



ORITI PATENTS

Oriti Patents:

ecco i servizi nell'ambito della proprietà intellettuale ed industriale



Intervista a Franco Oriti, Titolare Oriti Patents, Lugano

FrancO Oriti lavora dal 1999 a Lugano per tutelare e mantenere in vita la proprietà industriale ed intellettuale in Svizzera e nel mondo. Attivo in questo settore dal 1991, ha iniziato la propria esperienza professionale nel Gruppo Montedison a Milano, per poi passare nel 1995 allo Studio brevetti e marchi Notarbartolo & Gervasi di Milano e nel 1999 presso N&G Patent Services a Lugano. Dal 2015 a Lugano dirige in proprio lo Studio brevetti e marchi denominato Oriti Patents.

Può spiegarci cosa s'intende con «proprietà intellettuale» e qual è la differenza tra quest'ultima e quella industriale?

“Per «proprietà industriale» si intendono brevetti d'invenzione, marchi d'impresa, disegni industriali, modelli d'utilità (non previste in Svizzera), certificati complementari di protezione, topografie e varietà vegetali; mentre per «proprietà intellettuale», si intendono anche il diritto d'autore ed i nomi a dominio”.

Perché le persone e le aziende si dovrebbero rivolgere a voi?

“Le persone e le aziende spesso hanno qualche conoscenza del tema, soprattutto coloro che lavorano nel settore Ricerca e Sviluppo della propria azienda, ma ovviamente occupandosi anche di ben altro ci chiedono informazioni, chiarimenti, dettagli, tempi e costi su come tutelare una propria idea e/o invenzione. Riceviamo sovente richieste alla vigilia di un importante incontro, fiera o pubblicazione; i clienti vogliono tutelarsi per non rischiare di rendere del tutto pubblico ciò che hanno in mente. Il nostro compito primario è quello di istruirli in generale sul tema, ancora prima di entrare nel dettaglio della loro idea/invenzione, cercando di spiegare loro il vasto mondo nel quale operiamo. Suggestiamo loro, in generale, che un certo prodotto o servizio che vogliono proporre sul mercato è meglio strutturarli e presentarlo con un logo o un marchio originale, depositandolo appena possibile”.

In che modo si svolge una consulenza tipo?

“Dopo un primo contatto, mi metto sempre a disposizione per spiegare alle persone interessate i pro ed i contro. Spesso in materia di marchi, per esempio, i nomi a cui hanno pensato sono già di dominio pubblico e già depositati da altri. In materia di brevetti, invece, l'inventore è spesso convinto di essere stato il primo ad inventare un determinato processo e a volte si scopre che non è così. Quindi suggeriamo di fare delle ricerche preliminari tramite banche dati ad hoc per delle verifiche più accurate”.

Che cosa avviene in seguito?

“Ci assicuriamo che il potenziale cliente abbia capito che non deve divulgare ciò che ha in testa, ma se lo deve fare (per cercare finanziatori, soci o per farsi aiutare da terze persone), gli suggeriamo di far firmare sempre un accordo di segretezza prima di iniziare qualsiasi riunione o incontro”.

Come si può conoscere quanto costerà depositare un brevetto o un marchio, non solo in Svizzera, ma anche all'estero?

“Innanzitutto la fornitura di preventivi al richiedente è solitamente sempre a titolo gratuito, senza alcun onere. Nella stesura del preventivo cerchiamo di spiegare i tempi e le varie scadenze a cui si andrebbe incontro, iniziando dalla ricerca preliminare per arrivare alla concessione, passando per il deposito, da eventuali azioni ufficiali durante il periodo d'esame che potrebbero pervenire dagli Enti ed Uffici Nazionali Brevetti e Marchi (EUNBM). Consideriamo anche eventuali opposizioni da parte di terzi e concorrenti, e le tasse di mantenimento, elencando di volta in volta i costi da sostenere. Le voci sono differenti, ad esempio troviamo anche le tasse governative da versare ai vari EUNBM di un determinato Paese. Infine abbiamo una voce relativa ai nostri onorari (quest'ultimi, tra l'altro, sono sempre visibili online sul sito dello Studio Oriti Patents: www.oritipatents.ch)”.

I servizi offerti

- Mantenimento della proprietà intellettuale in Svizzera ed in tutto il mondo
- Deposito e protezione in Svizzera di brevetti, disegni e marchi
- Convalide di brevetti europei in Svizzera e Liechtenstein
- Preventivi per entrata fase nazionale e regionale di PCT e convalide di brevetti europei
- Trascrizioni di cambio nome e/o di sede legale in Svizzera
- Legalizzazioni in Svizzera
- Richiesta copie autentiche in Svizzera
- Copyright e diritto d'autore in Svizzera
- Consulenza per creare un ufficio rinnovi presso i vostri uffici in tutto il mondo
- Consulenze pro bono (gratuite max 3 ore) a Lugano e nel Canton Ticino a studenti universitari, disoccupati e start up che hanno un'idea imprenditoriale e desiderano tutelarsi e mettersi in proprio
- Trasferimento tecnologie e "scouting"
- Licensing
- "Audit" e "due diligence" della proprietà intellettuale
- Formazione sulla proprietà intellettuale
- Valutazione portafoglio brevetti e marchi

Occorre prevedere un periodo medio-lungo d'attesa per la concessione di un marchio o di un brevetto?

"Sì. La concessione può avvenire dopo mesi (per i marchi) e anni (per i brevetti), mentre il deposito di un brevetto e di un marchio avviene ormai, nella maggior parte dei Paesi, tramite e-filing, e quindi in giornata. Ciò vuol dire che da quel giorno la domanda di brevetto o di marchio è pendente, ma non ancora confermata, perché i vari EUNBM hanno bisogno di tempo per poter esaminare tale domanda".

Una volta concessa, si può affermare di possedere una privativa dimostrabile su carta e online?

"Sì. Ad un certo punto i vari EUNBM prevedono alcuni mesi per permettere a terzi e/o concorrenti di contestare la loro decisione di concedere la privativa. Se in questo periodo (va dai 2 ai 9 mesi a seconda dei Paesi) nessuno si oppone, si ottiene la concessione e la comunicazione ufficiale che dimostrerà l'appartenenza di tale privativa concessa (la famosa «R» o ® nel cerchio per i marchi d'impresa) ad una certa persona o azienda".

Finito? Dopo la concessione si può stare tranquilli?

"Purtroppo assolutamente no! Dopo la concessione della privativa il titolare dovrà sempre vegliare che terzi non svolgano attività di contraffazione e potrà citarli in causa (grazie al titolo in suo possesso)

qualora si accorga che viene leso un proprio diritto. Il titolare potrà concedere, a chi lo richiede, licenze esclusive o non esclusive su tali privative ma deve assicurarsi di pagare il mantenimento del brevetto o il rinnovo del marchio. Se il cliente non volesse che la sua privativa cada di dominio pubblico, per i brevetti, nella maggior parte dei Paesi le tasse di mantenimento annuali coprono fino al 20esimo anno a decorrere dalla data di deposito, mentre che per i marchi, le tasse di rinnovo assicurano per un decennio, a decorrere dalla data di deposito. I marchi d'impresa non scadono mai, purché si paghino, ogni 10 anni, la tasse di rinnovo. Attenzione in ogni caso alle prove d'uso contemplate in certi Paesi (come in Svizzera). La tematica è complessa e tecnica. Sono sempre a disposizione per maggiori dettagli".

Oriti Patents - Franco Oriti

Viale Carlo Cattaneo 23

6900 Lugano

Tel. +41 91 921 39 76

Fax +41 91 921 39 77

info@oritipatents.ch

www.oritipatents.ch