

DIVULGAZIONE DELL'INVENZIONE AL CONSULENTE BREVETTUALE

Questo modulo è progettato per consentire all'inventore di fornire al consulente in materia di proprietà intellettuale (consulente IP) le informazioni riguardanti un'invenzione prima della preparazione di una domanda di brevetto. Si prega di allegare fogli aggiuntivi se necessario.

LE DOMANDE PIÙ IMPORTANTI:

*** L'invenzione o i prodotti realizzati dall'invenzione sono stati:**

- venduti,
- offerti in vendita o pubblicizzati,
- testati con supervisione,
- testati senza supervisione, o
- utilizzati?

In tal caso, informa immediatamente il tuo consulente IP.

Si noti che negli Stati Uniti, se un prodotto/servizio che incorpora l'invenzione è offerto in vendita - prima del deposito della domanda di brevetto - anche se la vendita è avvenuta sotto accordo di confidenzialità, un eventuale successivo deposito del brevetto da parte della stessa azienda/inventore può essere invalidato da parte di altre persone a conoscenza di questa offerta di vendita¹.

¹ Vedi [Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc. et al.](#)

*** Sono previste, o sono già state effettuate:**

- esposizioni pubbliche,
- fiere o
- pubblicazioni

riguardanti l'invenzione?

In tal caso, contatta immediatamente il tuo consulente IP.

Anche la sola divulgazione pubblica, così come l'uso pubblico, le vendite o le offerte di vendita, prima del deposito di una domanda di brevetto possono impedire all'inventore di essere in grado di ottenere brevetti nella maggior parte dei Paesi.

INVENTORI

(non elencare aziende o società come inventori)

1. Si prega di elencare:

- i nomi,
- gli indirizzi privati (incluso il Paese),
- i numeri di telefono,
- i datori di lavoro e
- le cittadinanze

di tutte le persone che hanno dato qualsiasi tipo di contributo creativo all'invenzione.

Solo le persone che hanno concepito o contribuito all'invenzione possono richiedere un brevetto come inventore.

TITOLARI

2. Si prega di elencare i nomi di:

- aziende o

- persone fisiche

proprietarie dell'eventuale brevetto.

*** Esistono persone o società diverse dagli inventori sopra elencati che possiedono interessi o percentuali nell'invenzione?**

In caso affermativo, il nome di tale persona o società è:

3. Può un altro datore di lavoro, altre persone o altre entità rivendicare un interesse nell'invenzione?

Ad esempio, i materiali o le macchine di un datore di lavoro sono stati utilizzati nello sviluppo dell'invenzione, o l'invenzione è stata sviluppata durante l'orario di lavoro, cioè "in orario lavorativo" ?

In caso affermativo, si prega di elencare i nomi di questi datori di lavoro:

4. Qualcuno degli inventori ha stipulato un contratto di lavoro con i propri datori di lavoro?

In caso affermativo, allegare una copia dell'accordo.

DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE

5. Si prega di fornire una descrizione scritta dell'invenzione, compresa la forma o il design preferito dell'invenzione².

a. Titolo:

b. Breve descrizione dell'invenzione (50 parole o meno, per favore):

c. Descrivere, nel modo più dettagliato possibile, la forma tecnica o il design preferito dell'invenzione.

i) L'invenzione è costituita da quali parti/componenti?

² Nota: per un'ampia protezione brevettuale, la legge cinese sui brevetti richiede che tu descriva accuratamente almeno tre forme di realizzazione della tua invenzione.

ii) Come sono collegate queste componenti?

La novità dove risiede? Sono le componenti, o il modo in cui sono collegate, una novità?

iii) In caso affermativo, si prega di descrivere queste nuove caratteristiche in modo più dettagliato.

d. In quali altri modi l'invenzione potrebbe essere progettata per ottenere lo stesso risultato o un risultato simile?

e. Quali termini tecnici o keywords potrebbero essere utilizzati per descrivere l'invenzione?

f. Quali sono i nomi di prodotti simili attualmente disponibili sul mercato?

g. Si prega di elencare le caratteristiche dell'invenzione a cui ogni inventore ha contribuito:

CONCEZIONE

6. Si prega di elencare i nomi di tutte le persone che hanno assistito all'invenzione o a cui l'invenzione è stata divulgata, comprese le date approssimative di questa divulgazione:

7. Qual è stata la data di concepimento dell'invenzione (descrivere le circostanze relative al concepimento dell'invenzione)?

-
8. È probabile che siano stati apportati miglioramenti all'invenzione dalla data del concepimento. Indicare il nome di ogni miglioramento accanto alla data di ciascun miglioramento, e allegare copie dei primi disegni o schizzi di questi miglioramenti:

9. Se sono stati eseguiti esperimenti o test di prestazione sull'invenzione, elencare le date, l'oggetto e la natura di tali esperimenti. Includere i nomi dei testimoni o delle persone coinvolte negli esperimenti:

UTILITÀ DELL'INVENZIONE

10. Identificare gli usi dell'invenzione, compresi eventuali usi commerciali o scientifici dell'invenzione, e i mercati in cui l'invenzione è o potrebbe essere venduta:

11. Identificare i vantaggi dell'invenzione rispetto ad altri prodotti che tentano di ottenere lo stesso risultato:

ARTE PREESISTENTE (*PRIOR ART*)

L'arte preesistente (*prior art*) include generalmente tutti gli altri brevetti, pubblicazioni e prodotti di uso pubblico, o esistenti, al momento in cui l'invenzione è concepita. Chiunque sia sostanzialmente coinvolto nell'invenzione ha l'obbligo di comunicare all'ufficio brevetti qualsiasi documento o divulgazione preesistente pertinente di cui sia a conoscenza, sia prima del deposito, che durante la prosecuzione della domanda di brevetto. In caso contrario, si potrebbe ottenere un brevetto non valido.

12. Se l'invenzione o i prodotti realizzati dall'invenzione sono stati venduti, offerti in vendita (anche sotto NDA o segretamente), divulgati o esposti pubblicamente, sottoposti a pubblicazione, effettivamente venduti, pubblicizzati, testati con supervisione o testati senza supervisione, si prega di fornire una descrizione dettagliata delle circostanze relative a ciascun evento:

- la data
- il luogo dell'evento, e
- i nomi di tutte le persone coinvolte o presenti all'evento.

Gli eventi verificatisi nell'ultimo anno dovrebbero essere descritti nel modo più dettagliato possibile.

13. Si prega di elencare eventuali esposizioni pubbliche, fiere o pubblicazioni, riguardanti l'invenzione che sono pianificate, compresa la natura dell'evento e la data.

Ancora una volta, la divulgazione pubblica, l'uso pubblico, le vendite o le offerte in vendita prima del deposito di una domanda di brevetto possono impedire agli inventori di essere in grado di ottenere brevetti esecutivi in Paesi stranieri.

OVVIETA'

(Questa sezione è facoltativa, ma deve comunque essere compilata prima di depositare una domanda di brevetto)

14. Si prega di descrivere eventuali soluzioni esistenti ai problemi che l'invenzione risolve o riduce. Come i problemi risolti dall'invenzione sono normalmente affrontati?

Da quanto tempo queste soluzioni sono a disposizione?

Come l'invenzione risolve o riduce questi problemi?

15. Allegare eventuali articoli correlati all'invenzione e pubblicati dall'inventore/i o da altri in questo o in campi correlati, che potrebbero avere

qualche attinenza con l'invenzione, o che potrebbero essere utili per il consulente brevetti per comprendere la tecnologia.

16. Identificare eventuali aziende o individui che producono prodotti potenzialmente concorrenti:

17. Elencare tutti i brevetti e le pubblicazioni che rivelano idee simili all'invenzione.

Allegare copie se disponibili.

18. Identificare eventuali fallimenti passati, anche di terzi, nel tentativo di risolvere, ridurre o superare i problemi che l'invenzione affronta:

FIRME

Si prega di chiedere a tutti gli inventori di firmare e datare questo documento.
Inoltre, si prega di avere due testimoni, che capiscono come funziona l'invenzione,
firmare e datare il documento:

Firma dell'inventore _____ Data _____

Nome _____

Firma dell'inventore _____ Data _____

Nome _____

Firma dell'inventore _____ Data _____

Nome _____

Firma dell'inventore _____ Data _____

INFORMAZIONI RISERVATE - Soggette al segreto professionale.

Nome _____

Firma dell'inventore

Data

Nome _____

Firma del primo testimone

Data

Nome _____

Firma del secondo testimone

Data

Nome _____