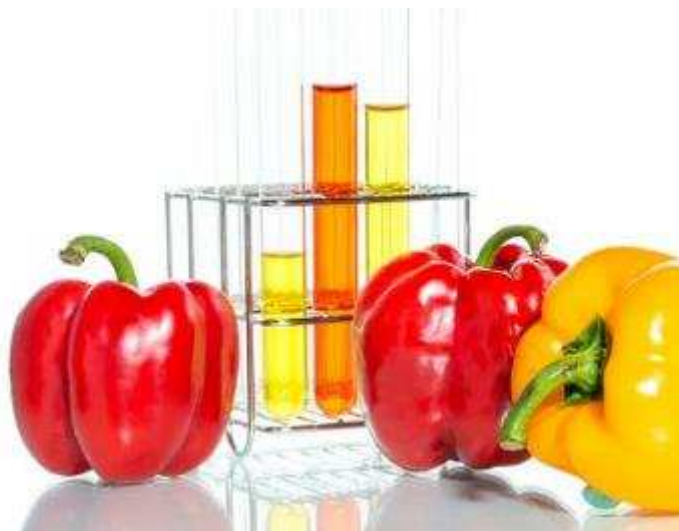


LA BREVETTAZIONE IN AMBITO AGRI-FOOD



NETVAL WINTER SCHOOL

1° marzo 2018



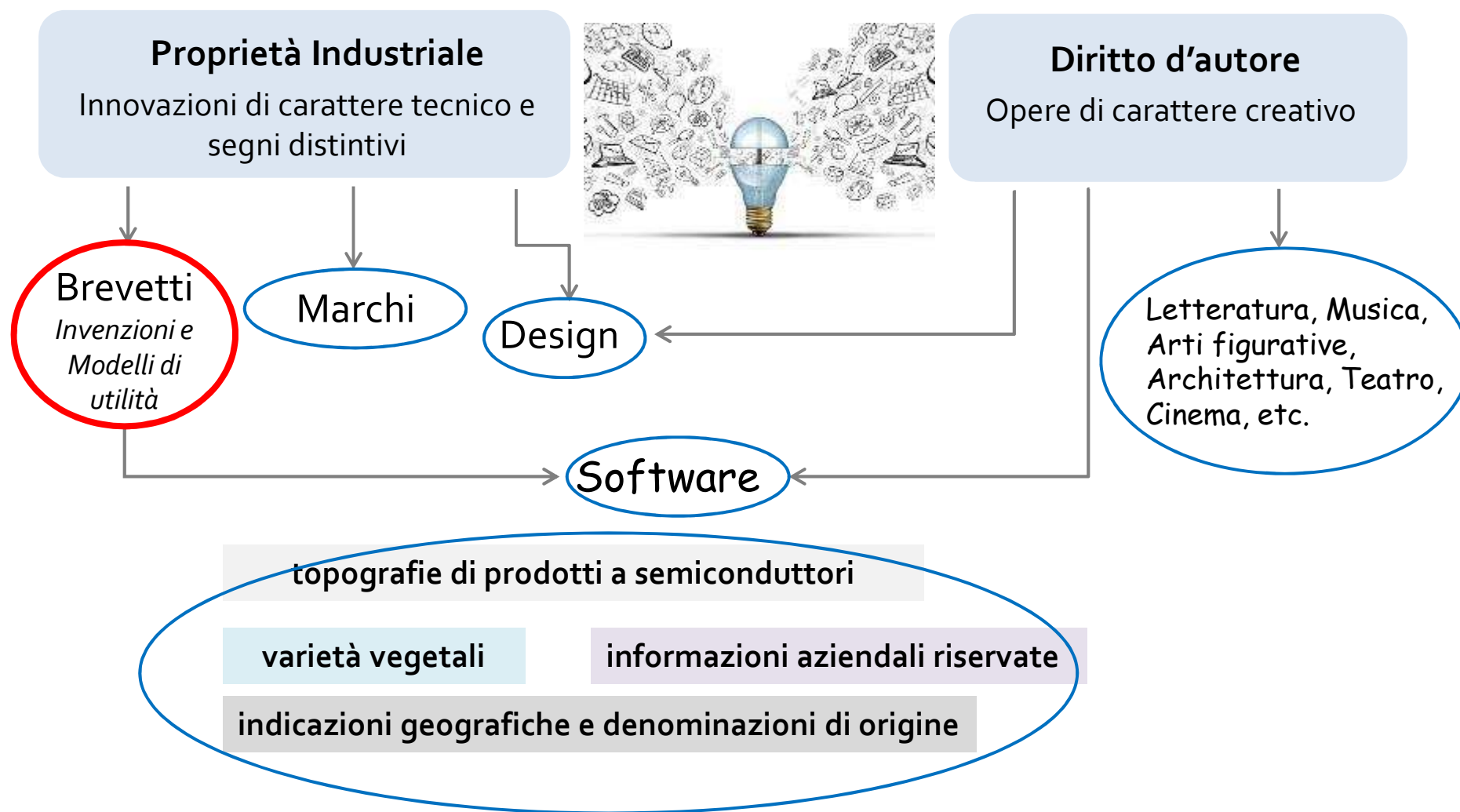


Pomodori italiani in inverno*



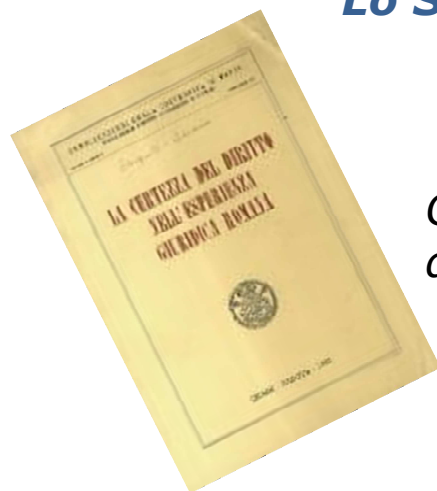
* Fonte Fresh Plaza

CHE COSA COSTITUISCE «PROPRIETA' INTELLETTUALE»?



**Con il termine "brevetto"
si identifica un istituto giuridico.**

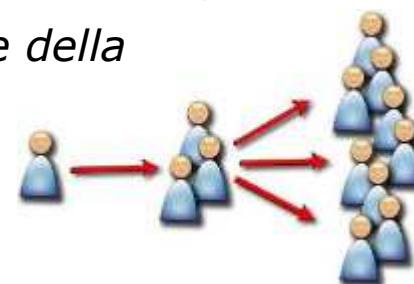
Lo Stato concede un MONOPOLIO



*Certezza legale (per i terzi) sui limiti
del monopolio.*



*Condivisione e diffusione della
conoscenza*



20 anni !

*Allo scadere di questo periodo, l'invenzione diventa bene della collettività e,
come tale, sfruttabile commercialmente da chiunque.*

L'oggetto di un brevetto



inoltre ...

Il monopolio brevettuale deve essere giustificato da un contributo tecnico rispetto all'arte nota



Requisiti 'sostanziali':

- novità (Art. 46 CPI)
- attività inventiva (Art. 48 CPI)
- applicabilità industriale (Art. 49 CPI)

L'inventore deve assolvere all'onere di comunicare l'invenzione alla collettività



Requisiti 'formali':

- chiarezza (Art. 49 CPI);
- sufficienza di descrizione (Art. 49 CPI)
- Unità dell'invenzione

IL REQUISITO DI NOVITÀ

*L'invenzione è **nuova** quando, alla data di deposito (priorità) della domanda di brevetto, essa non è compresa nello stato della tecnica anteriore.*

Che cosa costituisce “stato della tecnica” ?

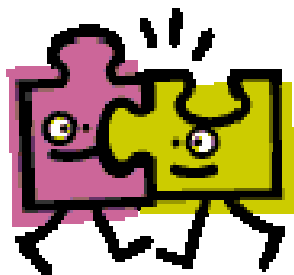
Tutto ciò che era accessibile al pubblico, in qualsiasi forma, prima della data di deposito (priorità) della domanda di brevetto.

Ad esempio: pubblicazioni scientifiche, tesi, brevetti e domande di brevetto pubbliche, manuali, libri di testo, brochure e depliant commerciali, siti Internet, prodotti in vendita, ...

ATTIVITÀ INVENTIVA (originalità)

*“Un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica [...]”
(Art. 48 CPI)*

Quindi è ovvio ciò che consegue **direttamente** e **logicamente** dallo stato della tecnica per la persona esperta del ramo.



L’attività inventiva si giudica rispetto ad una **COMBINAZIONE** di insegnamenti riferita alla data di deposito (o priorità) della domanda di brevetto.

ESCLUSIONI ED ECCEZIONI

ESCLUSIONI

Art. 52(2)(3) EPC
[Art. 45 (2) e (3) CPI]



ATTIVITA' CHE NON
MIRANO A RISULTATI TECNICI,
NON SONO "INVENZIONI"

ECCEZIONI

Art. 53 EPC
[Art. 45 (4) CPI]



"INVENZIONI" MA ESCLUSE
DALLA BREVETTABILITA'
PER RAGIONI STORICO-SOCIALI

"... non sono considerate come invenzioni [...]:

le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici,
schemi, regole e metodi per eseguire atti mentali, giochi o business,
programmi per computer,
presentazioni di informazioni

SCOPERTA O INVENZIONE?

*... Osservazione: aggiunta di estratti di **Stevia rebaudiana** hanno un effetto edulcorante*

Lo stevioside è un composto presente nelle foglie della pianta posso brevettare la sostanza isolata, il uso come dolcificante e alimenti che lo contengono

la sostanza è brevettabile, se **ha un effetto tecnico** ...



Art.53(b) EPC e Art.45(4)(b) CPI

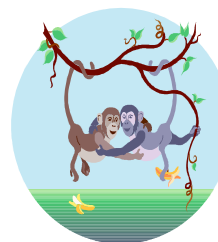
✓ *Razze animali*



✓ *Varietà vegetali*

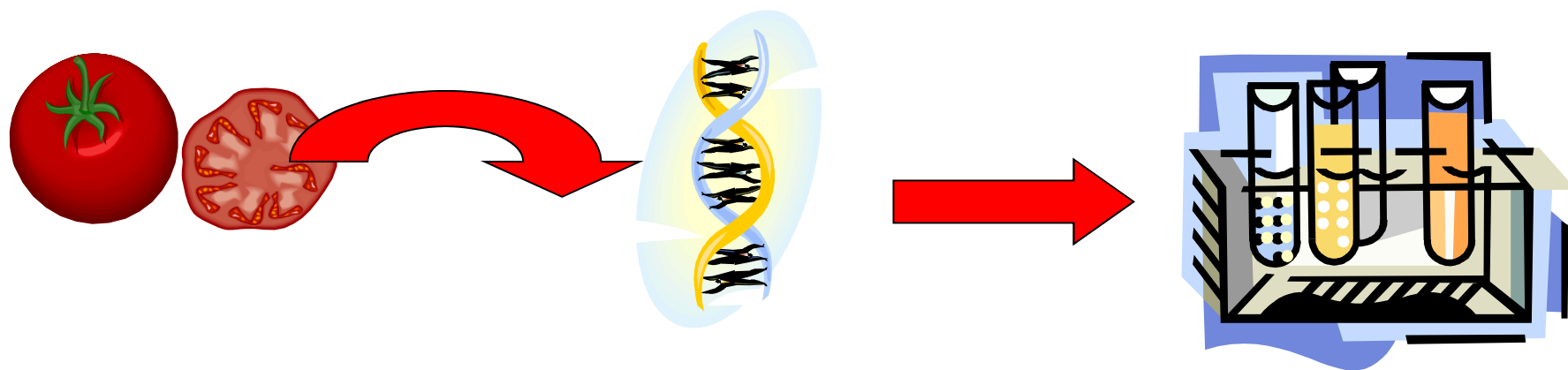


✓ *Metodi essenzialmente biologici per la produzione di piante e animali*



COS'È BREVETTABILE? (R.27(a) EPC; Art. 81-quarter (a) CPI)

a) **Materiale biologico** che sia stato *isolato* dal suo ambiente naturale o prodotto attraverso un procedimento tecnico ***anche se precedentemente esistente in natura***

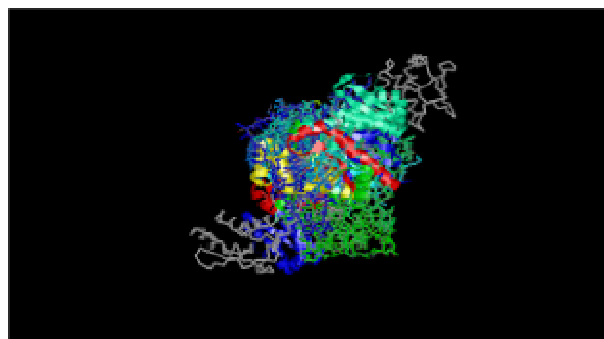


È BREVETTABILE SE ISOLATO:

Sequenze di DNA



*Polipeptidi:
enzimi, ormoni...*



Cellule, tessuti, organi..



DUNQUE....

È l' **intervento tecnico umano** il fattore che trasforma la materia naturale (partenza), in un prodotto **isolato e disponibile** per un utilizzo a livello industriale.

Il prodotto è un'invenzione differente e nuova rispetto alla materia di partenza.



IN COSA CONSISTE LA NOVITA'

***L'isolamento del materiale biologico/elemento
rende lo stesso disponibile
e utilizzabile per fini tecnici***

CONCRETAMENTE...

*IL MERO FATTO CHE, AD ESEMPIO,
UN GENE SIA PRE-ESISTENTE IN NATURA NON
NE COMPROMETTE LA NOVITA' DAL PUNTO DI
VISTA BREVETTUALE NELLA MISURA IN CUI TALE
GENE E' ISOLATO*



*E' sufficiente SOLO isolare
una sostanza preesistente in natura
per renderla brevettabile?*

NO

- ***nuove***
- *che implicano un'attività inventiva*
- *sono atte ad avere un'applicazione industriale*

...QUINDI

*BENCHE' SOSTANZE NATURALI SIANO BREVETTABILI,
BISOGNA CHE QUESTE SIANO STATE **ISOLATE E RIPRODOTTE MEDIANTE UN
PROCEDIMENTO TECNICO** E CHE SE NE CONOSCA LA FUNZIONE IN MODO CHE
ABBIANO UN **CARATTERE TECNICO** (E SIANO QUNIDI "INVENZIONI")*

STRUTTURA DI UNA DOMANDA DI BREVETTO



TITOLO

RIASSUNTO

DESCRIZIONE

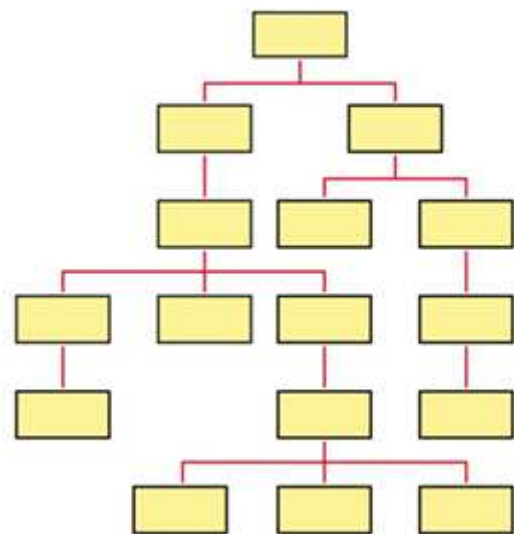
DISEGNI

RIVENDICAZIONI

La forma delle rivendicazioni

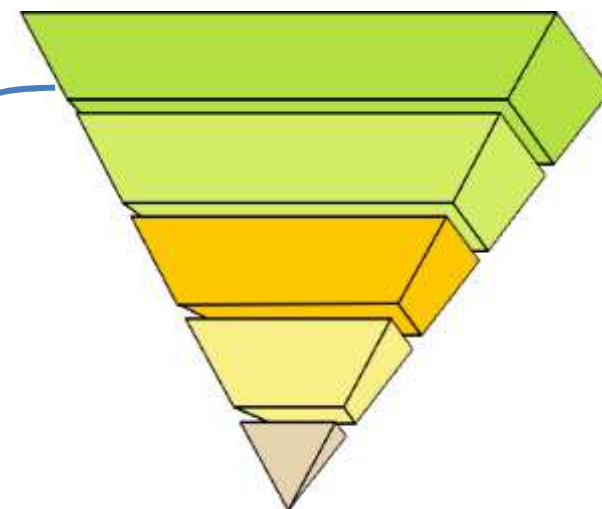
Rivendicazione indipendente

Contiene tutte (e sole) le caratteristiche essenziali per definire l'invenzione e necessarie per risolvere il problema tecnico.

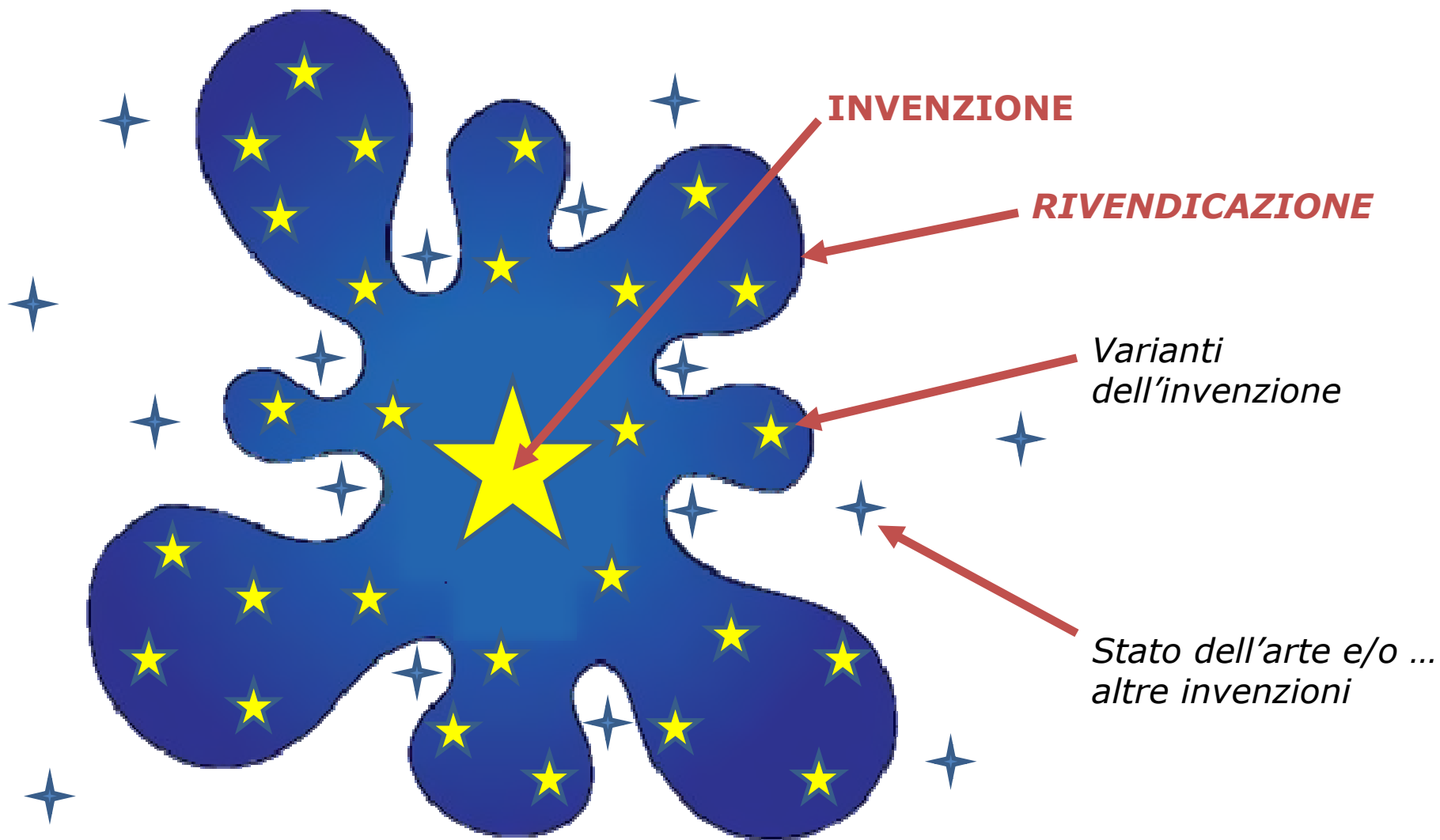


Rivendicazioni dipendenti

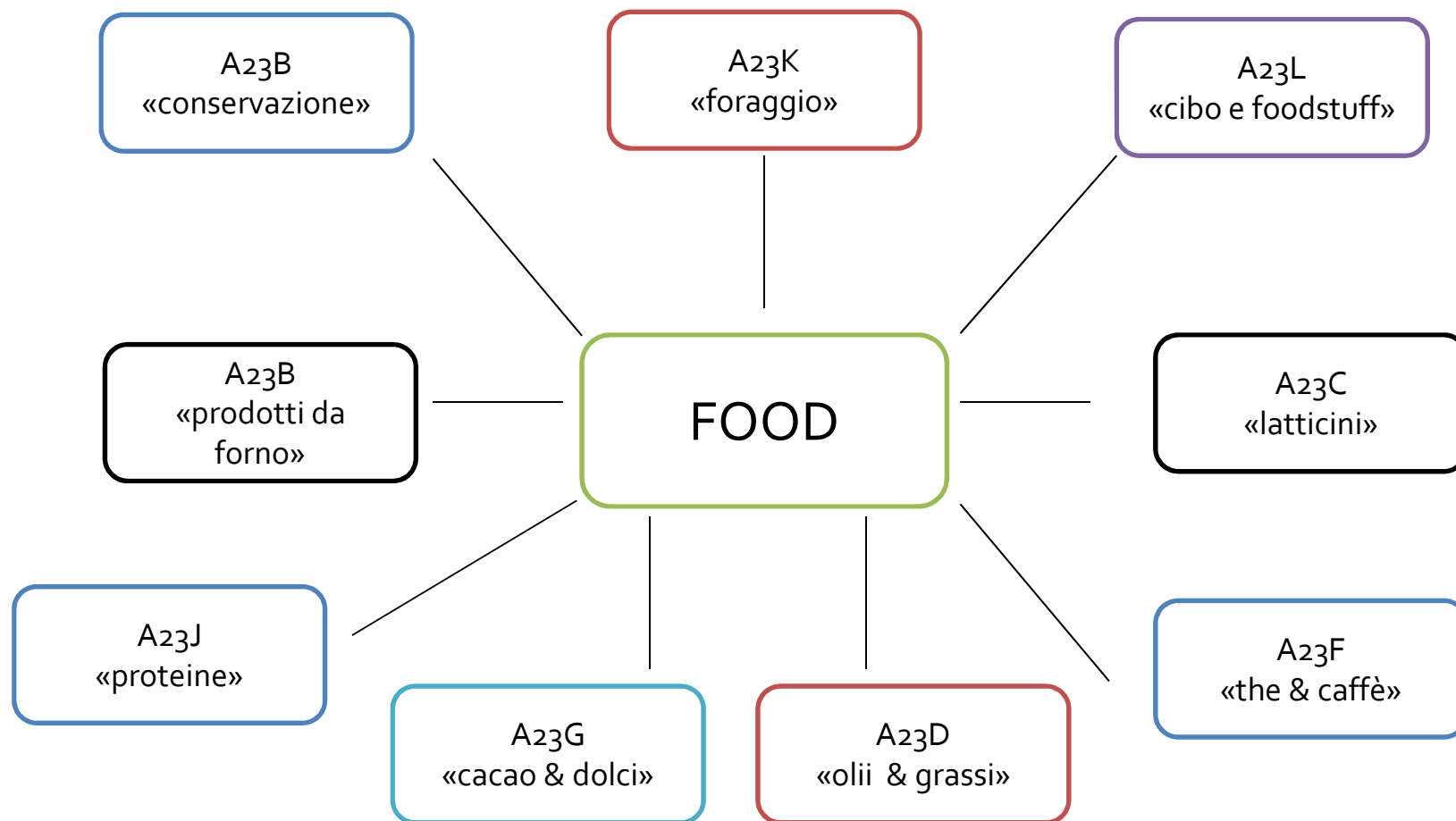
Ciascuna di esse 'aggiunge' qualcosa alle rivendicazioni da cui dipende.



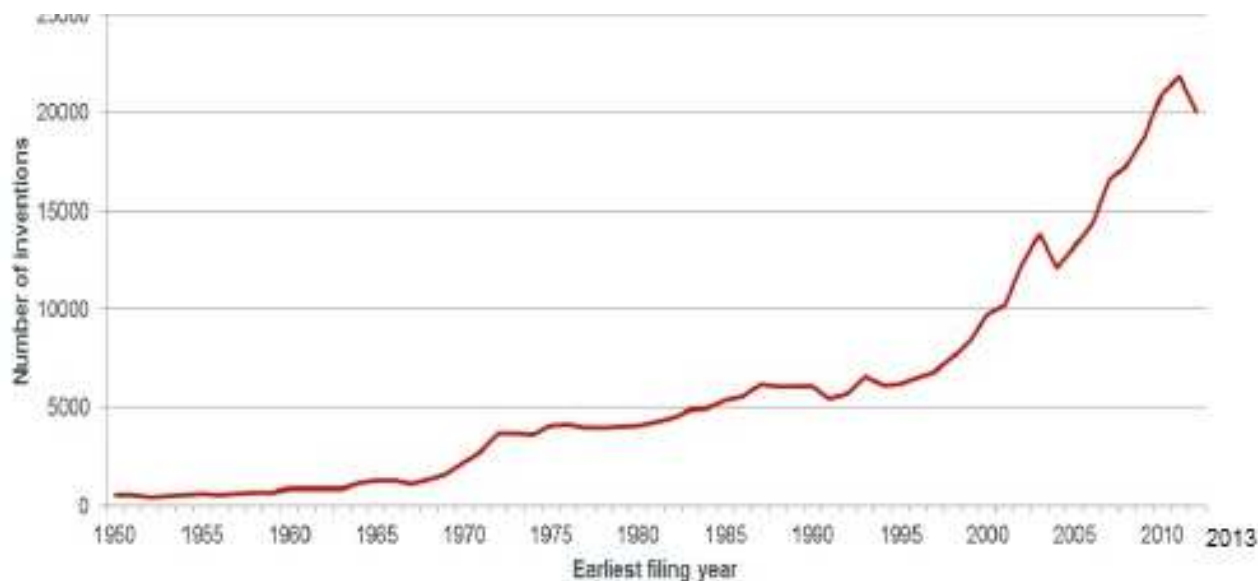
Il miglior compromesso possibile ...



CLASSI CPC RILEVANTI NEL SETTORE «FOOD»



DEPOSITI ALL'UFFICIO BREVETTI EUROPEO NEL SETTORE FOOD



Prime 10 aziende titolari nel settore food

1. Nestec S.A.
2. N.V. Nutricia
3. DSM IP Assets B.V.
4. Unilever N.V.
5. ABBOTT LABORATORIES
6. Intercontinental Great Brands LLC
7. Ajinomoto Co. Inc.
8. Friesland brands B.V.
9. Chr. Hansen A/S
10. Givaudan SA

fonte EPO

UN ESEMPIO ALIMENTI RICCHI IN VITAMINA B2

STATO DELLA TECNICA:

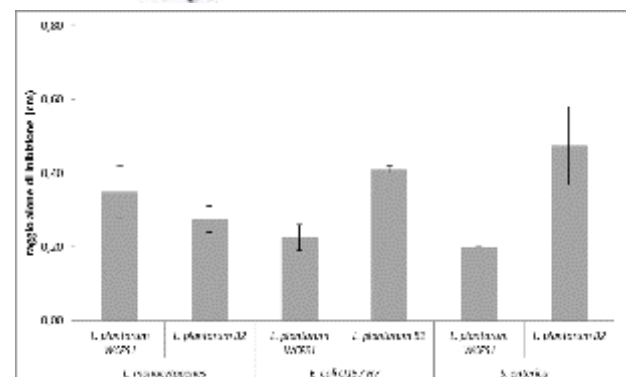
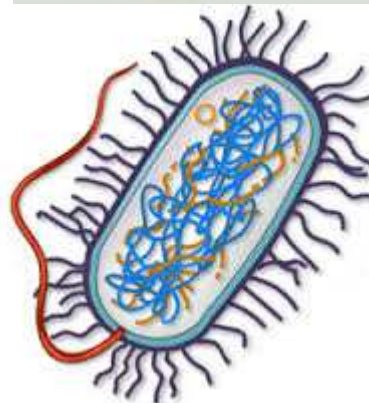
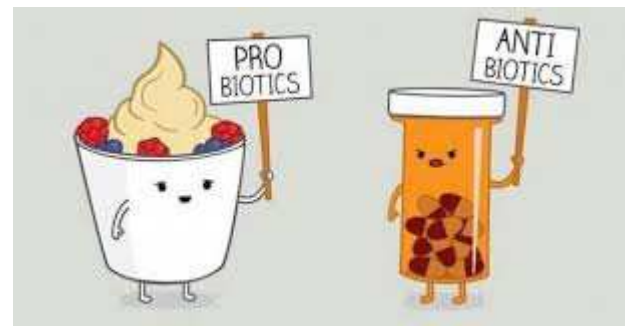
ALIMENTI ARRICCHITI IN RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) MEDIANTE L'AGGIUNTA DI PROBIOTICI (LACTOBACILLI) IN GRADO DI PRODURRE LA VITAMINA B2

NOVITA':

ISOLATO NUOVO CEPPPO DI BATTERI LATTICI AFFERENTE ALLA SPECIE LACTOBACILLUS PLANTARUM

ATTIVITA' INVENTIVA:

UN'ELEVATA CAPACITÀ DI PRODURRE RIBOFLAVINA, CIRCA 3 VOLTE SUPERIORE RISPETTO AI CEPPI PRECEDENTEMENTE IDENTIFICATI NELLO STATO DELLA TECNICA, QUINDI AUMENTATA ATTIVITÀ PROBIOTICA.



DEPOSITO MATERIALE BIOLOGICO

Art. 162 CPI

1. Se un'invenzione riguarda un materiale biologico **non accessibile** al pubblico e che **non può essere descritto** nella domanda di brevetto da consentire ad un esperto in materia di attuare l'invenzione stessa [...]

la descrizione e' ritenuta sufficiente, ai sensi dell'art. 51, comma 3,

soltanto se:

il materiale biologico è stato depositato presso un ente di deposito

riconosciuto non oltre la data di presentazione della domanda di brevetto

[...] e

c) nella domanda di brevetto sono precisati

il nome dell'ente di deposito e il numero di registrazione del deposito

[...]





UN ESEMPIO ALIMENTI RICCHI IN VITAMINA B2

AMBITO DI TUTELA LE RIVENDICAZIONI

1. Ceppo batterico isolato appartenente alla specie *Lactobacillus plantarum*, depositato allo SPANISH TYPE CULTURE COLLECTION (CECT), con il numero di accesso 3697.
2. Ceppo batterico secondo la rivendicazione 1 congelato, liofilizzato, incapsulato o in sospensione.
3. Alimento o integratore alimentare, comprendente il ceppo batterico secondo la rivendicazione 1
9. Procedimento per la preparazione di un alimento o integratore alimentare secondo una qualsiasi delle rivendicazioni da 6 a 8 comprendente il passaggio di aggiungere il ceppo appartenente alla specie *Lactobacillus plantarum* depositato con il numero di accesso 3697.

LA PROCEDURA: STRATEGIE DI DEPOSITO

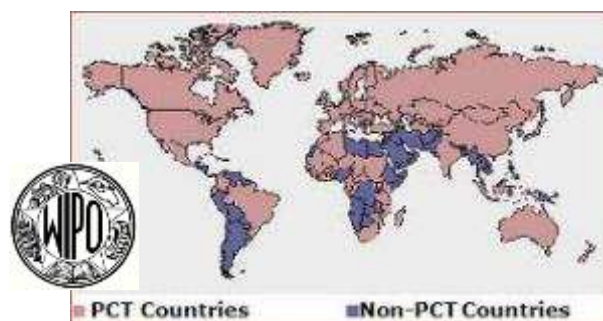


Primo deposito "nazionale"



1 anno
(diritto di priorità)

Primo deposito "Europeo"



GRAZIE **per l'attenzione!**

Per qualsiasi dubbio...



Paolo Di Giovine, PhD
European & Italian Patent Attorney
email: paolo.digiovine@sib.it
telefono: +39 06 695441

Società Italiana Brevetti
Piazza di Pietra, 39
00186 Roma, Italia
www.sib.it