



PROCEDURE E MODALITÀ DI BREVETTAZIONE



All'interno del contesto economico attuale, stanno assumendo un peso sempre più significativo gli intangible assets, che nell'ambito del patrimonio aziendale rappresentano l'elemento determinante per la competitività delle imprese nel mercato.

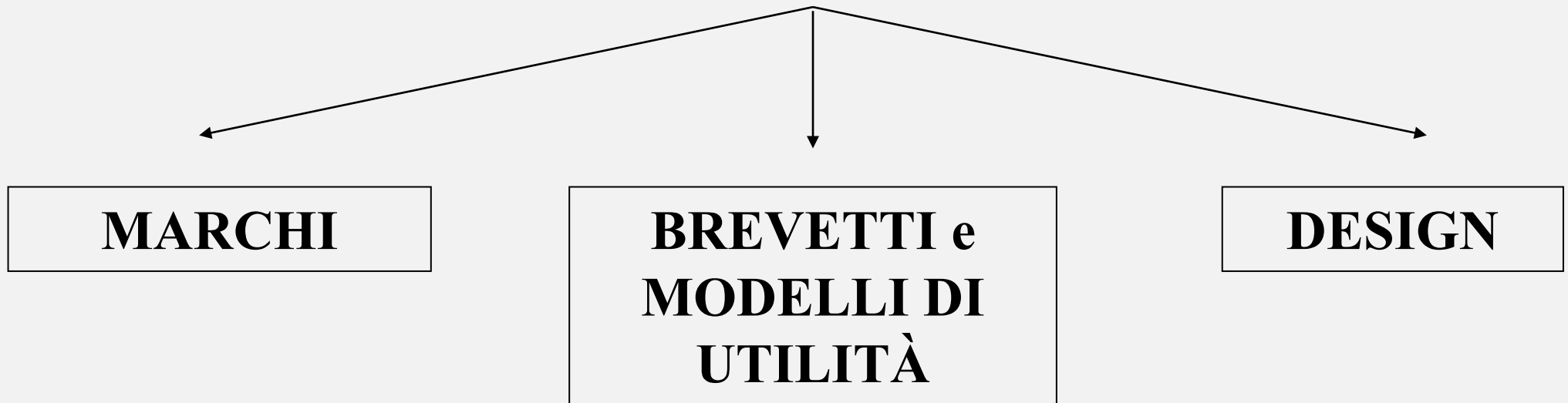
*Lo “European Management Journal” già nel 1996 ha così definito i
beni intangibili:*



“Conoscenza che può essere convertita in valore”.

Intangible Assets

Tre grandi categorie:





Cosa deve fare il soggetto che intende depositare una domanda di brevetto?

Prima di tutto il soggetto non deve rendere nota l'arte che vorrebbe tutelare.

Questo perché requisito fondamentale per la brevettabilità è la novità, gli altri sono attività inventiva (non ovvietà secondo gli USA) e applicazione industriale, quindi la non divulgazione della stessa.

POSSIBILI STRADE

Il soggetto che vuole tutelare la sua idea, dovrebbe rivolgersi a un esperto in materia che lo sappia consigliare in merito a quale strada eventualmente seguire

Il soggetto può anche però decidere di non rivolgersi a nessun consulente e cercare di espletare tutta la procedura da solo

Rivolgersi a un esperto in materia:

- avere un parere sull'oggetto di possibile tutela
- creare, insieme al consulente, un *plan of action* se si ritiene il trovato interessante



- valutare se effettuare una ricerca
- valutare il tipo di tutela per il trovato
- valutare se effettuare un deposito senza ricerca

NOTA:

dal 1° luglio 2008 l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) esegue d'ufficio (per tramite dell'Ufficio Europeo dei Brevetti) una ricerca di anteriorità che viene fornita con una opinione scritta sulla brevettabilità svolta dall'EPO. Il rapporto stesso viene emesso prima della scadenza dell'anno di priorità



Ricerca

Verte su tre requisiti da rispettarsi:

novità
attività inventiva
applicazione industriale

Essendo le ricerche molto costose, spesso si tende a non effettuarle per risparmiare sui costi e valutare eventuali emendamenti per estensioni territoriali a seguito di ricezione del rapporto di ricerca da parte dell'autorità competente



ITALIA

Quello dell'Italia è un caso molto particolare in quanto il ministero provvede ex officio, a seguito di deposito di domanda di brevetto per invenzione industriale, a far effettuare una ricerca sulla novità del trovato.

Ricerca che però non viene effettuata direttamente dagli uffici italiani ma bensì dagli uffici dell'autorità competente europea con un conseguente elevato livello di professionalità.

Ricerca che viene svolta solamente per i brevetti per invenzione industriale e non per i modelli di utilità.



PRINCIPALI TIPI DI DEPOSITO

- **Deposito brevetto italiano (fase nazionale)**
- **Deposito PCT (domanda di brevetto internazionale)**
- **Deposito brevetto europeo**

NOTA:

I depositi europei e PCT possono essere fatti direttamente dal richiedente italiano solo però presso l'UIBM che fa da tramite. La normativa italiana infatti prevede che il richiedente italiano *NON* possa depositare direttamente all'estero senza preventiva autorizzazione del Ministero

UTILITÀ



E' sempre bene effettuare un deposito a livello nazionale e successivamente valutare possibili estensioni dello stesso



Questo tipo di valutazione viene effettuato a seconda degli interessi commerciali del titolare della domanda per invenzione industriale

FASE ITALIANA: tipologia e documenti necessari per il deposito

**Deposito cartaceo (non
più in vigore)**

Deposito telematico

**Il deposito, senza mandatario e/o rappresentante si effettua presso la Camera di
Commercio che esegue il deposito online.**

Il deposito con mandatario e/o rappresentante si effettua direttamente online all'UIBM.

- **Modello base (form di domanda)**
- **Lettera d'incarico**
- **Modulo designazione inventore**
- **Descrizione**
- **Riassunto**
- **Rivendicazioni**
- **Rivendicazioni in inglese**
- **Tavole di disegno**



DEPOSITO

Diritti (principali tasse):

I costi di deposito telematico sono:

1. Per il deposito telematico di una domanda i diritti sono di € 50,00 fino a 10 rivendicazioni, oltre € 20,00 di bollo
2. Per ogni rivendicazione oltre la decima i costi sono di € 45,00

Dopo il primo quadriennio sono da corrispondersi i diritti per il mantenimento in vita del brevetto. Gli stessi hanno un costo progressivamente crescente di anno in anno.



DEPOSITO

Costo globale medio per un brevetto italiano:

Il costo medio di un brevetto per invenzione industriale italiano è quantificabile solo dopo attenta analisi in base alla difficoltà professionale per lo studio e la redazione dello stesso.

Nel costo pattuito per il deposito saranno compresi:

1. onorari professionali per consulenza e redazione testo brevettuale (comprendente redazione della descrizione dell'invenzione, del riassunto e delle rivendicazioni);
2. preparazione tavole di disegno se richieste;
3. traduzioni in inglese;
4. diritti di deposito;
5. bolli.



DEPOSITO

Costo principali estensioni:

Entro un anno dalla data di deposito scade la priorità, ovvero la possibilità di estendere la tutela della domanda.

Le possibili estensioni sono tre:

Deposito di
domanda di brevetto
PCT
(internazionale):
3000,00 € circa

Deposito di brevetto
europeo:
2500,00 € circa

Deposito nazionale
Stato per Stato (i costi
variano a seconda del
singolo stato)

I costi indicati non sono comprensivi degli onorari dei consulenti ma solo delle tasse da versarsi



ESTENSIONI

DOMANDA PCT

Le estensioni per la domanda di brevetto PCT si possono effettuare o on-line, o via fax presso il WIPO (World Intellectual Property Organisation) con sede a Ginevra



Non dà luogo a un vero e proprio brevetto, bensì una sorta di prenotazione nel senso che la domanda concede la possibilità al titolare di vantare una priorità su tutti i territori degli Stati facenti parte dell'accordo per un periodo totale di 31 mesi decorrenti dalla data di deposito originario (priorità)

BREVETTO EUROPEO

Le estensioni per il brevetto europeo si effettuano di norma on-line presso l' EPO (European Patent Office) di Monaco di Baviera



A dispetto del PCT è un brevetto vero e proprio. Dopo la sua concessione, per essere reso efficace nella maggioranza degli stati aderenti alla CBE, deve essere in essi convalidato con deposito delle traduzioni nella lingua dello stato e pagamento delle relative tasse

BREVETTO "STATO PER STATO"

Le estensioni per i brevetti nazionali nei singoli stati si effettuano, tramite corrispondente, direttamente ai singoli uffici marchi e brevetti nazionali



Sono brevetti veri e propri che, debitamente tradotti, ricalcano il brevetto italiano di base, nei singoli stati di interesse nei quali il titolare della domanda di brevetto italiano ha deciso di estendere gli effetti della sua tutela.



MODALITÀ OPERATIVE CONSIGLIATE

1. Ricerca (opzionale).
2. Deposito brevetto Italiano.
3. Entro i 12 mesi dalla data di deposito del brevetto italiano, è consigliabile effettuare il deposito PCT.
4. Decorsi i 31 mesi dalla data del deposito di base italiano, effettuare deposito Europeo e, ove di interesse, nei singoli stati nazionali non facenti parte del brevetto europeo (e.g. USA, CANADA, etc.).

L'iter procedurale sopra esposto, è quello che di prassi lascia la possibilità al titolare della domanda di brevetto di valutare con maggiore attenzione dove siano gli interessi commerciali principali. E' la procedura utilizzata dalla maggior parte dei soggetti che all'atto del deposito della domanda, hanno già l'intenzione di valutare estensioni estere



NOTE SU MODALITÀ E COSTI

Tutti i costi esposti nel presente prospetto informativo devono essere considerati di carattere generale e meramente indicativi al fine di fornire solamente l'ordine di grandezza di spesa al soggetto che intenda procedere con dei depositi brevettuali al fine di ottenere tutela per il suo trovato.

I costi infatti devono essere valutati attentamente, solo dopo aver preso visione di quello che è l'oggetto che si intende tutelare. Ciò in quanto, la componente primaria di tutti i costi esposti, è quella relativa alla difficoltà professionale per la corretta descrizione in ambito brevettuale del trovato.



IL PRESENTE DOCUMENTO HA CARATTERE SOLAMENTE E MERAMENTE INFORMATIVO. PER CONOSCERE PIÙ APPROFONDITAMENTE I NOSTRI SERVIZI E PER OGNI INFORMAZIONE MAGGIORMENTE DETTAGLIATA IN MERITO AGLI STESSI ED ALTRI SERVIZI DA NOI SVOLTI, IL NOSTRO STUDIO È A PIENA E COMPLETA DISPOSIZIONE PER RISPONDERE A TUTTI I QUESITI ED INFORMAZIONI.



STUDIO LEGALE GIANELLI
-IP LAW FIRM-

WWW.SLGLAW.EU

INFO@SLGLAW.EU