

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale Lotta alla Contraffazione
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Divisione VII

Sommario

COME OTTENERE UN BREVETTO EUROPEO	2
1. - INTRODUZIONE	2
2. - FASI DELLA PROCEDURA DI CONCESSIONE DEI BREVETTI EUROPEI	2
3. - DOVE DEPOSITARE UNA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO	4
4. - LA PRIORITA'	5
4.1. RICHIESTA E RITIRO DEL DOCUMENTO DI PRIORITA'	6
4.2. TRADUZIONE DEL DOCUMENTO DI PRIORITA'	7
5. - PERIODO DI RISERVA PER MOTIVI DI SICUREZZA NAZIONALE.....	7
6. - LINGUE UTILIZZABILI PER LA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO	8
7. ELEMENTI COSTITUENTI UNA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO.....	9
7.1. LA DESCRIZIONE	9
7.2. LE RIVENDICAZIONI.....	10
7.3. I DISEGNI	10
8. - REQUISITI FORMALI.....	11
9. - TASSE PRINCIPALI DELLA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO IN VIGORE DAL 1 APRILE 2016 ED APPLICABILI PER PAGAMENTI EFFETTUATI A QUESTA DATA O SUCCESSIVAMENTE.	13
10. - LA PROTEZIONE PROVVISORIA.....	16

COME OTTENERE UN BREVETTO EUROPEO

1. - INTRODUZIONE

La Convenzione sul Brevetto Europeo, 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.

Per una consultazione aggiornata: <http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html>

N.B.: è esclusa dal Brevetto Europeo, la tutela del disegno o modello industriale (modello ornamentale), quella del marchio e la tutela delle varietà vegetali.

2. - FASI DELLA PROCEDURA DI CONCESSIONE DEI BREVETTI EUROPEI

I passi generali del procedimento europeo sono:

- 1) deposito del modulo di richiesta (form 1001) e dei relativi allegati (descrizione, rivendicazioni, riassunto e disegni in una delle 3 lingue ufficiali).
- 2) pagamento delle tasse di domanda iniziali (per deposito, ricerca e rivendicazioni eccedenti la QUINDICESIMA) entro 1 mese dalla data di deposito.
- 3) comunicazione al depositante della ricezione della domanda da parte dell'EPO ed esame delle formalità da parte della Sezione di deposito (EPO L'Aja). In questa fase possono essere ricevuti inviti relativi a sanare omissioni documentali o errori di pagamento delle tasse prescritte a cui il depositante deve dare riscontro nei termini fissati, pagando le eventuali more. Preparazione del sub-dossier della domanda e invio di tale sub-dossier alla Divisione di ricerca.
- 4) trasmissione al depositante del rapporto di ricerca redatto dall'EPO.
- 5) pubblicazione della domanda (al 18° mese dalla data di priorità, se rivendicata, o dalla data di deposito se nessuna priorità è rivendicata): al depositante viene notificata la data di pubblicazione della domanda nel Bollettino dei brevetti europei; se la pubblicazione riguarda anche il rapporto di ricerca, il depositante deve tener conto della data menzionata ai fini del pagamento della tassa di esame e di designazione. Queste tasse infatti devono essere pagate entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca (**N.B. 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**).

- 6) richiesta di esame da parte del depositante. Tale richiesta si considera effettuata con il pagamento della tassa di esame e di designazione entro i termini citati sopra: prima che inizi l'esame (ma 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 modifiche alla divisione di esame.
- 7) esame di merito: durante la procedura la divisione di esame può notificare osservazioni sulla stesura della descrizione o delle rivendicazioni e richiedere chiarimenti su qualche aspetto dell'invenzione; a queste richieste il depositante deve rispondere nei tempi stabiliti: da notare che la divisione di esame tiene conto del rapporto di ricerca e di ogni altro rapporto supplementare di ricerca per determinare il requisito di novità.

La divisione di esame deve notificare al depositante la decisione di concedere o rigettare la domanda di brevetto: in caso di concessione il depositante deve dare il suo assenso scritto al testo del brevetto proposto dalla divisione di esame; in caso di assenso il depositante deve fornire la traduzione delle sole rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali non utilizzate, pagare la tassa di concessione e fornire la traduzione del documento di priorità se richiesta. La divisione di esame comunicherà la data della menzione della concessione nel Bollettino Europeo: se la data della menzione della concessione cade quando un anno brevettuale è già iniziato, il depositante dovrà corrispondere la renewal fee per l'anno in questione, se non l'abbia pagata precedentemente.

Conoscere qual è l'ultima annualità pagata all'Ufficio Europeo è molto utile per determinare quale annualità nazionale sarà dovuta agli Stati in cui si effettua la validazione del brevetto europeo, infatti la prima annualità dovuta agli Uffici nazionali sarà quella successiva all'ultima annualità di mantenimento (renewal fee) pagata all'Ufficio Europeo.

In caso di rigetto della domanda, il depositante può presentare appello (motivato) nella lingua del procedimento, accompagnato dal pagamento della tassa di appello (fee for appeal).

Entro 3 mesi dalla data della menzione della concessione nel Bollettino Europeo (ma, come visto, il depositante viene informato della concessione del brevetto molto prima della pubblicazione nel Bollettino ed è in grado di sapere quale sarà il testo del brevetto concesso) il depositante deve depositare le traduzioni del brevetto europeo nel testo di concessione da fornire agli Uffici degli Stati designati nella domanda ai fini della validazione nazionale. Deve quindi informarsi sulle modalità amministrative e sulle tasse di validazione da pagare a ciascuno Stato per il riconoscimento del brevetto europeo nonché sugli importi e modalità di pagamento delle tasse di mantenimento nazionale fissate da ciascuno Stato. La pubblicazione dell'EPO "National law relating to EPC" (accessibile anche tramite indirizzo internet: <http://www.european-patentoffice.org>) costituisce una guida indicativa a questo scopo.

N.B. Il mancato adempimento degli atti richiesti da uno Stato designato per il riconoscimento nazionale comporta l'annullamento del brevetto europeo designante quello Stato "ab initio" (vale a dire che cessano sia gli effetti di domanda che quelli di brevetto a partire dalla data di deposito della domanda di brevetto europeo).

Per un periodo di 9 mesi dalla data di concessione del brevetto europeo, qualsiasi terzo interessato può presentare opposizione ad un brevetto europeo concesso presso una Divisione di Opposizione dell'EPO. La Divisione di Opposizione è l'organo che decide

sull'ammissibilità dell'opposizione sulla base di argomenti proposti dall'attore e di argomenti addotti a difesa dal titolare del brevetto. La Divisione può decidere di accogliere l'opposizione e quindi revocare la concessione del brevetto europeo (in toto o in parte), oppure rigettare l'opposizione e confermare (mantenere) la concessione del brevetto.

Trascorso il periodo di opposizione al brevetto europeo è azionabile solo un procedimento giurisdizionale presso le Corti nazionali.

3. - DOVE DEPOSITARE UNA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO

Qualsiasi richiedente può depositare una domanda di brevetto europeo consegnandola oppure inviandola tramite un servizio postale che ne attesti la ricezione, presso la **Camera di Commercio di Roma (Viale Oceano Indiano, 19, 00144 Roma)** oppure inviandola direttamente all'**Ufficio Europeo** per fax, posta o online.

In caso di deposito postale alla Camera di Commercio di Roma, per ricevere tramite fax e per servizio postale copia del verbale di deposito della domanda di brevetto europeo (foglio 8 del modulo 1001), il richiedente deve allegare nella domanda la ricevuta di un pagamento di **€40** sul conto corrente **33692005** intestato a Camera di Commercio di Roma ovvero bonifico con le seguenti coordinate:

IBAN: IT67C0760103200000033692005

Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

Nel caso di deposito postale la data di deposito sarà la data di ricezione nella sede dell'Ufficio.

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).

N.B. 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 da parte della Camera di Commercio di Roma costituisce data di deposito. Si consiglia pertanto di usare il deposito postale solo per i "primi depositi" (domande che non rivendicano priorità) o per domande con data di priorità recente (ad esempio una data di priorità che risalga a 6-7 mesi antecedenti).

Le sedi dell'EPO abilitate a ricevere una domanda di brevetto europeo sono:
(**Attenzione:** vedi punto 5 - periodo di riserva per motivi di sicurezza nazionale):

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, per posta o anche via fax. Se una domanda di brevetto europeo è inviata per fax l'originale deve essere inviato solo su richiesta dell'EPO. 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).

N.B. E' consentito il deposito della domanda presso le sedi dell'Ufficio Europeo solo per le domande che rivendicano la priorità di una precedente domanda italiana depositata da più di 90 giorni e a condizione che nessuna comunicazione dell'obbligo del segreto sia pervenuta al depositante.

4. - LA PRIORITA'

La 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 all'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 (*v.infra*) 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 (prima domanda), che descrive completamente o in parte l'oggetto dell'invenzione di cui si chiede la protezione in altri Stati.

N.B. La rivendicazione di priorità è valida solo se il deposito di domanda internazionale viene fatto nel termine di 12 mesi dalla data della domanda precedente.

4.1. RICHIESTA E RITIRO DEL DOCUMENTO DI PRIORITA'

Il documento di priorità (copia autentica della domanda precedente) va richiesto all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - 00187 Via Molise 19 Roma - 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.

Gli elementi necessari per tale richiesta sono:

- una richiesta di rilascio di una copia autentica con marca da bollo da €16,00 che specifichi il numero della domanda, la sua data di deposito e il nome del depositante (il richiedente deve essere il titolare della domanda o un suo avente causa – agente abilitato a rappresentare in materia di proprietà industriale);;
- una lettera di incarico, se il rappresentante non figura nella domanda italiana di cui si chiede la copia autentica.
- una marca da bollo da EUR 16,00 per ogni 4 pagine (o frazione di 4) di tutti i fogli costituenti la domanda nazionale (verbale, riassunto, descrizione, rivendicazioni e disegni + il foglio del frontespizio).

Per la copia del fascicolo da parte dell'ufficio si richiede il pagamento di EUR 7 se la domanda è relativa a un'invenzione industriale, EUR 5 se la domanda è un modello di utilità. Tale pagamento deve essere effettuato sul C/C postale **871012** intestato a: **BANCA DI ITALIA SERVIZIO DI TESORERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI ROMA** e fornita evidenza del pagamento (attestato) con la richiesta di copia autentica.

La copia autentica deve essere ritirata dal richiedente o da un suo incaricato indicato nella domanda, il quale provvederà all'invio del documento di priorità all'EPO (Aja): è richiesta una lettera di trasmissione firmata dal depositante (o il form 1038) nella lingua ufficiale del procedimento, che identifichi la domanda di brevetto europeo a cui il documento fa riferimento e il tipo di documento che si invia.

Il depositante di una domanda di brevetto europeo che rivendica una domanda italiana potrà anche delegare l'Ufficio (Div. VII) affinché questo si faccia carico della trasmissione del documento di priorità all'EPO, una volta che questo, ovviamente, sia stato richiesto e ritirato a cura dell'interessato (depositante o suo rappresentante).

Tale richiesta è possibile solo nel caso in cui il depositante non abbia ancora ricevuto la notifica di ricezione della domanda di brevetto europeo dall'EPO: anche in questo caso è comunque sempre richiesta una lettera nella procedura, firmata dal depositante che identifichi la domanda di brevetto europeo e il tipo di documento trasmesso.

4.2. TRADUZIONE DEL DOCUMENTO DI PRIORITÀ'

La traduzione del documento di priorità nella lingua ufficiale del procedimento deve essere fornita all'EPO, entro il limite di tempo stabilito dalle Divisioni di esame quando queste invitano il depositante a pagare la tassa di Concessione e a fornire la traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali non utilizzate, e a dare il suo assenso al testo proposto per la concessione.

La traduzione del contenuto del documento di priorità può essere sostituita da una dichiarazione nella lingua ufficiale del procedimento, firmata dal depositante, che attesti che il contenuto della domanda di brevetto europeo corrisponde esattamente al contenuto del documento di priorità. Tale dichiarazione, se fatta al momento del deposito, può essere effettuata barrando il punto 25.2 del modulo di richiesta (form 1001).

5. - PERIODO DI RISERVA PER MOTIVI DI SICUREZZA NAZIONALE

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

Sono soggette a tale riserva:

1. le domande che non rivendicano priorità (chiamate "primi depositi").
2. le domande che rivendicano la priorità di una domanda nazionale, di brevetto europeo o domanda internazionale P.C.T precedente ma non sono ancora trascorsi 90 giorni dalla data di deposito della domanda rivendicata

Non sono soggette alla riserva militare le domande che rivendicano la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto europeo o P.C.T. e sono trascorsi 90 gg dalla data di deposito di tale domanda senza che alcuna notifica all'obbligo del segreto sia pervenuta al richiedente.

Nei casi 1 e 2 sopra menzionati, si deve obbligatoriamente depositare la domanda di brevetto europeo in Italia (si veda paragrafo 3. DOVE DEPOSITARE UNA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO) e deve essere corredata, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del D. Lgs. n. 30/2005, **da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonche' da una copia degli eventuali disegni, nonche' degli eventuali disegni.**

N.B. La copia fornita ai fini dell'ottenimento del nulla osta militare viene spesso confusa con la eventuale copia in italiano utilizzata per il deposito della domanda di brevetto europeo (si veda LINGUE UTILIZZABILI PER UNA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO): la copia fornita ai soli fini dell'ottenimento del nulla osta infatti non viene trasmessa all'Ufficio Europeo e non deve essere indicata tra i documenti costituenti la domanda di brevetto europeo (foglio 8 del modulo 1001).

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-UEB (inglese, francese o tedesco).

E' consentito altresì il deposito iniziale degli allegati in lingua italiana (vale a dire senza la traduzione), 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 europeo.

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 formulata nel punto 5 del modulo 1001 come "si richiede di esaminare la domanda ai sensi dell'art. 94".

ATTENZIONE: Tale riduzione è possibile solo marcando il punto 14.1 del modulo 1001.2 versione 04.14. che equivale alla dichiarazione di essere una persona fisica o una SME o una organizzazione non-profit oppure una università o una organizzazione di ricerca.

E' obbligatorio infine far accompagnare ogni documento successivo da una lettera nella lingua ufficiale del procedimento (anche se il documento successivo è inviato all' Ufficio Italiano), firmata dal depositante o dal suo agente, 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 un apposito modulo di accompagnamento (form 1038) scaricabile dal sito www.epo.org

N.B. La traduzione che segua 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 8 con timbro-data dell'Ufficio Europeo che attesta il ricevimento materiale della domanda.

7. ELEMENTI COSTITUENTI UNA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO

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

Può o deve contenere, a seconda dei casi:

7. una lettera di incarico (authorization form 1003), nel caso in cui il richiedente decida di farsi rappresentare da un agente brevettuale professionista.
8. una o più designazioni dell'inventore (designation of inventor form 1002), nel caso il depositante non sia inventore o vi siano più inventori. (N.B. Se il depositante è un unico inventore la designazione avviene utilizzando la sezione 22 del foglio 2 del modulo).
9. 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.
10. uno o più fogli aggiuntivi (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 aggiuntivi devono essere firmati.**
11. eventuali dichiarazioni previste dalla Convenzione.

7.1. LA 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 la 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. LE 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).

7.3. I 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.

7.4. IL RIASSUNTO

Il riassunto ha caratteristica di mera informazione tecnica e non può essere impiegato per alcun altro scopo, non in particolare, per interpretare la portata della protezione richiesta.

Il riassunto 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.

8. - REQUISITI FORMALI

I requisiti formali consistono in una serie di regole indispensabili per l'ottenimento di una corretta compilazione dei documenti che compongono la domanda di Brevetto Europeo (modulo 1001, descrizione, rivendicazioni, riassunto e disegni). Esse valgono sia per il testo depositato inizialmente in inglese sia per il deposito in lingua italiana.

Si raccomanda di attenersi a dette regole giacché il mancato adempimento ai suddetti requisiti darà origine a rilievi da parte della Sezione Ricevente dell'EPO.

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 e' 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, giacchè 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 cm dal bordo inferiore del foglio,
- 2,5 cm dal bordo sinistro del -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 2018 ED APPLICABILI PER PAGAMENTI EFFETTUATI A QUESTA DATA O SUCCESSIVAMENTE.

TASSE (FEES)	NOTE	EUR	TERMINE DI PAGAMENTO
TASSA DI DEPOSITO (FILING FEE)	FINO A 35 PAGINE DELLA DESCRIZIONE RIVENDICAZIONI RIASSUNTO E DISEGNI	210	1 mese dalla data di deposito
TASSA ADDIZIONALE (ADDITIONAL FEE)	PER OGNI PAGINA OLTRE LA TRENTACINQUESIMA	15	1 mese dalla data di deposito
TASSA DI RICERCA (SEARCH FEE)		1.300	1 mese dalla data di deposito
TASSA DI DESIGNAZIONE (DESIGNATION FEE)	PER UNO O PIU' STATI CONTRAENTI	585	6 mesi dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca
TASSA DI RIVENDICAZIONE (CLAIM FEE)	PER OGNI RIVENDICAZIONE A PARTIRE DALLA SEDICESIMA E FINO ALLA CINQUANTESIMA	235	1 mese dalla data di deposito
	PER OGNI RIVENDICAZIONE A PARTIRE DALLA CINQUANTUNESIMA	585	
TASSA DI ESAME (EXAMINATION FEE)		1.635	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)		470	inizio terzo anno
		585	inizio quarto anno
		820	inizio quinto anno
		1.050	inizio sesto anno
		1.165	inizio settimo anno
		1.280	inizio ottavo anno
		1.395	inizio nono anno
		1.575	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)		925	entro un periodo di invito

9.1. CONTINUAZIONE DELLA PROCEDURA

Ai sensi dell'art. 135, paragrafo 1 della Convenzione del Brevetto Europeo, si assegnano 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) provvedendo 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, si assegnano sei mesi oltre la data di scadenza dell'annualità prevista per provvedere al pagamento della stessa, con una maggiorazione del 50% dell'importo inizialmente previsto.

N.B. Nessun appello è proponibile avverso un provvedimento di domanda considerata ritirata per omesso pagamento della tassa di deposito, di ricerca, di esame e di designazione e ogni sopratassa applicabile.

9.2. RENEWAL FEES (TASSE DI MANTENIMENTO)

Per gli importi delle tasse di mantenimento (renewal fees) oltre la quinta si veda OJ EPO o ci si informi presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Esempio: una domanda di brevetto europeo con data di deposito 5 Maggio 2007. La prima annualità inizia dal 5 Maggio 2007 e scade il 4 Maggio 2008 (non dovuta), la seconda annualità inizia dal 5 Maggio 2008 e scade il 4 Maggio 2009 (non dovuta), la terza annualità inizia dal 5 Maggio 2009 e scade il 4 Maggio 2010 (dovuta). Nel caso in questione la renewal fee deve essere pagata entro il 31 Maggio 2009 come importo normale (perchè il terzo anno inizia il 5 Maggio 2009), oppure con sopratassa se pagata entro i 6 mesi successivi al Maggio 2009 (ovviamente lo stesso schema vale per le annualità successive).

Tutte le tasse o tariffe applicabili ad un brevetto europeo sono visibili nel seguente link:
<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2018/etc/se2/p1.html>.

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
BIC 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).

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 firmato. 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.

E’ 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

N.B. 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’inizio 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.

Si invitano pertanto tali depositanti ad inviare comunque il modulo di pagamento all’indirizzo sopra citato.

10. - LA PROTEZIONE PROVVISORIA

La protezione provvisoria negli Stati designati a seguito della pubblicazione della domanda, è governata dalle disposizioni dell'Art. 67 della Convenzione del Brevetto europeo. La misura o i limiti della protezione provvisoria sono stabiliti dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato contraente (vedi la brochure "National Law relating to EPC").

In Italia la protezione provvisoria di una domanda di brevetto europeo si effettua con il deposito delle sole rivendicazioni tradotte in italiano e depositate, conformemente alle disposizioni amministrative, tramite il sistema di deposito online dell'UIBM <http://www.uibm.gov.it/index.php/deposito-telematico>, oppure presso ogni Camera di Commercio o, se inviate per posta, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Un depositante può attivare la protezione provvisoria anche con la notifica diretta delle rivendicazioni, tradotte in lingua italiana, al presunto contraffattore.

10.1. DEPOSITO DELLA TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA DI UN BREVETTO EUROPEO

Allo scopo di conferire efficacia ad un brevetto europeo **rilasciato**, comprendente l'Italia tra i Paesi designati, occorre che il titolare provveda a fornire all'UIBM, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui nel Bollettino Europeo dei brevetti è pubblicata la menzione della concessione del brevetto, una traduzione in lingua italiana dell'intero testo del brevetto europeo concesso, dichiarata conforme al testo originale dal titolare ovvero dal suo mandatario, nonché il domicilio eletto in Italia.

La traduzione potrà essere depositata online, tramite i servizi di deposito telematico dell'UIBM, <http://www.uibm.gov.it/index.php/deposito-telematico>, o presso le CCIAA (Camere Commercio Industria Artigianato Agricoltura). Qualora il titolare del brevetto intenda essere rappresentato da un mandatario, si rammenta che l'incaricato dovrà essere un consulente in proprietà industriale regolarmente iscritto nell'apposito albo, ovvero un avvocato o un procuratore legale.