

Italia, Europa, Mondo: procedure di brevettazione



BREVETTO 1/6

Cos'è il brevetto

Titolo giuridico che conferisce al titolare il **diritto esclusivo** di realizzare e commercializzare la propria invenzione, **in un territorio e per un periodo determinato**, al fine di:

- impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare tale invenzione senza autorizzazione,
- consentire l'uso libero allo scadere del diritto.

BREVETTO 2/6

Territorio in cui è valido il brevetto

Il soggetto richiedente il brevetto può richiederne la tutela a livello:

- Nazionale
- Europeo
- Internazionale

Periodo per cui è valido il brevetto

- 20 anni dalla data di deposito della domanda
- non può essere prorogato né rinnovato

BREVETTO 3/6

Stati membri di Trattati territoriali

- **European Patent:** Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Islanda Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera/Liechtenstein, Turchia e Ungheria
- **African Regional Industry Property Organisation:** Botswana, Gambia, Gana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambico, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia, e Zimbabwe
- **Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle:** Benin, Burkina Faso, Camerun, Repubblica dell'Africa Contrale, Chad, Congo, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Costa d'Avorio, Mali, Mauritania, Nigeria, Repubblica Equatoriale di Guinea, Senegal e Togo
- **EurAsian:** Armenia, Azerbaijan, Belorussia, Georgia, Kazakistan, Kirgistan, Moldavia, La Federazione Russa, Tadzhikistan, Ucraina, Turkmenistan

BREVETTO 4/6

Periodo di riserva militare

La riserva militare è un periodo di **90 giorni** in cui le autorità militari hanno facoltà di imporre l'obbligo del segreto.

Per questo motivo, è obbligatorio effettuare il deposito di un brevetto presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi nei casi di:

- primo deposito (nazionale o europeo)
- estensione di brevetto italiano all'estero con richiesta di priorità, quando non sono ancora trascorsi 90 giorni dal primo deposito in Italia

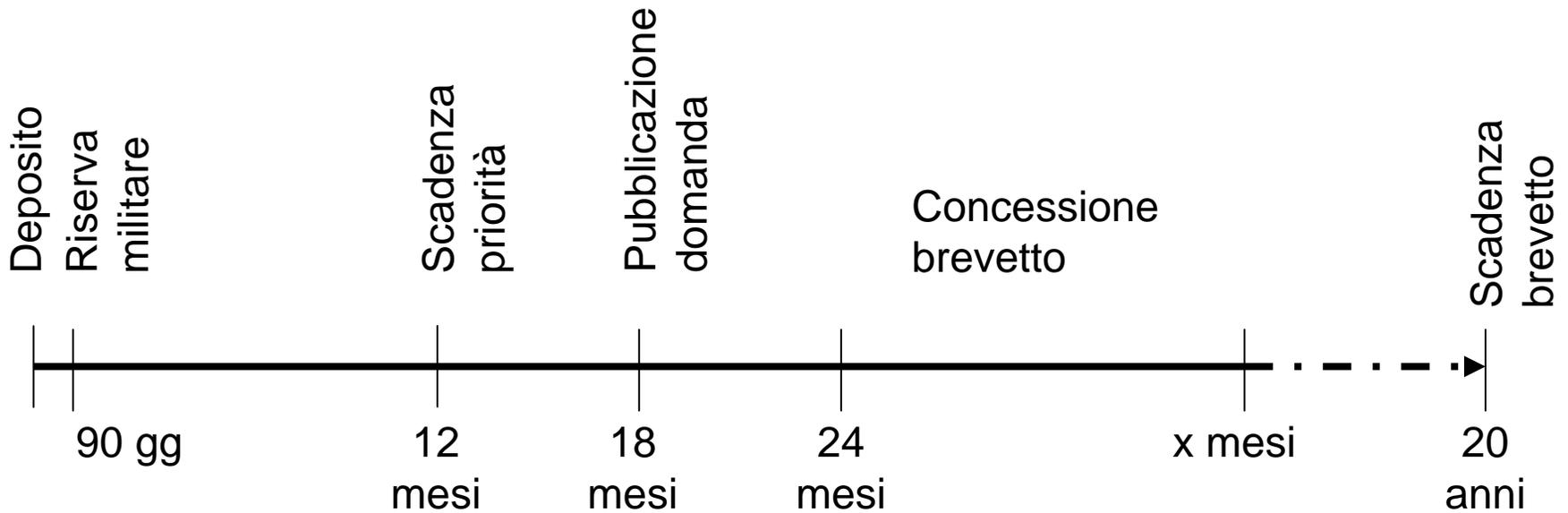
NB: Trascorsi i 90 giorni dal primo deposito, si può effettuare domanda di brevetto europeo o internazionale anche presso gli uffici esteri competenti

Italia, Europa, Mondo: procedure di brevettazione

5/30

BREVETTO 5/6

Scadenze



BREVETTO 6/6

Parti del brevetto

- **Descrizione**, specifica il campo della tecnica cui si riferisce l'invenzione e ne descrive lo stato preesistente; presenta l'invenzione in modo chiaro e ne stabilisce gli effetti vantaggiosi, descrivendo in dettaglio il modo in cui l'invenzione può essere utilizzata in ambito industriale
- **Rivendicazioni**, definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede protezione; la rivendicazione principale (la n.1) deve contenere una parte indicante la caratteristica tecnica dell'invenzione necessaria alla definizione della materia rivendicata, ma che, in combinazione, e' derivata dallo stato della tecnica
- **Disegni**, devono essere eseguiti con linee nette e con l'ausilio di strumenti da disegno e non devono contenere testo; non sono consentite fotografie o riproduzioni di fotografie

BREVETTO ITALIANO

Procedura

1. **Deposito domanda** presso una Camera di Commercio o direttamente all'UIBM
2. Pagamento tassa di deposito (da 50 a 600 euro)
3. **Esame preliminare da parte dell'UIBM**
4. **Ricerca di anteriorità da parte dell'EPO + Rapporto di ricerca** (consegnato all'UIBM entro 9 mesi)
5. Possibilità di apportare emendamenti
6. Esame della domanda e del Rapporto di ricerca da parte dell'UIBM
7. **Rilascio brevetto** italiano e possibilità di estensione con domanda europea

BREVETTO EUROPEO 1/12

Brevetto europeo (EP)

La Convenzione sull' EP (EPC), firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, consente ad ogni cittadino o residente di uno Stato membro di avvalersi di **un'unica procedura europea per il rilascio di brevetti**

L'ufficio predisposto al rilascio dell' EP è lo **European Patent Office (EPO)**, che ha sede centrale a Monaco, e una sede distaccata a L'Aia

NB: Una volta che il brevetto sia stato concesso, **l'EP si divide in tanti brevetti nazionali**, soggetti ognuno alle stesse limitazioni previste, ed aventi gli stessi effetti del brevetto nazionale concesso dallo Stato in questione

BREVETTO EUROPEO 2/12

Vantaggi

- Unica procedura per tutti gli Stati contraenti l'EPC
- Ambito di protezione determinato ed uniforme
- Pagamento tasse a scaglioni

Svantaggi

- Se l'invenzione non soddisfa i requisiti di novità, originalità e applicazione industriale anche solo in uno degli Stati contraenti, non è brevettabile

BREVETTO EUROPEO 3/12

PROCEDURA

1. Deposito domanda
2. Pagamento tasse di domanda iniziali
- 3. Esame formale e rapporto di ricerca**
4. Pubblicazione della domanda dopo 18 mesi dal deposito o dalla data di priorità se richiesta
5. Pagamento tassa di esame e di designazione entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca
8. Richiesta di esame di fondo
- 9. Esame di fondo**
10. Rigetto o Concessione e pubblicazione (con pagamento tassa di concessione)
11. Opposizione

BREVETTO EUROPEO 4/12

1. Deposito

La domanda di brevetto può essere presentata **presso l'EPO di Monaco, o nel suo distaccamento dell'Aja, o all'UIBM**

Nella domanda dovranno essere specificati gli Stati in cui si desidera ricevere la protezione. La domanda contiene:

- richiesta di concessione del brevetto Europeo
- descrizione dell'invenzione
- una o più rivendicazioni
- eventuali disegni riferiti alla descrizione o alle rivendicazioni
- riassunto

NB: la domanda va redatta in una delle 3 lingue ufficiali: Inglese, Francese, Tedesco

BREVETTO EUROPEO 5/12

3.1 Esame formale

La Sezione di Deposito dell' EPO analizza la domanda **alla luce dei requisiti formali contenuti nella descrizione, rivendicazioni, disegni, etc.** Nel caso in cui riscontri delle manchevolezze che possono essere corrette, concede al richiedente un periodo di tempo per la modifica

3.2 Rapporto di ricerca

La Divisione di Ricerca dell'EPO elabora un Rapporto di Ricerca Europea **sulla base delle rivendicazioni.** Il Rapporto viene pubblicato insieme con la domanda o in un momento successivo. Il richiedente ha sei mesi di tempo dalla data di pubblicazione del Rapporto per decidere se presentare o meno la richiesta di esame di fondo della domanda

BREVETTO EUROPEO 6/12

4. Pubblicazione domanda

La domanda viene pubblicata dopo 18 mesi dalla data di primo deposito

Nel caso di una domanda che rivendichi una data di priorità nazionale presentata un anno dopo la data di priorità, la pubblicazione verrà eseguita 6 mesi dopo la presentazione della domanda all' EPO

L' EPO non procede alla pubblicazione ai 18 mesi se viene designata in una domanda di brevetto internazionale (domanda PCT) o la WIPO abbia già provveduto a pubblicare la domanda in una delle lingue ufficiali dell' EPO

BREVETTO EUROPEO 7/12

8. Richiesta di esame

L'EPO esamina, **su richiesta**, se l'invenzione soddisfa i requisiti di novità, originalità ed applicazione industriale

Prima che inizi l'esame (*ma solo dopo che il depositante abbia ricevuto il rapporto di ricerca*) il depositante può apportare delle modifiche alla descrizione, alle rivendicazioni e ai disegni e proporre tali modificazioni alla divisione di esame

NB: Nel caso in cui non venga effettuata tale richiesta di esame entro i 6 mesi successivi alla data in cui il Bollettino Europeo dei Brevetti pubblica il Rapporto di Ricerca Europea, la domanda di brevetto verrà respinta. **La richiesta si considera effettuata con il pagamento della tassa di esame e di designazione**

BREVETTO EUROPEO 8/12

9. Esame di fondo

L'esame di fondo è diretto a verificare se sono rispettati o meno i requisiti della novità, originalità ed applicazione industriale.

In caso positivo, il brevetto viene concesso.

In caso negativo, la Divisione di Esame invita il richiedente a presentare determinate osservazioni. Il richiedente, quindi, avrà l'opportunità di ribattere ad ogni obiezione sollevata dall'esaminatore. Nel caso in cui il richiedente non adempia nel termine fissato, la domanda verrà respinta.

Se l'esaminatore conclude che la domanda o l'invenzione a questa relativa non riunisca i requisiti di novità, originalità ed applicazione industriale, la domanda viene respinta.

BREVETTO EUROPEO 9/12

10.1 Rigetto

Il depositante può presentare **appello** (motivato) nella lingua del procedimento, accompagnato dal pagamento della tassa di appello

10.2 Concessione e pubblicazione

Il depositante deve dare il suo assenso scritto al testo del brevetto proposto dalla divisione di esame per la concessione; in caso di assenso, deve fornire la traduzione delle sole rivendicazioni nelle altre 2 lingue ufficiali non utilizzate, pagare la tassa di concessione e fornire la traduzione del documento di priorità

La concessione della domanda di brevetto è pubblicata nel Bollettino Europeo dei Brevetti. L' EPO, nello stesso momento, pubblica il brevetto denominato documento-B1, con la rispettiva data, descrizione, rivendicazioni e disegni

BREVETTO EUROPEO 10/12

11. Opposizione

Chiunque può opporsi alla concessione del brevetto che ritenga sia stato ingiustamente concesso **entro 9 mesi dalla concessione**.

Le decisioni dell' EPO possono essere oggetto di **appello**, essendo giudicate in secondo grado dall'Ufficio Indipendente della Camera di Ricorso .

La procedura di opposizione può portare alla revoca o al mantenimento totale o parziale dell' EP.

In seguito al periodo dei 9 mesi, potranno essere posti in essere soltanto procedimenti legali per l'annullamento del brevetto nei singoli Stati, fondato sulla rispettiva legislazione nazionale.

BREVETTO EUROPEO 11/12

Tasse*

| TASSA | IMPORTO € | LIMITE |
|--|----------------|--|
| Deposito | 170,00 | 1 mese dal deposito |
| Ricerca | 1000,00 | 1 mese dal deposito |
| Rivendicazioni per riv. oltre la 10 | 45,00 | 1 mese dal deposito |
| Designazione | 80,00 | 6 mesi dalla pubblicazione del rapporto di ricerca |
| Esame | 1335,00 | 6 mesi dalla pubblicazione del rapporto di ricerca |

*Al 1° aprile
2008

BREVETTO EUROPEO 12/12

Tasse*

| TASSA | IMPORTO € | LIMITE |
|--------------|---------------|--|
| Estensione | 102,00 | 6 mesi dalla pubblicazione del rapporto di ricerca |
| Mantenimento | 400,00 | Inizio 3° anno |
| | 425,00 | Inizio 4° anno |
| | 450,00 | Inizio 5° anno |
| Concessione | 750,00 | Entro periodo definito |

*Al 1° aprile
2008

PROCEDURA PCT 1/11

Patent Cooperation Treaty (PCT)

Il **PCT** è un trattato multilaterale aperto, gestito dalla **WIPO** che ha sede a Ginevra, a cui ogni Stato può aderire con il deposito di uno strumento di adesione.

La procedura PCT facilita l'ottenimento di protezione per le proprie invenzioni in più paesi, europei ed extra europei, firmatari del Trattato che, al Gennaio 2004 contava 123 Stati.

La domanda internazionale ha effetto in tutti gli Stati membri del Trattato designati nel modulo di domanda

NB: non viene concesso un brevetto "internazionale" a seguito di una domanda internazionale, ma **un brevetto nazionale in ogni Stato designato nella domanda che decida di rilasciarlo**

Il PCT è una domanda, non un brevetto

PROCEDURA PCT 2/11

Il procedimento delineato dal PCT si struttura in due fasi, la **fase internazionale preliminare** in cui viene effettuata la domanda, e la **fase nazionale** di concessione o rigetto

Vantaggi

- **Unica domanda** di brevetto internazionale, in un'unica lingua, presso un unico ufficio ricevente, per più stati del mondo
- **Periodo di tempo più lungo** per scegliere gli Stati in cui estendere il brevetto (da 20 a 31 mesi dalla data di priorità), prezioso per determinare il valore tecnico dell'invenzione
- **Consequente posticipo del pagamento** dei costi delle procedure nazionali
- **Opportunità di modificare le rivendicazioni**, grazie al Rapporto di Ricerca Internazionale, prima di entrare nella fase nazionale per il rilascio del brevetto

PROCEDURA PCT 3/11

PROCEDURA

1. Fase internazionale

1. Deposito domanda internazionale
2. **International Search Report** entro 3 mesi dalla domanda
3. Pubblicazione della domanda e dell'International Search Report dopo 18 mesi dal deposito o dalla data di priorità se richiesta
4. Richiesta Esame Internazionale Preliminare (opzionale) entro 19 mesi dalla data di primo deposito
5. **Rapporto sull'Esame Internazionale Preliminare** entro 28 mesi dalla data di primo deposito

NB: Durante la fase internazionale, il richiedente può in ogni momento interrompere la procedura e ritirare la domanda. Può modificare le rivendicazioni, 1 sola volta, e a patto che non estendano l'ambito di protezione stabilito all'inizio

PROCEDURA PCT 4/11

1. Fase internazionale

1.1 Deposito della domanda internazionale

La domanda internazionale di brevetto può essere depositata presso l'UIBM, che agirà da "ufficio ricevente" PCT, o presso l'Ufficio Internazionale della WIPO

La domanda internazionale di brevetto corrisponde ad una domanda di brevetto nazionale negli Stati membri del PCT che vengono designati. Gli stati membri di un trattato territoriale in materia di brevetti (EP, ARIPO, OAPI, EA) possono essere designati in blocco

NB: la domanda va redatta in una delle 3 lingue ufficiali: **Inglese, Francese, Tedesco**. Si può depositarla anche in Italiano, ma entro 1 mese va fornita la traduzione in una delle lingue ufficiali

PROCEDURA PCT 5/11

1. Fase internazionale

1.2 International Search Report

La **ricerca internazionale di anteriorità** è svolta dall'Autorità Internazionale di Ricerca ISA, al fine di accertare lo stato della tecnica relativo all'invenzione. Entro 3 mesi dal ricevimento della domanda di brevetto, viene stilato il Rapporto.

Il Rapporto non esprime un giudizio sul valore dell'invenzione, ma **elenca una serie di documenti considerati pertinenti e la classificazione internazionale dell'invenzione**

Se positivo, ci sono buone possibilità di ottenere il brevetto negli stati/territori designati

Se il rapporto è negativo, il richiedente può modificare in parte le rivendicazioni o ritirare la stessa domanda prima che sia pubblicata

PROCEDURA PCT 6/11

1. Fase internazionale

1.3 Pubblicazione domanda e International Search report

La domanda, unitamente all'International Search Report e a una copia degli emendamenti eventualmente effettuati alle rivendicazioni, viene **pubblicata dopo 18 mesi dalla data di primo deposito o di priorità**

PROCEDURA PCT 7/11

1. Fase internazionale

4. Rapporto sull'esame preliminare

Se il depositante ne fa richiesta viene eseguito un esame preliminare sulla base dell'International Search Report.

Il Rapporto sull'esame preliminare esprime un' opinione sulla conformità o meno ai criteri di brevettabilità (novità, originalità ed applicazione industriale) relativi ad ognuna delle rivendicazioni contenute nella domanda di brevetto

Se positivo, il richiedente disporrà di una base solida da presentare agli uffici brevetti nazionali e territoriali nella fase nazionale.

Se il rapporto è negativo, il richiedente ha 2 mesi per modificare in parte le rivendicazioni se lo ritiene opportuno, o ritirare la domanda

NB: il Rapporto sull'Esame Internazionale preliminare non è vincolante per gli uffici brevetti nazionali

PROCEDURA PCT 8/11

1. Fase internazionale

Tasse*

| TASSA | IMPORTO € | NOTE |
|-------------------|----------------|----------------------------------|
| Trasmissione | 30,99 | All'Ufficio Ricevente |
| Ricerca | 1615,00 | |
| Internazionale | 900,00 | |
| Esame preliminare | 1595,00 | + 129 € di Trattamento |
| Addizionale | 10,00 | Per ogni foglio eccedente il 30° |

NB: tutte le tasse vanno **pagate entro 1 mese** dal deposito della domanda

*Al 1° luglio 2008

PROCEDURA PCT 9/11

PROCEDURA

2. Fase nazionale/territoriale

La fase internazionale è seguita dalla fase nazionale in cui i brevetti vengono concessi dagli uffici nazionali o territoriali.

L'ingresso nella fase nazionale nei Paesi designati nella domanda è un requisito fondamentale nella procedura PCT.

La fase nazionale inizia dopo 20 mesi dalla data di priorità, che diventano 30 mesi se è stato richiesto l'esame preliminare, e 31 per le entità regionali (ARIPO, EA, EP, OAPI)

NB: Gli Uffici nazionali degli Stati designati non effettuano alcuna sollecitazione al richiedente per invitarlo ad effettuare tale passo. **Il mancato ingresso nella fase nazionale comporta la cessazione degli effetti della domanda per lo Stato in questione**

PROCEDURA PCT 10/11

2. Fase nazionale/territoriale

Ingresso nazionale

L'ingresso nazionale comporta:

- una richiesta all'Ufficio designato nei termini di tempo prescritti,
- il pagamento delle tasse prescritte dal paese designato nella valuta e modalità richieste,
- designazione dell'inventore, se non presente nella domanda PCT
- **la traduzione nella lingua ufficiale dello Stato designato** se la lingua di deposito della domanda PCT non è stata redatta in una lingua ufficiale di quello Stato
- ogni altra documentazione richiesta dalla legislazione nazionale di quello Stato

Saranno quindi gli uffici brevetti nazionali o territoriali responsabili della concessione o del rigetto del brevetto

PROCEDURA PCT 11/11

2. Fase nazionale/territoriale

ITALIA

L'Italia, come altri Stati appartenenti alla EPC, **non ha una fase nazionale**: è possibile ottenere un brevetto in Italia tramite una domanda PCT, mediante la designazione (automatica) di EP e designando l'Italia all'atto della fase regionale europea

Per i cittadini degli Stati membri della EPC, l'EPO è competente per la fase territoriale nel caso in cui nella domanda internazionale sia stato designato l'EP

Italia, Europa, Mondo: procedure di brevettazione

FINE