



## Che cosa serve per scrivere un brevetto?

---

di **Elena Rossetti**

Come prima cosa serve una invenzione, ovvero avere individuato la **soluzione ad un problema tecnico**. Se questa soluzione è nuova e inventiva, allora sarà anche brevettabile. Nello scrivere una domanda di brevetto? si dovrà pertanto raccontare nel dettaglio l'**oggetto dell'invenzione** avendo cura di fornire tutti (e soli!) i particolari che permettono di distinguerlo rispetto all'arte nota, ovvero di rendere evidente che l'oggetto dell'invenzione rappresenta una **soluzione nuova**.

Dovranno poi essere resi evidenti nella domanda i **vantaggi della nuova soluzione proposta rispetto all'arte nota**, avendo riguardo di rendere esplicito quale o quali sono gli effetti sorprendenti della nuova soluzione proposta, in modo da evidenziarne il cosiddetto passo inventivo rispetto alla tecnica nota.

Ma è tutto qui?

Esiste almeno un ulteriore requisito perché una invenzione possa essere brevettabile: **l'oggetto dell'invenzione deve essere sufficientemente descritto nella domanda**. Questo requisito è particolarmente importante per invenzioni in campo chimico, agroalimentare e nel settore delle scienze della vita.

Pensiamo ad esempio a molecole nuove, mai sintetizzate prima, il cui nuovo utilizzo sia inevitabilmente del tutto sconosciuto. Oppure pensiamo a composti noti, come ad esempio un anticorpo e un agente chemioterapico ciascuno dei quali è noto per uno specifico uso terapeutico e per i quali l'invenzione risiede nell'aver individuato che, quando utilizzati insieme, questi composti mostrano un effetto sinergico.

In questi casi, è necessario rendere quantomeno plausibile nella descrizione non solo che il problema tecnico sia stato effettivamente risolto, ma anche descrivere sufficientemente nel dettaglio gli effetti per la prima volta osservati e che hanno permesso di arrivare alla definizione dell'invenzione.

Per questo motivo, nel caso delle invenzioni nel settore chimico, *life science* e agroalimentare la risposta alla domanda "Che cosa serve per scrivere un brevetto?" è anche: I DATI SPERIMENTALI.

Solo inserendo nella domanda di brevetto? i risultati delle sperimentazioni effettuate sarà possibile convincere un esaminatore che è stato individuato un uso concreto delle nuove molecole scoperte, oppure che esiste una sinergia di azione tra un anticorpo e un agente chemioterapico.

E se i dati sperimentali non sono disponibili al momento del deposito oppure lo sono solo in parte, che fare?

Molti uffici brevetti durante l'esame di merito di una domanda di brevetto? accettano **le cosiddette PPE, Post Published Evidences**, ovvero dati sperimentali presentati dopo il deposito della domanda di brevetto?. Le *Post Published Evidences* possono essere utilizzate per sostenere sia il passo inventivo che la sufficienza di descrizione della soluzione da brevettare. Attenzione però, la trappola è dietro l'angolo.

Facciamo un esempio concreto: abbiamo individuato una classe di molecole, di per sé note, ne abbiamo descritto esaurientemente la sintesi e alcune di queste le abbiamo testate in vitro, dimostrando la loro possibile efficacia nel trattamento di una specifica patologia X. Inoltre, data l'analogia strutturale con composti simili già noti per il trattamento delle patologie Y e Z, nella descrizione della domanda di brevetto è stato ipotizzato che la nuova classe di molecole possa essere utilizzata anche nel trattamento delle patologie X, Y e Z.

Al momento del deposito della domanda non si disponeva tuttavia dei risultati dei *trials clinici* per il trattamento della patologia X, né tantomeno di test in vitro o in vivo per sostanziare l'uso delle nostre molecole nel trattamento delle patologie Y e Z.

Come spesso accade in questi casi, durante l'esame della domanda di brevetto?, l'esaminatore solleva obiezioni di mancanza di passo inventivo e di insufficienza di descrizione: nella nostra domanda di brevetto? sono presenti solo test in vitro e nemmeno per tutte le patologie.

Fortunatamente, nel frattempo, sono stati completati i *trials clinici* che hanno confermato l'efficacia della nostra classe di composti per il trattamento della patologia X; ulteriori test in vivo hanno confermato la possibilità di utilizzare le nostre molecole nel trattamento delle patologie Y e Z e anzi, nel caso della patologia Z sono in corso *trials clinici* poiché una delle molecole individuate si è dimostrata particolarmente promettente.

Decidiamo quindi di presentare all'ufficio i dati sperimentali ottenuti dopo il deposito della domanda di brevetto?, ma siamo sicuri che saremo in grado di far cambiare idea all'esaminatore sulla base dei nuovi dati?

È verosimile che questo accada per la patologia X: in fondo nella domanda di brevetto? avevamo già presentato i test preliminari in vitro, analizzando l'effetto delle nostre molecole su parametri notoriamente correlati con la patologia X. Pertanto, i risultati dei *trials clinici* ottenuti successivamente non fanno altro che confermare le conclusioni basate sui dati già presenti nella domanda.

Ma cosa accadrà per l'uso delle molecole nel trattamento delle patologie Y e Z? Nessun dato era presente inizialmente nella domanda di brevetto? e le uniche argomentazioni, peraltro speculative, erano basate sull'analogia strutturale con composti già noti per il trattamento di quelle stesse patologie.

Poco male, possiamo utilizzare i nuovi dati disponibili per confermare che effettivamente le molecole possono essere utilizzate per trattare le patologie Y e Z. Evviva! Avevamo ragione sin dall'inizio ... L'esaminatore però potrebbe essere ancora scettico, in fondo nella domanda di brevetto? non avevamo dimostrato di avere risolto il problema tecnico, ovvero di avere individuato molecole che possono davvero essere usate nel trattamento delle patologie Y e Z. Poco male, potremmo sempre argomentare che l'avevamo detto fin da subito, per l'analogia strutturale con composti noti, che le nostre molecole potevano essere usate per trattare le patologie Y e Z.

...un momento, qualcosa non quadra: se potevamo dedurre l'azione terapeutica delle nostre molecole per analogia con composti noti di formula analoga, come la mettiamo con il passo inventivo?

Eccola qua, **la trappola delle *Post Published Evidence*: i dati sperimentali forniti dopo il deposito della domanda di brevetto? possono solo confermare e sostanziare un effetto descritto nella domanda di brevetto? o fornire maggiore evidenza della soluzione a un problema tecnico già plausibilmente risolto nella domanda di brevetto?.** Tuttavia, non possono, da sole fornire supporto a una domanda di brevetto? la cui descrizione è di per sé carente, perché le argomentazioni portate per superare le obiezioni di ovvietà e di insufficienza di descrizione possono innescare un circolo vizioso (inescapable trap) dal quale è impossibile uscire.

Ahime una delle molecole potrebbe essere particolarmente promettente per il trattamento della patologia Z, ma il suo uso per trattare questa patologia potrebbe non essere brevettabile.

Nessun sospiro di sollievo se non operate nel settore del farmaco o delle scienze della vita, le medesime regole valgono ad esempio nel settore agroalimentare per l'uso di un nuovo pesticida oppure in campo chimico ogniqualvolta viene individuato un nuovo composto o un nuovo materiale.

Perciò non ce ne vogliate se, quando noi brevettisti ci accingiamo a scrivere una vostra domanda di brevetto?, vi chiamiamo al telefono e con voce accorata chiediamo "Quali dati avete?".

---

**Dott.ssa. Elena Rossetti**

Bugnion S.p.a.

---

© 2019 - Sprint Soluzioni Editoriali s.r.l. - P.I. 15078421003 - Riproduzione Riservata