



Valerio Lunati  
*Brevetti e Invenzioni*

Proprietà letteraria riservata.

© 2019 Valerio Lunati  
[www.lunati-mazzoni.com](http://www.lunati-mazzoni.com)

© 2019 Phasar Edizioni, Firenze.  
[www.phasar.net](http://www.phasar.net)

I diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.  
Nessuna parte di questo libro può essere usata, riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi senza autorizzazione scritta dell'autore.

Copertina: Valerio Lunati

Stampato in Italia.

ISBN 978-88-6358-535-3

Valerio Lunati

# BREVETTI E INVENZIONI

Manuale breve per  
Imprenditori Lungimiranti

Phasar Edizioni



# INDICE

PREFAZIONE .....	11
INTRODUZIONE.....	13
<b>PARTE I. Informazioni di base sui brevetti .....</b>	<b>17</b>
1.1 COSA SONO I BREVETTI.....	19
1.1.1 Le tecnologie perdute.....	19
1.1.2 Perché nascono i brevetti.....	20
1.1.3 Il panorama della proprietà industriale.....	21
1.1.4 Diritto di monopolio e possibilità di operare .....	22
1.2 CHE COSA È BREVETTABILE .....	23
1.2.1 Che cosa è un'invenzione?.....	23
1.2.2 Che cosa è brevettabile?.....	24
1.2.3 Requisiti di brevettabilità – la novità.....	25
1.2.4 Requisiti di brevettabilità – l'altezza inventiva .....	26
1.2.5 Invenzione o modello d'utilità .....	27
1.2.6 Brevetti di perfezionamento, di combinazione, di settore e simili.....	27
1.2.7 La sufficiente descrizione .....	28
1.2.8 Descrizione dettagliata e ambito di tutela .....	29
1.2.9 Validità locale dei brevetti.....	31
1.2.10 Il meccanismo del diritto di priorità e il PCT o brevetto internazionale.....	31
1.3 LE FREEDOM TO OPERATE (FTO).....	33
1.4 LE RICERCHE BREVETTUALI .....	35
1.4.1 Le ricerche di anteriorità.....	36
1.4.1.1 <i>Le ricerche di anteriorità per il deposito di un brevetto</i> .....	37
1.4.1.2 <i>Le ricerche di anteriorità per annullare un brevetto</i> .....	38
1.4.2 Le ricerche di "Patent Landscaping".....	39
1.4.3 Le ricerche per le FTO .....	39

<b>PARTE II. Valorizzare i brevetti da titolare</b> .....	41
2.0 PREMESSA.....	43
2.1 COME AFFRONTARE AL MEGLIO LA PROCEDURA DI BREVETTO .....	45
2.1.1 Chi sono i Patent Attorney .....	45
2.1.2 Interagire con il Patent Attorney .....	46
2.1.3 Come agire in fase di primo deposito.....	47
2.1.4 Come nasce un brevetto .....	48
2.1.5 Il cuore del brevetto.....	49
2.1.6 Vantaggi o caratteristiche? .....	50
2.1.7 Le ricerche di anteriorità .....	51
2.1.8 Come rileggere la bozza di domanda di brevetto.....	51
2.1.9 Quando chiamare il Patent Attorney .....	53
2.2 DOVE E COME ESTENDERE GEOGRAFICAMENTE LA DOMANDA DI BREVETTO.....	55
2.2.1 Il primo deposito .....	55
2.2.1.1 <i>Il primo deposito in Italia</i> .....	55
2.2.1.2 <i>Il primo deposito in Europa</i> .....	56
2.2.1.3 <i>Il primo deposito PCT</i> .....	56
2.2.2 L'estensione della domanda di brevetto .....	57
2.2.3 Strategia passo a passo .....	58
2.2.4 Strategia dritti alla meta .....	59
2.2.5 I paesi delle estensioni.....	59
2.2.5.1 <i>Il brevetto Europeo</i> .....	59
2.2.5.2 <i>Il brevetto negli Stati Uniti</i> .....	60
2.2.5.3 <i>Il brevetto in Cina</i> .....	60
2.2.5.4 <i>Il brevetto in Giappone e Corea</i> .....	60
2.2.6 Altri accorgimenti.....	61
2.3 COME VALORIZZARE I BREVETTI .....	63
2.3.1 L'esclusiva – Il valore proprio più importante dei brevetti .....	64
2.3.1.1 <i>L'esclusiva raggiunta direttamente</i> .....	65
2.3.1.2 <i>L'esclusiva raggiunta inconsciamente</i> .....	66
2.3.1.3 <i>L'esclusiva raggiunta indirettamente</i> .....	69
2.3.2 Creazione di beni immateriali .....	70
2.3.3 La licenza obbligatoria per brevetto dominato.....	72
2.3.4 Vantaggi collaterali e atipici dei brevetti.....	73
2.3.4.1 <i>La pubblicità e la certificazione di qualità</i> .....	73
2.3.4.2 <i>Vantaggi fiscali</i> .....	74
2.3.4.3 <i>Presunta Freedom to Operate</i> .....	75
2.3.5 L'incredibile potere dell'accoppiata brevetti e marchi.....	76
2.3.5.1 <i>L'incredibile potere dei marchi</i> .....	76

2.3.5.2	<i>I marchi delle tecnologie</i> .....	78
2.3.5.3	<i>I marchi delle tecnologie brevettate</i> .....	79
2.3.5.4	<i>I marchi circa la presenza di brevetti</i> .....	80
2.3.5.5	<i>Ultimi consigli sui marchi</i> .....	80
2.3.6	Il potere dell'accoppiata brevetti e design.....	81
2.3.7	Il licensing dei brevetti .....	83
2.3.7.1	<i>Condividere conviene</i> .....	84
2.4	QUANDO E COME ATTACCARE .....	87
2.4.1	Attacco per fermare una specifica contraffazione .....	88
2.4.2	Attacco per ottenere risarcimento .....	89
2.4.3	Attacco per “mostrare i muscoli” .....	90
2.4.4	Attacco per guadagnare tempo con una tecnologia nascente.....	91
2.4.5	Chi troppo vuole nulla stringe.....	91
 <b>PARTE III. I brevetti dei concorrenti</b> .....		93
3.1	IL COMPORTAMENTO DA ASSUMERE COSTANTEMENTE PER MINIMIZZARE I RISCHI .....	95
3.1.1	Quando rivolgersi al Patent Attorney .....	95
3.1.2	Le Freedom to Operate.....	96
3.1.3	Non fatevi del male da soli.....	97
3.1.4	Raccogliere le prove.....	98
3.2	COME COMPORTARSI IN CASO DI ATTACCO DIRETTO .....	101
3.2.1	Ricevere una diffida .....	102
3.2.2	Scontri diretti con la controparte.....	102
3.2.3	Cause legali .....	103
3.2.4	La descrizione o sequestro <i>inaudita altera parte</i> .....	103
 <b>PARTE IV. Come innovare tramite i brevetti</b> .....		107
4.1	COME REALIZZARE LE INNOVAZIONI .....	109
4.2	TROVARE IL PROBLEMA .....	113
4.2.1	Il problema tecnico.....	114
4.3	TROVARE LA SOLUZIONE.....	117
4.3.1	La ricerca brevettuale .....	118
4.3.2	L'R&D conto terzi.....	119
4.3.2.1	<i>Società private di R&amp;D conto terzi</i> .....	119
4.3.2.2	<i>Le Università</i> .....	119

<b>PARTE V. Approfondimento sulle procedure di concessione dei brevetti</b> .....	121
5.1 INTRODUZIONE AL PRESENTE CAPITOLO .....	123
5.2 LA PROCEDURA DI CONCESSIONE DEI BREVETTI .....	125
5.2.1 Il deposito di una domanda di brevetto .....	125
5.2.2 Il meccanismo del diritto di priorità .....	126
5.2.3 L'esame della domanda di brevetto .....	126
5.2.4 La concessione .....	129
5.2.5 Le procedure d'esame nei vari paesi .....	130
5.2.5.1 <i>Il brevetto Europeo</i> .....	130
5.2.5.1.1 Il deposito .....	132
5.2.5.1.2 L'esame .....	132
5.2.5.1.3 La concessione .....	133
5.2.5.1.4 L'opposizione .....	134
5.2.5.2 <i>Il brevetto italiano per invenzione</i> .....	134
5.2.5.3 <i>Il brevetto italiano per modello d'utilità</i> .....	135
5.2.5.4 <i>Il brevetto in altre nazioni</i> .....	135
5.2.5.5 <i>Il brevetto per modello d'utilità in altre nazioni</i> .....	136
5.2.5.6 <i>Il PCT o brevetto internazionale</i> .....	136
5.2.5.7 <i>I rinnovi</i> .....	137
5.2.5.8 <i>Le pubblicazioni ed estensioni</i> .....	137
5.3 IL BREVETTO CONCESSO .....	139
5.3.1 Il brevetto esaminato e quello non esaminato .....	140
5.3.2 Le liti in tribunale .....	141
5.3.2.1 <i>La CTU</i> .....	142
5.3.3 Le liti extragiudiziali .....	143
<b>PARTE VI. Conclusione</b> .....	145
6.1 CONCLUSIONE .....	147
GLOSSARIO .....	149



*L'intero principio proviene dall'idea che se scomponete tutto quello che ha a che fare con l'andare in bicicletta, e lo migliorate di un 1%, avrete un incremento significativo quando rimetterete tutto insieme.*

Sir Dave Brailsford



## PREFAZIONE

Lavoro con Valerio da più di 10 anni.

Segue la IP (*Industrial Property*) delle mie aziende... un'IP molto spinosa essendo le mie aziende dislocate in Cina, USA e Svizzera.

Oltre alla qualità della consulenza, della quale sono sempre stato più che soddisfatto, mi ha colpito la sua visione globale.

Quando sembra tutto chiaro e definito lui ti fa un'altra domanda, ti chiede un perché in più che non ti aspetteresti... e arriva con una nuova soluzione che stupisce.

Ricordo una sera, eravamo in una chiacchierata informale, lo avvertii che avevamo un problema tecnico su un nostro prodotto.

Lui mi chiese di più, maggiori informazioni sulla tipologia del problema e quali implicazioni comportasse...

Dopo una mezz'ora se ne uscì con la soluzione: "Questo problema è facilmente risolvibile per un tecnico esperto, chiedi in università te lo risolveranno rapidamente. Nel frattempo io lo brevetto".

"Brevetti il problema!?" fu la mia osservazione.

"Esatto, in questo caso, agli occhi di un tecnico, non c'è differenza tra problema e soluzione, il problema è la soluzione".

Ne uscì un brevetto concesso a livello Europeo che si è trasformato in uno *Standard Essential Patent* (un brevetto che si sovrappone con uno standard del settore e quindi necessariamente implementato da tutti i concorrenti).

Capisco la sua missione e la missione di questo libro, conosco poco le Aziende Italiane, ma quanto basta per affermare che hanno un massiccio bisogno di migliorare le proprie conoscenze in proprietà industriale.

Siamo il paese che ha scoperto l'America, il telefono, i processori, il Common Rail, ma che non ha minimamente beneficiato di tali invenzioni.

Auguro a Voi lettori di riuscire a mettere in pratica al meglio i consigli del presente manuale.

*Dr. Antonello Grimaldi – Imprenditore*