



Strategie e procedure brevettuali

Massimo Barbieri (https://www.linkedin.com/in/massimo-barbieri-1783677a?trk=pulse-det-atr_prof-art_hdr)

Licensing manager @ TTO (Technology Transfer Office)

Politecnico di Milano

1. Introduzione

Una strategia brevettuale è una strategia di tutela a lungo termine, la cui pianificazione richiede chiari e precisi obiettivi di ricerca e sviluppo (nuove tecnologie o miglioramento di quelle esistenti?) e industriali (consolidare o aumentare le quote di mercato? O penetrare nuovi mercati?). Occorre individuare i principali attori del settore tecnologico di pertinenza e verificarne la posizione brevettuale, come pure identificare opportunità ed eventuali barriere all'ingresso, nonché un metodo per acquisire diritti di proprietà industriale (tramite sviluppo interno o congiunto oppure un'acquisizione) e costituire un portafoglio di diritti di privativa che permetta all'azienda titolare di tutelare la propria tecnologia nei confronti dei concorrenti.

In estrema sintesi, una strategia brevettuale può essere schematizzata nel seguente flusso informativo:



2. Brevettare, mantenere il segreto o pubblicare?

Come esiste il rischio d'impresa, così anche la gestione della proprietà industriale è sostanzialmente una gestione dei rischi: che il brevetto non sia concesso oppure invalidato da un concorrente e, qualora fosse concesso, che il prodotto e/o il procedimento oggetto della tutela non sia contraffatto [Granieri, 2014].

Brevettare significa anche allocare risorse finanziarie, talora ingenti (soprattutto nel caso in cui si debba azionare il brevetto in una causa di contraffazione) e quindi si tratta di un'attività da pianificare con attenzione.

Anche il segreto industriale è una forma di tutela sottoposta a rischi: qualora diventasse di pubblico dominio, chiunque potrebbe avvalersene.

Il segreto industriale non è adeguato per tutti quei prodotti che, una volta messi in commercio, siano facilmente riproducibili e/o copiabili (perché possono essere analizzati e se ne può comprendere la realizzazione e le caratteristiche tecniche) ma solo per i procedimenti (o anche quei prodotti) che sono utilizzati internamente all'azienda.

La domanda fondamentale da porsi è: c'è un vantaggio competitivo nel depositare una domanda di brevetto oppure si tratta soltanto di costi che non potranno essere recuperati?

Nel caso in cui si opti per il segreto industriale, ci sono altre questioni a cui non è facile dare una risposta:

- è sufficiente avvalersi del diritto di preuso (vedi box 1), tenendo presente che un'azienda concorrente può depositare una domanda di brevetto sul medesimo procedimento?
- per quanto tempo è possibile mantenere il segreto industriale?
- potrebbe essere necessario, in futuro, tutelare il procedimento con una domanda di brevetto?

Si potrebbe, inoltre, prendere in considerazione l'ipotesi di rendere noto il procedimento con una pubblicazione difensiva (questo impedirà a chiunque altro di depositare successivamente una domanda di brevetto, per mancanza del requisito di novità). Alcuni siti web (<http://ip.com/> (<http://ip.com/>); <http://www.defensivepublications.org/> (<http://www.defensivepublications.org/>)) offrono la possibilità di inserire le pubblicazioni, ricercabili in una banca dati.

Pertanto, sono da valutare le seguenti opzioni:

- depositare una domanda di brevetto in Italia quanto prima e successivamente valutare se estendere il titolo in altri Paesi, creando una cosiddetta "famiglia brevettuale" (<https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/first-time-here/patent-families.html>) (ovvero un insieme di brevetti che proteggono una singola invenzione);
- mantenere il segreto industriale il più a lungo possibile;
- mantenere il segreto e depositare successivamente una domanda di brevetto nel caso in cui i concorrenti stiano sviluppando soluzioni tecniche simili;
- pubblicare l'invenzione per impedire che altri la possano brevettare.

Il brevetto può avere molte funzioni, tra cui quella difensiva per proteggere il know-how sviluppato internamente all'azienda ma **essendo un diritto ad escludere altri dal riprodurre e utilizzare un'invenzione, non implica alcun automatismo "sanzionatorio"**. Chi lo detiene deve farlo rispettare, citando in giudizio il potenziale contraffattore. *"Detenere un brevetto non vuole dire che automaticamente tutti lo rispettino (qualcuno può violarlo sperando di non essere scoperto); né che esso ripaghi l'inventore e l'impresa degli sforzi fatti per ottenerlo"* [Benassi, 2013].

Il brevetto può anche avere una funzione "offensiva", ossia essere utilizzato a fini competitivi oppure essere valorizzato indipendentemente dal prodotto, diventando oggetto di scambio sia in uscita sia in ingresso.

Box n. 1 – Il diritto di preuso

Chi può godere del diritto di preuso?

Chiunque, in possesso dell'idea inventiva, abbia utilizzato un'invenzione (di prodotto, procedimento o di apparecchiatura utilizzata esclusivamente all'interno dell'impresa) in ambito aziendale o comunque non pubblico nel corso dei 12 mesi precedenti il deposito della domanda di brevetto.

I limiti del preuso sono qualitativi (si riferiscono alla quota parte dell'idea inventiva) e non quantitativi (ambito di produzione) [G. Modiano, 2004]. Il diritto di preuso serve quindi a tutelare una produzione già in corso.

Il riferimento normativo è l'art. 68 del **CPI (/documentazione/normativa-nazionale/24-d-lgs-10-ebbraio-2005-n-30-capo-i-disposizioni-generalie-principi-fondamentali.html?showall=1&limitstart=)** – Limitazioni del diritto di brevetto

3. Cosa brevettare?

In una domanda di brevetto sono fondamentali sia la descrizione sia le rivendicazioni, con le quali si stabilisce quali aspetti dell'invenzione si vogliono proteggere. Vista la complessità della materia, è preferibile interpellare un consulente in proprietà industriale per definire sia l'oggetto della domanda di brevetto sia l'ampiezza delle rivendicazioni.

“Brevettare non è un’attività “chiavi in mano” o “fire and forget”, come purtroppo molti di coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo dei brevetti sono portati a credere; non è neppure un’attività che si possa improvvisare, né infine risulta facile correggere eventuali errori. Brevettare con successo richiede una buona dose di preparazione, pianificazione e, in molti casi, l’intervento di esperti preparati, che siano in grado di fornire le indicazioni corrette al momento giusto. Brevettare con successo significa ottenere un brevetto che valga più di quello che è costato e non solo la concessione del titolo” [Fiorani, 2013].

Una ricerca di prior art nelle banche dati brevettuali aiuterà senz'altro nella valutazione dello stato della tecnica e quindi nella redazione della descrizione del testo brevettuale e nella decisione di quanto ampie potranno essere le rivendicazioni.

Come scrivere il testo e le rivendicazioni di una domanda di brevetto è un’attività molto importante: da questo può dipendere la futura tutela di un prodotto che sarà messo in commercio. Un brevetto scritto male non difende nulla e può essere facilmente aggirato dai concorrenti.

4. Quando brevettare?

È una decisione difficile, in quanto occorre chiedersi se è necessario procedere rapidamente con il deposito oppure se c'è un potenziale rischio nell'attesa (qualora i concorrenti siano particolarmente attivi nell'innovare). La decisione deve essere presa in accordo con vari reparti aziendali, quali per esempio la Ricerca & Sviluppo e il Marketing. Nel caso di invenzioni di procedimento realizzate in settori tecnici particolarmente competitivi, è necessario brevettare nel più breve tempo possibile. È fondamentale depositare la domanda di brevetto prima di divulgare l'invenzione (attraverso un qualsiasi mezzo, anche la vendita del prodotto), per non compromettere il requisito della novità.

Tuttavia, se si brevetta troppo presto, potrebbero non essere ancora disponibili sufficienti dati sperimentali da supportare quanto rivendicato. In tal caso però, si potrebbe depositare (entro l'anno di priorità) una ulteriore domanda di brevetto nazionale sui miglioramenti tecnici conseguiti e riunificare entrambe le domande in un'unica estensione successiva a livello internazionale.

La regola della priorità, introdotta dalla **Convenzione di Unione di Parigi (/documentazione/normativa-internazionale/270-convenzione-di-parigi-per-la-protezione-della-proprietà-industriale-20-marzo-1883.html)** (art. 4), consente di effettuare depositi plurimi senza doverli attuare tutti lo stesso giorno. Il periodo di priorità è di un anno per brevetti e modelli d'utilità e di sei mesi per marchi e disegni industriali.

Qualora si procedesse in ritardo, i concorrenti potrebbero anticipare quanto già sviluppato dall'azienda ma non ancora protetto.

La questione del “*quando brevettare*” induce a porsi alcuni quesiti: qual è lo scopo del brevetto? Si utilizza per impedire a terzi di copiare l’invenzione oppure allo scopo di licenziare una tecnologia, che poi non sarà utilizzata in azienda o anche per aumentare il valore dell’impresa nel caso di una futura fusione o acquisizione?

Box n. 2 – Come procedere in caso di predivulgazione dell’invenzione

Nel caso in cui si verifichi la predivulgazione dell’invenzione (tramite la pubblicazione di un articolo oppure una comunicazione ad un convegno) prima del deposito della domanda di brevetto, non resta che brevettare negli Stati la cui legislazione prevede il cosiddetto “*periodo di grazia*” (“**Grace period**”), quali, per esempio:

- Stati Uniti, Canada, Australia (1 anno);

- Giappone e Russia (6 mesi).

Ovviamente non sarà possibile ottenere la concessione o comunque un brevetto valido in tutti gli altri Stati che richiedono la novità assoluta dell’invenzione.

5. Dove brevettare?

Di solito la scelta del Paese in cui depositare la domanda di priorità non è un problema, anche se a volte è un obbligo per via del segreto militare: si effettua nello Stato in cui l’azienda ha la sede legale oppure la principale attività commerciale o dove sono localizzati i siti produttivi e i reparti di ricerca e sviluppo dei principali concorrenti o bloccare i concorrenti.

È poi possibile usufruire dell’anno di priorità per estendere all’estero una privativa nazionale in tutti quei mercati dove si vogliono commercializzare i prodotti brevettati.

La procedura italiana è vantaggiosa per l’economicità delle tasse (http://www.uibm.gov.it/attachments/tasse_rev.pdf) e per il fatto che si ottiene un rapporto di ricerca e un’opinione scritta (anche se non vincolante) dall’Ufficio Europeo Brevetti (EPO), utile a livello decisionale per proseguire in una successiva fase internazionale oppure europea.

Ciò che è realmente importante ma nello stesso tempo difficile da decidere, è determinare la **massima copertura geografica** per il mercato potenziale di riferimento, tenendo presente che le procedure brevettuali sono costose. La designazione dei Paesi in cui procedere per ottenere un brevetto può essere posticipata di un anno (rivendicando la priorità della prima domanda di brevetto) oppure di trenta/trentuno mesi (sempre considerando la data di priorità come punto di partenza) nel caso in cui si opti di usufruire della procedura PCT oppure di tre mesi dalla notifica di concessione del brevetto Europeo.

Con il sistema PCT, è possibile ottenere una tutela provvisoria a livello internazionale su 151 Stati membri (dall’8 settembre 2016), con una procedura semplificata rispetto alle fasi nazionali dirette: un singolo deposito, un’ampia scelta di lingue in cui redigere la

domanda (arabo, cinese, inglese, francese, tedesco, giapponese, coreano, portoghese, russo o spagnolo), nonché l'ottenimento di un rapporto di ricerca e di un'opinione scritta. Alle obiezioni dell'esaminatore è possibile rispondere, ma non è fondamentale. E questo dipende dal fatto che non si tratta di una procedura di concessione ma semplicemente di una procedura di deposito centralizzato che permette il differimento di una decisione che, nel breve periodo, può essere complessa e costosa.

È, inoltre, importante sapere che non tutti i Paesi del mondo hanno aderito al sistema PCT, per cui l'ingresso in alcuni Stati (per esempio Argentina, Taiwan) deve essere effettuato nell'anno di priorità.

Esistono, poi, le cosiddette fasi regionali e precisamente:

- ARIPO (Organizzazione Regionale Africana sulla proprietà intellettuale - <http://www.aripo.org/> (<http://www.aripo.org/>));
- EAPO (Organizzazione Eurasiatica dei Brevetti - <http://www.eapo.org/en/> (<http://www.eapo.org/en/>)), che comprende quasi tutti i Paesi dell'ex Unione Sovietica (tranne Ucraina e i Paesi baltici);
- EPO (Organizzazione Europea dei Brevetti - <http://www.epo.org/> (<http://www.epo.org/>));
- GCC (Gulf Cooperation Council).
- OAPI (Organizzazione Africana per la proprietà intellettuale - <http://www.oapi.int/> (<http://www.oapi.int/>));

Tutte queste organizzazioni hanno un ambito geografico di tutela più limitato, per cui la procedura PCT è preferibile, a meno che non ci sia un interesse specifico solo per alcuni Stati membri di uno dei summenzionati sistemi.

Se non si hanno ancora informazioni sul mercato di riferimento, se si ha intenzione di licenziare a terzi la tecnologia brevettata (le negoziazioni con le aziende richiedono generalmente tempi piuttosto lunghi) oppure se non è ancora stato realizzato un prototipo e non si è certi che l'invenzione funzioni davvero, per esempio, o se l'invenzione originale è stata nel frattempo migliorata con nuovi accorgimenti tecnici, allora la procedura PCT è la soluzione da adottare.

Il PCT è indicato, per esempio, per le invenzioni biotecnologiche, che richiedono un periodo sviluppo più lungo rispetto ad altre invenzioni.

Un altro vantaggio consiste nel fatto che l'esame preliminare internazionale è opzionale e non vincolante ai fini della concessione delle varie domande nazionali.

Uno svantaggio del PCT consiste nel fatto che si allungano i tempi di concessione e in caso di contraffazione è necessario depositare le fasi nazionali per poter instaurare una causa.

Se, invece, l'azienda ha un mercato ben definito e consolidato, è poco conveniente il PCT (soprattutto dal punto di vista economico, visti i costi che oscillano da circa 7 a 10 K€). È preferibile, in questo caso, effettuare subito le fasi nazionali nei Paesi d'interesse.

Se, per esempio, il mercato dell'azienda è europeo, conviene depositare una domanda di brevetto Europeo, piuttosto che tante domande nazionali. La procedura risulta un po' più costosa (il punto di pareggio dei costi è con 3-5 domande di brevetto nazionali) ma

con un unico sistema di concessione, si ottengono identici ambiti di tutela negli Stati d'interesse.

6. Altri fattori da considerare in una strategia brevettuale

Ciò che occorre fare in modo metodico e continuativo è monitorare l'attività brevettuale dei concorrenti.

Con il sistema delle opposizioni amministrative, è possibile opporsi alla concessione di un brevetto.

Inviare all'EPO osservazioni sulla brevettabilità di una domanda di un concorrente è fattibile fintantoché una domanda è ancora in fase d'esame.

Quando una domanda di brevetto ha superato l'esame di merito, una possibilità è presentare un'opposizione presso l'EPO, oltre alla causa civile di nullità in un tribunale nazionale. Tale procedura ha un costo, sia in termini di tasse da versare sia perché è vivamente consigliato incaricare un consulente in proprietà industriale per la gestione tecnico/amministrativa dell'opposizione.

È importante, inoltre, considerare l'eventualità di azionare in sede legale un titolo di privativa.

Ci sono Paesi in cui le spese legali sono esorbitanti, mentre in altri è più difficile far valere i propri diritti (es. Pakistan, India, Messico, ecc..) per mancanza di un equo sistema giuridico.

Esempio 1 – Come inviare osservazioni all'EPO

Inviare all'EPO osservazioni sulla brevettabilità di una domanda di brevetto EP di un'azienda concorrente è operativamente nonché relativamente facile e non richiede necessariamente l'intervento di un consulente in proprietà industriale.

Una volta individuata la domanda di brevetto d'interesse sulla banca dati Espacenet, è sufficiente cliccare su "*EP Register*" e poi su "*Submit observations*". È necessario poi compilare i vari moduli che si susseguono (v. Figura 1) con i dati richiesti.

Le osservazioni devono essere motivate (mancanza di novità, attività inventiva o altro) e devono essere citati i documenti di prior art.

Il sistema invierà al richiedente una comunicazione di notifica.

← About Third Party Observations Other EPO Online Services ▾

Third-party observations

Application number: EP2014077773
 Publication number: EP3019056
 Title: SYSTEM FOR THE PREPARATION OF BEVERAGES

+ Show patent application details

Personal details ↻ Facts & evidence ↻ Novelty ↻ Inventive step ↻ Others (e.g. clarity)

Next

You do not have to provide your personal details. However, if you do not provide them, it will not be possible for us to send you an invitation to correct formal deficiencies. It should further be noted that anonymous third party observations might not be accepted in second instance (T 146/07, T 1439/09).

Select the checkbox if you wish to make an anonymous submission

Otherwise please provide your personal details as indicated below:

Name

Address

Telephone

e-mail

Select the checkbox if you would like a copy of these observations sent to your e-mail address

Please type in the text from the image and click Next

[New image](#)

2cdem

Next

Fig. 1 – Prima schermata del modulo “Third-party observations”

7. Le procedure di deposito

Per un richiedente italiano, le possibilità di depositare una domanda di brevetto sono sia a livello nazionale sia internazionale.

In base all’articolo 198 CPI (Codice di Proprietà Industriale – D. Lgs. 10/02/2005 n° 30), i residenti in Italia non possono, senza prima aver ottenuto l’autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione Generale Lotta alla Contraffazione – **Ufficio Italiano Brevetti e Marchi**), depositare esclusivamente presso gli uffici brevettuali di Stati esteri o presso le organizzazioni regionali/internazionali (es. EPO, WIPO, USPTO, ecc..) le loro domande di concessione di brevetto per invenzione, modello d’utilità o di topografia, qualora dette domande riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese.

Non è altresì possibile procedere prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data di deposito in Italia o da quella di presentazione dell’istanza di autorizzazione.

Una soluzione consiste nel depositare presso l’UIBM una domanda con il testo sia in italiano sia in inglese.

7.1 La procedura nazionale

La gestione nazionale dei brevetti è affidata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (**UIBM** (<http://www.uibm.gov.it/>)), organo amministrativo che opera nell'ambito del Ministero per lo Sviluppo Economico e dal 2009 (per effetto del DPR 28 novembre 2008 n. 197) è stato inquadrato come Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione, alle dipendenze dello stesso Ministero. È questo l'ufficio destinatario delle domande di brevetto nazionali, mentre gli uffici periferici delegati quali centri di raccolta sono le locali Camere di Commercio (CCIAA).

Per essere "ricevibile", la domanda deve essere depositata esclusivamente presso tali enti o spedita direttamente all'UIBM oppure on-line sul sito web <https://servizionline.uibm.gov.it/uibm-public-web/index.html> (<https://servizionline.uibm.gov.it/uibm-public-web/index.html>).

La modalità telematica è consigliabile perché i diritti di deposito sono inferiori e non vincolati al numero di pagine del testo della domanda (http://www.uibm.gov.it/attachments/tasse_nuovo.pdf (http://www.uibm.gov.it/attachments/tasse_nuovo.pdf)).

Per il deposito cartaceo occorre compilare un modulo (modulo **INV-RI** per le invenzioni o modulo **MU-RI** per i modelli di utilità, entrambi scaricabili dal sito dell'UIBM), poi spedito in originale più due copie, allegando la seguente documentazione:

- il prospetto modulo A (nel caso di invenzioni) oppure il prospetto modulo U (nel caso di modelli d'utilità), comprendente un riassunto e un disegno principale;
- la descrizione dell'invenzione o del modello d'utilità;
- il testo delle rivendicazioni;
- il riassunto;
- la traduzione in inglese delle rivendicazioni oppure in alternativa il pagamento di una tassa di traduzione pari a 200 € (solo per le invenzioni, mentre non è necessario per i modelli d'utilità in quanto non sono sottoposti a una ricerca dell'EPO); la tassa non è dovuta per le domande nazionali che rivendicano una priorità interna;
- i disegni utili alla comprensione della descrizione;
- la ricevuta del pagamento F24 dei diritti all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara;
- la lettera d'incarico (se è stato nominato come rappresentante un consulente in proprietà industriale);
- la designazione dell'inventore;
- il documento di priorità (nel caso in cui sia stato effettuato un precedente deposito).

La traduzione in inglese del riassunto e del testo della descrizione è opzionale ma consigliata per l'ottenimento di un rapporto di ricerca più attendibile, in quanto la pratica, durante la ricerca di anteriorità, può essere affidata a un esaminatore dell'EPO che non conosce la lingua italiana.

Il deposito si conclude con l'assegnazione di una data e di un numero di deposito.

Il D. M. del 27 giugno 2008 stabilisce le norme per lo svolgimento dell'esame di merito delle domande di brevetto per invenzione industriale.

Il nostro ordinamento introduce un esame di merito sui requisiti di brevettabilità ma ne esternalizza la competenza.

Infatti, l'art. 1 del summenzionato decreto specifica che la ricerca di anteriorità sarà eseguita dall'EPO, che dovrà ricevere il testo della domanda da valutare dall'UIBM entro 5 mesi dalla data di deposito della stessa.

Per questo motivo, la domanda deve comprendere anche la traduzione in inglese delle rivendicazioni oppure richiedere che la traduzione si effettua dall'ufficio dietro il pagamento di una tassa (art. 8).

Prima dell'invio l'UIBM sottopone la documentazione ad un esame che accerta:

- la sola regolarità formale;
- la conformità dell'invenzione alle fattispecie previste come brevettabili;
- la non contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume.

L'esaminatore dell'EPO, entro 4 mesi dal ricevimento della documentazione, redigerà il rapporto di ricerca (che può essere anche parziale nel caso in cui sia rilevata una mancanza di unità d'invenzione) e l'opinione scritta redatta in lingua inglese, inviandolo all'UIBM, che poi lo trasmetterà al richiedente.

Quindi entro 9 mesi dal deposito della domanda di brevetto, il richiedente avrà a disposizione un valido strumento per valutare la brevettabilità della domanda e decisionale per valutare la convenienza di proseguire nelle successive fasi di estensione internazionale.

Non tutte le domande depositate all'UIBM sono sottoposte a valutazione da parte dell'EPO: sono escluse le domande per le quali risulta in modo "*assolutamente evidente*" la mancanza dei requisiti di brevettabilità e tale esclusione dovrà essere chiaramente motivata.

L'assoluta evidenza riguarda oggetti che non possono funzionare perché violano i noti principi della fisica (macchina del tempo, dispositivi che producono energia dal nulla, ecc...) oppure che non sono ancora realizzabili con l'attuale tecnologia (dispositivi di propulsione tipo Star Trek).

Dopo il ricevimento del rapporto di ricerca (ma entro il periodo di pubblicazione della domanda, ovvero 18 mesi a partire dal deposito della domanda di priorità) e in funzione dell'esito della ricerca il richiedente potrà presentare (art. 5):

- a. una stesura modificata della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni;
- b. argomentazioni sul rapporto di ricerca e precisazioni sull'ammissibilità delle rivendicazioni emendate e sulla conformità delle stesse alle disposizioni dell'art. 76(1)(c) CPI (se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale);
- c. una richiesta di presentazione di una o più domande divisionali.

Dopo la pubblicazione della domanda, l'UIBM procederà con l'esame di merito.

Se l'esaminatore dell'UIBM rileva che il brevetto non può essere concesso perché mancano i requisiti, invia una comunicazione di rifiuto "*adeguatamente motivata*" al richiedente, che potrà replicare.

In caso di rifiuto definitivo il richiedente può presentare ricorso (art. 6) entro 60 giorni ed eventualmente richiedere la conversione della domanda in modello d'utilità.

7.2 Procedure a livello internazionale

Sono principalmente tre le modalità di protezione (v. Figura 2):

- i depositi nazionali nei singoli Stati;
- le procedure brevettuali regionali (EPO, EAPO, ARIPO, ecc....);
- la procedura PCT.

Un primo modo di estendere all'estero una domanda di brevetto consiste nel depositare, in ciascun Paese estero di interesse, una domanda nazionale corrispondente a quella originaria.

Grazie al diritto di priorità, il titolare di una domanda di brevetto nazionale ha dodici mesi di tempo per depositare, una per volta o tutte insieme, le eventuali domande estere, ciascuna delle quali proseguirà con procedure diverse. Infatti, in alcuni Paesi il brevetto viene rilasciato a seguito di una procedura amministrativa, in altri il brevetto viene concesso dopo aver superato un esame sostanziale.

Un secondo modo di estendere all'estero una domanda di brevetto è il brevetto europeo.

L'EPO è una organizzazione intergovernativa basata sulla Convenzione sul brevetto europeo (CBE) sottoscritta a Monaco di Baviera nel 1973 e in vigore dal 1977.

Si tratta di una procedura unificata di concessione e il brevetto concesso dà origine ad un fascio di brevetti nazionali, le cui tasse di mantenimento annuale saranno pagate in ogni singola nazione. I vantaggi dell'iter del brevetto europeo sono di avere una unica procedura di deposito e di esame per tutti i paesi aderenti.

La terza modalità si riferisce alla procedura basata sul Trattato di cooperazione in materia di brevetti, *Patent Cooperation Treaty* (PCT), firmato a Washington nel 1970.

L'iter PCT non si conclude con il rilascio di un brevetto, ma con un parere di brevettabilità, che però non è vincolante per gli uffici nazionali (anche se alcuni di essi concedono automaticamente il titolo in caso di parere positivo): occorre, pertanto, effettuare in ciascun paese di interesse un deposito nazionale o regionale (EPO, OAPI, ARIPO, ecc....).

La procedura PCT consente di esercitare, ad un costo relativamente contenuto, una "opzione di deposito" entro 30/31 mesi a partire dalla data di deposito della domanda di priorità, in tutti i paesi aderenti al Trattato.

L'iter PCT è vantaggioso quando gli interessi di protezione territoriale sono fortemente extraeuropei e il numero di Paesi esteri in cui depositare è particolarmente elevato.

La procedura PCT è conveniente, inoltre, quando l'invenzione si trova in fase di sviluppo prototipale e/o di negoziazione di un contratto di licenza, perché consente di posticipare l'ingresso nelle fasi nazionali.

deposito nazionale: depositare domande di brevetto direttamente presso gli uffici nazionali.

EP: depositare un'unica domanda EP e successivamente convalidare negli Stati d'interesse.

PCT - nazionale: depositare una domanda PCT e dopo 30 mesi dalla data di priorità selezionare gli Stati in cui richiedere la tutela [non è possibile per BE, CY, FR, GR, IE, IT, MC, NL, SI].

Euro-PCT: depositare una domanda PCT e dopo 31 mesi dalla data di priorità effettuare l'ingresso in fase regionale EP.

Fig. 2 - Principali modalità di tutela internazionale

7.2.1 Il sistema del brevetto Europeo

Lo scopo della CBE (Convenzione su Brevetto Europeo) è stato quello di istituire una "procedura unitaria" di rilascio dei brevetti per invenzione riconosciuta da tutti gli Stati contraenti, che attualmente (10 agosto 2016) sono 38 (v. Figura 3).

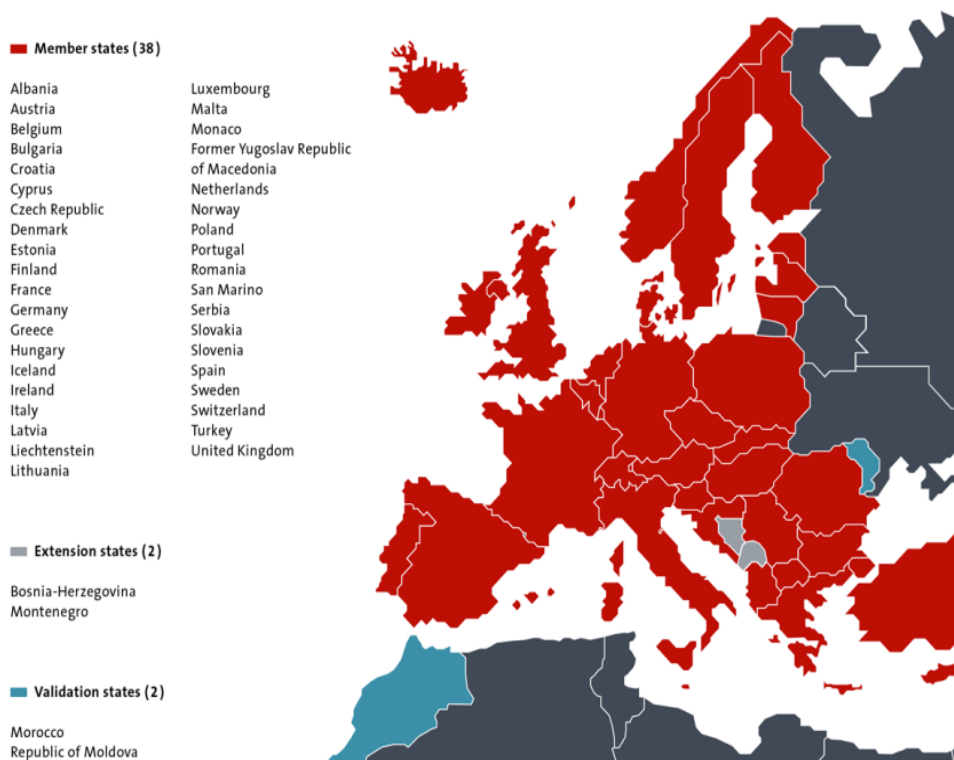


Fig. 3 - Stati contraenti la CBE (Fonte: EPO (<https://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html>))

Tra il 1993 e il 2009 l'EPO ha sottoscritto degli accordi di estensione con dieci Stati che non sono membri della CBE: solo due di questi (Bosnia-Erzegovina e Montenegro) sono ancora attivi.

Dal 2010 l'EPO ha anche firmato degli accordi di convalida con Marocco, Moldavia (ancora in vigore) e Tunisia.

Le sedi principali dell'EPO sono situate a Monaco di Baviera (<https://www.epo.org/service-support/contact-us/munich.html>) e l'Aja (<https://www.epo.org/service-support/contact-us/the-hague.html>), con uffici anche a Berlino (<https://www.epo.org/service-support/contact-us/berlin.html>), Vienna (<https://www.epo.org/service-support/contact-us/vienna.html>) e Bruxelles (<https://www.epo.org/service-support/contact-us/brussels.html>).

La domanda di brevetto europeo può essere depositata direttamente presso uno degli uffici dell'EPO oppure presso gli uffici brevettuali nazionali (in Italia presso l'UIBM). La domanda di brevetto può essere spedita in formato cartaceo oppure inviata per via telematica.

Le domande di brevetto possono essere scritte e depositate in una qualsiasi lingua. Tuttavia, se depositate in una lingua diversa da una lingua ufficiale dell'EPO, ossia inglese, francese o tedesco, una traduzione in una di queste lingue, deve essere presentata entro due mesi dalla data di deposito.

Una domanda di brevetto deve contenere una richiesta di concessione, una descrizione dell'invenzione, una o più rivendicazioni, i disegni (se necessari alla comprensione dell'invenzione) ed un riassunto.

L'EPO esamina la documentazione per accertare se sussistono i requisiti minimi per ottenere una data di deposito.

Questi requisiti sono soddisfatti se i documenti presentati contengono l'indicazione che si chiede un brevetto europeo, le informazioni che identificano il richiedente e una descrizione o il riferimento ad una domanda di brevetto precedente.

Successivamente vengono esaminati i requisiti formali.

I requisiti formali che la domanda deve soddisfare sono quelli specificati nell'art. 90 (3) **CBE** (</documentazione/normativa-internazionale/505-convenzione-sul-brevetto-europeo-cbe-regolamento-di-esecuzione-ed-allegati-5-ottobre-1973-monaco.html>).

Tali requisiti si riferiscono alla presenza dei seguenti dati: la rappresentanza (ove richiesto), i requisiti fisici della domanda, il riassunto, richiesta di concessione, la rivendicazione di priorità, la designazione dell'inventore, la traduzione ove richiesto, la presenza di almeno una rivendicazione, l'attestazione del pagamento delle tasse di deposito e ricerca.

Dopo l'esame delle formalità, sarà rilasciato un verbale che indicherà se i requisiti sono stati soddisfatti o se vi sono carenze e, in quest'ultimo caso, sarà chiesto al richiedente di correggerle entro un tempo determinato.

Per ottenere una data e un numero di deposito non è necessario allegare le rivendicazioni e/o pagare le tasse di deposito e di ricerca: la domanda non sarà ricercata ma costituirà un documento che garantirà di poter usufruire del diritto di priorità per una successiva domanda di brevetto (europea o internazionale).

Avendo determinato l'oggetto dell'invenzione tramite l'analisi delle rivendicazioni, l'esaminatore formula una strategia di ricerca e la effettua, ponendo particolare attenzione ai documenti pertinenti la novità e l'attività inventiva.

Al completamento della ricerca, l'esaminatore seleziona i documenti da citare nel rapporto di ricerca.

Se un documento citato nel rapporto di ricerca è particolarmente rilevante, è indicato con la lettera X o Y (http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/b_x_9_2_1.htm).

La categoria X è assegnata ad un documento quando, se considerato da solo, l'invenzione come rivendicata non è nuova o non è inventiva.

La categoria Y è assegnata ad un documento quando, se considerato in combinazione con uno o più documenti della stessa categoria, l'invenzione come rivendicata non è inventiva.

Se un documento citato nel rapporto di ricerca, quando citato da solo, non è pregiudizievole per la novità o per l'attività inventiva dell'invenzione come rivendicata, è classificato con la lettera A.

L'elenco delle categorie delle varie citazioni è riportato in Figura 4.

- **X** - particularly relevant if taken alone
Objection: Lack of novelty or lack of inventive step with one document
- **Y** - particularly relevant if combined with another Y-document
Objection: Lack of inventive step by combination of two (or more) documents, always in pairs
- **A** - Technological background, no objection of lack of novelty or inv. step
- **O** - Non-written (e.g. oral) disclosure
- **P** - intermediate document, published after priority date but before filing date of the application; used in combination with X, Y, A (e.g. XP)
- **T** - Theory or principle underlying the invention
- **E** - Earlier patent document, but published on, or after the filing date
- **D** - cited in the application
- **L** - cited for other reasons

Figura 4 – Elenco completo delle categorie assegnate alle citazioni

Viene inviato al titolare l'esito della ricerca e una opinione che indica se l'invenzione, come rivendicata, soddisfa i requisiti di brevettabilità, ossia se è nuova, inventiva e se ha applicazione industriale

La domanda di brevetto viene pubblicata, in formato elettronico, dopo diciotto mesi dalla data di deposito o, dove una priorità è rivendicata, dalla prima data di priorità.

Essa viene pubblicata con il rapporto di ricerca (se disponibile) con la sigla A1. Altrimenti sarà pubblicato il testo della domanda (A2) e successivamente il rapporto di ricerca con il frontespizio (A3) contenente i dati bibliografici (nome del titolare, degli inventori, riassunto, disegno principale, ecc....).

La richiesta di esame deve essere presentata dal richiedente entro i sei mesi dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca europeo, accompagnata dal pagamento della tassa di esame.

Inoltre, deve essere accompagnata da argomentazioni (oppure anche da modifiche alle rivendicazioni e alla descrizione se i documenti citati sono rilevanti) per superare le obiezioni sollevate dall'esaminatore nell'opinione allegata al rapporto di ricerca.

L'esaminatore valuterà le modifiche e gli argomenti presentati ed emetterà una nuova comunicazione, se riterrà che le obiezioni non siano tutte superate.

Box n. 3 – Come velocizzare la procedura europea

L'EPO ha un programma per accelerare i tempi della procedura di ricerca ed esame delle domande di brevetto, definito PACE (<https://www.epo.org/news-issues/news/2016/20160101.html>). Le richieste non sono soggette al pagamento di alcuna tassa ufficiale e possono essere effettuate online utilizzando il modulo EPO n. 1005 in qualsiasi momento della procedura. L'esaminatore è tenuto a inviare al richiedente le comunicazioni entro 3 mesi. Anche il richiedente deve, a sua volta attenersi a una tempistica ben precisa e non può chiedere proroghe di nessun tipo.

Anche se in linea di principio la ricerca è già stata eseguita, l'esaminatore può introdurre nuovi documenti pertinenti all'invenzione.

Se la Divisione di Esame ritiene che i requisiti di brevettabilità sono soddisfatti dall'invenzione come rivendicata emette la decisione di concessione oppure, in caso contrario, una ulteriore comunicazione, un invito ad un'udienza oppure una decisione di rifiuto.

In caso di notifica di concessione, il titolare dovrà depositare la traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue dell'EPO, e pagare le relative tasse.

L'EPO pubblicherà sul bollettino la decisione di concessione e da quella data il titolare ha tempo tre mesi per convalidare il brevetto nei paesi di interesse.

Importante è sottolineare che il brevetto europeo, con la convalida, diverrà un fascio di brevetti nazionali.

Con l'Accordo di Londra, entrato in vigore il 1 maggio 2008, sulla semplificazione delle procedure relative alle traduzioni richieste per i brevetti europei, alcuni Stati hanno rinunciato alla traduzione completa del brevetto nella propria lingua, quale requisito per convalidare il medesimo nel proprio territorio nazionale, consentendo un notevole risparmio economico ai titolari di un brevetto europeo.

Entro 9 mesi dalla data di pubblicazione della menzione di concessione sul Bollettino Europeo, qualsiasi persona (fisica o giuridica) può presentare opposizione ad un brevetto europeo concesso adducendo documenti che possono inficiare sia i requisiti (novità, attività inventiva e applicazione industriale) sia le condizioni di brevettabilità (insufficienza di descrizione, estensione oltre quanto depositato originariamente).

La divisione di opposizione valuterà tali documenti e potrà respingere l'opposizione, revocare il brevetto o mantenere il brevetto in forma modificata.

In Figura 5 sono riportate le tempistiche medie per la concessione di un brevetto europeo depositato in regime di priorità.

Da notare che la prima azione ufficiale ("Office Action"), ossia la prima comunicazione dell'esaminatore sulla brevettabilità dell'invenzione, viene emessa dopo circa due anni e mezzo dal deposito della domanda.

Con circa 270.000 domande depositate ogni anno presso l'EPO, non è sorprendente che il tempo medio per la concessione di un brevetto sia di circa 4 anni.



Fig. 5 – Tempistiche medie per la concessione di un brevetto EP

Dalla notifica alla decisione della concessione di un brevetto EP trascorrono circa 5 mesi, entro i quali è necessario presentare la traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell'EPO (v. Figura 6) e pagare le tasse di concessione e stampa.

Una volta esplicitata questa fase, si attende un mese circa per ottenere finalmente la menzione della concessione (con pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'EPO).

Dal 2014 (luglio) l'EPO ha implementato la procedura "*Early Certainty from Search*" (<http://blog.epo.org/the-epo/expansion-early-certainty/>), che ha lo scopo di fornire un rapporto di ricerca e un'opinione di brevettabilità entro sei mesi dal deposito della domanda.

Entro il 2020 dovrebbero essere pienamente operative anche le procedure per la concessione dei brevetti, da concludersi entro un anno dall'inizio della procedura d'esame e per l'opposizione (il tempo medio dovrebbe ridursi da 26 a 15 mesi).

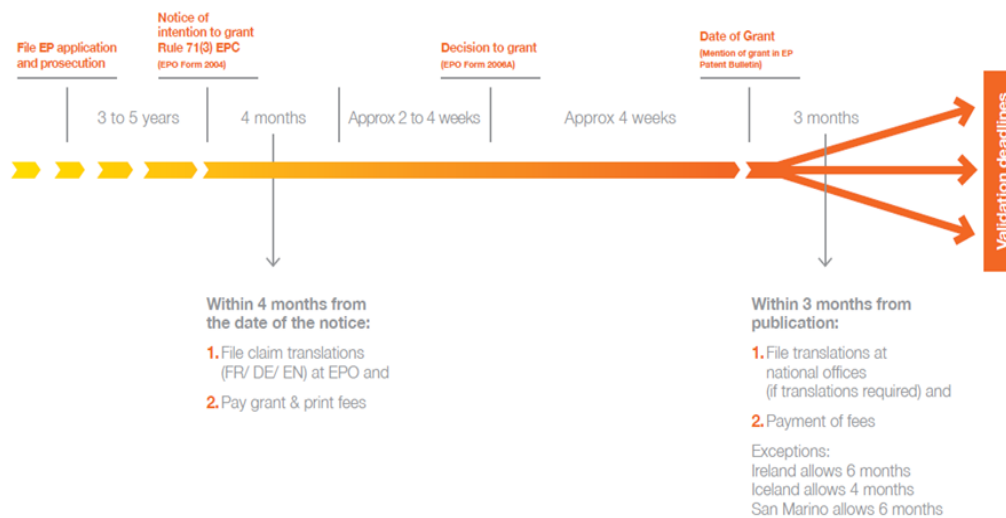


Fig. 6 – Fasi di concessione di un brevetto EP (Fonte: <http://www.europeanpatent.com/london-agreement/documents/MCEuropeanPatentValidationTimelineMap2011.pdf> (<http://www.europeanpatent.com/london-agreement/documents/MCEuropeanPatentValidationTimelineMap2011.pdf>))

Box n. 4 – Il fattore costo nella procedura europea

Il fattore costo è molto importante nella procedura europea. I costi brevettuali possono essere suddivisi in cinque categorie principali [van Pottelsberghe, 2006]:

- **costi di procedura** (tasse di deposito, ricerca, esame, designazione degli Stati, concessione e convalida);
- **costi di traduzione** (principalmente dopo la concessione del brevetto e dipendenti dal numero di pagine e degli Stati in cui convalidare il brevetto);
- **costi esterni** (per la stesura della domanda di brevetto, la fase di prosecuzione e il monitoraggio delle varie scadenze);
- **costi di mantenimento** (pagamento delle varie tasse annuali per mantenere in vita il brevetto);
- **costi legali per una causa.**

Rispetto ad un brevetto US o JP, a quello europeo sono associati costi di gran lunga più elevati, soprattutto dopo la fase concessione ed in funzione del numero di Stati in cui s'intende nazionalizzare il titolo di privativa (negli Stati Uniti o in Giappone non si hanno costi di convalida o di traduzione ma solo quelli associati alle tasse di rinnovo).

L'adozione del brevetto europeo con effetto unitario (vedi 7.2.4.) che, rispetto al brevetto europeo, rimarrà unitario anche dopo la concessione evitando i costi di deposito delle singole fasi nazionali, potrebbe essere una soluzione per diminuire sensibilmente tutte queste spese.

Per un richiedente italiano conviene, almeno dal punto di vista economico, effettuare un primo deposito in Italia e poi usufruire del periodo di priorità per valutare l'opportunità di estensione

all'estero, che dipenderà da fattori quali, per esempio, lo stadio dell'invenzione, il suo potenziale valore economico o l'eventuale interesse di terzi verso il brevetto nel caso in cui lo si intenda concedere in licenza.

Anche se la tassa di deposito non sarà versata, l'EPO assegnerà alla domanda un numero e una data di deposito e il richiedente beneficerà della possibilità di rivendicare il diritto di priorità in una successiva estensione internazionale.

7.2.2 La procedura PCT

Il sistema del brevetto internazionale *Patent Cooperation Treaty* (PCT), Trattato di cooperazione in materia di brevetti, sottoscritto a Washington nel 1970 e gestito dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO – *World Intellectual Property Organization*), con sede a Ginevra, consente di richiedere la tutela brevettuale in 151 Stati membri (dato aggiornato al 1° novembre 2016, v. Figura 7).

PCT Contracting States and Two-letter Codes (151 on 1 November 2016)

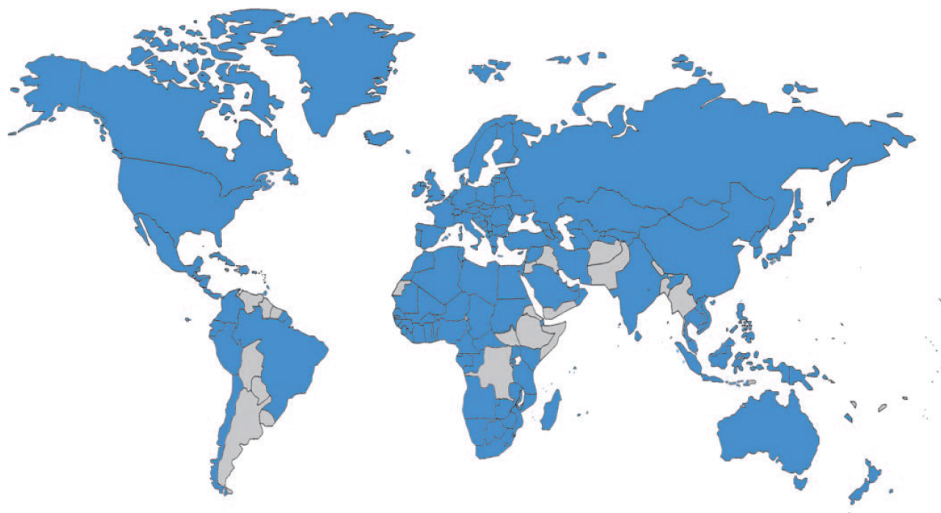


Fig. 7 - Stati membri del trattato PCT (Fonte: WIPO (http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html))

La procedura prevede la presentazione di un'unica domanda, l'invio di una ricerca internazionale e di un successivo esame (non vincolante ed opzionale).

La procedura PCT non è un sistema di concessione (non esiste il brevetto mondiale), ma facilita il deposito ritardando l'ingresso nelle fasi nazionali (in cui si avrà il titolo concesso, se sussistono i requisiti di brevettabilità).

La procedura PCT è composta dalle seguenti fasi (v. Figura 8):

- deposito di una domanda internazionale;
- emissione di un Rapporto di Ricerca Internazionale *International Preliminary Examination Report (IPER)* da parte della *International Searching Authority (ISA)*,

- che per un richiedente italiano è l'EPO;
- pubblicazione della domanda di brevetto con il rapporto di ricerca;
- richiesta di esame (facoltativa);
- esame di merito;
- emissione di un parere preliminare di brevettabilità, *International Preliminary Report on Patentability (IPRP)*;
- inizio fasi nazionali.

La procedura PCT offre la possibilità di presentare un'unica domanda di brevetto internazionale, senza dover depositare singolarmente le richieste di brevetto nazionali.

A differenza del brevetto europeo, quella internazionale non prevede un procedimento centralizzato per la concessione, ma si limita a semplificare la procedura di deposito. I brevetti vengono concessi successivamente dai singoli paesi o dalle singole organizzazioni regionali designate (EPO, EAPO (<http://www.eapo.org/en/>), OAPI (<http://www.oapi.int/>), ARIPO (<http://www.aripo.org/>)).

Il termine della procedura PCT e l'inizio della fase nazionale è al 30° (per alcuni paesi al 31°) mese dalla data di primo deposito o di priorità; questo differimento permette di valutare, con maggiori elementi di giudizio, la convenienza a continuare la procedura di brevettazione.

Inizia a questo punto, per ogni Paese designato la procedura nazionale, che terrà conto della ricerca e dell'eventuale esame effettuato precedentemente, ma lascia libertà agli stessi di approfondire l'esame e la ricerca (l'EPO rifà le ricerche se l'ISA è l'USPTO, il JPO o il KIPO).

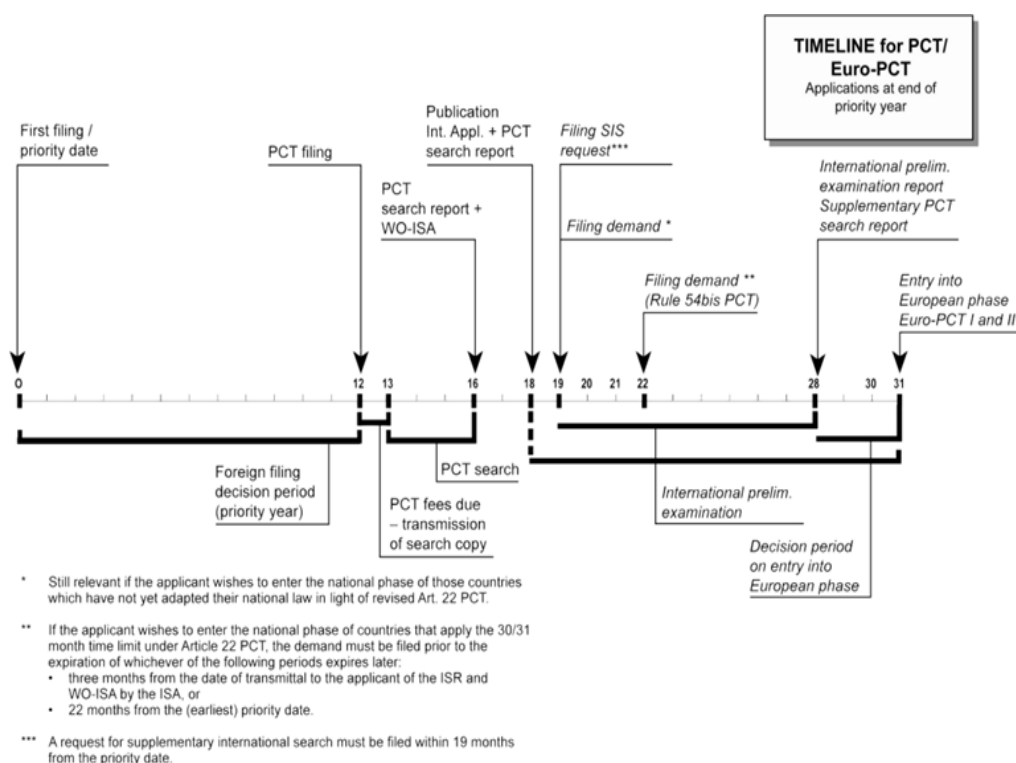


Fig. 8 – Tempistiche della procedura PCT (Fonte: EPO ([http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7C5EF05581E3AAC0C12572580035C1CE/\\$File/euro-pct_guide_2016_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7C5EF05581E3AAC0C12572580035C1CE/$File/euro-pct_guide_2016_en.pdf)))

7.2.3 Il brevetto negli Stati Uniti

La procedura statunitense prevede due fasi:

- deposito della domanda;
- esame dei requisiti.

Nella prima fase il richiedente decide il tipo di domanda di brevetto che intende depositare: se provvisoria (Provisional) oppure no (Non-provisional).

Se sono previsti sviluppi ulteriori dell'invenzione, il deposito di una o più domande provvisorie entro l'anno di priorità (con successiva estensione di una domanda US non-provvisoria o di un PCT) potrebbe essere la strategia vincente.

Nel caso delle domande non-provvisorie occorre depositare:

- il testo della domanda, comprensivo di rivendicazioni;
- un documento denominato Assignment: per assegnare i diritti patrimoniali a una persona giuridica;
- una dichiarazione d'inventore ("Declaration of Inventorship"): è un documento in cui sono elencati i nomi degli inventori, con le rispettive firme e il loro domicilio per eventuali comunicazioni;
- una lettera d'incarico ("Power of Attorney"), con la quale il richiedente dà mandato ad uno studio di consulenza brevettuale di rappresentarlo di fronte all'USPTO;
- "Information Disclosure Statement" (IDS): è un elenco di documenti di *prior art* noti al richiedente.

La prima fase si conclude con l'assegnazione di un numero e una data di deposito da parte dell'ufficio ricevente.

Non vi è una netta demarcazione tra fase di ricerca e di esame come presso l'EPO (l'esame è da richiedere nella fase successiva alla pubblicazione della domanda): la tassa versata all'atto del deposito della domanda comprende entrambe le azioni.

L'esaminatore, nel caso in cui rilevi mancanza di unità inventiva, invia un "*restriction requirement*", a cui il richiedente deve rispondere notificando su quali rivendicazioni intende proseguire la domanda. Le altre rivendicazioni potranno essere oggetto di successive domande di brevetto divisionali.

In media, dopo circa un anno dal deposito della domanda, il richiedente riceve la prima azione ufficiale ("First Office Action") e a cui deve replicare entro 3 mesi (con possibilità di estensione fino a 6 mesi e il pagamento di una tassa crescente).

Alla replica del richiedente può seguire la notifica di concessione ("Notice of allowance") oppure una comunicazione finale di rifiuto della domanda ("Final Office Action").

In quest'ultimo caso l'esaminatore conclude la fase d'esame ma il richiedente ha le seguenti opzioni per riaprire la procedura, dal momento che non c'è un rifiuto definitivo:

- depositare (oltre ad emendamenti aggiuntivi) una richiesta di continuare l'esame ("**Request for Continued Examination**" - **RCE**);

- depositare una "**Continuation**", ovvero una domanda di brevetto che è identica alla precedente ma con nuove rivendicazioni;
- presentare appello al **PTAB** ("Patent Trial and Appeal Board").

Rispetto alla procedura europea, negli Stati Uniti è consentito rivendicare nuove caratteristiche tecniche (non presenti nella domanda originale), depositando una "Continuation-in-part (CIP)".

Una volta ottenuta la decisione di concessione, il richiedente dovrà versare una tassa di concessione e di pubblicazione.

Le tasse di mantenimento (<https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule>) sono da versare dopo 3,5, 7,5 e 11,5 anni dalla concessione del brevetto.

Qualsiasi ulteriore domanda (Continuation o divisionale) deve essere depositata prima della concessione della domanda originale.

Box n. 5 – Le domande di brevetto provvisorie negli Stati Uniti

Le domande di brevetto definite provvisorie (o "Provisional") sono caratterizzate da una validità limitata nel tempo (12 mesi), dopodiché decadono senza la possibilità di essere ripristinate.

Nel caso in cui si decida di non convertire la domanda provvisoria in una "regular application", tali domande rimarranno segrete.

Il vantaggio delle domande provvisorie consiste nella informalità della stesura della domanda (anche un articolo scientifico può essere depositato), senza la necessità di scrivere le rivendicazioni e nel costo contenuto (<https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule#Patent Fees>).

Inoltre, tali domande non sono esaminate dall'USPTO e sono da intendersi pertanto come pratiche "congelate" per 12 mesi in attesa che il richiedente compia ulteriori azioni.

L'unico potenziale vincolo richiesto consiste nella stesura di una descrizione dettagliata, che poi servirà nel caso di successiva convalida in una domanda non-provvisoria.

7.2.3.1 America Invents Act

A partire dal 16 marzo 2013 è in vigore negli Stati Uniti la nuova disciplina del "first to file" anziché del "first to invent", che premia chi per primo deposita una domanda di brevetto. In realtà si parla di "First inventor to file", per sottolineare che il beneficiario deve essere sempre il vero inventore.

Con l'introduzione di questa nuova disciplina viene ridefinita la *prior art*: viene abbandonata la "Hilmer rule" in base alla quale non era considerata la data di priorità di una domanda estera ma solo quella di deposito negli Stati Uniti.

Rispetto al sistema europeo vi sono ancora delle differenze:

- le domande anteriori segrete sono rilevanti solo se non sono riferibili allo stesso titolare;
- anche le domande di brevetto ancora segrete sono opponibili ai fini della valutazione del requisito della non-ovvietà;
- è stato mantenuto il periodo di grazia (first to publish) che, per un inventore, è più favorevole rispetto alla disciplina europea delle divulgazioni non opponibili (perché limitate a 6 mesi e solo per le divulgazioni abusive e l'esposizione in fiere internazionali). Nel caso in cui depositi chi non ne ha diritto, questa domanda non costituisce un diritto pregresso opponibile e sarà possibile instaurare la nuova procedura denominata "*derivation proceeding*" presso il PTAB entro un anno dalla pubblicazione della domanda dell'usurpatore. [Guglielmetti, 2012]

Sono state avviate due nuove procedure di revisione dei brevetti e precisamente:

- **Post-Grant Review:** può essere presentata al PTAB, entro 9 mesi dalla concessione del brevetto, per qualsiasi motivo di nullità (sia per mancanza dei requisiti di brevettabilità sia sulla base di prove di preuso; non è contemplato però l'estensione dell'oggetto del brevetto oltre il contenuto della domanda originaria), previa approvazione da parte del Direttore dell'USPTO. Rispetto alla procedura di opposizione europea, dove è l'opponente che deve procurarsi le prove per dimostrare la nullità del brevetto, il PTAB può disporre la "*discovery*", ovvero obbligare il titolare a fornire tutte le prove in suo possesso. Nel caso di appello alla decisione del PTAB, l'autorità competente è la corte d'appello del circuito federale (CAFC).
- **Inter Partes Review:** può essere instaurata dopo i 9 mesi dalla concessione del brevetto ma possono essere addotte come prove solo la mancanza di novità e/o attività inventiva di almeno una rivendicazione.

Entrambe le procedure non possono essere instaurate dopo una causa di nullità, che viene sospesa *ex officio*. [M. Modiano, 2012]

7.2.4 Il brevetto europeo con effetto unitario

Il brevetto europeo con effetto unitario è un titolo di proprietà industriale istituito nel dicembre 2012 da due Regolamenti Europei (1257 e 1260) e che entrerà in vigore solo quando almeno 13 Stati membri dell'Unione Europea (tra cui i tre Paesi dove si depositano più brevetti EP, ovvero Germania, **Francia** e Gran Bretagna) ratificheranno l'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (1635/2012). La Gran Bretagna, vista la decisione di uscire dall'Unione Europea, potrebbe essere sostituita dall'Italia (o dall'Olanda).

La procedura di deposito, esame e concessione sarà sempre affidata all'EPO ma non sarà più necessario effettuare le convalide nei vari Paesi: il brevetto avrà validità in tutti e 26 gli Stati membri partecipanti (tra cui l'Italia).

Una sola tassa sarà dovuta annualmente per il mantenimento in vita, anche se attualmente l'importo è ancora da stabilire e sarà versata all'EPO (che tratterà il 50%, mentre il restante 50% sarà devoluto agli Stati membri partecipanti).

Le lingue della procedura saranno quelle ufficiali dell'EPO (inglese, francese o tedesco) e se il brevetto sarà pubblicato in inglese sarà necessario produrre una traduzione in un'altra lingua ufficiale dell'Unione Europea.

Per giudicare la validità e/o la contraffazione di un brevetto europeo con effetto unitario sarà competente esclusivamente il nuovo Tribunale Unificato.

Per un periodo transitorio sarà possibile ricorrere ancora ai tribunali nazionali, facendo richiesta di "OPT-OUT" per i soli brevetti EP.

In Italia è stato recentemente approvato (29 aprile 2016) dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti. Il Senato ha approvato il disegno di legge il 18 ottobre.

La cosiddetta BREXIT (ovvero l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea) ha complicato non poco la situazione e in ogni caso avrà l'effetto di posticipare ulteriormente l'entrata in vigore del brevetto con effetto unitario.

Se e quando entrerà in vigore, il brevetto europeo con effetto unitario coesisterà comunque con il brevetto europeo che già conosciamo (con le successive convalide nazionali) e i vari brevetti nazionali. Un richiedente potrà, pertanto, decidere quale titolo di proprietà industriale utilizzare.

7.2.5 Differenze tra i principali sistemi brevettuali

I tre principali uffici brevetti internazionali (EPO, USPTO e JPO) utilizzano differenti procedure d'esame, che possono influenzare l'iter di concessione delle domande di brevetto. Per esempio presso l'USPTO sono in vigore regole (quali "*Duty of Disclosure*", "*Candor*", "*Good Faith*"), che impongono al richiedente di divulgare e citare tutti i documenti di tecnica nota di cui è a conoscenza [Li, 2007].

All'EPO non vi è una regola simile e la maggior parte dei documenti citati nel rapporto di ricerca è dovuto all'esaminatore.

Fino al 2001 la legge brevettuale giapponese concedeva un termine piuttosto lungo per decidere se richiedere o meno l'esame della domanda di brevetto (ben sette anni, ora ridotto a tre anni), mentre la Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) stabilisce un termine di sei mesi dal ricevimento del rapporto di ricerca. In questo modo per una stessa invenzione può risultare sia un brevetto europeo concesso sia l'abbandono della fase nazionale giapponese se, alla fine dei tre anni, non è emerso alcun potenziale valore commerciale.

Esistono, inoltre, differenze legislative, da ciò che è considerato brevettabile, all'ambito di tutela di un brevetto e all'interpretazione del requisito dell'utilità per quanto riguarda le biotecnologie.

Anche fattori istituzionali possono influenzare l'esito dell'esame, tra cui, per esempio, il numero di esaminatori assunti, il tempo dedicato alla loro formazione, eventuali incentivi oppure la valutazione dei requisiti di brevettabilità, in particolare l'attività inventiva.

Gli esaminatori dell'EPO applicano il cosiddetto "**Problem & Solution Approach (PSA)**" (http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_vii_5.htm"), che consiste nei seguenti passaggi:

- identificare la tecnica nota più simile ("closest prior art", tipicamente e idealmente costituita da un singolo documento);
- verificare se vi sono differenze tecniche tra l'invenzione rivendicata e la tecnica nota più simile (se non viene individuata alcuna differenza tecnica l'invenzione non è nuova, mentre differenze non tecniche portano a carenza di attività inventiva);
- identificare l'effetto tecnico di tale differenza;
- dedurre da quella differenza il problema tecnico oggettivo (in modo che la differenza sia la soluzione al problema tecnico);
- valutare se il problema oggettivo è di tipo tecnico (se non è verificata questa condizione, non è presente alcun contributo tecnico rispetto alla tecnica nota e quindi neppure attività inventiva);
- stabilire se vi sono indicazioni nello stato della tecnica che inducano l'esperto del settore a risolvere quel problema tecnico come nell'invenzione (se esistono non vi è attività inventiva).

Gli esaminatori dell'USPTO fanno riferimento alle sentenze dei tribunali e applicano il cosiddetto **TSM** ("*Teaching, Suggestion, Motivation*") **test** (<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2141.html>), che è diretto a verificare la presenza o meno nella tecnica nota di una motivazione per combinare gli insegnamenti ivi contenuti, al fine di evitare che sia dedotta *ex post*. Pertanto gli esaminatori statunitensi tengono conto dell'insegnamento dello stato della tecnica nella sua interezza e non di un solo documento (ossia quello di *closest prior art*), valutano la direzione di tale insegnamento (se allontana dall'invenzione) e se tale insegnamento suggerisce di modificare o combinare i vari riferimenti di *prior art*.

Tra i criteri di brevettabilità, anche la valutazione della novità è differente: infatti, le leggi brevettuali giapponese e statunitense prevedono un periodo di grazia, rispettivamente di 6 e 12 mesi, in cui l'inventore può divulgare l'invenzione (tramite una comunicazione scritta od orale, una pubblicazione su riviste tecnico - scientifiche o su Internet e altro) senza inficiare il requisito della novità, mentre in base alla Convenzione sul Brevetto Europeo, una qualsiasi divulgazione, avvenuta anteriormente alla data di deposito sarà opponibile, rendendo l'invenzione non brevettabile per carenza di novità.

Anche il comportamento del richiedente nelle comunicazioni con l'esaminatore è un altro fattore importante da considerare: una decisione di concessione è più probabile se il richiedente non si lascia "intimorire" dal numero e dal contenuto di queste comunicazioni ricevute durante l'esame della domanda ed è disponibile alla revisione delle rivendicazioni e/o della descrizione.

Infine le stesse caratteristiche delle domande di brevetto possono influenzarne l'esito; alcuni Autori [Jensen, 2005] ne hanno individuato quattro: l'area tecnologica (soprattutto nel caso di settori emergenti quali, per esempio, le nanotecnologie), l'aumento del livello di originalità richiesto rispetto a quanto già noto nello stato della tecnica (stimabile *ex post* con il numero di citazioni che riceve un brevetto), la complessità dell'invenzione e il Paese in cui è stata depositata la domanda di priorità.

Negli ultimi 20 anni risulta in costante crescita la voluminosità dei brevetti e questa evoluzione determina, ovviamente, un impatto sul carico di lavoro degli esaminatori degli uffici brevetti internazionali e quindi anche sulla qualità della procedura di concessione.

Da una ricerca [**Archontopoulos, 2007**] è emerso che le domande US sono mediamente più voluminose, sia per numero di pagine (tra 35 e 50) sia per numero di rivendicazioni (tra 25 e 30), mentre le domande EP sono scritte con una decina di rivendicazioni in meno ed un numero di pagine variabile da 13 a 20.

Dal 1996 si registra una diminuzione media del numero di pagine dei brevetti concessi nei confronti delle corrispondenti domande: questo potrebbe suggerire che minore è il numero di pagine, più

rapida sarà la concessione del brevetto. La voluminosità è influenzata anche dallo stile e dalla modalità di stesura delle domande (dipendente dal Paese di priorità) e dal settore tecnologico (brevetti nei settori biotecnologie, informatica e chimica organica hanno mediamente più pagine).

Da un'altra ricerca [**Webster, 2007**] effettuata su 70.250 domande di brevetto (non PCT e aventi una singola priorità) depositate presso USPTO, EPO e JPO, è emerso che il Paese di priorità possiede, per esempio, un forte effetto sulle decisioni del JPO ed in misura minore dell'EPO. Il 10% dei brevetti concessi da EPO e USPTO sono respinti dal JPO, mentre solo lo 0,98% dei brevetti

concessi da USPTO e JPO non sono approvati dall'EPO. I dati ottenuti dall'analisi suggeriscono che il risultato dell'esame varia in funzione sia del settore tecnologico di appartenenza dell'invenzione (per esempio le domande di brevetto aventi ad oggetto le biotecnologie possiedono una maggiore probabilità di concessione) sia dello Stato in cui è stata depositata la domanda di priorità (è più facile che al JPO siano concesse domande JP, mentre la probabilità di concessione di una domanda con priorità EP è ridotta del 27,6%). A differenza del JPO, l'EPO non mostra differenze sistematiche nel trattamento delle domande, anche se è minore la percentuale di concessione per quelle aventi una priorità US.

In media, negli ultimi 20 anni, l'EPO ha ufficialmente respinto il 3 - 5% delle domande depositate. Questa percentuale potrebbe essere stimata come piuttosto bassa, specialmente se confrontata con quella relativa ai brevetti concessi (circa il 65%) e ai ritiri (circa il 30%).

Alcuni Autori [**Lazaridis, 2007**] suggeriscono di considerare anche il numero di "*ritiri indotti*" dal lavoro degli esaminatori, per esempio dopo il ricevimento del rapporto di ricerca o dopo le comunicazioni che avvengono durante l'esame sostanziale.

Dall'analisi è risultato che il 54% di tutti i ritiri di domande di brevetto può essere considerato come indotto dal lavoro degli esaminatori.

Tali ritiri possono avvenire in qualsiasi momento della procedura di ricerca e d'esame.

Le fasi della procedura in cui si può verificare l'abbandono di una domanda sono le seguenti

1. prima di ricevere il rapporto di ricerca;
2. dopo l'ottenimento del rapporto di ricerca ma prima della richiesta dell'esame;
3. prima della prima comunicazione dell'esaminatore;
4. dopo la prima comunicazione;
5. dopo la seconda comunicazione;
6. in qualsiasi momento della procedura d'esame;
7. dopo il ricevimento della notifica della concessione.

I "ritiri indotti" (fasi 2, 4 e 5) costituiscono il 18% del numero totale di domande. Pertanto la somma complessiva dei "ritiri indotti" e dei respinti si attesta al 23%.

La percentuale di domande abbandonate varia con la tipologia di procedura scelta: maggiore nel caso di un primo deposito EP (35%) rispetto al PCT (cap. I o II).

Domande con un maggior numero di rivendicazioni presentano minori probabilità di concessione.

Il tempo di durata della fase d'esame dipende anche dal numero di comunicazioni ricevute (come esplicitato in Tabella 1):

N° di comunicazioni	Tempo di concessione (n° di mesi dal deposito della priorità)
0	30
1	42
≥ 2	55

Tabella 1 - Correlazione tra numero di comunicazioni inviate dall'esaminatore e il tempo di concessione della domanda

La concessione di un brevetto europeo avviene più facilmente se la corrispondente domanda è stata effettuata dopo una fase PCT - cap. II; le domande EP dirette e quelle derivanti da una fase PCT -

cap. I sono concesse meno facilmente [Guellec, 2000].

Gli esaminatori dell'EPO tengono in considerazione il rapporto di ricerca e l'esame preliminare, sebbene questo non sia legalmente vincolante.

La complessità tecnica è un altro fattore che provoca un impatto negativo sulla probabilità di concessione. Maggiore è il numero di sottogruppi **IPC** (<http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/>) (*International Patent Classification* - Classificazione Internazionale dei Brevetti) elencati in una domanda di brevetto, minore è la possibilità di ottenere un brevetto concesso: è, infatti, presumibile che un elevato numero di sottogruppi rifletta non solo la complessità di un'invenzione, ma anche la perplessità dell'esaminatore che deve valutare una tecnologia poco comprensibile.

8. Riferimenti bibliografici

Martin P. Schmidt – *"Patent strategies in the process-related industries: outlines of the problems"* (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2268849) (2013), R&D Management, Vol. 43 No. 3, p. 242 – 251

Brian M. Gaff, Joanna M. Dombrowski – *"Ten things to know about applying for non-US patents"* (<https://www.computer.org/csdl/mags/co/2013/08/mco2013080009.html>) (2013), Computer, Vol. 46 No. 08, August, p. 9 – 11

Nate Bailey, Andy Pitchford – *"Patent tactics, pick the filing strategy that's right for you"* (<http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?reload=true&arnumber=6866431>) (2014), Spectrum IEEE, Vol. 51 No. 8, August, p. 25 – 26

Russell Thom – *"Patent strategy (part 2) – When to file a patent application"* (2004), Drug Discovery Today: TARGETS, Vol. 3 No. 2, April, p. 85 – 86

Russell Thom – *"Patent strategy (part 3) – The International Patent Cooperation Treaty"* (2004), Drug Discovery Today: TARGETS, Vol. 3 No. 3, June, p. 123 – 124

Enrico Zanoli – *"Gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale"* (http://www.lariodesk.it/lariodesk/attachments/article/108/15maggio_dottZANOLI.pdf), presentazione al corso "Innovazione e proprietà industriale" (Lecco, 15 maggio 2013)

[Webster, 2007] E. Webster, A. Palangkaraya, P. H. Jensen – *"Characteristics of international patent application outcomes"* (<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165176506003958>) (2007), Economics Letters, 95, p. 362 - 368

[Li, 2007] X. Li, Y. Lin, H. Chen, M. C. Roco – *"Worldwide nanotechnology development: a comparative study of USPTO, EPO and JPO patents (1976 - 2004)"* (https://www.nsf.gov/crssprgm/nano/uspto_epo_jpo_online_jnr.pdf) (2007), Journal of Nanoparticle Research, 9, p. 977 - 1002

[Lazaridis, 2007] G. Lazaridis, B. van Pottelsberghe de la Potterie – *"The rigour of EPO's patentability criteria: An insight into the "induced withdrawals"* (<https://ideas.repec.org/p/sol/wpaper/07-007.html>) (2007), World Patent Information,

29, p. 317 - 326

[**Archontopoulos, 2007**] E. Archontopoulos, D. Guellec, N. Stevnsborg, B. van Pottelsberghe de la Potterie, N. van Zeebroeck – “*When small is beautiful: Measuring the evolution and consequences of the voluminosity of patent applications at the EPO*” (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=954980)” (2007), Information Economics and Policy, 19, p. 103 - 132

[**Guellec, 2000**] D. Guellec, B. van Pottelsberghe de la Potterie – “*Applications, grants and the value of patents*” (<https://ideas.repec.org/a/eee/ecolet/v69y2000i1p109-114.html>)” (2000), Economics Letters, 69, p. 109 - 114

[**Jensen, 2005**] P. Jensen, A. Palangkaraya, E. Webster – “*Patent application outcomes across the Trilateral Patent Offices*” (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=717223)”, Melbourne Institute Working Paper Series, Working Paper n. 5/05 (April 2005)

[**Benassi, 2013**] M. Benassi – “*Introduzione*”, in La gestione dei brevetti (http://shop.wki.it/Cedam/Libri/La_gestione_dei_brevetti_s422076.aspx) (2013), CEDAM, p. 1 – 36

[**Fiorani, 2013**] G. Fiorani – “*Cosa, come e dove brevettare*”, in La gestione dei brevetti (http://shop.wki.it/Cedam/Libri/La_gestione_dei_brevetti_s422076.aspx) (2013), CEDAM, p. 137 - 174

E. Gatti, M. Barbieri – “*Le procedure brevettuali*”, in Brevetti e proprietà Industriale (<https://www.amazon.it/Brevetti-propriet%C3%A0-industriali-Riccardo-Pietrabissa/dp/8891609137>) (2015), Maggioli Editore, p. 105 – 116

[**G. Modiano, 2004**] – “*Diritto di preuso di invenzione*”, in Studi in onore di Adriano Vanzetti (2004), Giuffrè Editore, p. 1055 – 1060

[**Guglielmetti, 2012**] G. Guglielmetti – “*La riforma della legge americana sui brevetti adotta la regola del first to file*”, (2012) Rivista di Diritto Industriale, p. 120 - 132

[**M. Modiano, 2012**] M. Modiano – “*Le nuove procedure di revisione dei brevetti statunitensi e loro confronto con l’opposizione europea*”, (2012) Rivista di Diritto Industriale, p. 244 – 257

[**Granieri, 2014**] M. Granieri - “*Intellectual Property for Managers*” (https://www.amazon.it/Intellectual-property-managers-practice-strategy/dp/8861051871/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1471676201&sr=8-2&keywords=massimiliano+granieri)” (2014), Luiss University Press, p. 24

Ringraziamenti

Ringrazio Giuseppe Fiorani, Eugenio Archontopoulos, Massimiliano Granieri, Diego Pallini, Ferruccio Postiglione e Antonio Salerno per i preziosi suggerimenti e la revisione dell’articolo.

© 2018 - SPRINT - Sistema Proprietà Intellettuale - Riproduzione Riservata