

## COME LEGGERE UN BREVETTO

Ilaria Giammarioli<sup>a</sup>, M. Vittoria Primiceri<sup>b</sup>

<sup>a</sup>Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)

Roma

[ilaria.giammarioli@Inf.infn.it](mailto:ilaria.giammarioli@Inf.infn.it)

<sup>b</sup>Studio Cavattoni-Raimondi

Roma

[vittoria.primiceri@cavattoni-raimondi.com](mailto:vittoria.primiceri@cavattoni-raimondi.com)



*Il brevetto è una fonte di informazioni spesso sottovalutata: la principale ragione di ciò risiede nella difficile lettura di un testo brevettuale che appare vago e ridondante; anche la lettura della copertina del brevetto, densissima di informazioni di natura tecnico-legale, non è di immediata comprensione per chi che la approccia per la prima volta.*

### How to Read a Patent

A patent is a source of information that is often underestimated: the main reason for this resides in that it is difficult to read and appears vague and redundant; also the patent cover, that is rich in both technical and legal information, is not easy to read for those who are approaching for the first time.

La finalità di questo lavoro è quella di fornire al lettore semplici linee guida per orientarsi di fronte ad un documento brevettuale e trarne tutte le informazioni di cui abbia bisogno.

Essendo il brevetto un documento tecnico-legale che, da un lato, descrive compiutamente l'invenzione e, dall'altro, riconosce al richiedente un diritto di esclusiva allo sfruttamento economico della stessa, le informazioni in esso contenute sono molteplici e di diversa natura. Conseguentemente anche le persone che nel corso della loro vita hanno occasione di confrontarsi con un testo di brevetto possono avere la formazione e gli interessi più disparati: basti pensare ad un ricercatore che intenda approfondire le proprie competenze in un dato settore tecnologico, all'imprenditore che prima di lanciare una nuova linea di produzione voglia verificare se infrange eventuali diritti di terzi, al consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.) chiamato dal giudice a relazionare su un caso di presunta contraffazione o al giudice che si esprime in merito alla nullità di un brevetto.

Questa pubblicazione si rivolge a tutti coloro che desiderano scoprire quali siano le informazioni racchiuse in un testo di brevetto e come leggerle, qualunque sia il loro interesse o l'esperienza professionale.

### La prima pagina

Il brevetto, quale documento tecnico-legale, deve essere scritto nella lingua o più in generale in una delle lingue riconosciute dalla giurisdizione a cui è stata richiesta la concessione. Oltre ai singoli Stati è infatti possibile depositare una domanda di brevetto nell'ambito di Convenzioni internazionali, ad esempio il (PCT) (Fig. 1) o la European Patent Convention (EPC) (Fig. 2), che coprono rispettivamente il territorio di 149 e 38 Stati (al giugno 2016).

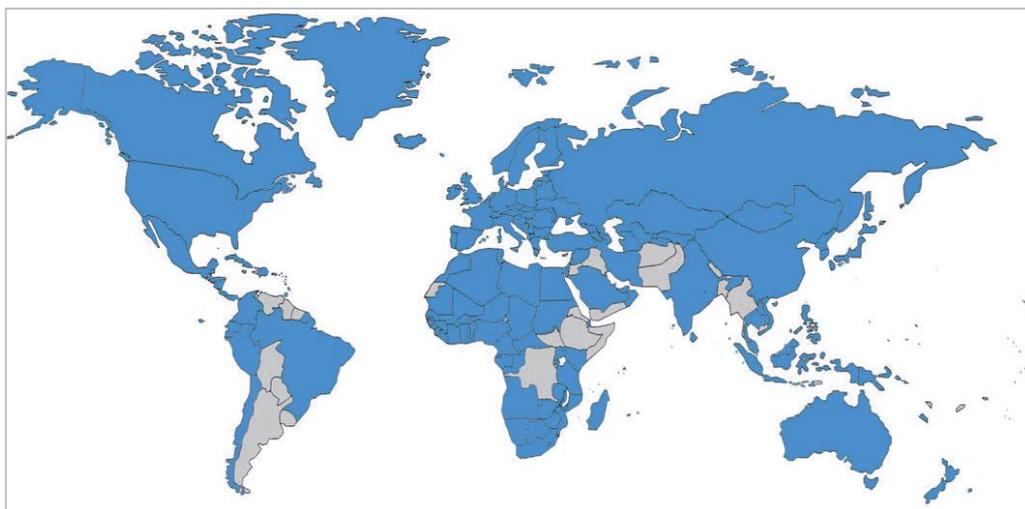


Fig. 1 - Stati aderenti al Patent Cooperation Treaty

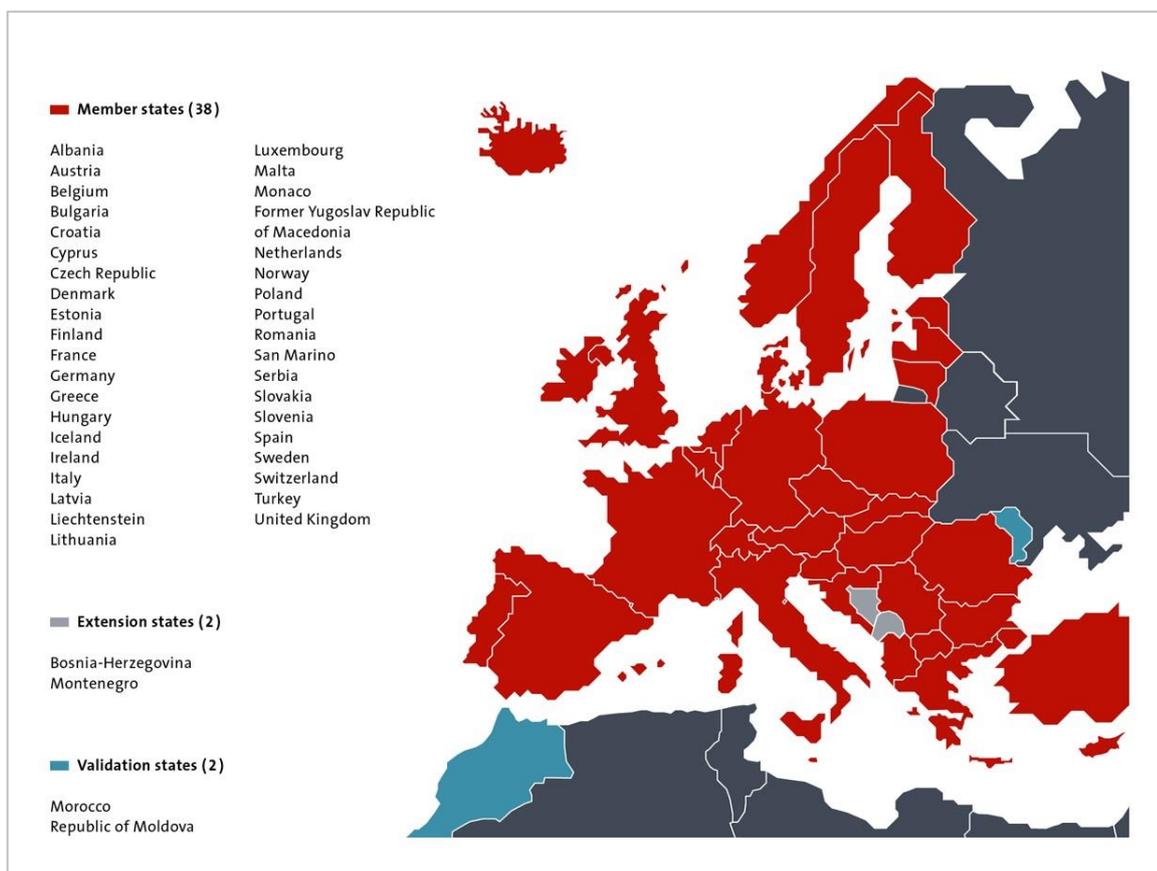


Fig. 2 - Stati aderenti alla European Patent Convention

Uno dei primi ostacoli che si possono incontrare nella lettura di un brevetto è legato alla lingua in cui è stato scritto. L'esigenza di fare chiarezza e facilitare il lettore straniero è stata avvertita da tempo e a tal scopo è stato introdotto un sistema di indicizzazione, il cosiddetto Internationally agreed Numbers for the Identification of Data (INID), che consente di riconoscere, tramite opportuno codice numerico, le tipologie di informazione che troviamo sulla copertina di ciascun brevetto.

La prima pagina di un brevetto è densa di informazioni rilevanti sul piano giuridico e consente, a colpo d'occhio, di distinguere una domanda di brevetto da un brevetto concesso, la giurisdizione di riferimento, la data di priorità e la data di pubblicazione, la data di eventuale concessione del brevetto, il numero del documento, il titolare, l'inventore o gli inventori e il nome del rappresentante legale se presente.



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



Publication number: **0 181 437 B1**

**EUROPEAN PATENT SPECIFICATION**

(12) Date of publication of patent specification: 30.09.92    (11) Int. Cl.<sup>8</sup> **G01N 30/36, G01N 30/22**

(21) Application number: **85109352.6**

(22) Date of filing: **25.07.85**

---

(54) **Process and apparatus for chemical analysis by liquid chromatography.**

---

<p>(30) Priority: <b>14.11.84 IT 2356384</b></p> <p>(24) Date of publication of application: <b>21.05.86 Bulletin 86/21</b></p> <p>(13) Publication of the grant of the patent: <b>30.09.92 Bulletin 92/40</b></p> <p>(84) Designated Contracting States: <b>AT BE CH DE FR GB LI NL SE</b></p> <p>(26) References cited: <b>FR-A- 2 475 643</b> <b>US-A- 3 940 994</b> <b>US-A- 4 059 009</b> <b>US-A- 4 347 131</b> <b>US-E- 31 586</b></p> <p><b>INTERNATIONAL LABORATORY, May/June 1979, pages 95-106; R. FINCHER et al.: "Microprocessor-controlled HPLC"</b></p>	<p>(72) Proprietor: <b>CARLO ERBA STRUMENTAZIONE S.p.A.</b> <b>I-20090 Rodano Milano(IT)</b></p> <p>(73) Inventor: <b>Trisciani, Adriano</b> <b>22, Via Marco Praga</b> <b>Monza (MI)(IT)</b> Inventor: <b>Carera, Rosolino</b> <b>25, V.le Montenero</b> <b>Soresina (CR)(IT)</b></p> <p>(74) Representative: <b>Marietti, Giuseppe</b> <b>STUDIO ASSOCIATO MARIETTI &amp; PIPPAPELLI</b> <b>Viale Caldara 38</b> <b>I-20122 Milano(IT)</b></p>
--	--

**EP 0 181 437 B1**

Note: Within nine months from the publication of the mention of the grant of the European patent, any person may give notice of opposition to the European Patent Office of opposition to the European patent granted. Notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement. It shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid (Art. 99(1) European patent convention).

Rank Xerox (UK) Business Services

*Fig. 3 - Pagina di copertina del brevetto europeo EP 0 181 437 B1*

Con riferimento alla Fig. 3, l'indice (19) mostra il logo dell'Ufficio Brevetti Europeo (EPO, European Patent Office) quale ufficio ricevente la domanda di brevetto: si tratta infatti di una domanda di brevetto europeo (12) che seguirà una procedura di esame unica e condivisa per tutti gli stati aderenti alla European Patent Convention (EPC) e una molteplicità di procedure di nazionalizzazione, tante quanti sono gli stati aderenti in cui si richiede la convalida della privativa.

Per la domanda di brevetto presa come esempio i paesi designati sono quelli contrassegnati con l'indice (84). Oggigiorno all'atto del deposito di una domanda di brevetto europeo sono automaticamente designati tutti gli stati aderenti alla CBE con una tassa di designazione unica.

Alla data di deposito (22) viene assegnato, a ciascuna domanda di brevetto, un codice numerico di deposito (21). La data di priorità (30) può coincidere con la data di deposito se quella depositata è la prima domanda di brevetto per la medesima invenzione; se così non fosse, la data di priorità andrà a coincidere con la data di deposito della prima domanda di brevetto avente ad oggetto la medesima invenzione, indipendentemente dalla giurisdizione in cui è stata fatta domanda.

Come mostrato in figura, la data di priorità risale al 14 novembre 1984 mentre quella di deposito è successiva risale al 25 luglio 1985: affianco alla data di priorità è riportato il numero della domanda prioritaria, ovvero IT 2356384, una domanda di brevetto italiana. La data di priorità è presa in considerazione ai fini della ricerca di anteriorità svolta in fase di esame. L'istituto della priorità è a tutto beneficio del richiedente del brevetto, che può esercitare la facoltà di "retrodatare" l'invenzione brevettata

per un tempo massimo di dodici mesi dal primo deposito riguardante la data invenzione. A partire dal momento del deposito, generalmente per un periodo di diciotto mesi, la domanda di brevetto è a tutti gli effetti secretata dall'ufficio ricevente. Al termine di tale periodo, insieme alla data di pubblicazione (45) può essere assegnato alla domanda un numero di pubblicazione (11) riportato in alto a destra. Altra tappa cruciale della vita di un brevetto è la concessione che, nella maggior parte dei casi, non arriva prima di tre anni dal deposito. La data di concessione è mostrata sulla copertina del brevetto con l'indice (45).

Il titolare (73) e l'inventore (72) sono due entità giuridicamente distinte che solo a volte coincidono. Mentre l'inventore o gli inventori sono necessariamente persone fisiche, quelle cioè che hanno conseguito l'invenzione con l'opera del proprio ingegno, il titolare o i titolari sono molto spesso persone giuridiche, perlopiù datrici di lavoro degli inventori.

Il titolare del brevetto di norma nomina un consulente brevettuale abilitato (74) per la stesura della domanda di brevetto per essere rappresentato di fronte agli uffici competenti per tutti gli atti dovuti in fase di *prosecution*.

La copertina del brevetto non è del tutto sprovvista di informazioni di carattere tecnico-scientifico, al contrario riporta il titolo del brevetto (54), la classificazione della tecnologica (56) a cui l'invenzione si riferisce e, talvolta, anche un riassunto.

Esistono diversi sistemi di classificazione riconosciuti a livello internazionale, tra questi menzioniamo l'International Patent Classification (IPC) e la Cooperative Patent Classification (CPC), che si differenziano per numero e definizione delle classi previste.

Talvolta il titolo di un brevetto è volutamente generico e poco esplicativo del contenuto inventivo del brevetto stesso. Questa consolidata strategia consente di non offrire ai concorrenti, in modo semplice e gratuito, indizi sulle attività di impresa. Si consideri inoltre che, a meno di esplicita richiesta di pubblicazione anticipata, il contenuto del brevetto viene secretato dagli uffici brevetti riceventi per un periodo di diciotto mesi e in tale periodo, ad esempio in Italia, il titolo è di dominio pubblico.

Il titolo assegnato ad una domanda di brevetto deve naturalmente essere attinente all'invenzione e non può superare i 500 caratteri. Così come nel resto del testo brevettuale, nomi di fantasia o nomi commerciali di prodotti non sono ammessi.

Il riassunto ha solo una funzione informativa e deve quindi consentire di individuare il cuore dell'invenzione con immediatezza. Generalmente il riassunto si colloca in fondo al brevetto ma può anche essere riportato in prima pagina.

### La descrizione

Ad una prima lettura, la descrizione appare ridondante e di difficile comprensione; anche il linguaggio prevede ripetizioni corredate da locuzioni del tipo "in una realizzazione preferita", "vantaggiosamente", "detto" ed altri ancora.

Per poter apprezzare quanto scritto in un brevetto bisogna aver ben chiara la definizione di invenzione quale soluzione ad un problema tecnico. Nel seguire il *filo* della descrizione che si articola nei paragrafi di "stato dell'arte" o "background", "sommario dell'invenzione", "breve descrizione delle figure" e "descrizione dettagliata dell'invenzione" si avrà dapprima una presentazione dello stato dell'arte che pone l'accento sui limiti di quest'ultimo e solo dopo aver individuato il problema tecnico si parlerà diffusamente della soluzione ovvero dell'invenzione.

Il paragrafo dedicato allo stato dell'arte non deve anticipare quale sarà la soluzione inventiva oggetto del brevetto, al contrario si limita ad illustrare il problema tecnico che al momento del deposito della domanda di brevetto risulta irrisolto.

Ci sono orientamenti contrastanti sulla rassegna del *background*, in alcuni casi ci si imbatte in lunghe digressioni che passano in rassegna numerosi documenti di rilevanza nel settore tecnico mentre in altri casi si ha un paragrafo molto sintetico, senza alcun rimando a documenti specifici. In ogni caso quello che deve risultare evidente è il problema tecnico posto dall'arte nota e risolto dall'invenzione.

Il breve sommario dell'invenzione consiste in una descrizione sintetica e si sofferma con particolare attenzione sui vantaggi che la soluzione inventiva consegue. Generalmente è qui che leggiamo se si tratta di brevetti di prodotto o di processo, senza escludere che l'oggetto del brevetto li contenga entrambi.

A seguire troviamo la descrizione dei disegni che devono essere rigorosamente in bianco e nero e non quotati; la loro descrizione è molto stringata e strutturata a modo di elenco delle tavole allegate al testo. Se i

disegni sono funzionali alla comprensione dell'invenzione, la loro trattazione può essere ripresa nel corso della descrizione dettagliata del trovato con tutti riferimenti numerici che si ritengono necessari ai fini della chiarezza. La descrizione dettagliata, oltre che ribadire la soluzione del dato problema tecnico, deve essere chiara e completa, ovvero l'invenzione deve risultare sufficientemente descritta affinché un esperto del settore sia messo nelle condizioni di realizzarla senza ulteriori sforzi inventivi.

La figura dell'esperto del settore, nel gergo anche detto tecnico medio del ramo, è molto usata come strumento oggettivo per stabilire se un brevetto soddisfa il requisito della non ovvietà dell'invenzione, requisito necessario alla brevettabilità insieme alla novità e all'applicabilità industriale.

Altro elemento richiesto in una descrizione dettagliata è l'esemplificazione di una realizzazione dell'invenzione, senza che questa precluda il richiedente dalla possibilità di apportarvi variazioni.

Ulteriori elementi che caratterizzano una descrizione brevettuale saranno meglio chiariti nel seguito in relazione al contenuto delle rivendicazioni.

### Le rivendicazioni

Le rivendicazioni rappresentano la parte più rilevante del brevetto in quanto definiscono in modo conciso l'ambito di protezione richiesto dal titolare del brevetto.

Le rivendicazioni contengono tutti gli elementi essenziali dell'invenzione e devono essere interpretate alla luce della descrizione. Leggendo la prima rivendicazione di un brevetto di prodotto l'immagine del trovato che ci viene in mente è tutt'altro che nitida: generalmente capiamo il campo applicativo, il settore tecnologico e quali elementi strutturali lo caratterizzano. Solo leggendo le rivendicazioni successive possiamo mettere a fuoco il prodotto nelle sue sfaccettature: il materiale, le dimensioni, gli elementi funzionali accessori ed altro ancora.

Lo stesso approccio di passaggio dal generico allo specifico avviene anche per le invenzioni di metodo o processo. Pensiamo ad un processo di produzione della sostanza X in cui ci vengono detti dapprima, in rivendicazione principale, i reagenti di partenza insieme ai passaggi strettamente necessari per giungere al prodotto; nelle rivendicazioni che seguono si specifica quale *range* di temperatura e quali solventi sono ottimali per il processo, l'eventuale presenza di un catalizzatore e altro ancora.

Stando a quanto detto finora, le rivendicazioni si distinguono in:

- rivendicazioni di prodotto, apparato, manufatto, composizione o dispositivo, che riguardano esclusivamente le caratteristiche fisiche degli prodotti rivendicati,
- rivendicazioni di metodo, processo o impiego che invece sono relative alle azioni da compiere per la realizzazione dell'invenzione.

Nelle rivendicazioni di prodotto sono talvolta accettate caratteristiche funzionali ma solo se queste forniscono suggerimenti che un esperto del settore tecnico sia in grado di recepire e individuare i mezzi necessari al fine di eseguire la data funzione. Un esempio di espressione tipica delle rivendicazioni di carattere funzionale è "mezzi di fissaggio", vale a dire tutti quei mezzi tecnici che il tecnico medio del ramo utilizzerebbe per la realizzazione dell'invenzione.

Una seconda distinzione che abbiamo affrontato è quella di rivendicazione indipendente, ovvero la prima rivendicazione di un brevetto, e quelle che seguono, le cosiddette dipendenti. Nella realtà un brevetto può contenere più rivendicazioni indipendenti di natura diversa: in questo caso avremo per esempio una rivendicazione indipendente di apparato e una di processo con le rispettive dipendenti.

Per essere contraffattori di un brevetto è sufficiente essere in contraffazione della rivendicazione indipendente, ovvero rientrare nella formulazione più generale dell'invenzione brevettata.

Il fine delle rivendicazioni dipendenti è quello di fornire una posizione di ripiego per il richiedente qualora, in fase di esame del brevetto, gli vengano opposte anteriorità che lo costringono a limitare l'ambito di protezione inizialmente richiesto.

I casi di brevetto con più rivendicazioni indipendenti sono molto frequenti e ben si adattano laddove già l'impianto in sé presenti caratteristiche di originalità e, conseguentemente, il processo che sfrutta l'impianto è anch'esso brevettabile.

Altro caso tipico è il brevetto di nuovo composto chimico che, oltre a rivendicare l'esclusiva sul prodotto, rivendica il processo con cui è ottenuto.

Il brevetto di nuovo composto non è da confondere con il brevetto per nuovo impiego di un prodotto noto: ne è un tipico esempio il brevetto per un nuovo farmaco il cui principio attivo possa essere magari un

erbicida commerciale privo di brevetto. La rivendicazione di nuovo uso non conferisce al richiedente l'esclusiva sul prodotto bensì è limitata al suo impiego come farmaco. Per capirci, i produttori dell'erbicida possono proseguire indisturbati la propria attività e chiunque potrà intraprenderla. Sarà contraffattore solo colui che sfrutta commercialmente il prodotto per l'uso rivendicato, vendendolo ad esempio insieme alle indicazioni terapeutiche oppure pubblicizzando il prodotto per il suo effetto terapeutico.

Analogamente può essere rivendicato l'uso di un farmaco per il trattamento di una patologia diversa da quella per la quale era precedentemente noto. Come potrà risultare evidente alla luce di quanto sopra, il richiedente godrà dell'esclusiva solo per il farmaco utilizzato nel trattamento della nuova patologia e nulla potrà fare nei confronti di colui che sfrutta economicamente il farmaco per il trattamento della nota patologia.

Il legame tra le rivendicazioni e la descrizione è molto forte: la descrizione infatti non si limita a fornire la chiave di interpretazione delle rivendicazioni, che sono di regola l'estrema sintesi dell'invenzione; al contrario rappresenta un bagaglio di informazioni da cui attingere per poter modificare, se necessario, le rivendicazioni in fase di esame del brevetto. È infatti da tener presente che, una volta effettuato il deposito, la descrizione non potrà più essere modificata, solo le rivendicazioni saranno suscettibili di modifica, ma solo a fronte luce del contenuto della descrizione così come depositata.

Una descrizione adeguata è pertanto fondamentale per la riuscita di un brevetto. Non esiste una formula standard per una buona descrizione che è fortemente influenzata dalla natura dell'invenzione.

Rimanendo nell'ambito delle invenzioni di prodotto, e in particolare dei composti chimici, per illustrare l'invenzione nella descrizione si dovrà fare ricorso ad una rappresentazione grafica del composto chimico, che è infatti ammissibile.

Poiché nell'ottica brevettuale è tendenzialmente vantaggioso generalizzare la definizione dell'invenzione e, di norma, la formula bruta di una molecola poco aiuta in questo, si fa largo uso di strutture chimiche di base con diversi gruppi funzionali opzionali, note come formule di Markush.

Individuato il *core* di una molecola, si potranno indicare come generici sostituenti tutti quei gruppi terminali che possono variare entro certi limiti; la natura dei possibili sostituenti deve essere specificata con precisione, ad esempio: gruppo alchile C<sub>1</sub>-C<sub>5</sub>, gruppo aromatico eterociclico, alogenuro o altri ancora.

La descrizione di un brevetto per composto chimico deve contenere almeno un processo di produzione del composto, insieme ad un possibile impiego dello stesso. Se si è fatto uso di una formula di Markush, gli esempi di impiego devono riguardare almeno un composto per ogni classe di sostituenti. Da questo punto di vista il brevetto risulta molto simile ad una pubblicazione scientifica del settore tecnico.

Significativamente diverse sono invece le descrizioni dei brevetti di processo dove si parte dalla sequenza di azioni da compiere per il conseguimento dell'effetto tecnico e se ne descrivono poi i dettagli, quali ad esempio le possibili condizioni operative. Nella descrizione devono comparire tutte le possibili varianti al fine di ampliare potenzialmente l'oggetto del brevetto e allo stesso tempo essere accurati e puntuali nell'indicare i *range* di temperatura e pressione, i solventi se presenti, i tempi di processo, eventuali test di qualità in corso di processo e altro ancora.

Un brevetto di dispositivo meccanico avrà almeno una rivendicazione indipendente di prodotto e una descrizione contenente tutti quegli elementi che prendono parte al meccanismo di funzionamento del dispositivo e che consentono il conseguimento dell'effetto tecnico.

Non solo, una buona descrizione di un'invenzione meccanica è bene che entri nel dettaglio del funzionamento e descriva il dispositivo nella sua totalità dal momento che è difficile stabilire a priori quale caratteristica sarà determinante per la difesa del brevetto in fase di esame.

Infine la descrizione nei brevetti biotecnologici non può in genere prescindere dal contenere una lista delle sequenze (nucleotidiche/peptidiche) stilata secondo canoni specifici e, nel caso, del deposito di materiale biologico presso un centro di raccolta fra quelli aderenti al trattato di Budapest al fine di garantire una sufficiente descrizione.

Da quanto sopra risulta evidente che leggere un brevetto è certamente ostico, ma scriverlo è ancor più difficile, quindi il consiglio è quello di rivolgersi a professionisti del settore impegnandosi a far capire loro in modo chiaro dove risieda l'invenzione e quale problema tecnico essa si prefigga di risolvere.