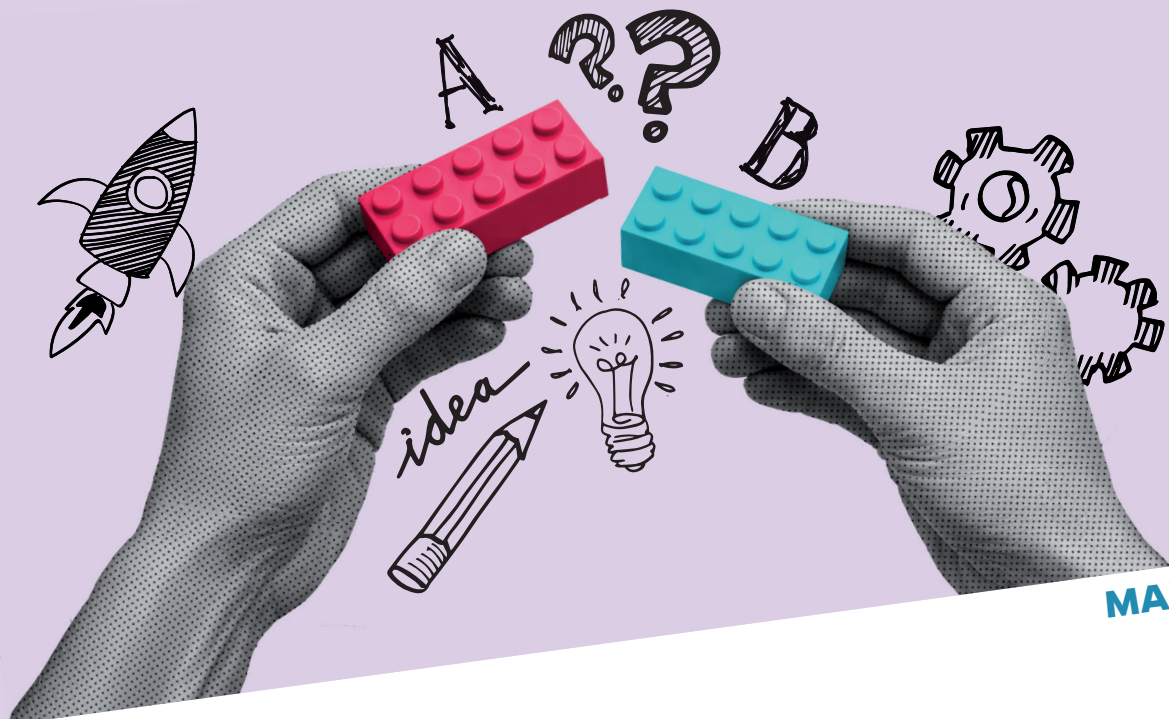




MARZO 2026

BREVETTABILITÀ E LIBERTÀ DI ATTUAZIONE: PERCHÉ UN BREVETTO NON È UN “PERMESSO” DI VENDITA

Nel nostro lavoro quotidiano di consulenti brevettuali, ci scontriamo spesso con un paradosso che genera non pochi grattacapi ad aziende e inventori: l'idea che ottenere un brevetto equivalga automaticamente al diritto di vendere il prodotto brevettato.

In questo articolo cercheremo di fare chiarezza su due concetti che, pur essendo facce della stessa medaglia, rispondono a logiche legali profondamente diverse: la **Brevettabilità** e la **Libertà di Attuazione** (spesso definita con l'acronimo inglese FTO, *Freedom to Operate*).

Brevettabilità e Libertà di Attuazione: il grande equivoco

Per fare chiarezza, dobbiamo distinguere nettamente i due concetti di brevettabilità e libertà di attuazione.

Si parla di **brevettabilità** quando un'invenzione ha i requisiti per ottenere l'esclusiva. Si parla

invece di **libertà di attuazione** (o FTO) quando un prodotto/processo può circolare sul mercato o essere eseguito senza calpestare i diritti brevettuali altrui.

La confusione nasce spesso da un'interpretazione errata di cosa sia un brevetto. Molti lo considerano un "permesso" per operare. In realtà, il brevetto non è un'autorizzazione commerciale, ma un **diritto di esclusione**. È una "spada" che potete usare per impedire ad altri di copiare la vostra invenzione, ma non è necessariamente uno "scudo" che vi protegge dalle rivendicazioni altrui.

La distinzione fondamentale risiede nel "cosa" andiamo a confrontare quando vogliamo valutare la brevettabilità e la libertà di attuazione:

1. **Brevettabilità**: Si confronta la vostra invenzione con **tutto ciò che è stato reso**

pubblico fino a quel momento (il cosiddetto "stato della tecnica"). In questa sede si guarda quindi alla "Descrizione" dei brevetti o domande di brevetto precedenti e a qualsiasi pubblicazione per capire se la vostra idea è nuova e originale.

2. **Libertà di attuazione (FTO):** Si confronta il vostro prodotto/processo con il **perimetro legale** dei brevetti altrui ancora in vigore. In questa sede si guarda quindi alle "Rivendicazioni" dei brevetti altrui per capire se il vostro prodotto/processo ricade nell'ambito di protezione di tali brevetti, ovvero se ne attua *tutte* le caratteristiche tecniche rivendicate, rischiando così di costituire una contraffazione.

Un esempio "pratico"

Per rendere questi concetti meno astratti, immaginiamo che le caratteristiche tecniche di un prodotto siano dei mattoncini. Supponiamo che esista un **Brevetto Anteriore** (la cosiddetta *Arte nota*) che:

- **Describe** un oggetto comprendente i mattoncini A, B e C.
- **Rivendica** (ovvero protegge legalmente) qualsiasi oggetto che contenga almeno la combinazione A+B.

Vediamo cosa succede se voi decidete di lanciare sul mercato quattro diversi dispositivi basati su queste caratteristiche.

Scenario 1: dispositivo A+B (copia)

State cercando di brevettare e vendere un oggetto che usa i mattoncini A e B.

- **È brevettabile? NO.** Il concetto A+B è già noto poiché descritto nel brevetto anteriore. Manca il requisito della novità.
- **È liberamente attuabile? NO.** State usando esattamente la combinazione A+B che il titolare del brevetto precedente ha rivendicato. Se lo produce, violate il suo brevetto.

Scenario 2: dispositivo A+D (situazione ideale)

In questo caso, decidete di usare A, noto, aggiungendo il nuovo mattoncino D.

- **È brevettabile? SÌ** (potenzialmente). Se il mattoncino D è innovativo e non ovvio, potete ottenere il brevetto.
- **È liberamente attuabile? SÌ.** Il brevetto anteriore proteggeva la coppia A+B. Voi state usando A; vi manca il mattoncino B. Poiché per violare un brevetto dovete attuare *tutte* le caratteristiche della rivendicazione, qui non siete in contraffazione.

Scenario 3: dispositivo A+C (dominio pubblico)

State usando solo A e C.

- **È brevettabile? NO.** Poiché il documento anteriore descriveva già un oggetto comprendente i mattoncini A, B e C, la combinazione A+C è considerata nota.
- **È liberamente attuabile? SÌ.** Come nel caso precedente, vi manca il mattoncino B. Non state contraffacendo il brevetto anteriore. Siete nel "dominio pubblico": chiunque può produrlo, ma nessuno può averne l'esclusiva.

Scenario 4: dispositivo A+B+D (perfezionamento)

Qui aggiungete un nuovo mattoncino D alla base esistente.

- **È brevettabile? SÌ** (potenzialmente). Se il mattoncino D è innovativo e non ovvio, potete ottenere un cosiddetto "**brevetto di perfezionamento**" o "dipendente".
- **È liberamente attuabile? NO.** Questo è il punto dove i clienti si confondono di più. Anche se avete aggiunto D, il vostro dispositivo contiene comunque A e B. Aggiungere elementi non vi scagiona dalla contraffazione se la "base" rivendicata è presente. Avreste il brevetto, ma non potreste produrre l'oggetto senza una licenza dal titolare del primo brevetto.

I diversi scenari sono riassunti nella seguente tabella:

ARTE NOTA	IL VOSTRO DISPOSITIVO	È BREVETTABILE?	È LIBERAMENTE ATTUABILE?	SITUAZIONE RISULTANTE
Brevetto anteriore: Descrive A, B e C / Rivendica A+B	A+B	NO (Già noto)	NO (Contiene A+B)	Blocco totale. Né brevetto, né produzione.
	A+D	Sì (se D è innovativo)	Sì (Manca B)	Situazione Ideale. Brevetto e libertà operativa.
	A+C	NO (Già noto)	Sì (Manca B)	Dominio Pubblico. Nessuno può brevettarlo, chiunque può farlo.
	A+B+D	Sì (se D è innovativo)	NO (Contiene A+B)	Brevetto Dipendente. Hai il brevetto, ma ti serve una licenza per l'attuazione.

Conclusioni: come muoversi?

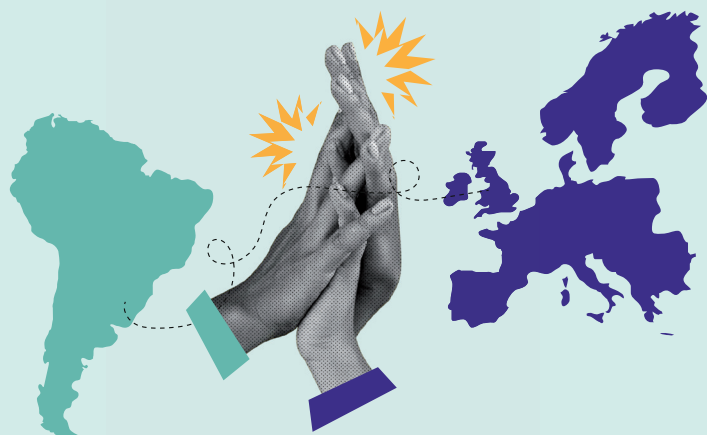
Come avete visto, è perfettamente possibile avere un brevetto in mano e finire comunque davanti a un giudice per aver violato il brevetto di un concorrente (Scenario 4). Allo stesso modo, potreste essere liberi di vendere un prodotto senza però poter impedire agli altri di copiarvi (Scenario 3).

La strategia vincente per un'azienda non si limita mai alla sola domanda di brevetto. Prima di investire in ricerca, produzione e marketing, è fondamentale valutare la libertà di attuazione. Solo così potrete sapere se la vostra "invenzione" è davvero un'opportunità di business o un potenziale contenzioso legale.

Il nostro consiglio? Non focalizzatevi solo della vostra idea, ma studiate attentamente il "recinto" che gli altri hanno costruito prima di voi.

Sperando che questa piccola guida vi aiuti a navigare con più consapevolezza nel complesso mondo della proprietà intellettuale, il nostro studio si conferma naturalmente a vostra disposizione per assistervi nell'analisi di casi specifici, effettuando ricerche di anteriorità, mirate a verificare la brevettabilità delle vostre innovazioni, e conducendo studi approfonditi di libertà di attuazione, per garantirvi un ingresso nel mercato sicuro e al riparo da contestazioni di terzi.

ACCORDO MERCOSUR-UNIONE EUROPEA - IMPATTI ED OPPORTUNITÀ PER I TITOLARI DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE



Dopo anni di negoziati, l'accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e i Paesi del Mercosur (**Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay**) torna al centro dell'attenzione, con prospettive concrete di entrata in vigore.

Il 17 gennaio 2026, l'Unione Europea e il Mercosur hanno firmato l'Accordo di Partenariato (EMPA) e l'Accordo Commerciale Interinale (iTA).

L'iTA si applicherà a decorrere dal **1° maggio 2026** nei rapporti tra l'Unione Europea e quei Paesi del Mercosur che avranno concluso le rispettive procedure di ratifica e ne avranno dato comunicazione all'UE entro la fine di marzo. Argentina, Brasile e Uruguay hanno già adempiuto a tali formalità, mentre il Paraguay, che ha recentemente completato la ratifica, dovrebbe trasmettere a breve la relativa notifica.

L'EMPA dovrà invece essere ratificato da tutti gli Stati membri dell'UE prima di poter entrare in vigore. In ultima analisi, l'iTA sarà abrogato e sostituito dall'EMPA una volta che quest'ultimo entrerà in vigore.

Si tratta di un'intesa di ampia portata che, oltre a ridurre le barriere tariffarie, introduce importanti novità anche nel campo della proprietà intellettuale. Uno degli aspetti più rilevanti dell'accordo, infatti, riguarda il rafforzamento della protezione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale nei Paesi del Mercosur.

L'accordo prevede infatti l'adozione di standard più elevati e un maggiore allineamento alle pratiche internazionali, con benefici diretti per le imprese europee che operano o intendono espandersi in questi mercati.

Un capitolo particolarmente significativo riguarda la tutela delle **indicazioni geografiche (IG)**, con il riconoscimento e la protezione di numerosi prodotti europei nei Paesi del Mercosur.

L'UE, infatti, riconoscerà oltre 220 IG del Mercosur, mentre i paesi aderenti a quest'ultimo proteggeranno 355 IG europee (es. Parmigiano Reggiano, Champagne, Rioja) e dovranno impedire l'uso di tali denominazioni per prodotti non autentici, anche quando sia indicata la vera origine e quando il nome sia stato tradotto.

In precedenza, in Paesi come il Brasile o l'Argentina, era – infatti – comune trovare prodotti locali etichettati come “tipo Parmesan” o “prosciutto all'italiana”. L'accordo impone ora il divieto di utilizzare tali espressioni fuorvianti.

Il settore vinicolo italiano beneficerà dell'eliminazione dei dazi doganali, che attualmente spesso superano il 20-30%.

Inoltre, la predetta tutela delle indicazioni geografiche impedirà ai produttori sudamericani di appropriarsi indebitamente dei nomi dei vini italiani più rinomati.

Si promuove, dunque, un contrasto all'uso improprio delle IG ed alle imitazioni (Italian Sounding), rafforzando il valore dei prodotti autentici.

In materia di **marchi**, si prevede un miglioramento delle procedure di registrazione, una maggiore trasparenza nei processi amministrativi (creando delle banche dati pubbliche online) e un rafforzamento delle misure di enforcement contro contraffazione e usi illeciti. A ciò si aggiungono anche nuove norme per contrastare le registrazioni in mala fede.

I **disegni e modelli** beneficeranno di una durata minima di protezione pari a 15 anni.

L'accordo promuove, inoltre, standard più elevati per la tutela dei **brevetti**, favorendo gli investimenti in ricerca e sviluppo e garantendo maggiore certezza giuridica per le imprese tecnologiche e farmaceutiche.

L'accordo, altresì, incoraggia (senza tuttavia imporre) tutti i Paesi del Mercosur ad aderire al Patent Cooperation Treaty (PCT); l'Argentina, ad esempio, non è storicamente parte di tale trattato.

Sotto il profilo del **diritto d'autore** viene previsto un rafforzamento della protezione del copyright – anche online – oltre ad un miglior contrasto alla pirateria digitale.

I Paesi del Mercosur si allineeranno con le disposizioni europee in tema di diritti di utilizzazione economica dei diritti d'autore, prevenendo che essi dureranno tutta la vita dell'autore e i 70 anni dopo la sua morte.

Viene, inoltre, introdotta una tutela giuridica contro l'elusione delle Misure Tecnologiche di Protezione (TPM), come i watermark digitali o i sistemi di cifratura applicati ai contenuti creativi, e vengono previste disposizioni che riconoscono agli artisti una percentuale sul prezzo di vendita in occasione delle successive rivendite delle loro opere (*droit de suite*).

Sono stati, altresì, introdotti strumenti più efficaci di **enforcement**, quali la possibilità per le autorità doganali di sequestrare merci contraffatte anche in transito.

Per la prima volta in un accordo a livello Mercosur, viene introdotto un quadro specifico per la protezione dei **segreti industriali** contro l'appropriazione indebita, comprendente anche misure giudiziarie volte a preservarne la riservatezza durante il contenzioso.

In generale, l'accordo introduce un'armonizzazione delle regole e maggiore trasparenza nelle procedure legali, creando un ambiente più sicuro e prevedibile per commercio e innovazione che permette alle imprese di entrare nei mercati Mercosur con meno rischi legati alla violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale. Si tratta, dunque, di un incentivo per le imprese ad internazionalizzarsi.

Dal punto di vista operativo, queste ultime dovranno monitorare attentamente l'evoluzione

dell'accordo e valutare l'adeguamento delle proprie strategie di protezione nei mercati sudamericani. L'eventuale entrata in vigore dell'intesa potrà infatti offrire nuove opportunità, ma anche richiedere un aggiornamento delle politiche di gestione del portafoglio IP.

In un contesto sempre più globale, l'accordo Mercosur-UE si inserisce tra gli strumenti destinati a facilitare gli scambi commerciali e a rafforzare la tutela dei diritti immateriali. Per le imprese, sarà essenziale cogliere tempestivamente i vantaggi offerti da questo nuovo scenario, adottando un approccio strategico e proattivo alla protezione dei propri asset distintivi.

Il nostro studio resta a disposizione per approfondire gli effetti dell'accordo e supportarvi nella definizione delle migliori strategie di tutela dei vostri diritti di proprietà intellettuale nei mercati internazionali.

L'ITALIA DELL'INNOVAZIONE CORRE NEL 2025: I BREVETTI INDUSTRIALI SEGNANO UN NUOVO RECORD



Il panorama della proprietà industriale in Italia sta attraversando una fase di straordinaria trasformazione. Nonostante le sfide di un quadro macroeconomico globale complesso, l'ultimo "[Report Attività Brevettuali - Anno](#)

[2025](#)" pubblicato dall'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) delinea un sistema nazionale in forte fermento e capace di rinnovarsi.

I numeri della crescita

Il dato più eclatante del 2025 riguarda le **Invenzioni Industriali**. Le domande di brevetto per **invenzione industriale** - il cuore tecnologico della tutela - hanno infatti raggiunto quota **11.996**, segnando un balzo in avanti del **18,2%** rispetto all'anno precedente.

Crescono sensibilmente anche i **modelli di utilità** (+13,2%), con 2.073 depositi, a dimostrazione che il tessuto produttivo italiano sa dare valore anche a quelle innovazioni "incrementali" che migliorano la funzionalità di prodotti già esistenti.

Questo conferma come le imprese italiane stiano investendo in soluzioni ad alto valore tecnologico, non accontentandosi più di produrre, ma puntando a "possedere" la soluzione tecnica. Come dichiarato dal Ministro Adolfo Urso nel commentare il report: *"L'Italia accelera sull'innovazione... È il segno tangibile della vitalità delle nostre imprese, dei centri di ricerca e delle università, che continuano a trasformare le idee in valore"*.

La mappa dell'ingegno: dove si brevetta in Italia?

La distribuzione territoriale dei brevetti nel 2025 ricalca la forza dei nostri distretti industriali.

La **Lombardia** si conferma il cuore pulsante del sistema, contribuendo al **29,71%** dei depositi nazionali per invenzioni industriali. Seguono a ruota il **Piemonte** (20,49%), il **Veneto** (11,31%), l'**Emilia Romagna** (10,71%), il **Lazio** (8,51%) e la **Toscana** (4,99%).

Settori tecnologici e il nuovo ruolo delle Università

Dove si concentra l'attenzione degli inventori? Il report 2025 evidenzia alcuni settori chiave:

1. **Salute e Biomedicale (33%)**: è il settore leader, specialmente nella ricerca accademica.
2. **Chimica e Nuovi Materiali (10,2%)**: fondamentale per la transizione ecologica.
3. **Macchinari e Attrezzature (8,4%)**: la spina dorsale dell'export italiano.

Un dato rivoluzionario riguarda le **Università e gli Enti di Ricerca**. Con 594 domande depositate (**+20,7%**), il mondo accademico ha raggiunto un record storico. Questo successo è strettamente legato alla riforma dell'**Art. 65 del CPI**, che ha abolito il "professor privilege". Oggi, la titolarità dell'invenzione spetta all'Ateneo o all'Ente di appartenenza, favorendo una gestione professionale del portafoglio brevettuale e facilitando il trasferimento tecnologico verso il mondo industriale. Protagonisti assoluti di questa tendenza sono il **Politecnico di Milano**, la **Fondazione IIT** e il **CNR**.

Il Brevetto Unitario: meno burocrazia, più Europa

Il report 2025 evidenzia un calo nelle convalide nazionali dei brevetti europei (-13,3%), il quale non deve tuttavia trarre in inganno. Esso è infatti il segno evidente che le imprese stanno scegliendo il **Brevetto Unitario**, operativo dal 2023, che permette di proteggere un'idea in 18 Stati UE con un'unica procedura, riducendo fortemente i costi di traduzione e gli oneri amministrativi. Al 31 dicembre 2025, risultavano in vigore ben 77.464 brevetti unitari, e l'Italia ne detiene orgogliosamente circa il 6,7%.

Garanzie per chi deposita

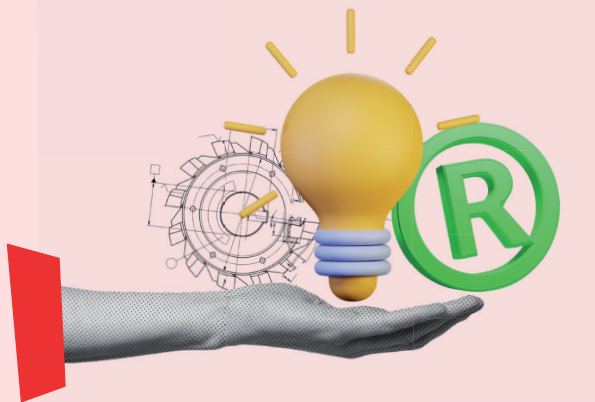
Un aspetto spesso ignorato, ma fondamentale per chi deposita, è la trasparenza della procedura amministrativa. Nel 2025 l'UIBM ha emesso oltre 27.410 provvedimenti. È interessante notare come l'ufficio applichi rigorosamente l'art. 173 CPI, che impone l'invio di rilievi per ogni difetto formale o sostanziale. Questo significa che, prima di un eventuale rigetto, riceverete sempre una nota formale e avrete almeno 2 mesi per rispondere e difendere la vostra idea. Nel 2025, su 4.215 comunicazioni di difetti, circa la metà si è risolta positivamente senza portare al rigetto, a testimonianza di un sistema che cerca il dialogo con l'utente.

Strategie di tutela: conversione

Il report conferma inoltre l'efficacia di uno strumento normativo spesso sottovalutato, cioè la conversione in modello di utilità, prevista dall'Art. 84 del CPI. Nel 2025, ben 289 domande nate come invenzione industriale sono state convertite in modelli di utilità. Questa flessibilità permette di salvare il valore di un investimento anche quando l'ufficio ritiene che il "livello inventivo" non sia sufficiente per un brevetto per invenzione industriale, ma riconosca comunque un'utilità innovativa.

In questo scenario in rapida evoluzione, il nostro studio resta a vostra disposizione per guidarvi nella scelta della strategia di tutela brevettuale più efficace per le vostre innovazioni.

UIBM: INCENTIVI TUTTORA DISPONIBILI E NUOVI IN ARRIVO ANCHE PER IL 2026



Nonostante i tagli al bilancio previsti per il triennio 2026–2028, l'**Ufficio Italiano Brevetti e Marchi** conferma un segnale di continuità: è attesa anche per quest'anno la riapertura dei **bandi Brevetti+, Marchi+ e Design+**.

Si tratta dei noti incentivi per la tutela della Proprietà Intellettuale che sostengono in modo concreto le PMI coprendo costi legati a **brevettazione, registrazione marchi (anche all'estero), tutela del design e valorizzazione economica degli asset IP**.

È inoltre ancora attivo il programma **Voucher 3I (Investire in Innovazione)**, dedicato alle startup innovative, che finanzia servizi specialistici per **ricerche brevettuali di anteriorità e depositi di domande di brevetto**.

Ad oggi si registrano circa **2.600 domande**, con **6 milioni di euro già utilizzati su 9 milioni disponibili**, con una dotazione residua ancora disponibile di **circa 3 milioni di euro**.

Un dato particolarmente rilevante è che la tipologia di voucher più richiesta è quella per l'ottenimento di brevetti per invenzione, confermando come le imprese utilizzino l'incentivo soprattutto per avviare percorsi strutturati di protezione dell'innovazione tecnologica.

Il contesto attuale offre quindi opportunità concrete per accedere agli **incentivi ancora disponibili**, ma caratterizzati da tempistiche rapide di esaurimento.

Il nostro studio è a disposizione per assistere le imprese ad accedere ai bandi e nella gestione strategica della proprietà industriale, dalla fase di richiesta degli incentivi fino al deposito e alla valorizzazione dei titoli.

Contattateci per valutare come beneficiare delle agevolazioni ancora disponibili.

NOTIZIE DAL MONDO

Argentina - aumento delle tasse in arrivo

L'Istituto Nazionale di Proprietà Industriale (INPI) dell'Argentina ha pubblicato la Risoluzione n. 75/2026, che introduce un **aumento sostanziale delle tasse ufficiali**, pari in media al **100% circa**.

Il nuovo tariffario entrerà in vigore il **1° aprile 2026**.

Inoltre, la Risoluzione istituisce una nuova unità tariffaria (UMAPI), che diventerà operativa a partire dal 1° maggio 2026.

Di conseguenza, **i depositi e i pagamenti**

effettuati entro il 31 marzo 2026 potranno ancora beneficiare delle attuali tasse ufficiali.

L'aumento si applica alle tariffe ufficiali di base applicate dall'INPI, comprese quelle relative al deposito, alla prosecution, al mantenimento e al rinnovo dei diritti di proprietà industriale, nonché ad altre azioni procedurali.

Un confronto con il precedente tariffario mostra che, in termini pratici, la maggior parte delle tariffe ufficiali è **raddoppiata**, con un impatto significativo a breve termine sui costi di deposito e mantenimento dei diritti IP.



Grenada aderisce al Sistema Di Madrid

Grenada ha aderito al Sistema di Madrid, con effetto dal **15 marzo 2026**.

L'ingresso di Grenada rappresenta un ulteriore passo verso l'ampliamento geografico del sistema, rendendolo sempre più attrattivo per aziende che operano o intendono espandersi nei mercati dei Caraibi. Per le imprese europee, in particolare, si apre la possibilità di proteggere il proprio marchio in un'area strategica con maggiore efficienza e minori oneri amministrativi.

Qualora questo Paese dovesse rappresentare per voi un potenziale interesse commerciale, potreste prendere in considerazione l'opportunità di estendere la protezione dei Vostri marchi in tale territorio, presentando una **designazione successiva** della vostra registrazione internazionale.

Per ulteriori informazioni o per valutare l'estensione dei vostri marchi a nuovi territori, il nostro team è a Vostra disposizione.

Brevetti in Messico: l'esame diventa più rapido (ma più severo)

Importanti novità interessano chi intende proteggere le proprie innovazioni in Messico. L'Istituto Messicano della Proprietà Industriale

(IMPI) ha ufficialmente aggiornato le proprie procedure d'esame per le domande di brevetto depositate a partire dal 12 marzo 2026, riducendo a un **massimo di due** il numero di **"Office Actions"** (comunicazioni di merito) emesse dagli esaminatori prima di giungere a una decisione finale di concessione o rifiuto.

In precedenza, la prassi consentiva fino a quattro round di osservazioni, permettendo una strategia di negoziazione più distesa. Con il nuovo limite, la finestra di dialogo si restringe drasticamente: il richiedente deve ora fornire risposte estremamente esaustive e puntuali già al **primo riscontro**, poiché la seconda comunicazione dell'esaminatore potrebbe già precludere ogni ulteriore modifica ai testi.

Per bilanciare questa restrizione, l'IMPI ha formalizzato l'uso di **colloqui telematici**. Questi incontri virtuali tra mandatarî ed esaminatori diventano ora uno strumento cruciale per chiarire i dubbi tecnici e superare le obiezioni in modo diretto, evitando il rischio di un rigetto definitivo dopo soli due scambi scritti.

È quindi necessaria una maggiore proattività: la strategia delle rivendicazioni va definita con precisione sin dall'inizio e le risposte alle obiezioni di novità o attività inventiva devono essere complete di ogni argomento legale e tecnico.

Con questa newsletter ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.



Members of FICPI and AIPPI

INTERPATENT Studio Tecnico Brevettuale S.R.L. - Sede Legale Via Caboto, 35 - 10129 TORINO - Capitale Sociale € 50000
Registro Imprese di Torino 08327040013 - Codice Fiscale e Partita IVA (V.A.T.) 08327040013 - REA 963838

email@interpatent.com - www.interpatent.com