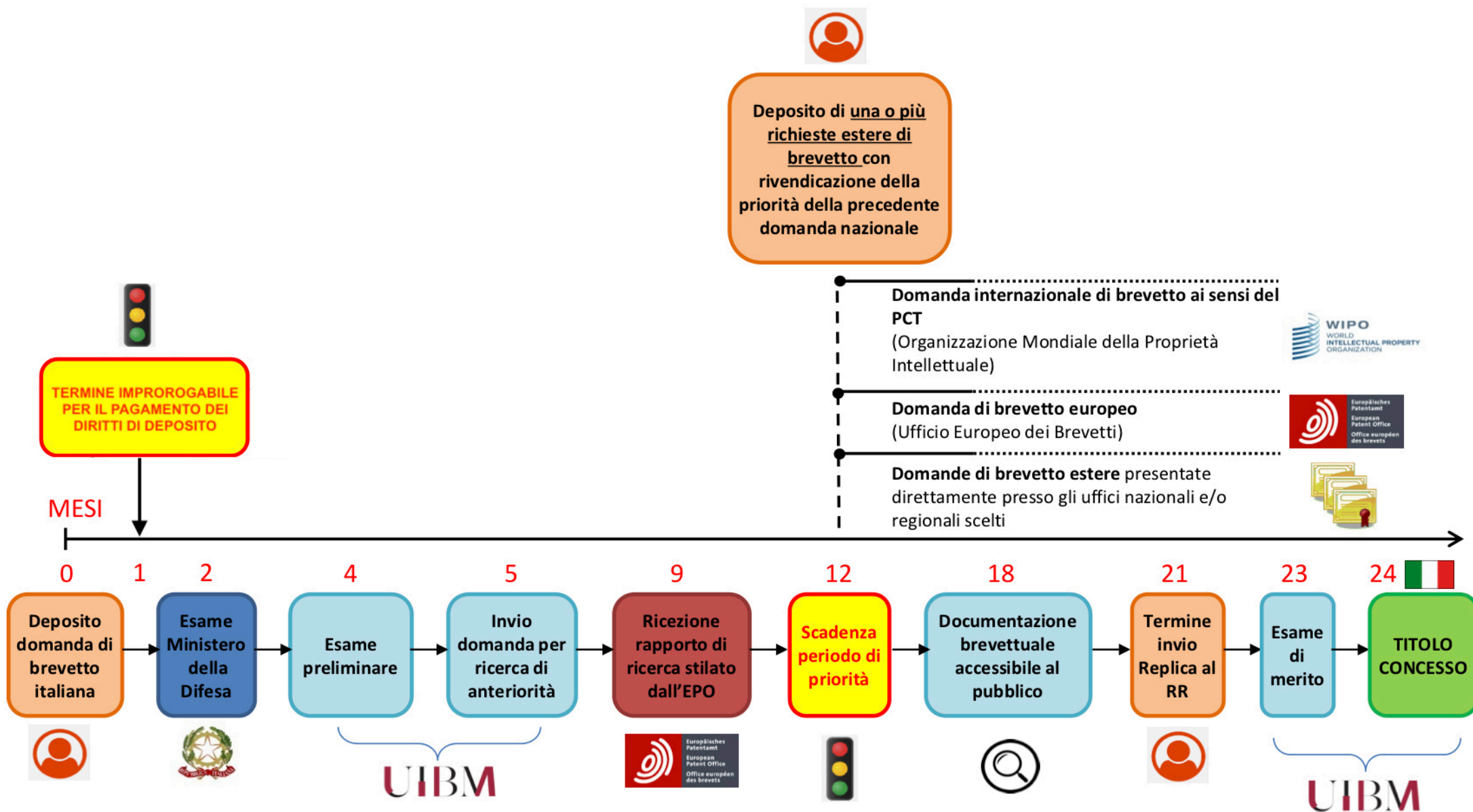


ITER E TEMPISTICHE DELLE DOMANDE ITALIANE DI BREVETTO



In Italia l'iter di deposito, esame e concessione di una **DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE** è molto simile a quello adottato da molti paesi europei. La normativa di riferimento - in particolare, il **Codice della Proprietà Industriale** (D.Lgs. n. 30/2005) - è in continua revisione con l'obiettivo di armonizzare la regolamentazione italiana a quella internazionale ed europea. **Il termine per la conclusione della procedura di rilascio del brevetto è fissato in 24 mesi.** Tale tempistica è di molto inferiore ai tempi di concessione dei brevetti europei, che possono arrivare oltre i 3-4 anni.

Ai sensi dell'art. 53 del CPI, **i diritti di esclusiva sono conferiti con la concessione del titolo brevettuale. Il titolo ha durata di 20 anni, a partire dalla data di deposito.**

Gli effetti del brevetto decorrono, però, dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico. Nel caso in cui il richiedente voglia che la domanda di brevetto abbia effetti nei confronti di terzi prima della scadenza del periodo di segretezza (18 mesi), può notificare la domanda di brevetto ad uno o più soggetti interessanti e gli effetti della domanda - esclusivamente nei confronti di tali soggetti notificati - decorrono a partire dalla data della notifica.

FASE	MESI DAL DEPOSITO	DESCRIZIONE DETTAGLIATA
Deposito domanda di brevetto italiana	0	L'iter brevettuale inizia con il deposito della documentazione necessaria (descrizione, rivendicazioni ed eventuali disegni) da parte del Richiedente o del suo Rappresentante/Agente. Il deposito può essere effettuato: online (previa registrazione al sistema di deposito telematico UIBM) oppure in modalità cartacea presso una CCIAA. E' importante considerare che un errore in questa fase può pregiudicare l'intero iter brevettuale. Innanzitutto, i documenti che compongono la domanda (descrizione, rivendicazioni, riassunto ed eventuali disegni) devono essere redatti secondo opportuni criteri stabiliti dal Codice della Proprietà Industriale nel rispetto di precisi standard internazionali. Inoltre, gli aspetti tecnici dell'invenzione devono essere descritti in maniera chiara e completa, in quanto l'eventuale successiva estensione del contenuto iniziale della domanda depositata, potrebbe rendere il brevetto nullo (art 76 CPI). Infine, il pagamento dei diritti di deposito deve essere effettuato entro il termine di 1 mese solare dalla presentazione della domanda di brevetto.
TERMINE PAGAMENTO DIRITTI DI DEPOSITO	1	Per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, il Richiedente deve effettuare il pagamento dei diritti di deposito tramite F24 improrogabilmente entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa . In tal caso, ai fini dell'attribuzione della data di deposito, è ritenuta valida la data di presentazione. Scaduto invece tale termine senza che sia stato effettuato il pagamento, la domanda sarà dichiarata irricevibile. L'improrogabilità del termine comporta, infatti, la non ammissibilità di pagamenti tardivi.
Esame Ministero della Difesa	2	Ai sensi dell'art. 198 CPI tutte le domande di brevetto depositate da Richiedenti che risiedono sul territorio italiano devono essere sottoposte alla verifica dell'eventuale utilità del trovato per la difesa nazionale . Questa fase, a cura del Ministero della Difesa , si deve concludere entro 60 gg dalla data di deposito della domanda di brevetto.
Esame preliminare	4	Ottenuto il nulla osta militare, l' Ufficio Italiano Brevetti e Marchi effettua un esame preliminare sia dei requisiti formali ed amministrativi sia di compatibilità tecnica con i requisiti di brevettabilità : - ricevibilità (art. 148 CPI); - esclusione dalla brevettabilità (art 45 CPI); - sufficiente descrizione (art. 51 CPI); - requisiti formali di presentazione (DM 27/6/2008 e DM 33/2010). In caso di assenza di uno o più di questi requisiti l'UIBM invia un rilievo al titolare o al suo avente causa, invitandolo a sanare le irregolarità entro 2 mesi. La mancata risposta o una risposta inadeguata generano il rifiuto della domanda stessa , la quale viene di norma respinta al termine del periodo di segretezza (18 mesi dalla data di deposito).
Invio domanda per ricerca di anteriorità	5	Confermato il rispetto dei requisiti preliminari, l' Esaminatore UIBM prepara il dossier brevettuale per l'invio all'European Patent Office (EPO) . Per la stesura del Rapporto di ricerca la documentazione in italiano deve essere affiancata dalla relativa traduzione in lingua inglese . Il richiedente può allegare al fascicolo brevettuale in italiano la traduzione sia della descrizione sia delle rivendicazioni. In alternativa, l'UIBM fornisce a titolo gratuito la traduzione della descrizione in modalità automatica (machine translation). Invece, la traduzione in inglese delle rivendicazioni da parte dell'Ufficio è soggetta al pagamento di una tassa. Il fascicolo completo è quindi indirizzato agli specialisti del settore tecnico di appartenenza tramite la selezione della Classificazione Internazionale di Brevetto (IPC) .
Ricezione rapporto di ricerca stilato dall'EPO	9	Il Richiedente riceve dall'Ufficio italiano il Rapporto di Ricerca (stilato dall'EPO) con annessa l' Opinione di Brevettabilità e i documenti che definiscono lo stato dell'arte. L'intera documentazione è accompagnata da una ministeriale che indica le modalità ed i tempi per replicare ad eventuali carenze dei requisiti di brevettabilità (novità, attività inventiva, applicazione industriale, chiarezza, ecc.). Le informazioni contenute in questi documenti possono fornire indizi strategici relativamente al futuro del trovato in oggetto. Sulla base dei risultati della ricerca il Richiedente può inoltre valutare se estendere o meno la protezione del proprio trovato all'estero . Infatti, il rapporto di ricerca e l'opinione scritta preparati per le domande italiane rispettano gli standard internazionali e possono essere usati come base per decidere se avvalersi del diritto di priorità all'interno di future domande estere di brevetto. Si sottolinea che tale decisione deve essere definita improrogabilmente entro 12 mesi dalla data di deposito della domanda nazionale .

FASE	MESI DAL DEPOSITO	DESCRIZIONE DETTAGLIATA
<p style="text-align: center;">Scadenza periodo di priorità</p> <p>(Deposito richieste estere di brevetto con rivendicazione della priorità della precedente domanda nazionale)</p>	12	<p>Ai sensi della Convenzione di Unione di Parigi, il tempo massimo per rivendicare la data di priorità della domanda italiana di brevetto è fissato in 12 mesi dalla iniziale data di deposito.</p> <p>Se il Richiedente ha necessità di chiedere protezione per il proprio trovato anche al di fuori dell'Italia, entro questo termine deve aver provveduto al deposito di una o più richieste estere di brevetto rivendicando la priorità della domanda nazionale antecedente. E' possibile optare per una o più delle seguenti scelte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Domanda internazionale di brevetto ai sensi del PCT (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) - Domanda di brevetto europeo (Ufficio Europeo dei Brevetti) - Domande di brevetto estere presentate direttamente presso gli uffici nazionali e/o regionali scelti
<p>Documentazione brevettuale accessibile al pubblico</p>	18	<p>La domanda di brevetto rimane segreta per 18 mesi, dopodiché l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi dispone l'accesso al pubblico della documentazione.</p> <p>Il Titolare della domanda di brevetto ha la possibilità, in questo lasso di tempo, di effettuare il ritiro della domanda in caso non voglia dare seguito alla procedura di esame ed intenda mantenere segreto il deposito effettuato.</p>
<p>Termine invio Replica al RR</p>	21	<p>La scadenza per presentare la Replica al Rapporto di ricerca è fissata in 21 mesi dal deposito della domanda.</p> <p>Il Richiedente può emendare la documentazione e/o fornire contro-argomentazioni utili per superare le eventuali carenze evidenziate dal rapporto di ricerca e dall'opinione di brevettabilità, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mancanza di novità e/o attività inventiva - assenza del requisito di applicazione industriale - scarsa chiarezza - mancanza di unità di invenzione <p>Il Richiedente ha facoltà di richiedere la trasformazione della domanda di brevetto per invenzione industriale in modello di utilità (art. 84 CPI) nei casi in cui, date le evidenze derivate dal rapporto di ricerca, questa fattispecie risultasse più idonea a fornire protezione al trovato.</p>
<p>Esame di merito</p>	23	<p>Scaduti i termini per la risposta al Rapporto di Ricerca e trascorsi gli eventuali 2 mesi aggiuntivi ai sensi dell'art. 192 CPI (Continuazione della procedura), le domande di brevetto per invenzione industriale sono passate all'esame in ordine cronologico.</p> <p>L'Esaminatore dell'UIBM valuta il rilascio del brevetto o il rifiuto della domanda sulla base della documentazione disponibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il deposito iniziale; - il rapporto di ricerca con allegata l'opinione scritta; - gli eventuali emendamenti e/o le contro-argomentazioni presentate dal Richiedente insieme con la Replica al rapporto di ricerca. <p>In caso uno o più requisiti di brevettabilità risultino ancora assenti, l'Ufficio invia un rilievo al titolare o al suo avente causa, invitandolo - ove possibile - a sanare le irregolarità entro 2 mesi.</p>
<p>Provvedimento finale</p>	24	<p>L'esito positivo dell'esame di merito conduce alla Concessione del Brevetto da parte dell'UIBM e, quindi, al rilascio del relativo Attestato. Viceversa, in caso di esito negativo dell'esame l'iter brevettuale si conclude con il Rigetto della domanda.</p>
<p>Commissione dei ricorsi</p>	+60 gg	<p>In caso di disaccordo rispetto ad una decisione negativa da parte dell'Ufficio, entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto il Richiedente può decidere di presentare formale richiesta di Ricorso all'apposita Commissione (art.135 CPI).</p>

DOMANDA DI BREVETTO PER MODELLO DI UTILITA'

L'iter di deposito, esame e concessione di una **domanda di brevetto per modello di utilità** ricalca quanto fin qui esposto per le invenzioni industriali con l'eccezione che **non è prevista la fase della ricerca di anteriorità**. L'esame si svolge seguendo le tempistiche già segnalate. Preliminarmente, l'UIBM verifica i requisiti formali/amministrativi della domanda e valuta che il trovato non sia escluso dalla brevettabilità e che possa costituire oggetto di una domanda di brevetto per modello di utilità ai sensi dell'art. 82 del CPI. Il termine per la conclusione della procedura di rilascio dei brevetti per modello di utilità è fissato in 24 mesi.

L'esame di merito della domanda è condotto sulla base della documentazione contenuta all'interno del fascicolo brevettuale. Pertanto, in caso di brevettazione alternativa di cui all'art. 84 CPI, con la presenza di un rapporto di ricerca nella domanda di brevetto per invenzione, nell'esame del modello di utilità si terrà conto anche dell'esito della ricerca di anteriorità, ovviamente nei limiti dei requisiti previsti dal Codice per la concessione di un brevetto per modello di utilità (art. 82 CPI).

il termine per rivendicare la data di priorità della domanda di brevetto italiana all'interno di una o più domande estere è fissato in 12 mesi dalla iniziale data di deposito.

E' da tenere però presente che **l'istituto giuridico del modello di utilità è disciplinato solo in un numero limitato di paesi**. In tutti gli altri casi, le domande estere originate dalla iniziale domanda italiana di brevetto per modello di utilità saranno considerate domande di brevetto tout court e valutate di conseguenza.

La domanda di brevetto rimane segreta per 18 mesi, dopodiché l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi dispone l'accesso al pubblico della documentazione.

Il titolo ha durata di 10 anni, a partire dalla data di deposito.