

## LA TUTELA BREVETTUALE il caso delle nanotecnologie

**Intervista all'Ing. Paolo Rambelli e all'ing. Edgardo Deambrogi, consulenti in proprietà industriale di Jacobacci & Partners\***

### **Quali sono le attività principali della vostra società?**

“Le attività principali nel settore sono i depositi e la prosecuzione di brevetti, la registrazione di marchi, pareri e perizie in materia di brevetti, modelli e marchi, consulenze tecniche in controversie giudiziali ricerche di anteriorità e valutazioni sulla proteggibilità di tecnologie. Seguiamo l'industria dal progetto fino alla commercializzazione, affiancandola in ogni aspetto della tutela nel campo della protezione della proprietà intellettuale”.

### **Chi si rivolge ad un'azienda come la vostra e perchè?**

“L'inventore, nell'accezione romantica di una volta, è pressoché scomparso. Oggi, infatti, **sono soprattutto le PMI e le grandi industrie a richiedere un riconoscimento, una protezione dei loro progetti di ricerca.** Il nostro compito, quindi, è cercare di presentare in maniera chiara e completa il progetto, in modo che emerga l'elemento di novità che esso comporta”.

### **Quali sono i requisiti fondamentali per ottenere un brevetto?**

“Sono fondamentali i requisiti di **novità, originalità del trovato ed è necessaria chiarezza nella presentazione ed esposizione del progetto.** Aspetto da non trascurare è la **sufficienza di descrizione,** perchè spesso progetti di nanostrutture che sono ancora all'inizio, con potenzialità e risultati ancora da scoprire, devono essere presentati nel modo più chiaro e completo possibile, altrimenti la domanda di brevetto può anche essere rifiutata, soprattutto a livello europeo e internazionale. In Italia, invece, non essendoci un esame di merito di una domanda, la brevettazione è molto più facile: è in effetti una sorta di registrazione”.

### **E quali sono i tempi necessari a un progetto di ricerca o un prodotto per ottenere il brevetto?**

“Volendo richiedere la tutela in un gran numero di Paesi si passa da una prima fase di ricerca ed esame internazionale da parte di un ufficio competente, della durata di circa due anni e mezzo, alla richiesta diretta negli uffici brevetti locali dei singoli Paesi di interesse, i quali – nella maggior parte dei casi - svolgono un proprio esame di merito della domanda. Quindi **una procedura completa mediamente può durare dai 4 ai 5 anni.** Esistono tuttavia procedure nazionali più brevi, che per un trovato riconosciuto senza dubbi nuovo ed originale non superano i 3 anni. Ma ci sono anche invenzioni contestate, che per ottenere il riconoscimento devono aspettare quasi 20 anni”.

### **Parliamo di costi: quanto si spende in media per un'operazione del genere?**

“Da qualche migliaio di euro per il deposito in un solo Paese a decine di migliaia per più Paesi. Parlando di un brevetto europeo, **il costo varia a secondo dell'estensione territoriale che si vuole dare al brevetto stesso.** Non è necessario convalidarlo in tutti i Paesi: di solito si scelgono quelli dove si prevede che ci sia un mercato di interesse per il progetto o il prodotto da brevettare. **Diciamo che, inclusi i costi di convalida nazionale, per 6-8 nazioni si può andare dai 30 ai 40.000 euro”.**

### **Quali sono, in definitiva, i benefici per un'azienda che riesce ad ottenere un brevetto?**

“Il brevetto è una sorta di protezione e sicurezza per il proprio lavoro, altrimenti l'unica alternativa è il mantenimento del segreto aziendale che però comporta dei rischi. Oggi infatti, con le tecnologie disponibili, copiare e ricostruire un prodotto, partendo dal prodotto stesso, è molto facile”.

### **Chiudiamo parlando di nanotecnologie: sono molte le domande di brevetto in questo settore?**

“Con le nanotecnologie stiamo parlando di settori della tecnica particolarmente avanzati (fotonica, mecatronica, biotecnologie, per citare alcuni esempi di varietà di applicazioni), dove esistono problematiche particolari dal punto di vista brevettuale. **E' un campo vastissimo ed in una fase di sviluppo, e la domanda di protezione brevettuale è in continua crescita. Gli stessi Uffici Brevetti nazionali stanno sviluppando le proprie competenze professionali nel settore.** La tutela brevettuale è riconosciuta dalla nascente giurisprudenza alle invenzioni nanotecnologiche quando alla nanostruttura è associato un nuovo effetto tecnico, oltre alla semplice riduzione di scala”.

*\*Jacobacci & Partners, una delle più grandi aziende di consulenza in proprietà industriale a livello mondiale, con 300 addetti e sedi anche a Milano, Padova, Roma, Brescia, Ginevra, Madrid e Alicante. Nata nel 1872, è una delle aziende più antiche che opera in questo settore.*