



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE - UIBM

DIVISIONE V – BREVETTI

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE PRESSO L'UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI DI UNA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE.....	3
2. NATURA E SCOPO DELLA CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO	3
3. FASI DELLA PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI UN BREVETTO EUROPEO	4
4. DOVE DEPOSITARE UNA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO	6
5. PRIORITA'	8
6. LINGUE UTILIZZABILI PER LA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO	9
7. ELEMENTI COSTITUENTI UNA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO.....	10
7.1 DESCRIZIONE.....	11
7.2 DISEGNI.....	11
7.3 RIASSUNTO	11
7.4 RIVENDICAZIONI.....	12
8. REQUISITI FORMALI	13
8.1 REQUISITI GENERALI	13
8.2 NUMERAZIONE.....	14

8.3 MARGINI.....	14
9. TASSE PRINCIPALI DELLA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO IN VIGORE DAL 1° APRILE 2024 ED APPLICABILI PER PAGAMENTI EFFETTUATI A QUESTA DATA O SUCCESSIVAMENTE	15
9.1 RIDUZIONI DELLE TASSE	16
9.2 CONTINUAZIONE DELLA PROCEDURA.....	17
9.3 DOVE EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLE TASSE	17
9.4 COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLE TASSE	18

1. INTRODUZIONE

La presente guida illustra le disposizioni relative al deposito delle domande di brevetto europeo, offrendo consigli pratici per facilitare la concessione di un brevetto europeo. Tuttavia, tale guida costituisce un supporto all'utenza che, per i dettagli, è invitata a rivolgersi alle competenti divisioni dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO).

Le più importanti fonti della legislazione europea in materia di brevetti e procedure dell'EPO¹, insieme a molte altre informazioni utili, sono disponibili sul sito web dell'EPO (www.epo.org). Si consiglia, in particolare, di consultare il link contenente la “Guida al brevetto europeo”: https://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants.html?mtm_campaign=epo-newsletter&mtm_source=EPO&mtm_keyword=epo-newsletter-16&mtm_medium=newsletter&mtm_content=general&mtm_group=email.

2. NATURA E SCOPO DELLA CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO

Un brevetto è un titolo giuridico che garantisce al suo titolare il diritto - in un determinato paese e per un certo periodo di tempo - di impedire a terzi di sfruttare un'invenzione a fini commerciali senza autorizzazione.

La Convenzione sul Brevetto Europeo², 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, sulla base di un corpo omogeneo di leggi brevettuali fondamentali.

Il brevetto europeo conferisce al suo titolare, una volta espletata la procedura di convalida nazionale nei Paesi designati, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati.

Attualmente gli stati membri della CBE sono: Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Islanda, Liechtenstein, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Macedonia, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria.

Il brevetto europeo può essere esteso anche nei seguenti paesi che non fanno parte della convenzione europea: Bosnia-Erzegovina, Marocco, Moldavia, Montenegro, Tunisia e Cambogia.

L'elenco aggiornato degli Stati in cui convalidare il brevetto europeo si trova nel seguente link: <http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html>.

¹ Le “Linee guida per l'esame nell'Ufficio Europeo dei Brevetti” sono consultabili al seguente link: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html>.

² È escluso dal Brevetto Europeo la tutela del disegno o modello industriale (modello ornamentale), quella del marchio e la tutela delle varietà vegetali.

3. FASI DELLA PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI UN BREVETTO EUROPEO

Le istruzioni complete della procedura per la concessione di un brevetto europeo sono disponibili sul sito web dell'EPO (www.epo.org) al link: <https://www.epo.org/applying/basics.html>.

La procedura di concessione di una domanda di brevetto europeo³ si articola nelle seguenti fasi:

- 1) **Deposito ed esame delle “formalità”**. In questa fase si verifica se sono state fornite tutte le informazioni e la documentazione necessarie affinché si possa assegnare alla domanda una data di deposito. È necessario fornire gli elementi che identificano il richiedente e una descrizione o un riferimento a una domanda precedentemente depositata. Se non vengono depositate le rivendicazioni, queste devono essere depositate entro due mesi dalla data di deposito. Vengono inoltre verificati aspetti formali della domanda, compresa la forma e il contenuto della domanda di brevetto, la traduzione, la designazione dell'inventore, la nomina di un rappresentante professionale abilitato ad agire dinanzi all'EPO e il pagamento delle tasse dovute.
- 2) **Ricerca**. Parallelamente all'esame delle “formalità” viene redatto un rapporto di ricerca europeo che elenca tutti i documenti che sono considerati rilevanti per valutare la novità e l'attività inventiva. Il rapporto di ricerca viene redatto sulla base delle rivendicazioni, ma tiene conto anche della descrizione e degli eventuali disegni. Subito dopo la stesura, il rapporto di ricerca viene inviato al richiedente insieme a una copia dei documenti citati e a un parere iniziale relativo al soddisfacimento dei requisiti di brevettabilità previsti dalla Convenzione sul Brevetto Europeo.
- 3) **Pubblicazione della domanda**. La domanda è pubblicata⁴, normalmente insieme al rapporto di ricerca, 18 mesi dopo la data di deposito o la data di priorità. I richiedenti hanno quindi sei mesi dalla data di menzione della pubblicazione del rapporto di ricerca per rispondere al rapporto di ricerca e decidere se proseguire o meno la procedura di concessione richiedendo un esame sostanziale. In alternativa, il richiedente che ha richiesto l'esame sarà invitato a confermare se intende procedere all'esame sostanziale, a meno che non si rinunci a tale invito.
Dalla data di pubblicazione la domanda di brevetto europeo conferisce una protezione provvisoria all'invenzione negli Stati designati. Sulla base delle legislazioni nazionali, potrebbe essere necessario depositare una traduzione delle rivendicazioni presso l'ufficio brevetti in questione e far pubblicare questa traduzione⁵.
- 4) **Esame sostanziale**. Dopo che è stata presentata la richiesta di esame, l'Ufficio Europeo dei Brevetti valuta, alla luce del rapporto di ricerca e tenendo conto della risposta del richiedente, se l'invenzione a cui si riferisce soddisfano i requisiti del Convenzione sui brevetti. La concessione del titolo, tuttavia, non avverrà prima che siano state depositate le rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell'EPO e pagate le relative tasse.

³ Sono disponibili gratuitamente le “ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 1001 DI RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DI UN BREVETTO EUROPEO” nel link: <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetto-europeo>.

⁴ Non si deve confondere la data di ricezione del rapporto di ricerca con la data di pubblicazione dello stesso che può avvenire contestualmente alla pubblicazione della domanda o successivamente.

⁵ Sono disponibili gratuitamente le “ISTRUZIONI PER LA PROTEZIONE DI UN BREVETTO EUROPEO IN ITALIA” nel link: <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetto-europeo>, in cui c'è una sezione relativa al deposito di una traduzione in lingua italiana delle sole rivendicazioni della domanda di brevetto europeo.

- 5) **Concessione di un brevetto.** Il brevetto europeo è un “fascio” di brevetti nazionali. Affinché il brevetto espliciti i suoi effetti e sia opponibile agli autori di violazioni, deve essere convalidato negli Stati contraenti presentando presso l’ufficio brevetti nazionale una traduzione della domanda nella lingua ufficiale dello Stato scelto. Ogni Stato ha la propria normativa sulla convalida di un brevetto europeo⁶. Dal 1° giugno 2023 si affianca la possibilità di richiedere all’EPO un brevetto con effetto unitario che consente, attraverso il pagamento di un’unica tassa di rinnovo, di ottenere contemporaneamente la protezione brevettuale nei 17 paesi UE aderenti all’iniziativa⁷. L’Italia è uno dei paesi UE ad aver ratificato l’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB).
- 6) **Opposizione.** Dopo che il brevetto europeo è stato concesso, esso può essere opposto da terzi – che di solito sono i concorrenti del titolare. L’opposizione deve essere presentata entro 9 mesi dalla data di concessione pubblicata sul Bollettino Europeo dei brevetti.
- 7) **Revoca o limitazione.** Il titolare del brevetto può richiedere la limitazione o la revoca del brevetto in qualsiasi momento dopo che è stato concesso.
- 8) **Appello.** Le decisioni dell’Ufficio Europeo dei Brevetti su questioni quali il rifiuto o l’opposizione di una domanda sono suscettibili di ricorso. I ricorsi sono esaminati dalle commissioni di ricorso dell’EPO.

⁶ Sono disponibili gratuitamente le “ISTRUZIONI PER LA PROTEZIONE DI UN BREVETTO EUROPEO IN ITALIA” nel link: <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetto-europeo>, in cui c’è una sezione relativa al deposito di una traduzione in lingua italiana di un brevetto europeo concesso.

⁷ Tutti i dettagli del brevetto europeo con effetto unitario si trovano nel link: <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/focus-brevetto-europeo-con-effetto-unitario>.

4. DOVE DEPOSITARE UNA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO

Ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs. n. 30/2005, coloro che risiedono nel territorio italiano non possono, senza autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri o l'Ufficio brevetti europeo le loro domande di concessione di brevetto, senza aver preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero della Difesa.

Nel caso di deposito di una domanda che non rivendichi la priorità di una domanda nazionale o che rivendichi la priorità di una domanda nazionale per cui non siano trascorsi 90 giorni dalla data di deposito, il depositante è **obbligato** ad effettuare un deposito **in modalità cartacea** ed avvalersi dell'UIBM come ufficio ricevente, oppure a richiedere alla *Divisione V – Servizi all'utenza* un'autorizzazione al deposito all'estero ed attenderne la concessione prima di effettuare autonomamente il deposito in sede extranazionale. Tale richiesta alla Divisione V può essere effettuata anche in via telematica, attraverso il portale on line <https://servizionline.uibm.gov.it>, a cui è possibile accedere previa registrazione, selezionando l'opzione "Richiesta di nulla osta per il deposito all'estero di una invenzione o modello di utilità", disponibile nell'elenco delle domande e istanze che possono essere depositate.⁸

Il deposito cartaceo può avvenire o direttamente o mediante servizio di spedizione postale che ne attesti il ricevimento presso:

- la **Camera di Commercio di Roma (Viale Oceano Indiano, 19 - 00144 Roma)**;
- l'**Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Divisione VII – Brevetti – via Molise, 19 - 00187 Roma)**.

La data di deposito della domanda sarà la data di ricezione nella sede scelta⁹. Nel caso di consegna diretta alla Camera di Commercio di Roma, il richiedente ha la possibilità di ottenere già al momento del deposito un numero di brevetto europeo ed una data di deposito (è richiesto il pagamento di una tassa di segreteria).

Per ricevere tramite fax o per servizio postale copia del verbale di deposito della domanda di brevetto europeo (foglio 8 del modulo 1001), il richiedente deve allegare nella domanda l'attestato di versamento di €40 per i diritti di segreteria.

Il pagamento dei diritti di segreteria da corrispondere alla Camera di Commercio di Roma avviene attraverso il sistema di pagamento **pagoPA** secondo le modalità indicate nel link: https://www.rm.camcom.it/pagina296_deposito-di-brevetto-europeo.html. Si tenga comunque conto che anche dall'estero è possibile effettuare il pagamento con PagoPA selezionando "Soggetto Estero".

Una volta che alla domanda di brevetto europeo cartaceo viene assegnato il numero di brevetto europeo, l'UIBM, in qualità di ufficio ricevente, avvia, presso l'apposito ufficio del Ministero della Difesa, la procedura necessaria per ottenere il nulla osta al deposito estero.

⁸La circolare 612 relativa all'autorizzazione al deposito estero è consultabile al seguente link: https://uibm.mise.gov.it/images/circolari/Circolare_612.pdf

⁹ Particolare cautela deve essere usata nell'avvalersi dei depositi postali per domande rivendicanti una priorità di prossima scadenza, poiché solo l'effettiva data di ricezione costituisce data di deposito. Si consiglia pertanto di usare il deposito postale solo per le domande che non rivendicano priorità o per domande con data di priorità non superiore agli otto mesi.

Per ottenere il nulla osta militare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 198 del Codice di Proprietà Industriale, la domanda di brevetto europeo deve essere corredata da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonché da una copia degli eventuali disegni. Ne deriva che, se la domanda di brevetto europeo è stata inizialmente presentata in italiano, non è necessaria nessun'altra azione. Viceversa, se la domanda è depositata in inglese, francese o tedesco, è obbligatorio depositare, contestualmente o al massimo entro due mesi, anche la traduzione del testo in lingua italiana oppure un riassunto esplicativo accompagnato dai disegni, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del D. Lgs. n. 30/2005 ¹⁰.

Nel caso, invece, di deposito di una domanda di brevetto europeo che rivendichi la priorità di una domanda nazionale e siano trascorsi più di 90 giorni dalla data di deposito della domanda di priorità, o nel caso che il richiedente abbia un'autorizzazione al deposito all'estero, è possibile anche il deposito diretto presso l'**Ufficio europeo dei brevetti**.

Le sedi dell'Ufficio europeo dei brevetti abilitate a ricevere una domanda di brevetto europeo sono:

MONACO:

EUROPEAN PATENT OFFICE (E.P.O.) D-80298 MUNCHEN GERMANY
TEL: ++49 89 2399 0 FAX: ++49 89 2399 4465

L' AJA:

EUROPEAN PATENT OFFICE (E.P.O.) BRANCH AT THE HAGUE
PATENTLAAN 2 POSTBUS 5818 NL-2280 HV RIJSWIJK NETHERLANDS
TEL: ++31 70 340 2040 FAX: ++31 70 340 3016

BERLINO:

EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO) BERLIN SUB-OFFICE
D-10958 BERLIN GERMANY
TEL: ++49 30 25901 0 FAX: ++49 30 25901 840

Le domande possono essere depositate direttamente presso le sedi dell'EPO tramite il deposito online, per posta o anche via fax. Se una domanda di brevetto europeo è inviata per fax, la conferma su carta è richiesta solo se l'EPO lo richiede specificamente. Se il depositante non adempie a questo invito, la domanda sarà dichiarata ritirata.

Nel caso che l'originale venga richiesto, il modulo che accompagna il documento originale deve contenere l'indicazione (esiste una casella apposita in alto nel modulo 1001) che si tratti di "*confirmation of an application filed by facsimile*" (conferma di una domanda depositata via fax).

¹⁰ È facoltà del Richiedente, o del suo Rappresentante, anticipare tramite posta elettronica all'indirizzo brevetti.europesi@mise.gov.it il deposito cartaceo dei documenti necessari all'ottenimento del nulla osta militare per velocizzare l'invio della domanda all'Ufficio Europeo dei Brevetti.

5. PRIORITA'

La rivendicazione di priorità è una regola secondo cui chi ha depositato una domanda di brevetto per invenzione (o per altri diritti di Proprietà Intellettuale), in uno Stato aderente alla Convenzione di Unione di Parigi, può presentare **entro 12 mesi**, in ciascuno degli altri Stati membri, una domanda di brevetto per la stessa invenzione, i cui effetti retroagiscono alla data della prima domanda.

Una volta depositata la domanda di brevetto europeo, sarà cura del depositante provvedere, direttamente o indirettamente alla richiesta e all'invio all'EPO del documento di priorità.

Il diritto di priorità, sancito dall'art. 4 della Convenzione di Unione di Parigi, alla lettera b stabilisce infatti che *il deposito eseguito ulteriormente in uno degli altri paesi dell' Unione, prima della scadenza di detti termini (12 mesi), non potrà essere invalidato da fatti avvenuti nell'intervallo, come, in particolare da un altro deposito, dalla pubblicazione dell'invenzione o dalla sua attuazione, dalla messa in vendita di esemplari del disegno o del modello... e tali fatti non potranno far nascere alcun diritto nei terzi, né alcun possesso personale.*

La priorità indica **la data, il numero e lo Stato di deposito della domanda precedente**, validamente depositata, che descrive completamente o in parte l'oggetto dell'invenzione di cui si chiede la protezione in altri Stati.

LA RIVENDICAZIONE DI PRIORITÀ È VALIDA SE IL DEPOSITO DELLA DOMANDA EUROPEA AVVIENE RIGOROSAMENTE ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 12 MESI DALLA DATA DELLA DOMANDA PRECEDENTE.

Il documento di priorità è **la copia autentica** dei documenti allegati all'atto del deposito alla domanda di brevetto di cui si rivendica la priorità. Va richiesto all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi solo se si tratti di domande nazionali oppure di domande internazionali (P.C.T.) depositate presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi come ufficio ricevente.

Il documento di priorità è indispensabile per ottenere il diritto a rivendicare la data antecedente.

Il rilascio delle copie autentiche è un servizio fornito dalla *Divisione V – Servizi all'utenza*. Pertanto, per chiedere e ottenere i documenti di priorità è necessario attenersi scrupolosamente alle indicazioni presenti al link: <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/i-servizi/rilascio-copie>.

Per chiarimenti sul servizio di rilascio copie è possibile leggere le FAQ disponibili al link: <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/i-servizi/rilascio-copie/8-istituzionale/2035975- risposte-alle-domande-piu-frequenti-rilascio-copie>.

6. LINGUE UTILIZZABILI PER LA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO

La procedura di concessione prevede un'unica domanda di brevetto europeo, redatta in una delle tre lingue ufficiali dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (Inglese, Francese o Tedesco).

È consentito il deposito iniziale degli allegati in lingua italiana, ai sensi dell'Art. 14 (4) della CBE, ma tale deposito deve essere seguito da quello della traduzione in una delle lingue ufficiali entro il termine di 2 mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto europeo¹¹.

Si ricorda inoltre che la domanda in italiano consente al depositante di usufruire della riduzione del 30% della tassa di deposito (filing fee), sia se fornita come unico testo (deposito iniziale solo in italiano), sia se fornita contemporaneamente alla traduzione in una delle tre lingue ufficiali. La riduzione del 30% è applicabile anche alla tassa di esame (examination fee) se nel punto 5 del modulo 1001 si inserisce l'espressione "si richiede di esaminare la domanda ai sensi dell'art. 94".

Per ulteriori riduzioni delle tasse, si veda il punto 9.1 del presente documento.

È obbligatorio infine accompagnare ogni documento successivo con una lettera nella lingua ufficiale del procedimento (anche se il documento successivo è inviato all'Ufficio Italiano), firmata dal depositante o dal suo rappresentante, che contenga tutti i dati atti all'identificazione della domanda a cui si riferisce ed al tipo di documento che viene fornito: il depositante può utilizzare anche il **modulo 1038** scaricabile dal sito www.epo.org.

¹¹ La traduzione che segue un deposito iniziale solo in lingua italiana è un documento successivo al deposito: di norma tutti i documenti successivi al deposito devono essere inviati all'Ufficio Europeo (Aja); tuttavia è consentito inviare dei documenti successivi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (mai alla Camera di Commercio di Roma) nel periodo transitorio di giacenza di tali domande (da 4 a 6 settimane). Questa possibilità non è più applicabile quando il depositante abbia ricevuto da parte dell'Ufficio Europeo la notifica di ricezione della domanda (una copia del foglio 9 con timbro-data dell'Ufficio Europeo che attesta il ricevimento materiale della domanda).

7. ELEMENTI COSTITUENTI UNA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO

Gli elementi costituenti una domanda di brevetto europeo sono:

1. Il **modulo 1001**¹² (8 fogli) debitamente compilato e firmato dal depositante/i o da un rappresentante (mandatario europeo in proprietà industriale, avvocato o procuratore legale).
2. 4 copie del foglio 9 del modulo 1001 (receipt for documents).
3. una copia della descrizione dell'invenzione (description).
4. una copia delle rivendicazioni (claims).
5. una copia degli eventuali disegni a corredo della descrizione e delle rivendicazioni (drawings).
6. una copia del riassunto (abstract).

Si ricorda che nel caso di una domanda di brevetto europeo che non rivendichi alcuna priorità e che presenti tutta la documentazione in una lingua diversa dall'Italiano, si deve allegare anche un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonché una copia degli eventuali disegni, ai soli fini della procedura di nullasto dell'Autorità Militare, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del D. Lgs. n. 30/2005.

La domanda deve contenere:

1. una lettera di incarico (authorization **Form 1003**), nel caso in cui il richiedente decida di farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio europeo.
2. una o più designazioni dell'inventore (designation of inventor **Form 1002**), nel caso il depositante non sia inventore o vi siano più inventori¹³.
3. uno o più documenti di priorità (copia autentica certificata dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), nel caso ovviamente in cui esista una rivendicazione di priorità, da fornire all'EPO entro e non oltre 16 mesi dalla data di priorità rivendicata.
4. uno o più fogli addizionali (**additional sheet**), nel caso in cui le previste sezioni del modulo di domanda 1001 non consentano di fornire tutti i dati necessari (es: depositanti aggiuntivi, rappresentanti aggiuntivi, indicazione di Stati designati diversi per ciascun depositante ecc.). I fogli addizionali devono essere firmati.
5. eventuali dichiarazioni previste dalla Convenzione.

¹² Sono disponibili gratuitamente sia le "ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 1001 DI RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DI UN BREVETTO EUROPEO" sia alcuni esempi di modulo 1001 compilati nel link: <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetto-europeo>.

¹³ Se il depositante è un unico inventore la designazione avviene utilizzando la sezione 22 del foglio 2 del modulo 1001.

7.1 DESCRIZIONE

La descrizione deve:

- a) specificare il campo della tecnica a cui l'invenzione fa riferimento.
- b) indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell'inventore, che sia utile alla comprensione dell'invenzione ed all'effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti specifici.
- c) esporre l'invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi, nonché stabilire gli effetti vantaggiosi che l'invenzione introduce rispetto allo stato della tecnica precedente.
- d) descrivere brevemente gli eventuali disegni.
- e) descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell'invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti.
- f) indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, il modo in cui l'invenzione può essere utilizzata in ambito industriale.

7.2 DISEGNI

I disegni devono essere eseguiti con linee nette e con l'ausilio di strumenti da disegno. Non sono consentite fotografie o riproduzioni di fotografie (tranne in casi particolari, ad esempio riproduzioni di reticoli cristallini o tracce spettrografiche non rappresentabili altrimenti).

Si ricorda inoltre che i disegni non devono contenere testo, tranne che nelle forme molto sintetiche laddove sia necessario alla comprensione degli stessi. Il termine FIG. (figura) non necessita di traduzione a prescindere dalla lingua del procedimento utilizzata.

7.3 RIASSUNTO

Il riassunto costituisce mera informazione tecnica, deve essere sintetico, preferibilmente con un massimo di 150 parole; deve indicare il campo tecnico cui attiene l'invenzione, a meno che questo non risulti già chiaro dal titolo, e deve essere stilato in modo da consentire una chiara comprensione del problema tecnico, il nocciolo della soluzione del problema offerta dall'invenzione e il principale impiego di quest'ultima.

7.4 RIVENDICAZIONI

Le rivendicazioni, il cui numero deve essere ragionevole rispetto alla natura dell'oggetto da brevettare, definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede protezione. Devono essere chiare, concise, trovare completo supporto nella descrizione ed essere redatte su pagine separate dalla descrizione secondo le seguenti formalità:

- a) devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;
- b) le rivendicazioni **non** devono basarsi, per quanto attiene alle caratteristiche tecniche dell'invenzione, unicamente ai riferimenti contenuti nella descrizione e nei disegni;
- c) la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza;
- d) le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero (messo fra due parentesi tonde) corrispondente alle parti illustrate dagli stessi.

Le rivendicazioni possono essere indipendenti o dipendenti.

Le rivendicazioni indipendenti possono essere di prodotto, di procedimento o di uso. Una rivendicazione indipendente è spesso costituita da due parti, anche se questa suddivisione non è obbligatoria. La prima parte, o preambolo, è la definizione generale della materia rivendicata che è derivata dallo "stato della tecnica". La seconda parte, che è introdotta dall'espressione "characterized in that..." oppure "characterized by...", identifica la caratteristica tecnica supposta come originale rispetto allo stato della tecnica da cui deriva.

Le rivendicazioni dipendenti contengono caratteristiche tecniche specifiche interne a una rivendicazione indipendente (rivendicazione dipendente dalla principale), o a una rivendicazione dipendente precedente. Occorre quindi indicare esplicitamente il tipo di dipendenza a cui si riferisce.

Esempio di rivendicazione:

1) CLAIM 1: A television receiver of the type having at least two loudspeakers (*parte comprendente*) **characterized in that** a single differential amplifier ... (*parte caratterizzante*)

2) A television receiver **according to claim 1** (rivendicazione dipendente dalla principale) where two loudspeakers are arranged ... (esposizione di una caratteristica interna che si riferisce ad un particolare posizionamento degli altoparlanti citati nel CLAIM 1).

8. REQUISITI FORMALI

Per una corretta compilazione della domanda si raccomanda di attenersi alle regole formali prescritte (modulo 1001, descrizione, rivendicazioni, riassunto e disegni).

8.1 REQUISITI GENERALI

- a) La descrizione, le rivendicazioni, il riassunto e i disegni devono essere redatti su fogli formato A4, (carta bianca resistente), utilizzando una sola facciata.
- b) i fogli non devono avere piegature, cancellature o macchie di qualsiasi genere (neanche quelle da fotocopia).
- c) il testo deve essere centrato quanto più possibile ed i caratteri devono essere ben definiti e completamente leggibili; si consiglia inoltre di utilizzare caratteri di tipo standard chiari e leggibili piuttosto che “font” fantasiosi o esteticamente “gradevoli”.
- d) le lettere maiuscole dei caratteri devono essere al minimo di 0,21 cm. Non sono consentite firme o sigle.
- e) l'interlinea minima deve essere 1 ½ (1 e mezzo).
- f) indicare con un numero i gruppi di linee costituenti il testo (normalmente si numerano le linee in gruppi di 5 per ogni foglio), ricordandosi che tale indicazione deve essere posta a sinistra e al di là del margine di 2,5 cm dal bordo sinistro del foglio. L'indicazione identificativa dei gruppi di linee è molto utile nei casi di correzione di errori evidenti o nel caso di modifica alle rivendicazioni.
- g) il riferimento ai disegni (alle figure dei disegni) contenuto nella descrizione e nelle rivendicazioni devono indicare il numero della figura (esempio: Fig. 5, non indicando la pagina dei disegni: 1/1 o 2/3).

8.2 NUMERAZIONE

- a) La numerazione delle pagine deve iniziare con la pagina 1 della descrizione e terminare alla pagina n del riassunto: i numeri di pagina devono essere posti al centro del foglio in alto o in basso e devono essere posti al di fuori dei margini prescritti;
- b) Il margine (zona del foglio che deve essere lasciata vuota) per la descrizione, le rivendicazioni, il riassunto è di 2 cm dal bordo superiore destro e inferiore del foglio, e di 2,5 cm dal bordo sinistro del foglio;
- c) i disegni devono essere su carta bianca, resistente e di formato A4; devono essere eseguiti con linee nette e ben definite ed utilizzando strumenti da disegno; ogni figura deve essere identificata dal termine "Fig. n" dove n è un numero arabo consecutivo nell'ambito dell'insieme delle figure.
- d) la numerazione dei fogli dei disegni deve incominciare da 1 e deve essere indicata nel seguente modo: $n1/n2$ dove $n1$ è il numero del foglio corrente e $n2$ è il numero totale dei fogli costituenti l'insieme dei disegni (ad esempio: se i fogli dei disegni sono 3, il primo foglio sarà indicato con 1/3, il secondo con 2/3 e il terzo con 3/3).
- e) per i disegni il margine (zona del foglio che deve essere lasciata vuota) è di 2 cm dal bordo superiore del foglio, 2,5 cm dal bordo sinistro del foglio, 1,5 cm dal bordo destro del foglio, 1 cm dal bordo inferiore del foglio.
- f) si ricorda inoltre che i disegni non devono contenere testo, se non in forme molto sintetiche, laddove sia necessario per la comprensione.
- g) si raccomanda di usare per l'indicazione dei numeri di figura caratteri di dimensione diversa da quelli usati per i riferimenti, giacché questi altro non sono che numeri o lettere che identificano parti delle figure (nella descrizione, devono essere indicati tra parentesi, es: Fig. 5 (a)).

8.3 MARGINI

Con il termine "margine" si intende la zona del foglio che contorna il testo che deve necessariamente essere lasciata vuota; questo significa che anche i numeri di pagina o i numeri di riferimento di linea non devono essere apposti in tale zona. L'unica eccezione riguarda il numero di riferimento che, se utilizzato, deve essere posto nell'angolo sinistro entro 1,5 cm dal bordo superiore del foglio.

I margini minimi per la descrizione, le rivendicazioni e il riassunto sono:

- 2 cm dal bordo superiore del foglio,
- 2 cm dal bordo destro del foglio,
- 2,5 cm dal bordo sinistro del foglio,
- 2 cm dal bordo inferiore del foglio.

I margini minimi per i disegni sono:

- 2,5 cm dal bordo superiore del foglio,
- 2,5 cm dal bordo sinistro del foglio,
- 1,5 dal bordo destro del foglio,
- 1 cm dal bordo inferiore del foglio.

9. TASSE PRINCIPALI DELLA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO IN VIGORE DAL 1° APRILE 2024 ED APPLICABILI PER PAGAMENTI EFFETTUATI A QUESTA DATA O SUCCESSIVAMENTE

TASSE	NOTE	EUR	TERMINE DI PAGAMENTO
TASSA DI DEPOSITO (FILING FEE)	PER DEPOSITO TELEMATICO	135	1 mese dalla data di deposito
	PER DEPOSITO CARTACEO	285	
TASSA ADDIZIONALE (ADDITIONAL FEE)	PER OGNI PAGINA OLTRE LA TRENTACINQUESIMA	17	1 mese dalla data di deposito
TASSA DI RICERCA (SEARCH FEE)		1.520	1 mese dalla data di deposito
TASSA DI DESIGNAZIONE (DESIGNATION FEE)	PER CIASCUNO STATO CONTRAENTE DESIGNATO (ARTICOLO 79, PARAGRAFO 2), LE TASSE DI DESIGNAZIONE SI CONSIDERANO PAGATE PER TUTTI GLI STATI CONTRAENTI DIETRO PAGAMENTO DI SETTE VOLTE L'IMPORTO DI TALE TASSA	120	6 mesi dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca
	PER LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN	120	
TASSA DI RIVENDICAZIONE (CLAIM FEE)	PER OGNI RIVENDICAZIONE A PARTIRE DALLA SEDICESIMA E FINO ALLA CINQUANTESIMA	275	1 mese dalla data di deposito
	PER OGNI RIVENDICAZIONE A PARTIRE DALLA CINQUANTUNESIMA	685	
TASSA DI ESAME (EXAMINATION FEE)		1.915	6 mesi dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca
TASSA ADDIZIONALE (ADDITIONAL FEE)	RULE 135, PARAGRAFO 1	+ 50%	2 mesi successivi al termine della comunicazione
TASSE DI MANTENIMENTO (RENEWAL FEES)		690	inizio terzo anno
		845	inizio quarto anno
		1000	inizio quinto anno
		1.155	inizio sesto anno
		1.310	inizio settimo anno
		1.465	inizio ottavo anno
		1.620	inizio nono anno
		1.775	inizio decimo anno e successivi
	RULE 51, PARAGRAFO 2	+ 50%	6 mesi successivi a uno dei termini di cui sopra
TASSA DI ESTENSIONE (EXTENSION FEE)	BOSNIA ERZEGOVINA (BA)	102	6 mesi dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca
	MONTENEGRO (ME)	102	
TASSA DI VALIDAZIONE (VALIDATION FEE)	MAROCCO (MA)	240	6 mesi dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca
	MOLDAVIA (MD)	200	
	TUNISIA (TN)	180	
	CAMBOGIA (KH)	180	
TASSA DI CONCESSIONE (GRANT FEE)		1080	

Tutte le tasse o tariffe applicabili ad un brevetto europeo sono visibili nel seguente link:
<https://my.epoline.org/epoline-portal/classic/epoline.Scheduleoffees>.

9.1 RIDUZIONI DELLE TASSE

La procedura di concessione prevede un'unica domanda di brevetto europeo, redatta in una delle tre lingue ufficiali dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (Inglese, Francese o Tedesco).

È consentito il deposito iniziale degli allegati in lingua italiana, ai sensi dell'Art. 14 (4) della CBE, ma tale deposito deve essere seguito da quello della traduzione in una delle lingue ufficiali entro il termine di 2 mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto europeo¹⁴.

Si ricorda inoltre che la domanda in italiano consente al depositante di usufruire della riduzione del 30% della tassa di deposito (filing fee), sia se fornita come unico testo (deposito iniziale solo in italiano), sia se fornita contemporaneamente alla traduzione in una delle tre lingue ufficiali. La riduzione del 30% è applicabile anche alla tassa di esame (examination fee) se nel punto 5 del modulo 1001 si inserisce l'espressione "si richiede di esaminare la domanda ai sensi dell'art. 94".

Ulteriori dettagli sulle "Reduction of fees" sono reperibili sul sito dell'EPO ai seguenti link:

<https://www.epo.org/applying/fees/fees.html>

<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/article14.html>

¹⁴ **La traduzione che segue un deposito iniziale solo in lingua italiana è un documento successivo al deposito: di norma tutti i documenti successivi al deposito devono essere inviati all'Ufficio Europeo (Aja); tuttavia è consentito inviare dei documenti successivi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (mai alla Camera di Commercio di Roma) nel periodo transitorio di giacenza di tali domande (da 4 a 6 settimane). Questa possibilità non è più applicabile quando il depositante abbia ricevuto da parte dell'Ufficio Europeo la notifica di ricezione della domanda (una copia del foglio 9 con timbro-data dell'Ufficio Europeo che attesta il ricevimento materiale della domanda).**

9.2 CONTINUAZIONE DELLA PROCEDURA

Ai sensi dell'art. 135, paragrafo 1 della Convenzione del Brevetto Europeo, entro due mesi dalla data di comunicazione del mancato rispetto dei termini di pagamento di una delle tasse di esame della domanda di brevetto europeo (tassa di deposito, tassa addizionale, tassa di ricerca, tassa di rivendicazione, tassa di esame) è possibile provvedere al pagamento della tassa mancante con una maggiorazione del 50% dell'importo inizialmente previsto.

Nel caso invece di mancato pagamento di una delle tasse di mantenimento in vita del brevetto europeo, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 2 della Convenzione del Brevetto Europeo, entro sei mesi oltre la data di scadenza dell'annualità prevista si può provvedere al pagamento della stessa, con una maggiorazione del 50% dell'importo inizialmente previsto.

9.3 DOVE EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLE TASSE

Tutte le tasse di procedimento debbono essere pagate in Euro sul c/c bancario dell'European Patent Organisation:

N° 3 338 800 00 (BLZ 700 800 00)
IBAN DE20 7008 0000 0333 8800 00
BIC¹⁵ DRESDEFF700
Commerzbank AG
Leopoldstrasse 230
80807 München
Germany

SPECIFICARE SEMPRE NELLA CAUSALE IL NUMERO DELLA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO E LA NATURA DEL PAGAMENTO (es: FILING AND SEARCH FEES).

¹⁵ Si prega di utilizzare COBADEFFXXX se DRESDEFF700 non è riconosciuto.

9.4 COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLE TASSE

Il pagamento delle tasse deve essere effettuato compilando il modulo **EPO 1020** “Payment form only for applications filed with national patent offices” ([http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/888B43EEB4048ACCC12581E70055CC6A/\\$FILE/epo_form_1020_03_18_editable_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/888B43EEB4048ACCC12581E70055CC6A/$FILE/epo_form_1020_03_18_editable_en.pdf)) con tutte le indicazioni richieste: nome del depositante, indirizzo, modo di pagamento, numero della domanda, valuta, importi delle singole tasse negli appositi spazi, totale; il modulo deve essere dattiloscritto e firmato¹⁶. Si raccomanda di allegare al modulo una ricevuta del versamento effettuato (o dell’ordine di pagamento) con tutti i dati contabili: si consiglia di accreditare i pagamenti almeno 10 gg. prima della scadenza.

È consigliabile allegare una dichiarazione firmata, nella lingua del procedimento, che indichi chiaramente il motivo del pagamento se questo non è chiaramente desumibile dal modulo. Una lettera esplicativa è sempre richiesta quando si effettui un pagamento della tassa di designazione per un importo inferiore al massimale (ad esempio per 5 Stati), allo scopo di rendere chiaro per quali Stati tale tassa viene pagata; lo stesso vale anche per la tassa di estensione.

Nel caso in cui si applichino le riduzioni previste (ad es: la riduzione del 30% della tassa di deposito o della tassa di esame, come previsto all’art. 14 del regolamento relativo alle tariffe della Convenzione del Brevetto europeo: <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/artic14.html>), a seguito della presentazione del testo in italiano come unico elemento (iniziale) o insieme alla copia della traduzione in una lingua ufficiale, si raccomanda di allegare una dichiarazione del tipo: “*The undersigned... ..declares to avail himself of the reduction of the filing fee (examination fee) pursuant to Rule 6(3) EPC and Art. 14 (1) RFees ...*”

Il modulo 1020, insieme agli eventuali allegati, deve essere inviato a:

**EUROPEAN PATENT OFFICE
DIRECTORATE CASH AND ACCOUNTS D-80298 MUNICH**

¹⁶ Il modulo di pagamento non deve essere allegato alla domanda di brevetto europeo: l’unico caso in cui questo è consentito (ma sconsigliato nella prassi dell’Ufficio italiano, che non può garantire l’invio della domanda entro le 2 settimane dal deposito) è nel caso in cui il depositante sia titolare di un conto di debito/accredito registrato presso l’EPO.