12	
2			CAMPI TECNICI RICERCATI (IPC) G01B B23K
Questo rapporto di ricerca è stato redatto sulla base di tutte le rivendicazioni			
Munich		Data di completamento della ricerca 9 July 2021	Esaminatore Biedermann, Benjamin
CATEGORIA DEI DOCUMENTI CITATI			
X : di particolare rilevanza se considerato singolarmente Y : di particolare rilevanza se combinato con un altro documento della stessa categoria A : informazione generica O : divulgazione orale P : documento intermedio T : teoria o principio alla base dell'invenzione E : documento brevettuale antecedente, ma pubblicato dopo e alla data di deposito D : documento citato nella domanda L : documento citato per altre ragioni & : membro della stessa famiglia di brevetti, documento corrispondente			

riferimento la prior art citata.

Infine, nella quarta colonna [4] sono riportati i codici IPC (a livello di sottogruppo) in cui è stata classificata l'invenzione in esame e i campi tecnici ricercati dall'esaminatore (codici IPC a livello di sottoclasse).

Le definizioni delle categorie in cui sono descritti i documenti di prior art sono specificate nella tabella 1.

Più precisamente si tratta di un elenco di documenti (non solo brevettuali ma anche tecnici e/o scientifici) che l'esaminatore ha ritenuto essere rilevanti per uno o più requisiti di brevettabilità (novità, attività inventiva).

La prima colonna, indicata in Figura 2 con il numero [1], riporta una **serie di lettere che corrispondono ad una o più categorie**, la cui definizione è descritta nella tabella 1.

Nella seconda colonna [2] sono elencati i numeri di pubblicazione dei documenti citati, con l'indicazione dei paragrafi e delle figure, che hanno indotto l'esaminatore a citarli per una probabile analogia con quanto descritto e rivendicato nella domanda di brevetto in esame.

La terza colonna [3] precisa a quali rivendicazioni fa

CATEGORIA	DEFINIZIONE
X	Documenti rilevanti per la novità e/o l'attività inventiva
Y	Documenti rilevanti per l'attività inventiva
A	Documenti che descrivono lo stato della tecnica ma non sono considerati pregiudizievoli per i requisiti di brevettabilità
P	Documenti pubblicati dopo la data di priorità ma prima della data di deposito della domanda in esame
E	Documenti pubblicati dopo la data di deposito della domanda in esame ma aventi una data di deposito o di priorità prima della data di deposito della domanda in esame
T	Documenti che spiegano le basi teoriche
O	Si riferiscono a divulgazioni orali

Tabella 1 – Definizione delle categorie di documenti citati nel rapporto di ricerca

Nella pratica si trovano spesso documenti nelle categorie A, X e Y o contrassegnati con la lettera **D**, che significa che il documento era presente nella descrizione della domanda di brevetto, nelle varie combinazioni (D,A; D,X; D,Y). I documenti **Y** sono sempre almeno due, perché è dalla combinazione delle caratteristiche tecniche di entrambi che risulta mancanza di attività inventiva.

La situazione più favorevole è ottenere un rapporto di ricerca con tutte A.

Negli altri casi sarà necessario emendare le rivendicazioni oppure spiegare in dettaglio le motivazioni per cui i documenti citati non sono pertinenti.

È, comunque, sempre necessario fare riferimento a quanto enunciato nell'opinione scritta dell'esaminatore per comprendere i motivi che hanno indotto l'esaminatore.

Rapporti di ricerca parziali si possono ottenere qualora:

- Siano presenti rivendicazioni indipendenti nella domanda in esame;
- Le rivendicazioni non siano chiare;
- Sia rilevata mancanza di unità inventiva.

¹L'opinione scritta è il documento in formato narrativo redatto dall'Ufficio Brevetti competente in cui l'esaminatore fornisce dei commenti sulla domanda di brevetto presentata e chiarisce perché dal suo punto di vista i documenti citati nel Rapporto di Ricerca risultano rilevanti per i requisiti di brevettabilità, fornendo così un parere di sintesi sulla brevettabilità o meno dell'invenzione.

Box – Per ulteriori approfondimenti si possono consultare le seguenti pubblicazioni disponibili gratuitamente su Internet:

Giammarioli, M. V. Primiceri – **Come leggere il rapporto di ricerca:** https://www.soc.chim.it/sites/default/files/chimind/pdf/2016_9_4191_on.pdf

M. V. Primiceri – **Come leggere e scrivere un brevetto** - <https://puncartesiano.it/pubblicazioni/come-scrivere-un-brevetto/>

K. Loveniers, **How to interpret EPO search reports** - <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0172219016300631>

La tutela dell'industrial design



La tutela dell’industrial design

Il Disegno industriale (in inglese *industrial design right*) è la privativa che tutela l’aspetto esteriore di un intero prodotto o di una sua parte, come risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento. Generalmente, l’espressione disegno industriale è impiegata per forme bidimensionali, mentre quella di

modello per forme tridimensionali. Disegni e modelli industriali possono essere tutelati con dei diritti di privativa *ad hoc* a livello nazionale, comunitario e internazionale. Nella tabella che segue sono riassunti i punti salienti della normativa italiana e comunitaria.

Requisiti	Durata della protezione	Periodo di grazia	Tipologia di deposito	Differimento della pubblicazione
Novità e carattere individuale	5 anni rinnovabili per più periodi fino a un massimo di 25 anni	Sì (un anno)	Singolo o multiplo (fino a un massimo di 100 modelli)	12 o 30 mesi

Mentre il **design comunitario** (amministrato dall’[EUIPO](#)) è un titolo unico valido nei 27 Paesi dell’unione europea, quello **internazionale** (con 79 membri e 96 Paesi) è un fascio di titoli che derivano da una singola procedura ma la cui concessione è subordinata a quanto stabilito dalla legislazione di ogni Stato designato.

La procedura internazionale è più semplice e meno costosa rispetto ai singoli depositi nazionali: all’atto della domanda è però necessario selezionare le parti contraenti, pagando una tassa il cui importo è calcolato in funzione del numero di Stati designati.

L’ufficio internazionale ([WIPO](#)) esegue un esame formale e nel caso in cui non siano sollevate obiezioni, procede con la registrazione e la pubblicazione del disegno/modello nel bollettino ufficiale. La registrazione internazionale avrà lo stesso effetto di una domanda depositata presso gli uffici nazionali di ciascun Paese indicato.

Come in Europa, **è possibile effettuare un deposito singolo o multiplo** (fino a 100 modelli, purché appartengano alla stessa classe della [Classificazione di Locarno](#)) e richiedere il differimento della

pubblicazione di un massimo di 12 o 30 mesi.

La successiva fase di esame sostanziale dipende dalla legislazione del Paese designato: per esempio negli Stati Uniti, l’[USPTO](#) richiede che il disegno/modello sia nuovo, originale, ornamentale e riferito ad un articolo di manifattura e che sia descritto e rivendicato nella domanda di deposito. Nel caso di modelli multipli, l’USPTO potrebbe anche sollevare obiezioni di mancanza di unicità, chiedendo di suddividere la domanda originale in più depositi.

Ciò detto, è importante sapere sin da subito in quali Stati estendere la tutela per definire bene la struttura della domanda di registrazione, evitando così di incorrere in future e successive obiezioni, nonché rifiuti da parte degli uffici nazionali.

Per quanto riguarda le procedure di deposito, quelle online sono le più semplici, economiche e rapide nell’esecuzione e nella trasmissione.

Per esempio, la registrazione per via telematica all’UIBM consente un risparmio di spesa del 50% sui diritti di deposito rispetto alla procedura cartacea,

che può essere presentata presso una Camera di Commercio o spedita all'UIBM tramite servizio postale.

Prima del deposito è consigliabile effettuare una ricerca di anteriorità con l'ausilio di banche dati (v. Box 2) per verificare la sussistenza dei requisiti.

Riferimenti bibliografici

Per un approfondimento sul deposito e la valutazione dei disegni modelli: Le Guide di PuntoCartesiano – Il Design <https://puncocartesiano.it/pubblicazioni/il-design/>

Box 1 – Presentazione delle domande di registrazione

Il portale per depositare una domanda per disegno/modello industriale in Italia è reperibile al seguente sito web: <https://servizionline.uibm.gov.it/deposito-online-new/pubblica/index.html>

I moduli per il deposito cartaceo sono accessibili a questo link: <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-titoli/modulistica-per-il-deposito-cartaceo/227-modulistica-deposito-cartaceo/2036652-disegni-e-modelli-nuovo>

Per depositare disegni o modelli comunitari, occorre fare riferimento al sito web dell'EU IPO <https://www.euipo.europa.eu/it/designs/how-to-apply/apply-now>

La WIPO ha predisposto il sistema **eHAGUE**, che comprende vari servizi, oltre al deposito, quali i rinnovi, e un modulo per il calcolo delle tasse: <https://hague.wipo.int/#/landing/home>

Box 2 – Banche dati per la valutazione della prior art

UIBM: <https://www.uibm.gov.it/bancadati/> Cliccare su Ricerca → Ricerca per combinazione di criteri → Disegni e modelli



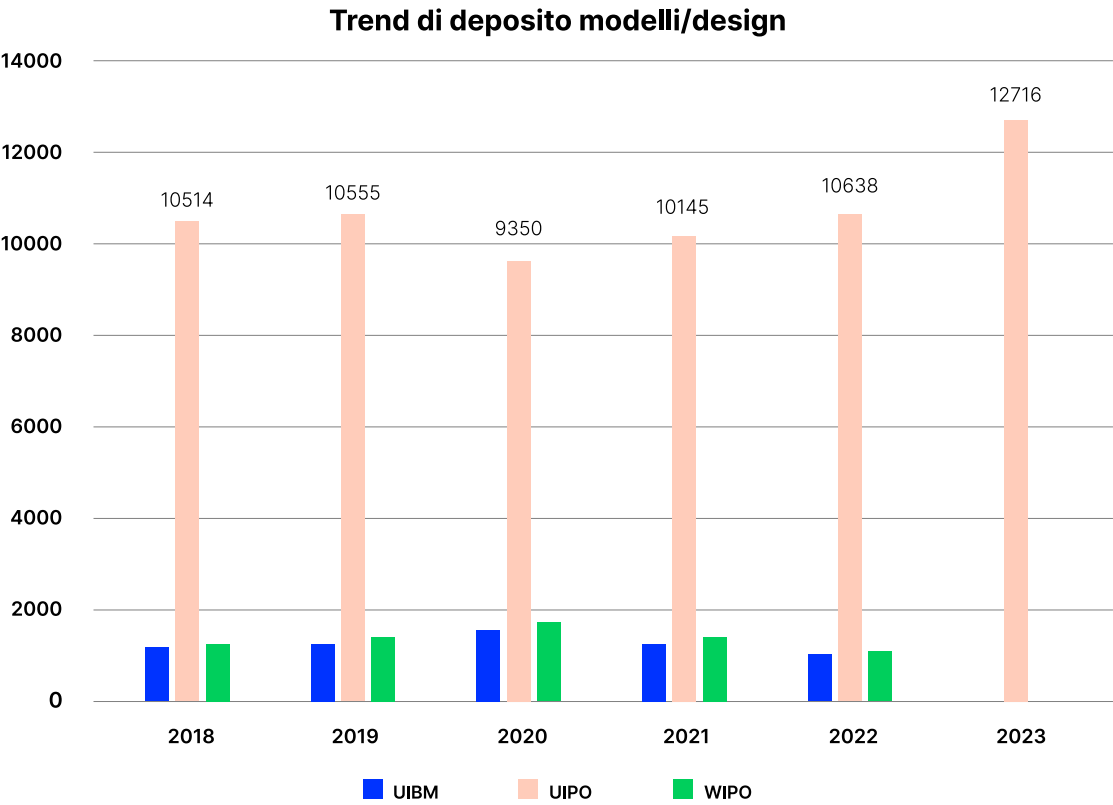
EU IPO (**DESIGNview**): <https://www.tmdn.org/tmdsview-web/#/dsview>

WIPO (**Global Design Database**): <https://designdb.wipo.int/designdb/en/>

Box 3 – Statistiche di deposito

Nel 2022 sono state depositate in Italia 1.069 domande di brevetto per disegno/modello, con una diminuzione dell'11% rispetto all'anno precedente.

La stessa tendenza di decrescita si osserva per i depositi internazionali dall'Italia, mentre una tendenza opposta si ha per i disegni comunitari, dove l'Italia si attesta nelle prime posizioni per numero di depositi.



**La tutela giuridica
dei marchi:
nozioni di base e
trend di deposito**

La tutela giuridica dei marchi: nozioni di base e trend di deposito

I marchi sono i titoli di proprietà industriale più amati dagli imprenditori italiani.

Nel 2023 sono state depositate complessivamente 63.433 domande con un incremento del 4% rispetto all'anno precedente (v. Tabella 1 - Box 3). Il numero di depositi presso le Camere di Commercio è rimasto pressoché invariato e si attesta intorno al 28%.

A livello comunitario si è registrato nel 2022 un numero totale di depositi pari a 174.152, di cui 140.930 diretti e 33.222 internazionali, in diminuzione rispetto al 2021 (v. Grafico 1 – Box 3).

Il 99% dei depositi è stato effettuato con procedura online.

Il numero totale delle domande esaminate entro il 2022 è stato pari a 171.752, mentre quelle registrate hanno raggiunto quota 165.062. Il tempo medio necessario per la registrazione è stato di 3,5 mesi. Il numero di ricorsi è stato inferiore rispetto al 2021, con un calo del 7,03%.

Anche a livello internazionale si è rilevato un decremento del numero di depositi nel 2022 rispetto all'anno precedente (v. Grafico 2 – Box 3)

Prima del deposito è consigliabile effettuare una ricerca di anteriorità con l'ausilio di banche dati (v. Box 2) per verificare che non siano stati registrati marchi identici o simili per prodotti e/o servizi identici o affini.

I requisiti di registrazione sono: novità, capacità distintiva e liceità (così come specificato dagli articoli 12, 13 e 14 del Codice di proprietà Industriale).

La novità considera l'identità o la somiglianza ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi oppure già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna o nome a dominio usato nell'attività economica da altri (art. 12 CPI). Tutto ciò per evitare che si possa generare un rischio di confusione per il pubblico.

Una verifica di novità deve essere eseguita anche nei nomi a dominio, per evitare di registrare come marchio un nome già utilizzato per un sito internet.

Allo stesso tempo, la registrazione di un nome a dominio che riproduce un marchio altrui, costituisce una violazione del diritto di esclusiva. È, quindi, consigliabile effettuare una valutazione preliminare per non incorrere in future dispute legali.

Il carattere distintivo si ottiene se il marchio non è associabile alla classe merceologica per cui viene richiesto.

La modalità più rapida per registrare un marchio in Italia è attraverso la procedura online, che consente l'accesso ad una procedura accelerata d'esame.

In alternativa c'è la possibilità di effettuare il deposito cartaceo presso una Camera di Commercio o spedire la richiesta tramite servizio postale all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), pagando l'imposta di bollo (16 € ogni 4 pagine), le tasse sulle concessioni governative (minimo 101 € per il marchio individuale) e i diritti di segreteria (40 €).

Nel modulo è obbligatorio definire il tipo e la natura del marchio di cui si richiede la registrazione. La descrizione è facoltativa solo per i marchi denominativi, mentre nel caso dei marchi di colore è possibile utilizzare un codice standard colorimetrico in alternativa alla descrizione.

È, altresì, **obbligatorio inserire la classe di prodotti e/o servizi per i quali si vuole rivendicare il marchio**, secondo la classe di Nizza (<https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=it>).

Richiedente e domicilio elettivo sono altri campi obbligatori da compilare.

La domanda di marchio nazionale può costituire un diritto di priorità per una successiva estensione del segno a livello comunitario o internazionale.

¹ Il dato si riferisce alla somma dei primi depositi e dei rinnovi.

Riferimenti bibliografici

Per un approfondimento sul deposito e la valutazione dei requisiti di registrazione dei marchi: Le Guide di PuntoCartesiano – Il Marchio <https://puntocartesiano.it/media/1337/il-marchio-2.pdf>

Box 1 – Presentazione delle domande di registrazione

Il portale per depositare una domanda di marchio in Italia è reperibile al seguente sito web: <https://servizionline.uibm.gov.it>

I moduli per il deposito cartaceo (primo deposito) sono accessibili a questo link: <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-titoli/modulistica-per-il-deposito-cartaceo/227-modulistica-deposito-cartaceo/2036653-marchi-primo-deposito-nuovo>

Per depositare un marchio comunitario l'EUIPO mette a disposizione un sistema semplice ed accessibile on-line <https://www.euipo.europa.eu/it/trade-marks/how-to-apply/apply-now>

La WIPO ha predisposto il sistema **eMadrid** ed una serie di strumenti (tra cui un simulatore) per consentire all'utente di effettuare la registrazione in modo autonomo, veloce e semplice: <https://www.wipo.int/web/emadrid/file-an-application>

Box 2 – Banche dati per la valutazione della prior art

UIBM: <https://www.uibm.gov.it/bancadati/> Cliccare su Ricerca → Ricerca per combinazione di criteri → Marchi



L'utente può selezionare un certo numero di criteri di ricerca: data di deposito, data di registrazione, natura del marchio (figurativo, denominativo, ecc.), tipo di marchio (individuale, collettivo o di certificazione), tipo di registrazione (primo deposito o rinnovo), classe, stato finale, denominazione/descrizione, richiedente/titolare, mandatario, rappresentante, regione domicilio elettivo, provincia domicilio elettivo e priorità.

Un'ulteriore ricerca è possibile cliccando su Altre Ricerche → Ricerca nel titolo/denominazione e/o descrizione e selezionando poi la tipologia brevettuale (marchi o marchi storici).

EUIPO (<https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks>): con il sistema eSearch plus è possibile effettuare una serie di ricerche strutturate attraverso la combinazione di vari criteri

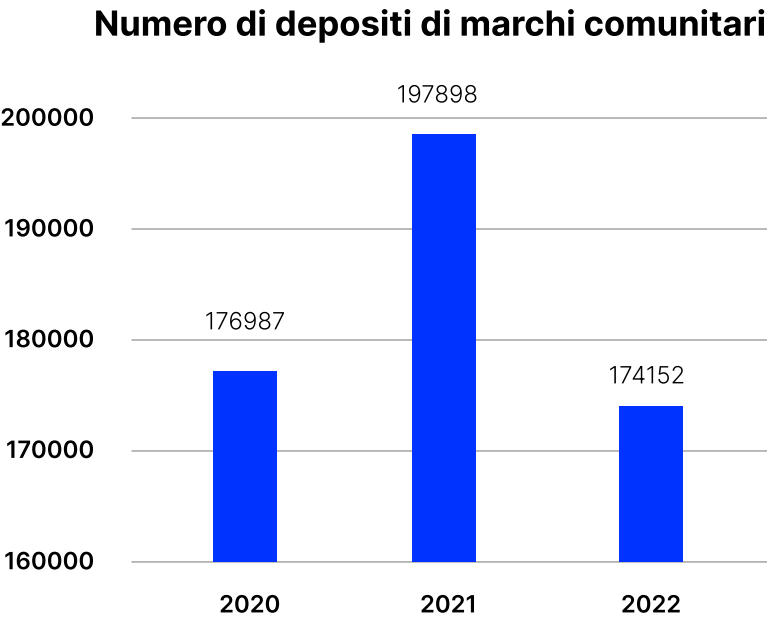
WIPO (<https://www.wipo.int/reference/en/branddb/>): Global Brand Database

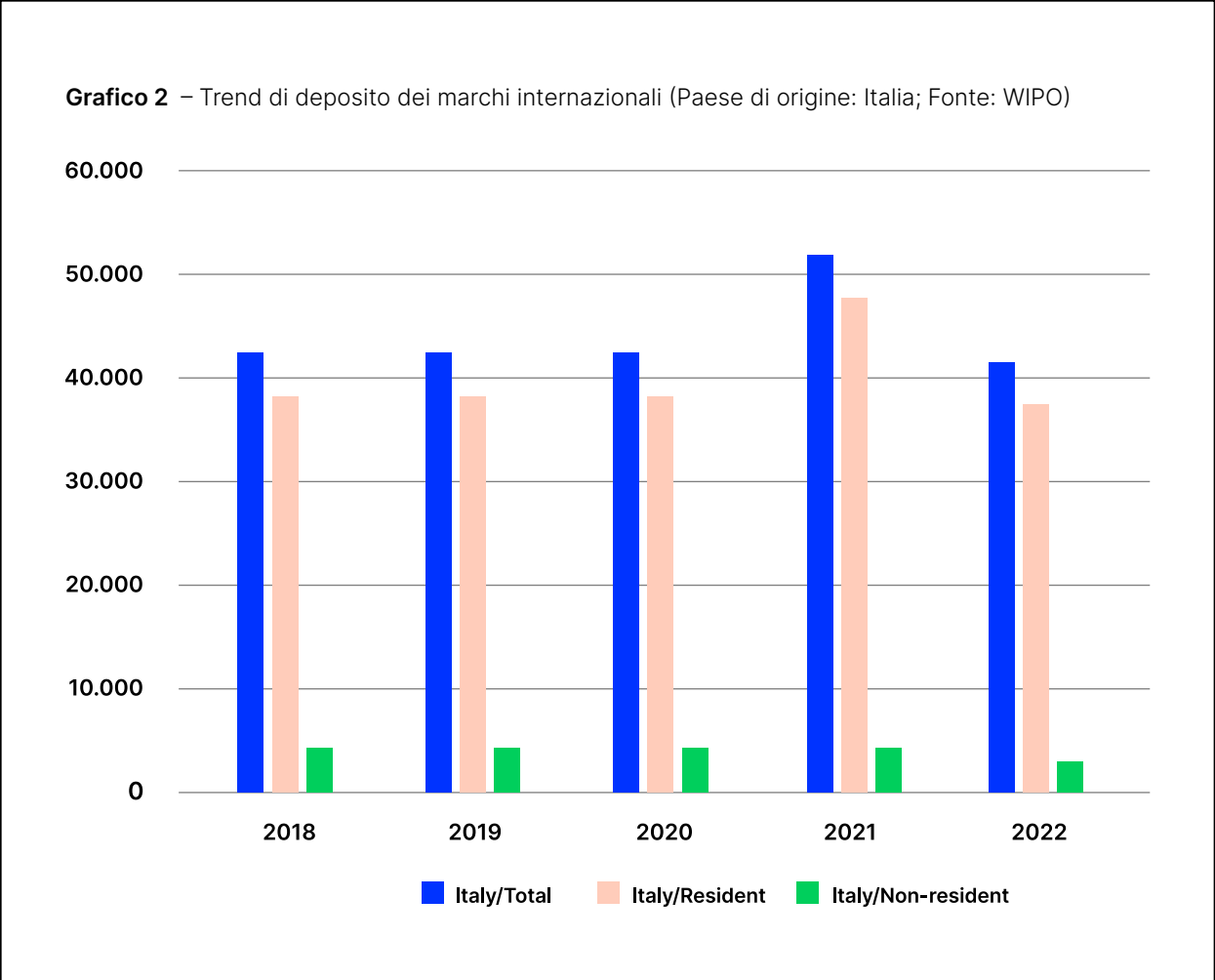
Box 3 – Statistiche di deposito

Tabella 1 – Depositi di marchi italiani (Fonte: Banca Dati UIBM)

anno deposito	mese deposito	Descrizione	quantità	%
2024		DEPOSITO IN CCIA	6064	25,02
2024		DEPOSITO ON LINE	18102	74,69
2024		DEPOSITO POSTALE	70	0,29
		TOTALI	24236	100%
2023		DEPOSITO IN CCIA	17482	27,56
2023		DEPOSITO ON LINE	45720	72,08
2023		DEPOSITO POSTALE	231	0,36
		TOTALI	63433	100%
2022		DEPOSITO IN CCIA	16941	27,89
2022		DEPOSITO ON LINE	43574	71,74
2022		DEPOSITO POSTALE	227	0,37
		TOTALI	60742	100%

Grafico 1 – Trend di deposito dei marchi comunitari (Fonte: Rapporto annuale EUIPO)





Come ottenere la tutela brevettuale in Italia?

Come ottenere la tutela brevettuale in Italia?

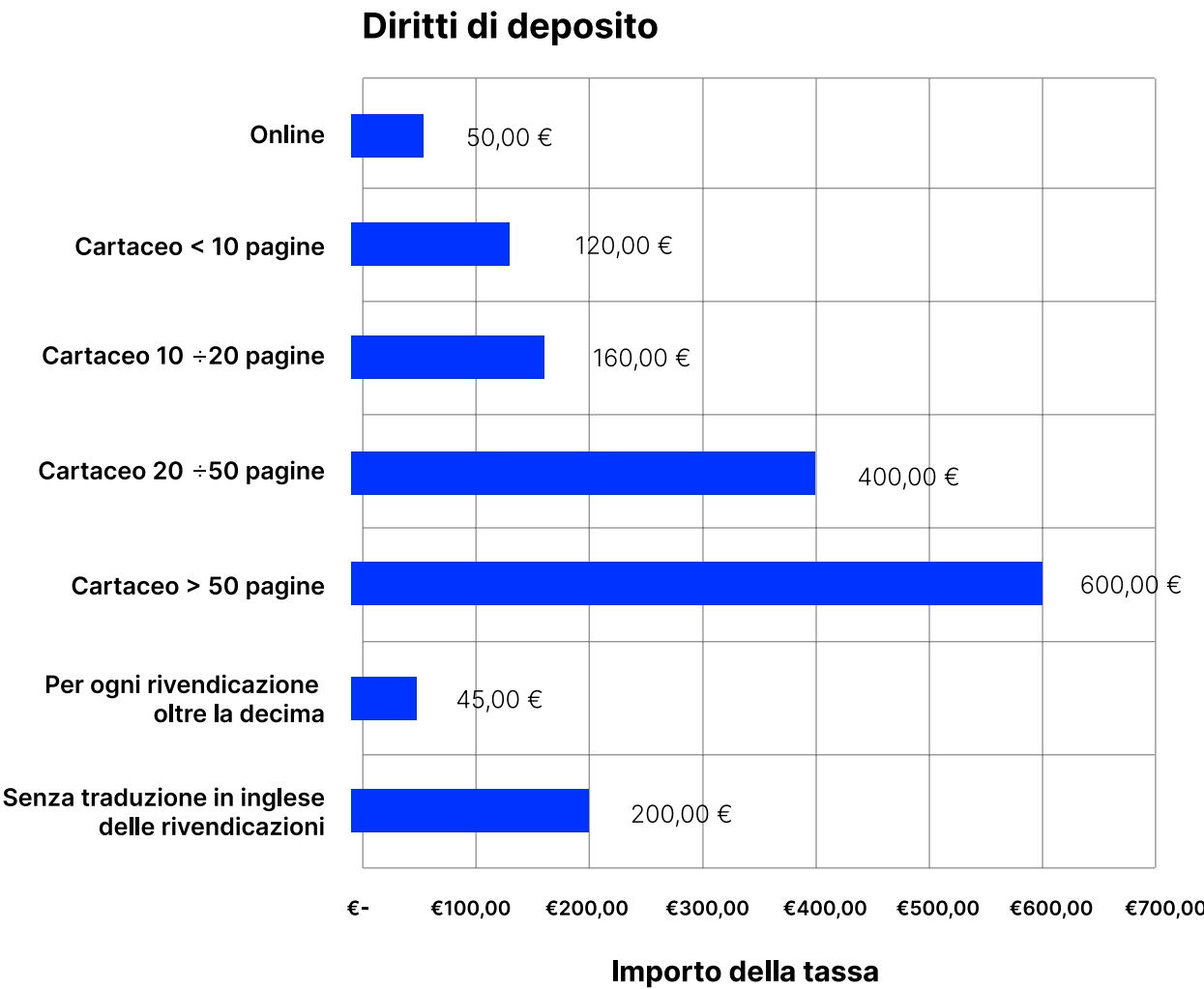
La procedura di deposito di una domanda di brevetto in Italia è abbastanza semplice e può essere effettuata sia dal richiedente (inventore o azienda) sia da un consulente in proprietà industriale incaricato dallo stesso richiedente.

È ovvio che avvalersi di un consulente rende il tutto più facile ed è consigliabile rivolgersi a un mandatario esperto soprattutto per la redazione del testo (descrizione e rivendicazioni) e la successiva replica alla Ministeriale emessa dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

L’iter di brevettazione è ben schematizzato sul sito dell’UIBM Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (<https://uibm.mise.gov.it/images/lter.pdf>), dove s’illustra la tempistica per ottenere la concessione di un titolo di privativa per invenzione industriale.

I passaggi principali sono il **deposito** della domanda di brevetto (in cui viene attribuita una data, definita di priorità se si tratta di un primo deposito), la ricezione del **rapporto di ricerca** e dell’opinione scritta e la notifica di **concessione** (o di rifiuto).

È molto conveniente effettuare il deposito della domanda di brevetto con **procedura online**, in quanto il costo è indipendente dal numero di pagine della descrizione, così come riportato nel seguente grafico.



¹ Il dato si riferisce alla somma dei primi depositi e dei rinnovi.

È importante valutare bene i documenti citati nel rapporto di ricerca, soprattutto quelli ritenuti lesivi dei requisiti di novità e/o di attività inventiva.

In tal caso il richiedente (o il mandatario, qualora fosse stato incaricato) è tenuto a modificare il testo e/o le rivendicazioni per superare le obiezioni dell'esaminatore, limitando l'ambito di tutela rispetto a quanto già noto nello stato della tecnica.

Finché una domanda non viene concessa, è possibile correggere aspetti non sostanziali, introdurre nuovi esempi realizzativi (per avvalorare il livello inventivo) o limitare il testo della descrizione, i disegni o le rivendicazioni, avendo l'accortezza di non ampliare l'ambito di tutela.

Qualora una domanda fosse respinta, è possibile presentare un'istanza di appello entro 60 giorni dalla comunicazione di rifiuto.

Il ricorso non è ammissibile nel caso in cui il richiedente non avesse provveduto a replicare alla lettera

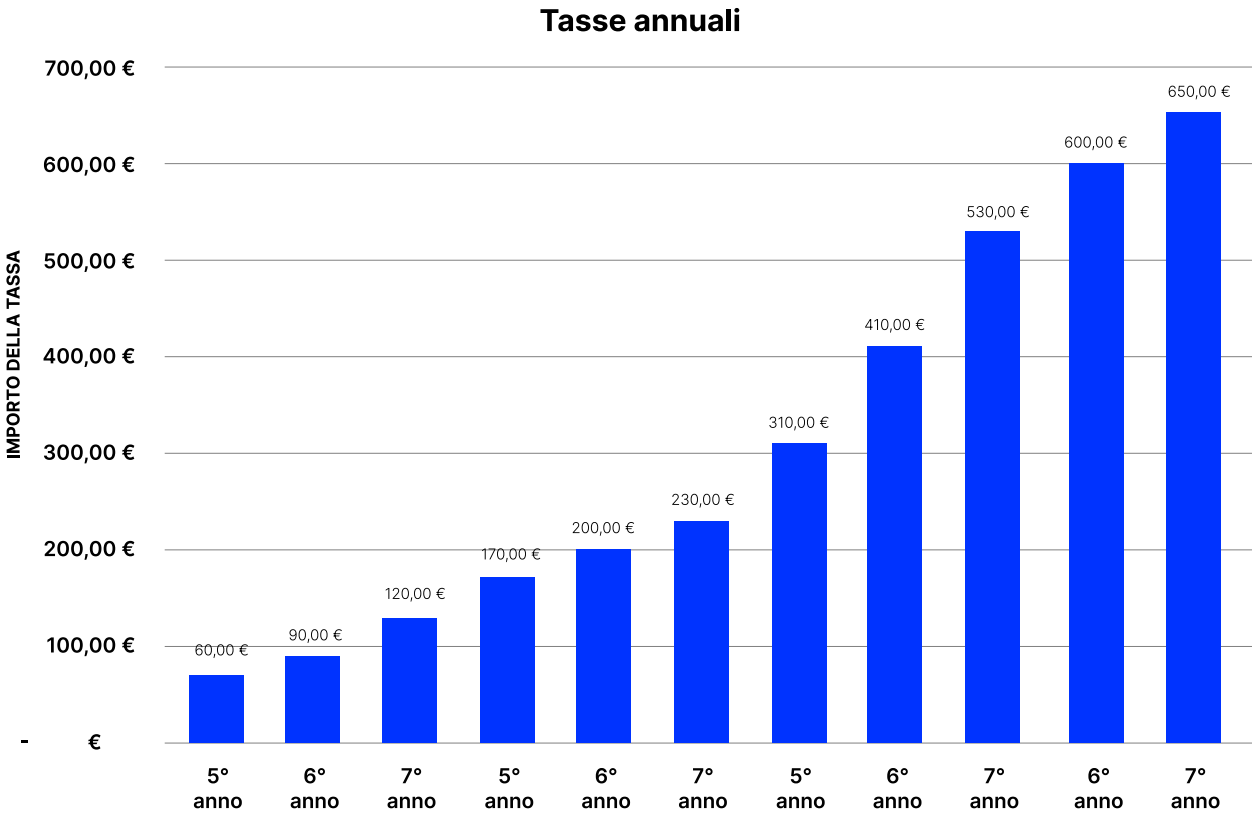
Ministeriale.

Eventuali domande divisionali devono essere depositate prima dell'ottenimento della concessione del brevetto (quando la domanda è ancora in fase d'esame ("pending").

Dopo la concessione non è prevista alcuna procedura amministrativa di opposizione e l'unico modo di contestare la validità di un titolo di privativa è quello di instaurare una causa di nullità presso una delle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.page?contentId=SAN31162#).

Per mantenere in vita un brevetto è necessario pagare delle tasse, con frequenza annuale e a partire dal quinto anno dalla data di deposito della domanda.

Gli importi sono riportati nel seguente grafico. (NB. Dal quindicesimo anno e successivi, fino al ventesimo l'importo della tassa di mantenimento annuale in Italia è il medesimo, pari a 650€).



Il mancato pagamento delle tasse annuali comporta la decadenza del titolo brevettuale, a cui si può porre rimedio pagando una sovrattassa entro i sei mesi successivi alla scadenza.

Il deposito di una domanda di brevetto presso l'UIBM non è l'unica procedura utilizzabile per conseguire la tutela giuridica di un'invenzione in Italia.

Tra le varie strategie possibili si segnala l'ingresso in Italia di una domanda di brevetto internazionale (PCT) o la convalida di un brevetto europeo concesso (EP-B).

Anche un brevetto concesso nella repubblica di **San Marino** è valido in Italia (e viceversa).

Questo riconoscimento reciproco, tuttavia, non si applica ai titoli ottenuti attraverso procedure sovranazionali e quindi la convalida in Italia di un brevetto europeo o un brevetto unitario saranno efficaci solo in Italia.

Box 1 – Link utili

Nel sito web dell'UIBM si trovano tutte le informazioni necessarie per il deposito di una domanda di brevetto per invenzione industriale: <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti>

Per conoscere i mandatarî abilitati alla professione di consulente brevettuale si può fare riferimento al sito web dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, reperibile al seguente indirizzo <https://www.ordine-brevetti.it>



Cliccando sulla sezione “Albo” è possibile ottenere informazioni sui singoli consulenti e sulle società che si occupano della redazione e del deposito delle domande di brevetto.

**Come ottenere la
tutela brevettuale
all'estero?**

Come ottenere la tutela brevettuale all'estero?

La tutela brevettuale all'estero può essere ottenuta con diverse strategie, quali l'estensione con procedura PCT (acronimo per [Patent Cooperation Treaty](#)) oppure europea (tramite il deposito di una domanda EP), ma anche mediante depositi nazionali diretti.

La procedura da adottare dipende da molti fattori, tra cui il mercato di riferimento, ovvero in quali Paesi s'intende commercializzare il prodotto.

Il sistema PCT consente l'ottenimento di una tutela brevettuale provvisoria in quasi tutti gli stati del mondo ([157 Stati membri a Gennaio 2024](#)) ma scade in un tempo prefissato (30/32 mesi dalla data di deposito della domanda internazionale o da quella di priorità in funzione dei Paesi di convalida) ed è utile nei casi in cui il mercato target sia ancora in fase di definizione oppure qualora l'invenzione sia caratterizzata da

un basso TRL, incrementabile in un ristretto arco temporale.

Non si tratta di una procedura di concessione, che è di competenza dei singoli Paesi designati, ma di una modalità che consente di posticipare l'ingresso nelle più costose fasi nazionali. In altre parole, la procedura PCT non porta al rilascio di un brevetto, ma tramite un'unica richiesta consente di accedere potenzialmente a tutti i paesi del mondo. I vantaggi possono essere limitati ed è necessario effettuare un accurato prospetto dei costi/ricavi prima di decidere.

Dalla banca dati della WIPO risulta una diminuzione nel 2022 del numero di depositi PCT per l'Italia rispetto agli anni precedenti (grafico 1).

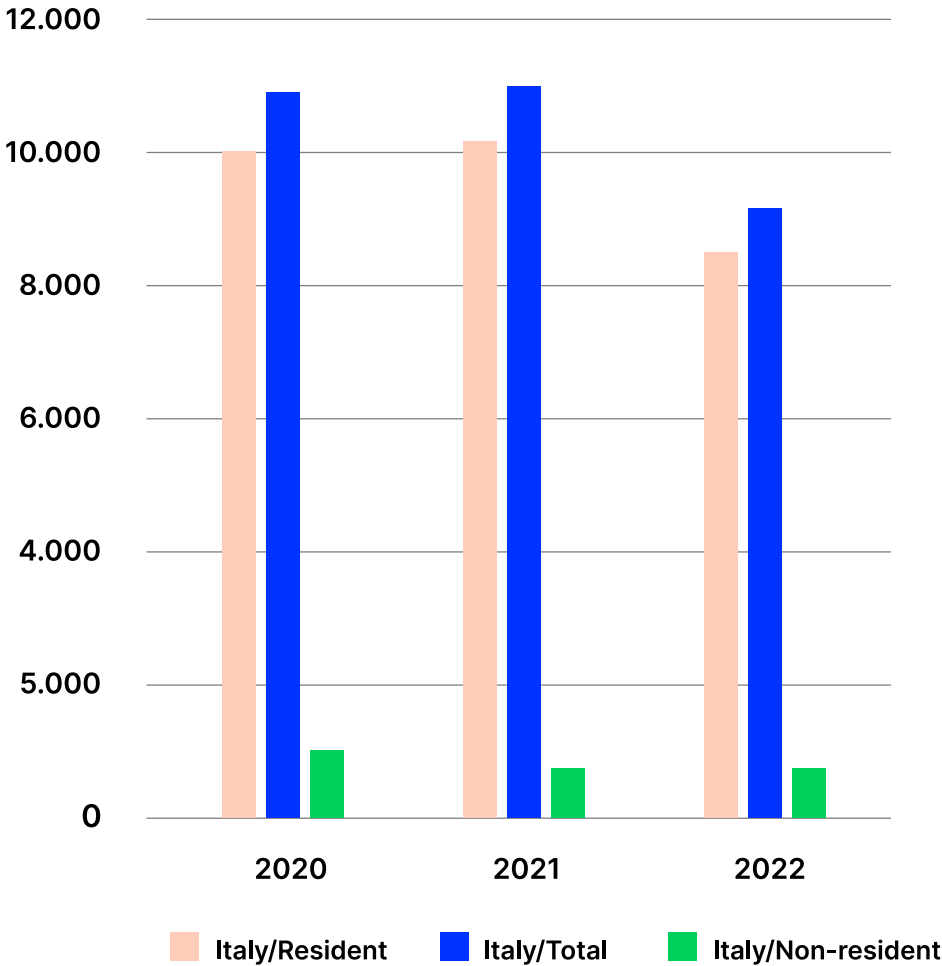


Grafico 1 – Numero totale di domande PCT per l'Italia nel periodo 2020 – 2022 (fonte: WIPO IP Statistics Data Center)

Sempre considerando l'arco temporale 2020 – 2022, i principali titolari di domande PCT sono 4 aziende e una università (v. grafico 2).

Il Politecnico di Milano si attesta come prima università italiana per numero di depositi internazionali.

Top Applicant (2020 - 2022)

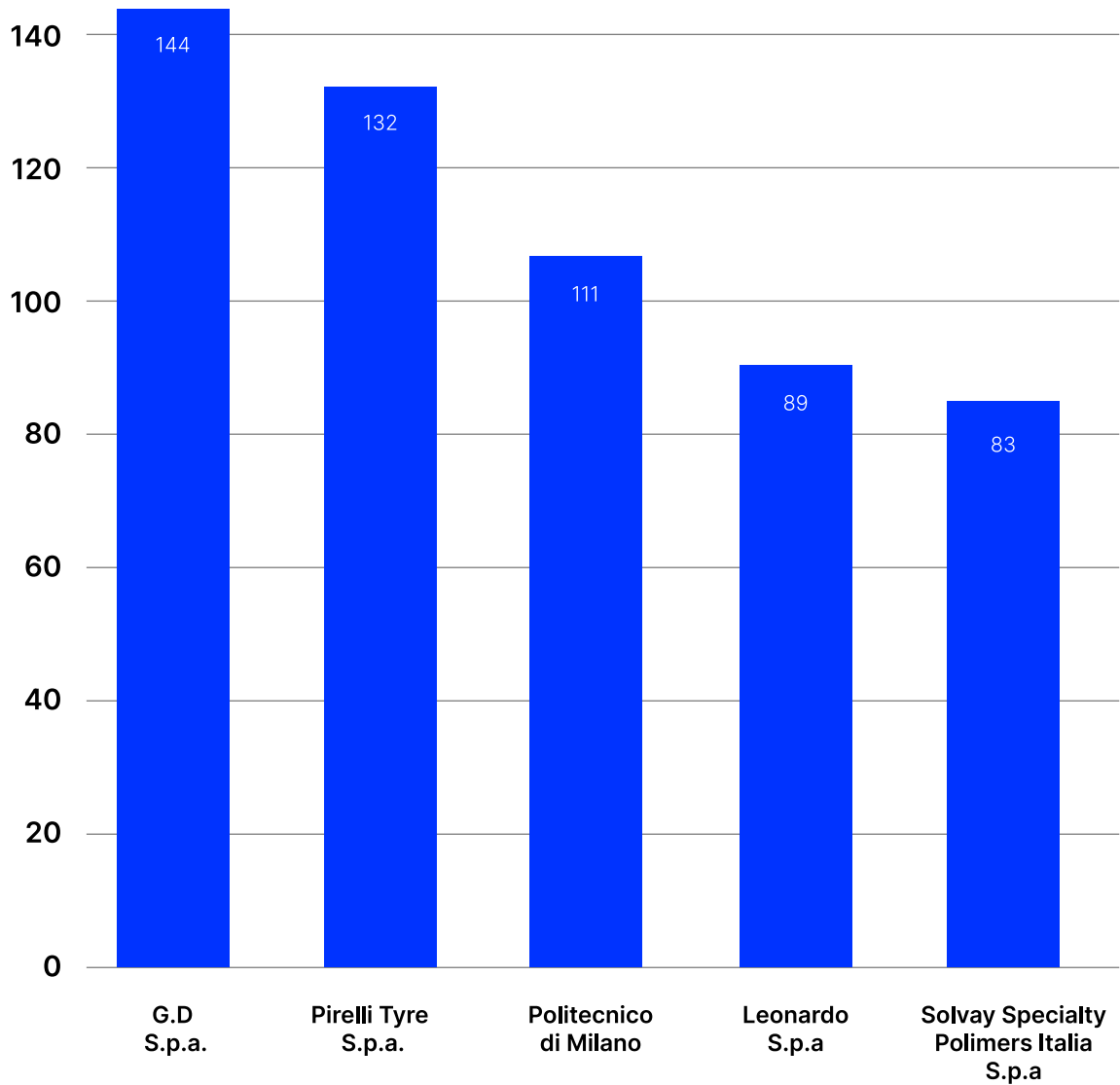


Grafico 2 – Primi 5 titolari di domande di brevetto PCT in Italia (fonte: WIPO)

Generalmente le domande PCT sono estensioni di domande nazionali di priorità ma possono essere effettuate anche come primo deposito, previa autorizzazione del Ministero della Difesa, nel caso di richiedenti di nazionalità italiana.

La richiesta di deposito può essere inviata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - UIBM (con sede a Roma), all’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale WIPO (ente istituito a Ginevra, con il trattato PCT) oppure all’Ufficio Europeo Brevetti-EPO (con sede principale a Monaco).

Per i richiedenti che abbiano la residenza o la nazionalità italiana e che intendano effettuare un primo deposito all'estero come domanda PCT, l'ufficio ricevente sarà l'UIBM, che poi trasmetterà la documentazione al Ministero della Difesa.

Le modalità di deposito sono due: cartaceo e telematico (ePCT).

La documentazione trasmessa all'UIBM può essere redatta sia in lingua inglese (con l'invio di una traduzione in lingua italiana entro due mesi) oppure in italiano, con l'invio della traduzione in inglese entro un mese.

Il mancato rispetto dei termini ha come conseguenza il pagamento di una tassa di mora pari al 25% dell'ammontare della tassa internazionale.

Nella seguente tabella è riportato l'elenco delle tasse ed il relativo importo (in €, aggiornato al 2024).

Ufficio Ricevente	Tipo di tassa			Totale
	Trasmissione	Deposito	Ricerca	
International Bureau (WIPO)	104 €	1.381 €	1.775 €	3.260 €
EPO	145 €	1.381 €	1.775 €	3.301 €
IT (UIBM)	30,99 €	1.381 €	1.775 €	3.187 €

Tabella 1 – Costi di deposito di una domanda di brevetto internazionale (PCT)

L'ammontare complessivo dipende dall'ufficio ricevente ma non ci sono grandi differenze.

Si ottengono delle detrazioni se i documenti sono caricati nel sistema di e-filing in formato pdf o docx (-208 €) oppure in formato XML (-311 €).

A questi importi occorre aggiungere gli onorari dello studio di consulenza brevettuale per ottenere il computo totale dei costi.

Se la domanda è depositata all'UIBM, occorre effettuare due distinti versamenti per la corresponsione delle tasse: quelle di ricerca e di deposito internazionale sono pagate alla WIPO tramite bonifico bancario mentre la tassa di trasmissione è versata tramite modello F24 direttamente all'UIBM.

Le fasi della procedura PCT sono riassunte nella figura 1.

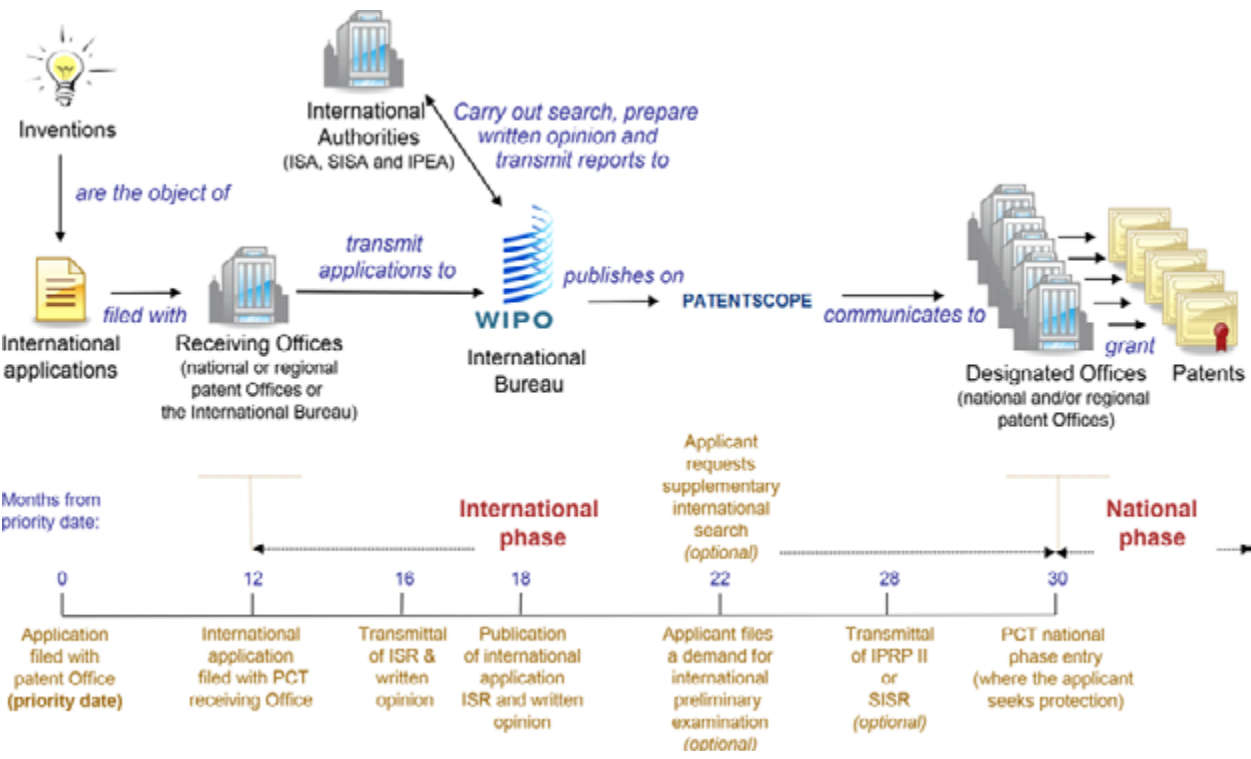


Figura 1 – Fasi della procedura PCT (fonte: WIPO)

Successivamente al deposito della domanda ed indicativamente entro 4/5 mesi, il richiedente riceverà il rapporto di ricerca e l'opinione scritta di brevettabilità.

In caso di esito negativo del rapporto, è possibile richiedere l'esame preliminare.

La procedura si conclude con l'ingresso nelle fasi nazionali.

In conclusione, si tratta di una procedura abbastanza costosa (10-12.000 € circa, considerando gli onorari del mandatario), da utilizzare tenendo conto di eventuali ricavi.

A tal proposito, ci si può avvalere della tecnica DCF (flussi di cassa scontati) come metodo decisionale (DCF > costi).

Si supponga di avere una serie di spese brevettuali (come indicato in tabella 2).

Anno 1 (PCT)	Anno 2	Anno 3 (EP)	Anno 4	Anno 5	Totale
10.000,00 €	300,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	19.300,00 €

Tabella 2 – Spese di deposito e gestione brevetti

Ipotizzando dei flussi di cassa prospettici (v. Tabella 3), con un certo tasso di sconto (per esempio r=12%) è possibile calcolare i flussi scontati con la formula:

$$\frac{CF_n}{(1+r)^n}$$

Anno 1 (PCT)	Anno 2	Anno 3 (EP)	Anno 4	Anno 5	Totale
10.000,00 €	300,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	19.300,00 €

Tabella 3 – Flussi di cassa annuali

In questo caso i flussi di cassa attualizzati sono pari a 30.562€, che è una cifra superiore a quanto previsto per la tutela brevettuale.

Box 1 – Link utili

Il sito della WIPO è il riferimento per quanto concerne la procedura PCT. Il link è il seguente: <https://www.wipo.int/pct/en/>

Anche l'UIBM fornisce informazioni utili su come si deposita una domanda PCT <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/domande-internazionali-di-brevetto-pct>

Inoltre, l'UIBM ha predisposto delle guide per la compilazione dei moduli di richiesta https://uibm.mise.gov.it/images/PCT/4_1PCT.pdf

Anche l'EPO ha elaborato una guida alla procedura EURO-PCT <https://www.epo.org/en/legal/guide-europct>

LUGLIO 2024

NOTE RIGUARDANTI I DIRITTI D'AUTORE

Copyright © 2024 Fondazione Politecnico di Milano Il presente contributo è stato sviluppato nell'ambito del progetto IP4GROWTH- Intellectual Property Program for collaborative and innovative SMEs, EUIPO, Call for Grants GR/003/23. Per più dettagli sul progetto, si rimanda al sito www.ip4growth.it. Il presente contributo può essere liberamente copiato e distribuito a condizione che vengano riportate le presenti note sui diritti d'autore, anche nel caso di utilizzo parziale, il riferimento al progetto IP4GROWTH e al finanziamento dell'EUIPO.

Supported by:





Scansiona il QR
per scoprire il sito
e tutti i dettagli di

