

Pareri di libertà d'attuazione ed analisi del rischio di contraffazione

Ricerche di FTO brevettuali

18 Aprile 2024

Contraffazione

Banche dati brevettuali

Ricerca brevettuale on-line

Strategie di ricerca brevettuale

Selezione dei risultati

Stato legale

Si ha **contraffazione** (infringement) quando un soggetto **realizza o mette in vendita un prodotto o un metodo di produzione tutelato dalla privativa valida di terzi** senza il permesso del titolare del brevetto.

Si può avere contraffazione

tramite la riproduzione precisa del prodotto o del metodo tutelato (quindi rivendicato) da un brevetto esistente.

tramite la riproduzione non integrale del prodotto o del metodo tutelato ma tramite elementi equivalenti.

tramite l'attuazione pratica di brevetti dipendenti, cioè che rivendicano a loro volta prodotti o metodi che per essere messi in pratica devono sfruttare quanto tutelato dal brevetto di un altro titolare.

da parte di chi non vi partecipa direttamente ma fornisce a soggetti terzi i mezzi necessari per tale violazione

La valutazione di una libertà di attuazione (Freedom To Operate (FTO), Freedom To Practice (FTP), Clearance, Contraffazione/non contraffazione) deve essere **sempre** preceduta da una **accurata indagine brevettuale**.

Lo scopo è individuare **tutti** gli eventuali titoli di privativa **validi** da non violare.

L'indagine si svolge in banche dati online ed è costituita da tre fasi

- **Ricerca in banche dati online**
- **Selezione dei risultati**
- **Verifica dello stato legale dei risultati selezionati**

Per questo tipo di ricerca il reperimento deve essere il più esaustivo possibile.

Una buona ricerca FTO per recuperare tutti i diritti IP, deve essere una ricerca di alta qualità; deve cioè

- ❖ avere una precisione elevata
- ❖ usare concetti ampi
- ❖ selezionare i documenti trovati, uno ad uno concentrandosi sulle rivendicazioni indipendenti

È quindi necessario utilizzare banche dati ad accesso riservato ([cioè a pagamento](#)) per le quali sono garantiti maggiori coperture e approfonditi controlli sull'informazione inserita.

Contraffazione

Banche dati brevettuali

Ricerca brevettuale on-line

Strategie di ricerca brevettuale

Selezione dei risultati

Stato legale

Clarivate™ About Us Academia & Government

PATENT INTELLIGENCE

Derwent Innovation

Patent search results you can trust.

[Book a demo](#)

Benefits Features Featured content Related resources Related products

Questel Patent Trademark Innovation Legal Operations Localization Contact

Home / Patent / IP Intelligence Software / Orbit Express

Orbit Express - IP Intelligence Software

Easy Patent Searching and Collaboration

Based on Questel's world-renowned database of patent and non-patent publications.

[Request a demo](#) [Log in](#)

PatBase The industry leading global patent database

PatBase Login

Email address
a.tarquini@ngpatent.it

Password

Enter a sub account

☒ Remember my password
☒ Continue last session

[Change email](#) [Login](#)

PatBase

The Global, Searchable

Click here to sign up for

[Discover Pat](#)

Accelerate innovation with the big

CAS SOLUTIONS RESOURCES CAS DATA ABOUT LOGIN

CAS STNext®

CAS STNext® is the premier scientific IP information platform, connecting you to a comprehensive collection of global databases, scientist-curated content, and patent information with powerful precision search and analysis tools.

[REQUEST MORE INFORMATION](#)

Ricerca

Obbiettivo:

Reperimento di tutta la letteratura brevettuale pubblicata e in forza in un preciso territorio che rivendica un oggetto e la relativa applicazione tecnologica.

Scopo:

I risultati ottenuti con la ricerca saranno successivamente analizzati per stabilire se la produzione industriale dell'oggetto ricercato o una sua commercializzazione violano o meno la privativa di terzi in un determinato territorio.

Contraffazione

Banche dati brevettuali

Ricerca brevettuale on-line

Strategie di ricerca brevettuale

Selezione dei risultati

Stato legale

Modalità:

La ricerca deve essere condotta cercando nel testo delle rivendicazioni le parole chiave che descrivono l'oggetto e la sua applicazione.

Le rivendicazioni saranno quelle

- dei brevetti **concessi cronologicamente in vita** (cioè che non risultano già naturalmente scaduti)
- delle domande di brevetto **ancora sotto esame**,

depositati presso le National Authorities degli Stati in cui si intende produrre e/o commercializzare un prodotto o una tecnologia.

La ricerca nelle rivendicazioni delle domande rilevanti ancora pendenti è necessaria perché queste, **se concesse, diventerebbero brevetti in grado di bloccare** per un periodo pari alla loro durata, una produzione o una commercializzazione in un determinato territorio.

È necessario cercare, sia **insieme** che **indipendentemente**, **tutte le parti** o le caratteristiche di cui è costituito un oggetto o una tecnologia.

Per condurre una tipica ricerca brevettuale finalizzata ad una libertà di attuazione, relativa **all'applicazione tecnologica** di un certo **oggetto**, bisogna focalizzare con precisione i due concetti principali:

L'oggetto dell'indagine

caratterizzato da una serie di **object identifiers** con i quali potrebbe essere stato descritto nei brevetti cercati

La sua applicazione tecnologica

caratterizzata da una serie di **functionality identifiers** con i quali potrebbe essere stata descritta nei brevetti cercati

Object Identifiers sono nomi, sinonimi, termini tecnici e commerciali, sigle, acronimi e codici di classificazione con cui, nella prior art, è stato descritto **l'oggetto tecnologico**

Functionality Identifiers sono nomi, sinonimi, termini tecnici e commerciali, sigle, acronimi e codici di classificazione con cui, nella prior art, è stata descritta **l'applicazione tecnologica**.

Il reperimento di questi identificatori è preliminare all'indagine FTO, deve essere approfondito e può essere condotto sia nelle stesse banche dati in cui verrà condotta la ricerca che nel web o nella letteratura tecnica di settore.

Individuati gli **identifiers** si procede con la ricerca.

La ricerca sarà di tipo booleano cioè sarà condotta utilizzando i classici operatori AND, OR e NOT

Contraffazione

Banche dati brevettuali

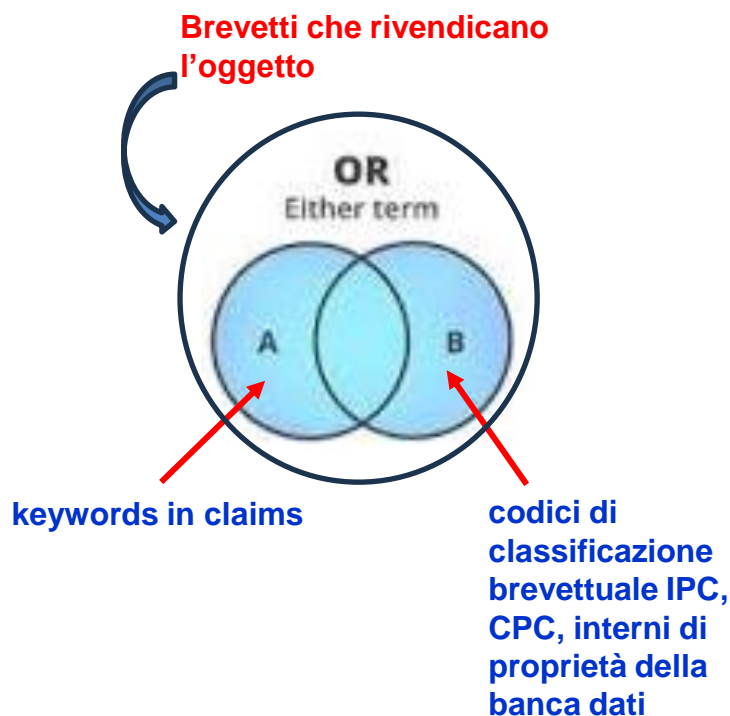
Ricerca brevettuale on-line

Strategie di ricerca brevettuale

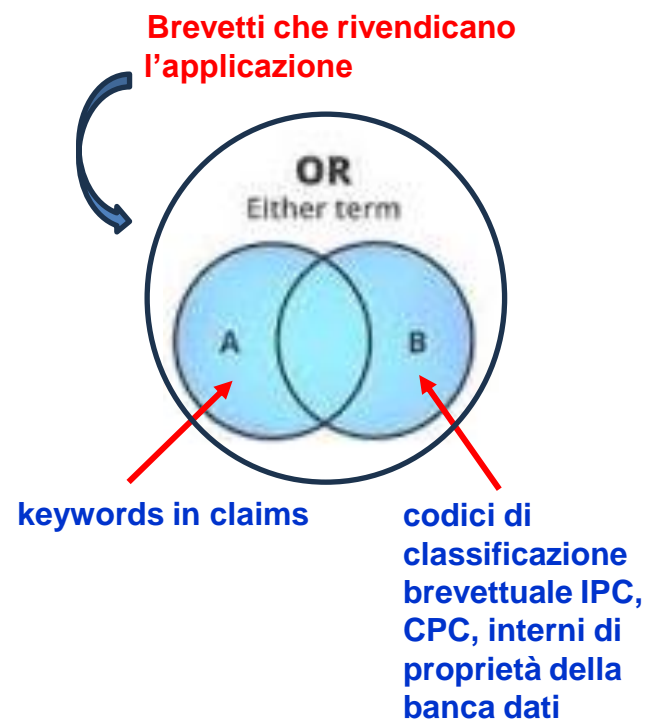
Selezione dei risultati

Stato legale

Con l'operatore **OR** sarà possibile riunire in un due distinti insiemi gli **object identifiers** e i **functionality identifiers**

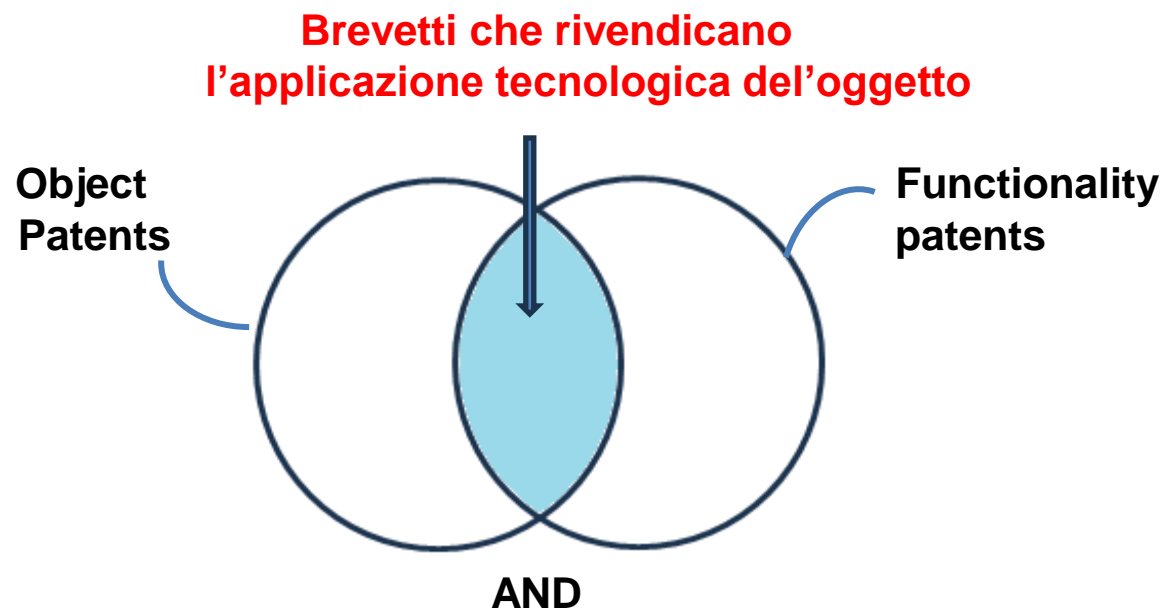


Object

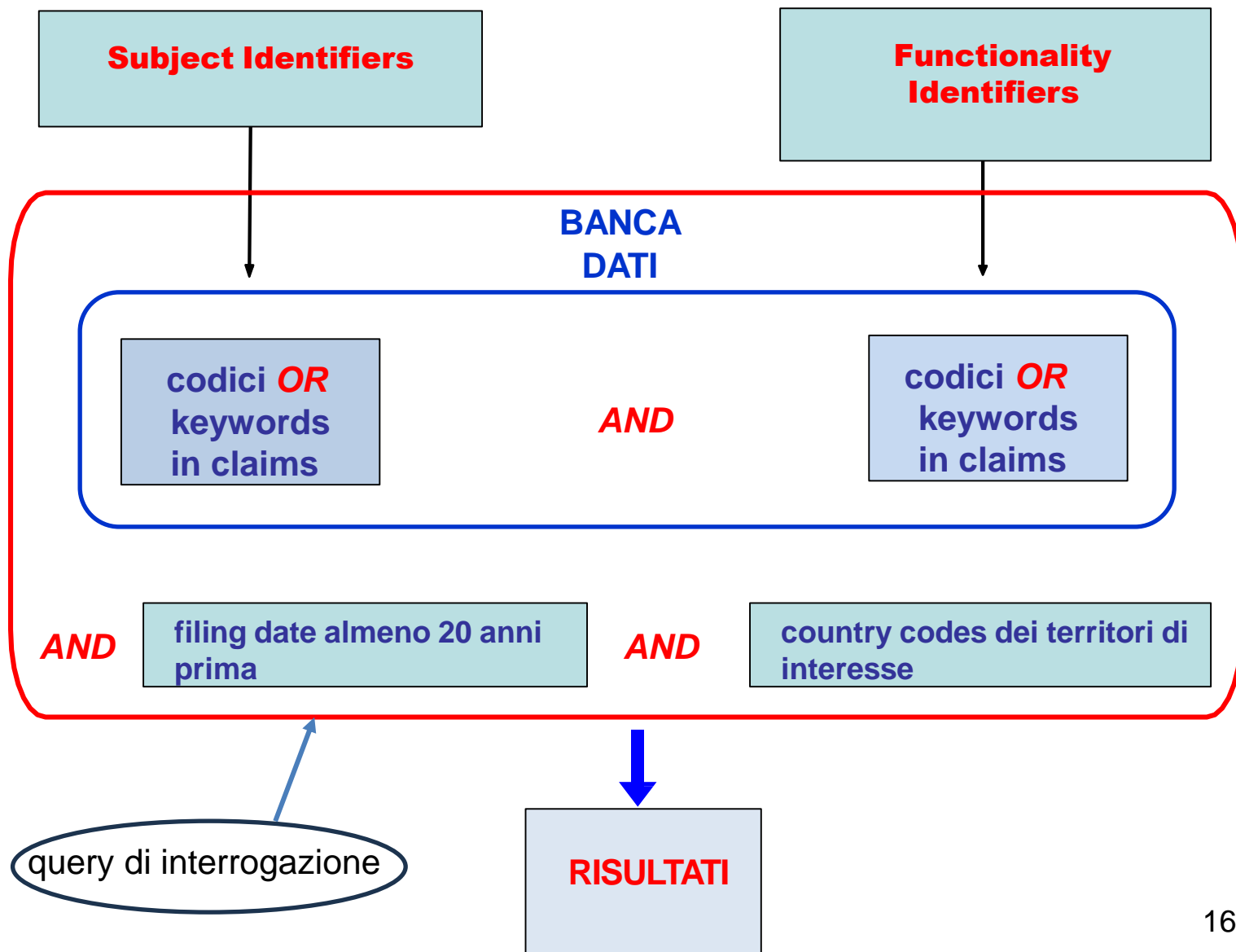


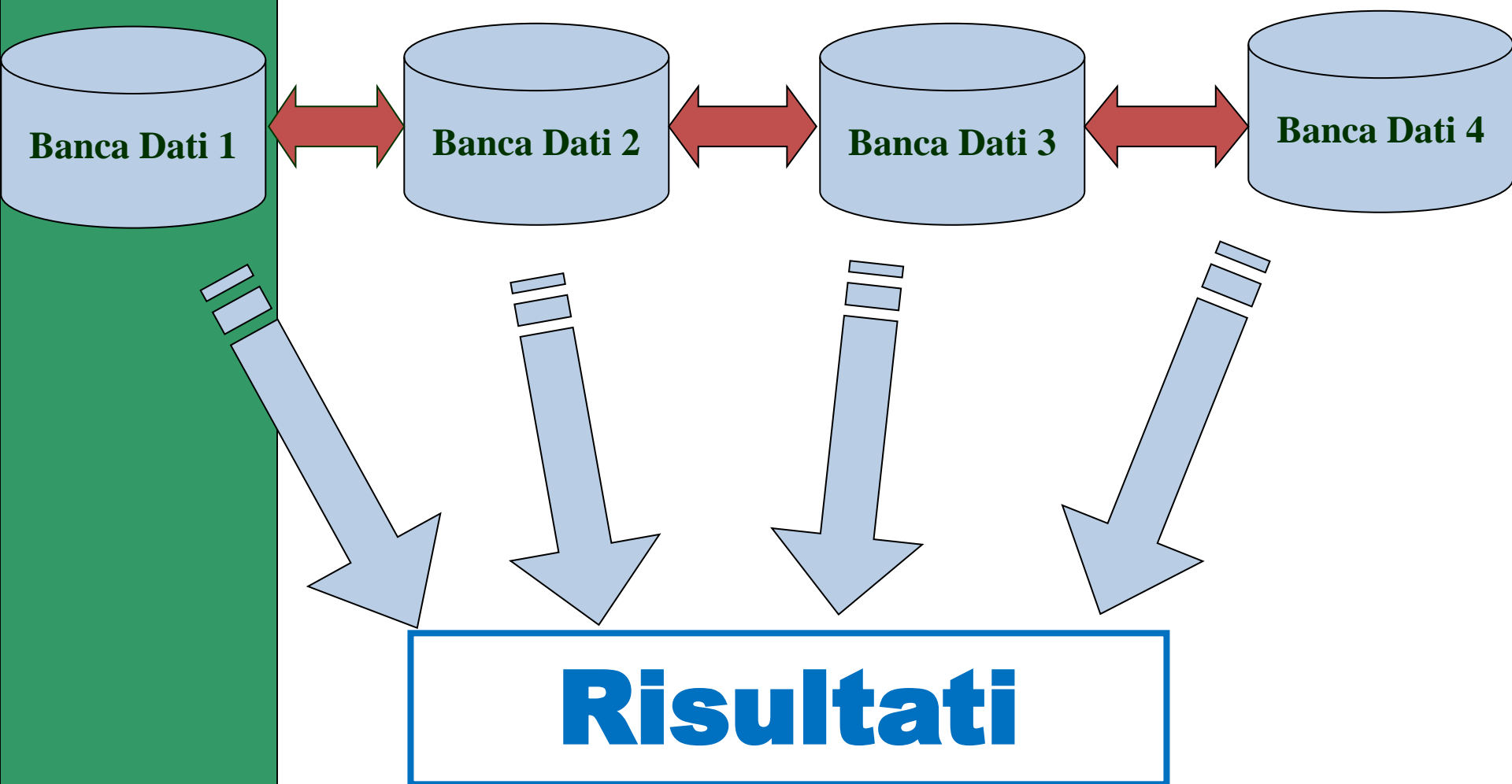
Functionality

Con l'operatore **AND** sarà possibile individuare i risultati che questi due insiemi hanno in comune, cioè **i brevetti che rivendicano l'applicazione tecnologica dell'oggetto**



L'operatore **AND** sarà anche utilizzato per imporre le limitazioni di data e territoriali.





Una buona strategia prevede la ripetizione della ricerca in più banche dati. La sinergia fra databases migliora l'efficacia della ricerca aumentando il rapporto segnale/rumore e permette di compensare gli errori di inserimento dei dati o le carenze di copertura, che ciascun database può avere.

Contraffazione

Banche dati brevettuali

Ricerca brevettuale on-line

Strategie di ricerca brevettuale

Selezione dei risultati

Stato legale

Selezione dei risultati

Alla fase di ricerca deve seguire quella di **selezione** per individuare i **risultati effettivamente pertinenti** e **separarli** dall'inevitabile **rumore** (documenti non pertinenti).

Sul contenuto di tali documenti verrà redatto, dopo una approfondita analisi delle rivendicazioni, il **parere di libertà di attuazione** da parte di un Attorney brevettuale.

La selezione viene condotta intellettualmente (cioè senza l'aiuto di alcun algoritmo) tramite la lettura dei testi dei documenti selezionati, uno ad uno, concentrandosi principalmente sulle rivendicazioni indipendenti.

Se nelle claims di un brevetto o di una domanda di brevetto

tutti gli elementi che caratterizzano l'oggetto tecnologico e la sua applicazione sono chiaramente riportati

oppure

*gli elementi che caratterizzano l'oggetto tecnologico e la sua applicazione non sono esplicitamente riportati ma **non possono nemmeno essere esclusi***

allora **il documento verrà ritenuto rilevante** e sarà sottoposto all'analisi delle rivendicazioni.

Contraffazione

Banche dati brevettuali

Ricerca brevettuale on-line

Strategie di ricerca brevettuale

Selezione dei risultati

Stato legale

Individuati i **risultati effettivamente rilevanti**, prima che vengano sottoposti all'analisi delle rivendicazioni da parte di un Attorney, è indispensabile **valutarne lo stato in vita**.

È infatti necessario verificare che

- i brevetti selezionati (depositati da meno di 20 anni), **siano effettivamente in forza cioè che le tasse di mantenimento siano state pagate**
- le domande di brevetto non ancora concesse non siano **state ritirate o definitivamente respinte** (cioè che l'esame sia ancora in corso)

Anche questa verifica può essere condotta, nella maggioranza dei casi, tramite banche dati online.

Per questo controllo le banche dati gratuite

- Inpadoc (legal events di Espacenet)
- EP Register (EPO)
- Registri online disponibili sui websites degli Uffici Brevettuali Nazionali

sono i migliori strumenti a disposizione per il controllo dello stato legale.

È buona prassi completare la ricerca di FTO con le seguenti tre fasi di indagine a supporto della principale appena vista.

Ricerca in banche dati e selezione dei titoli di privativa validi nei territori di interesse a nome dei principali *patentee* (se si conoscono) coinvolti nel settore tecnologico indagato, limitandoli ai depositi inferiori a 20 anni e controllandone lo stato in vita.

Ricerca in banche dati e selezione dei titoli di privativa validi nei territori di interesse a nome di determinati inventori (se si conoscono) coinvolti nel settore tecnologico indagato, limitandoli ai depositi inferiori a 20 anni e controllandone lo stato in vita.

Ricerca in banche dati e selezione delle citations (backward e forward) dei brevetti già selezionati limitandole ai depositi inferiori a 20 anni, ai territori di interesse e controllandone lo stato in vita.

Lo scopo di questo ulteriore controllo è soprattutto quello di scongiurare **la perdita di brevetti rilevanti che potrebbero essere sfuggiti all'indagine precedente.**

La ricerca mostrata è strutturata per trovare brevetti validi con cui una produzione o una commercializzazione potrebbero interferire.

È però doveroso sottolineare che se la ricerca riguarda un oggetto dotato di funzionalità e di **una forma fisica che le evidenzia e le caratterizza**, una sua eventuale produzione e commercializzazione potrebbe violare anche dei design validi.

Pertanto, in questo caso la ricerca di FTO dovrebbe essere completata con quella di design.

Grazie per l'attenzione!

Antonio Tarquini
Notarbartolo & Gervasi S.p.A.
Viale Achille Papa 30, Milano
a.tarquini@ngpatent.it