



INTERPATENT

CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE DAL 1927
TRADE MARK & PATENT ATTORNEYS SINCE 1927

TORINO

MILANO

VICENZA

L'innovazione passa per le nostre mani

Le indagini Freedom to Operate (FTO)

L'importanza della valutazione dei rischi prima del lancio sul mercato di un nuovo prodotto

Camera di Commercio di Torino, 27 aprile 2026

Stefano Baldi

Le indagini Freedom to Operate (FTO)

L'ottimismo è il sale della vita ...
... ma un po' di sano pessimismo la vita (del prodotto) la può salvare

Le indagini Freedom to Operate (FTO)

Diritti conferiti dal brevetto

Un brevetto conferisce al titolare la facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarre profitto da essa.

In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

- produzione
- utilizzo
- commercializzazione
- vendita
- importazione

di un prodotto oggetto del brevetto o del prodotto ottenuto mediante un metodo oggetto del brevetto (nonché l'applicazione di un metodo oggetto del brevetto)

Le indagini Freedom to Operate (FTO)

Principio di territorialità

Il titolare gode dei diritti di cui sopra unicamente nel territorio del Paese o dei Paesi in cui il brevetto è stato rilasciato.

Tuttavia, occorre considerare che su questo territorio, i diritti esclusivi conferiti dal brevetto sono indipendenti fra loro.

- ↪ il titolare di un brevetto in Italia può vietare la commercializzazione sul territorio italiano di un prodotto anche se fabbricato in un Paese in cui non ha un brevetto
- ↪ il titolare di un brevetto in Italia può vietare la fabbricazione sul territorio italiano di un prodotto anche se destinato alla commercializzazione in un Paese in cui non ha un brevetto

Le indagini Freedom to Operate (FTO)

Ambito di tutela di un brevetto

Nelle rivendicazioni - in particolare nelle cosiddette rivendicazioni principali o indipendenti - è indicato ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.

Nella pratica:

- ↪ se la soluzione del presunto contraffattore incorpora tutte le caratteristiche recitate in una rivendicazione indipendente del brevetto, allora questa soluzione ricade nell'ambito di tutela del brevetto (**illecito**)
- ↪ se la soluzione del presunto contraffattore non incorpora tutte le caratteristiche recitate in una rivendicazione indipendente del brevetto, allora questa soluzione non ricade nell'ambito di tutela del brevetto (**lecito**)

Le indagini Freedom to Operate (FTO)

In sintesi:

Brevetto	Prodotto 1	Prodotto 2	Prodotto 3	Prodotto 3	Prodotto 4
A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B
C	C	C	C*		
		D			D
	✗	✗	✗	✓	✓

C*: versione migliorata e bellissima di C

Le indagini Freedom to Operate (FTO)

È evidente che le situazioni che maggiormente rischiano di costituire un trabocchetto durante lo sviluppo di un nuovo prodotto sono quelle corrispondenti al **Prodotto 2** e al **Prodotto 3**.

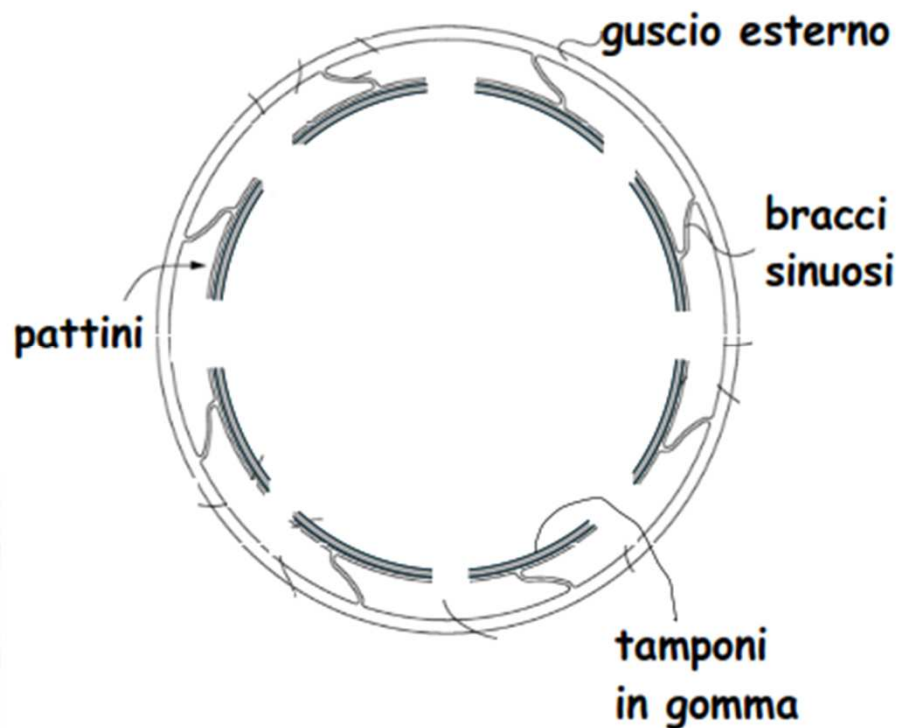
L'attenzione è talmente concentrata sulle differenze e migliorie rispetto al prodotto oggetto di brevetto che il fatto che le caratteristiche oggetto della rivendicazione del brevetto siano riprodotte appare marginale

Il rischio del trabocchetto è ancora più elevato se le differenze o migliorie (D o C*) risultano brevettabili

MA la potenziale brevettabilità di un nuovo prodotto in fase di sviluppo **non implica** la possibilità di fabbricare e commercializzare liberamente il prodotto stesso (cosiddetti **brevetti dipendenti**)

Le indagini Freedom to Operate (FTO)

Esempio (liberamente ispirato a un storia vera)



Impugnatura per assorbire le vibrazioni

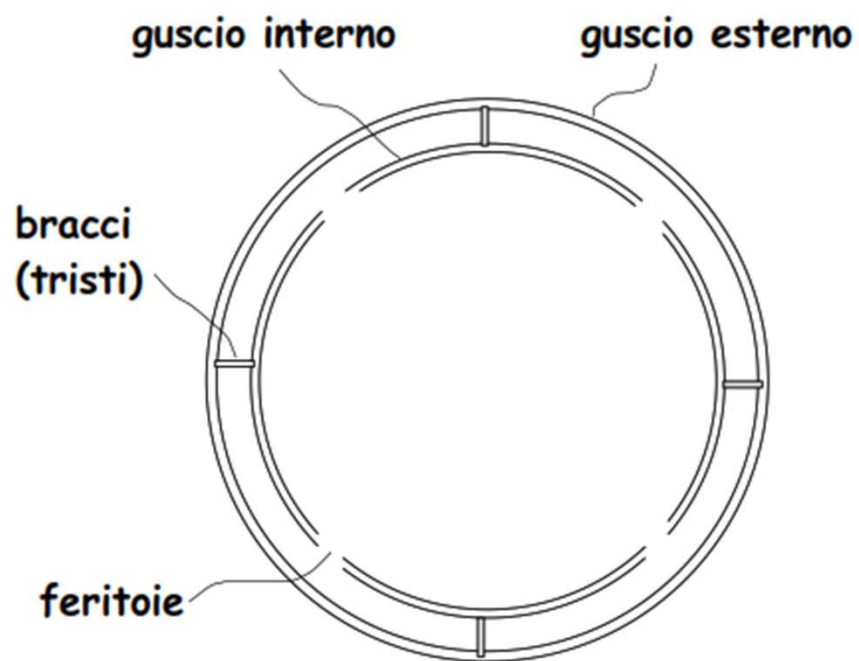
Ha un guscio esterno e una pluralità di pattini interni collegati al guscio da bracci

La forma sinuosa dei bracci è essenziale per l'assorbimento delle vibrazioni ed è nuova ed originale

Per maggiore efficacia, ogni pattino ha un tampone in gomma applicato alla faccia interna

Le indagini Freedom to Operate (FTO)

Esempio (segue)



Brevetto su impugnatura per compensare dilatazioni termiche.

Impugnatura comprendente:

- un guscio esterno ed un guscio interno
 - bracci che collegano il guscio esterno al guscio interno,
- caratterizzata dal fatto che
- la superficie del guscio interno è interrotta da feritoie longitudinali

«A+B+C» ... e non c'è forma sinuosa o tampone che tenga

Le indagini Freedom to Operate (FTO)

Tuttavia, l'approccio dell'inventore o dell'impresa che sta sviluppando un nuovo prodotto è solitamente ottimistico e totalmente orientato alla possibilità di ottenere tutela per la propria invenzione.

La nostra esperienza professionale negli ultimi 20 anni si può riassumere così:



Ricerche di brevettabilità (oltre il 75%)

Ricerche di FTO (circa il 10%)

Ricerche in qualche modo 'difensive, quali ricerche nominative su un concorrente, indagini di approfondimento su un brevetto (circa il 15%)

Le indagini Freedom to Operate (FTO)

Di solito le ricerche di libertà di attuazione vengono sentite unicamente come un **onere** da sostenere senza un corrispondente beneficio.

Tuttavia:

- 1) una ricerca FTO consente di evitare:
 - spese di contenziosi legali
 - danni economici in caso di necessità di ritirare il prodotto dal mercato (materie prime, attrezzature produttive, marketing, ecc.)
 - danni reputazionali in caso di necessità di ritirare il prodotto dal mercato

- 2) una ricerca FTO fornisce preziose indicazioni su possibili soluzioni **«design around»**: se conosco il mio nemico, capisco anche come aggirarlo

Le indagini Freedom to Operate (FTO)

Svolgimento di una (?) FTO

- ↪ identificazione di uno o più aspetti del prodotto in fase di sviluppo che sono suscettibili di essere tutelati da un brevetto di terzi
- ↪ identificazione dei territori di interesse
- ↪ identificazione delle banche dati più appropriate
- ↪ definizione delle strategie di ricerca
- ↪ selezione dei documenti potenzialmente pericolosi
- ↪ approfondimento mediante confronto 'feature-by-feature'

Le indagini Freedom to Operate (FTO)

Criteri di selezione dei documenti

- ↪ brevetti concessi e in vigore
- ↪ domande di brevetto pendenti
- ↪ validità (effettiva o possibile) nei territori di interesse
(se mi interessa il territorio italiano, dovrò comunque considerare domande di brevetto europeo e domande di brevetto PCT in quanto designano l'Italia)
- ↪ 'wording' delle rivendicazioni
(indipendentemente dal resto del testo; ad esempio, indipendentemente dal fatto che il brevetto riguardi lo stesso problema tecnico che voglio risolvere con il mio prodotto)

Possibile bonus: brevetti e domande di brevetto depositati più di 20 anni fa

Le indagini Freedom to Operate (FTO)

Rischi da considerare nella selezione dei documenti:

- ↪ **contraffazione letterale**
(il mio prodotto rischia di riprodurre alla lettera il contenuto della rivendicazione indipendente del brevetto)
- ↪ **contraffazione per equivalenti**
(il mio prodotto non riproduce esattamente gli elementi contenuti nella rivendicazione indipendente del brevetto, ma incorpora elementi che possono essere considerati tecnicamente equivalenti)
- ↪ **contraffazione indiretta**
(il mio prodotto non riguarda il medesimo oggetto del brevetto ma un mezzo o un componente univocamente destinato a realizzare il prodotto oggetto del brevetto)

Le indagini Freedom to Operate (FTO)

Aspetti critici in una FTO:

- ↪ **domande di brevetto segrete**
(le domande di brevetto vengono solitamente pubblicate solo 18 mesi dopo la data di deposito o - se applicabile - dopo la data di priorità)
- ↪ **domande di brevetto pendenti**
(non essendo ancora passate sotto il vaglio degli esaminatori, le rivendicazioni definiscono spesso un ambito di tutela molto ampio e poco realistico; non sempre è possibile fare previsioni su se e in che forma verrà concesso un corrispondente brevetto)
- ↪ **modelli di utilità**
(essendo concessi senza passare sotto il vaglio degli esaminatori, le rivendicazioni definiscono spesso un ambito di tutela molto ampio e poco realistico)

Le indagini Freedom to Operate (FTO)

Concludendo:

- ↪ i risultati di una indagine FTO non possono dare certezze assolute, ma consentono di evitare rischi economici ben più gravi ed onerosi
- ↪ i risultati di una indagine FTO non possono essere presi come 'oro colato', ma devono essere elaborati secondo un'analisi costi-benefici
- ↪ una indagine FTO non deve essere vista solo in chiave passiva o negativa, ma fornisce spunti per lo sviluppo di nuovi prodotti (soluzioni «design around»)
- ↪ anche se la soluzione che state sviluppando è nuova ed originale, questo non vi mette comunque al riparo da rischi e condurre una indagine FTO resta sempre il minore dei mali (al portafogli)



Grazie per l'attenzione!

TORINO

Interpatent S.r.l.

Via Sebastiano Caboto, 35
10129 TORINO (Italy)
Tel.: +39 011 5684450
Fax: +39 011 5681821
E-mail: email@interpatent.com

MILANO

Interpatent S.r.l.

Via Lanzone, 31
20123 MILANO (Italy)
Tel.: +39 02 67481868
Fax: +39 02 40700339
E-mail: milano@interpatent.com

VICENZA

Interpatent S.r.l.

Spazio Pomari 216
Via Ernesto Teodoro Moneta, 216
36100 VICENZA (Italy)
Tel.: +39 0444 1276333
E-mail: vicenza@interpatent.com

