



**BREVETTI**

# LA TUTELA BREVETTUALE IN ITALIA: **procedure e strategie**

L'iter di brevettazione in Italia nelle sue fasi principali:  
procedura di brevettazione, costi amministrativi,  
strategie di tutela ed eventuali riconoscimenti internazionali



di Massimo Barbieri,

Politecnico di Milano  
Technology Transfer Office

## Introduzione

L'iter di brevettazione in Italia è piuttosto semplice e consiste nella redazione di un testo che comprende un riassunto, una descrizione dettagliata dell'invenzione, un elenco di rivendicazioni<sup>1</sup> e i disegni (se necessari). Al testo sono allegati le informazioni bibliografiche relative al richiedente<sup>2</sup> (nome, domicilio), all'inventore, nonché la ricevuta di pagamento delle tasse di deposito. Il testo della domanda di brevetto può essere scritto in qualsiasi lingua, con obbligo di inviare una traduzione in italiano entro due mesi dalla data di deposito della domanda. Al deposito della domanda, che può essere on-line, cartaceo o postale, seguirà una fase di verifica dei requisiti di brevettabilità e una fase d'esame che si concluderà con il rifiuto oppure la concessione del titolo.

## PROCEDURA DI BREVETTAZIONE

L'iter di brevettazione in Italia è schematizzato nella Figura 1.

Il deposito di una domanda di brevetto per invenzione industriale può essere effettuato per via telematica (soluzione consigliata non solo per i costi ma anche per la durata del procedimento) oppure consegnandola in formato cartaceo presso una qualsiasi Camera di Commercio o spedendola tramite servizio postale al Ministero dello Sviluppo Economico, DGTPU-Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

La domanda di brevetto può essere presentata dal richiedente (inventore o datore di lavoro) oppure da un consulente in proprietà industriale attraverso un mandato (lettera d'incarico). In quest'ultimo caso il richiedente dovrà pagare un'imposta di bollo.

Al ricevimento del fascicolo, l'UIBM effettua una verifica formale<sup>3</sup> della documentazione, dopo un esame da parte del Ministero della Difesa.

Una domanda di brevetto non è ricevibile se 1) non è identificabile il richiedente, 2) non risulta valido il domicilio elettivo, 3) se manca la descrizione o se questa non è completa oppure se fa riferimento a un disegno che non è presente ed infine se 4) i diritti di deposito non sono stati assolti. La mancanza della ricevuta di paga-

mento dei diritti di deposito comporta un ritardo nell'assegnazione della data di deposito e questo può costituire un problema perché è proprio a partire da questa data che viene calcolato il periodo di priorità per l'estensione all'estero e la valutazione della prior art.

Nel caso di invenzioni biotecnologi-

**Nel caso di invenzioni biotecnologiche deve essere allegata la sequenza nucleotidica o amminoacidica in un formato standard internazionale di riferimento**

che deve essere allegata la sequenza nucleotidica o amminoacidica in un formato standard internazionale di riferimento.

Se il fascicolo è completo, sarà inviato all'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) per l'esame dei requisiti di brevettabilità entro cinque mesi dalla data di deposito della domanda<sup>4</sup>.

La ricerca di anteriorità riguarda solo

### ITER BREVETTUALE

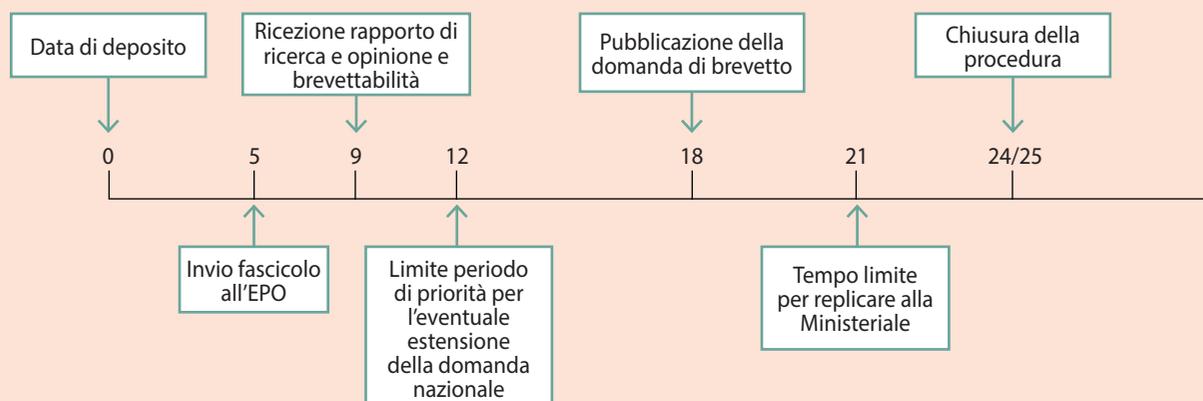


FIGURA 1 – ITER DI BREVETTAZIONE IN ITALIA



le domande di brevetto per invenzione industriale per le quali non è rivendicata la priorità ai sensi dell'articolo 4 CPI (Codice della Proprietà Industriale).

**La procedura d'esame, che non prevede osservazioni di terze parti, si conclude con la concessione oppure il rigetto del titolo**

L'EPO invierà all'UIBM i risultati della ricerca (rapporto di ricerca) e l'opinione di brevettabilità entro quattro mesi dalla ricezione del fascicolo brevettuale.

La verifica dei requisiti di brevettabilità (novità, attività inventiva e applicazione industriale) è effettuata sulle rivendicazioni e se queste non sono scritte in modo sufficientemente chiaro da essere comprensibili, l'esaminatore utilizzerà le informazioni contenute nella descrizione<sup>5</sup>.

Nel rapporto di ricerca sono citati i documenti rilevanti, ciascuno dei quali viene contrassegnato con una lettera (X, Y, A, ecc.). Nell'opinione scritta l'esaminatore dell'EPO esprime un parere sulla brevettabilità della domanda. Tale parere non è vincolante ma, dal momento che l'UIBM ne terrà conto, il richiedente è tenuto a rispondere, anche nel caso in cui sussistano i requisiti.

La replica alla comunicazione Ministeriale dovrà essere effettuata entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda, che è resa accessibile al pubblico dopo diciotto mesi<sup>6</sup> dal deposito.

Finché una domanda non viene con-

cessa, è possibile correggere aspetti non sostanziali, introdurre nuovi esempi realizzativi o limitare la descrizione, i disegni e/o le rivendicazioni, avendo l'accortezza di non ampliare l'ambito di tutela.

La procedura d'esame, che non prevede osservazioni di terze parti, si conclude con la concessione oppure il rigetto del titolo. Al rifiuto, può seguire una comunicazione di conversione del brevetto in modello d'utilità (se sussistono i requisiti).

Qualora la domanda di brevetto fosse respinta, il richiedente può presentare un'istanza di appello entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione e pagando una tassa di 518 €. Il ricorso non è accolto se il richiedente non ha provveduto a replicare alla lettera Ministeriale<sup>7</sup>. Il provvedimento di rifiuto, basato sul mancato riscontro ad una Ministeriale, è annullabile solo se l'UIBM non fornisce la prova dell'avvenuta comunicazione della stessa al richiedente<sup>8</sup>.

Prima della concessione del brevetto è possibile depositare eventuali domande divisionali.

Dopo la concessione non è prevista alcuna procedura di opposizione e l'unico modo per contestare la vali-

dità di un titolo brevettuale è quello di instaurare una causa di nullità presso una delle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale.

### DIRITTI DI DEPOSITO E TASSE DI MANTENIMENTO

Le tasse sono suddivise in due tipologie: 1) diritti di deposito e 2) mantenimento in vita del brevetto oltre il quarto anno di deposito.

L'importo dovuto per i diritti di deposito è piuttosto modesto (50 €)<sup>9</sup> se la procedura viene eseguita in modalità telematica, mentre il costo per il deposito cartaceo è superiore e dipende dal numero di pagine della domanda (v. Tabella 1). Il costo minimo è di 120 €, a cui si aggiungono 40 € di diritti camerali, più altri 45 € per ogni rivendicazione nel caso in cui il numero delle rivendicazioni sia superiore a dieci.

La tassa di 200 € sulle rivendicazioni in inglese è evitabile se viene fornita la traduzione.

Il mancato pagamento dei diritti di deposito comporta il posticipo della data di deposito (che sarà quella del pagamento dell'F24).

#### DIRITTO DI DEPOSITO

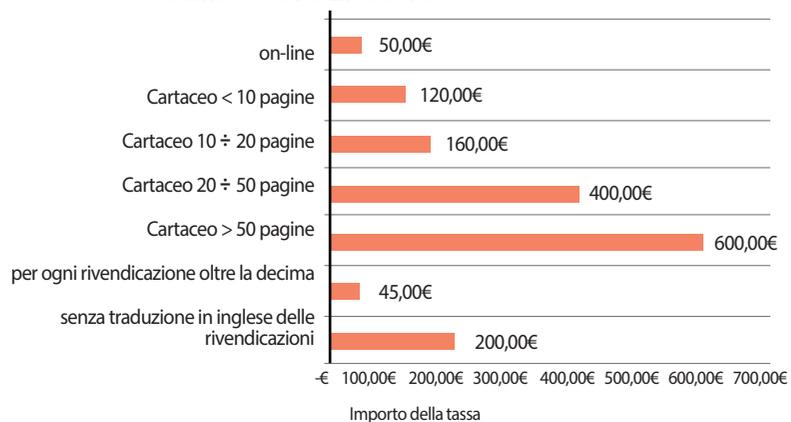


TABELLA 1 – DIRITTI DI DEPOSITO DI UNA DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE (FONTE: UIBM)

## TASSE ANNUALI

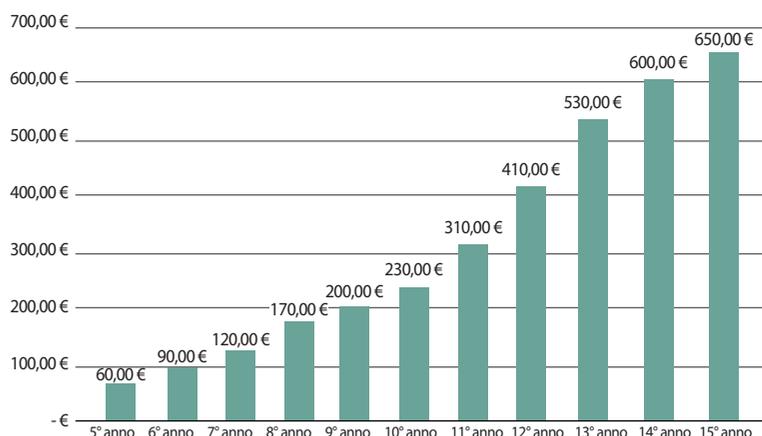


TABELLA 2 – TASSE ANNUALI PER IL MANTENIMENTO DI UN BREVETTO NAZIONALE (FONTE: UIBM)

Le tasse di mantenimento di un brevetto devono essere pagate, con frequenza annuale, a partire dal quinto anno<sup>10</sup> dalla data di deposito della domanda (v. Tabella 2). Il versamento della tassa può essere effettuato nei sei mesi successivi la scadenza, con la corresponsione di una mora pari a 100 €. L'UIBM notifica al titolare che il mancato pagamento comporta la decadenza del brevetto e tale comunicazione viene annotata nel Registro dei brevetti e pubblicata sul bollettino ufficiale dell'UIBM entro un mese dalla notifica. Il titolare della privativa può, eventualmente presentare appello, entro sessanta giorni dalla suddetta

pubblicazione. Dal momento che non sempre l'UIBM tiene traccia dei pagamenti, il titolare deve conservare tutte le ricevute per rispondere ad eventuali accertamenti.

## STRATEGIE DI TUTELA

La tutela giuridica d'invenzione in Italia può essere conseguita in molteplici modalità (v. Figura 2).

La più immediata è quella di effettuare il deposito di una domanda di brevetto nazionale ma non è l'unica. Una tutela provvisoria può essere ottenuta depositando una domanda di brevetto internazionale (PCT), indicando

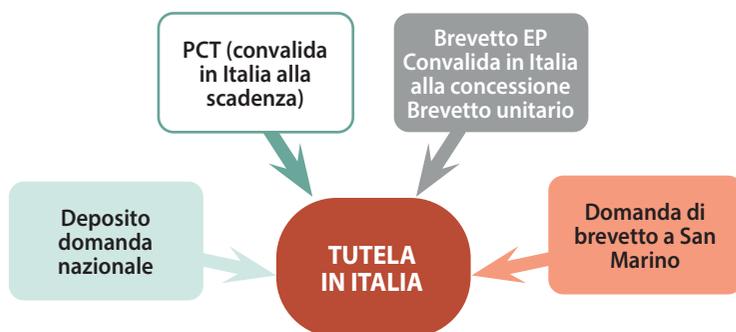


FIGURA 2 – POSSIBILI STRATEGIE DI TUTELA PER I BREVETTI IN ITALIA

l'UIBM come Ufficio ricevente e poi convalidando il titolo in Italia oppure attraverso la procedura europea, richiedendo il brevetto unitario oppure effettuando una convalida in Italia. Infine, un brevetto concesso a San Marino risulta efficace anche in Italia e viceversa. Questo riconoscimento reciproco non si applica per i titoli ottenuti sulla base di procedure sovranazionali e quindi un brevetto italiano che deriva da un brevetto europeo concesso sarà efficace solo in Italia.

## NOTE

1 Le rivendicazioni delineano l'ambito di tutela giuridica della domanda di brevetto.

2 Il richiedente è una persona fisica o giuridica che detiene i diritti patrimoniali sull'invenzione.

3 Viene effettuata una preselezione delle domande e nel caso in cui risulti "assolutamente evidente" l'assenza dei requisiti o l'oggetto della domanda rientri in una delle categorie escluse dalla brevettabilità ai sensi dell'articolo 45 CPI, la domanda non sarà inviata all'EPO.

4 Tale prassi è stata introdotta a partire da luglio 2008.

5 Per questo motivo conviene che anche il testo della domanda (e non solo le rivendicazioni) sia tradotto in inglese.

6 Il titolare può richiedere, in fase di deposito, l'anticipata accessibilità al pubblico, ovvero che la domanda di brevetto sia pubblicata decorsi novanta giorni dalla data di deposito.

7 Ricorso 7429 – 14/03/2016 – 33/16 Pres. Ragonesi – Est. Libertini - FIORILLO EMILIO c/ UIBM "La proposizione di un ricorso contenente la postuma risposta alla c.d. "ministeriale", che andava invece formulata nel termine assegnato in quella fase avanti all'Ufficio, si infrange contro il dettato dell'articolo 173 CPI, non essendo consentito nello stadio giurisdizionale integrare precedenti lacune e/o omissioni estranee alla sfera del suo sindacato."

8 Ricorso 7357 – 09/11/2015 – 24/16 Pres. Ragonesi – Est. Scuffi SYSTEM HOLZ S.P.A. c/ UIBM

9 Le Università e gli enti pubblici di ricerca sono esentati dal pagamento dei diritti di deposito.

10 Entro l'ultimo giorno del mese in cui la domanda di brevetto è stata depositata.

## SITOGRAFIA

UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi): <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/Epo> (Ufficio Europeo Brevetti): <https://www.epo.org>

Banca dati brevetti nazionali: <https://www.uibm.gov.it/banacadati/>