



Ministero dello Sviluppo Economico Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Ufficio 7°

8

PARTE I

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 un 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, in ogni Paese contraente in cui è rilasciato, e una volta espletata la procedura di convalida nazionale, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati.¹

¹ Il depositante deve essere consapevole che l'ottenimento di un brevetto europeo implica una notevole conoscenza delle normative della proprietà industriale in generale e di quella europea in particolare, una

Attualmente questi Stati sono : Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Islanda, Lituania, Lettonia, Malta, Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera/Liechtenstein, Turchia e Ungheria.

N.B.

E' esclusa dal Brevetto Europeo, la tutela del disegno o modello industriale (modello ornamentale), quella del marchio e la tutela delle varietà vegetali, giacché questi sono soggetti alla disciplina di altri trattati o Convenzioni.

2 - FASI DELLA PROCEDURA DI CONCESSIONE DEI BREVETTI EUROPEI

I passi generali del procedimento europeo sono²:

- 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 decima) **entro 1 mese dalla data di deposito.**
- 3) comunicazione al depositante della ricezione della domanda da parte dell'EPO.**
- 4) esame delle formalità da parte della Sezione di deposito** (EPO Aja): in questa fase possono essere ricevuti inviti relativi ad omissioni documentali o errori di pagamento delle tasse prescritte a cui il depositante deve rimediare nei termini fissati, pagando le eventuali soprattasse. Preparazione del sub-dossier della domanda e invio di tale sub-dossier alla Divisione di ricerca.
- 5) trasmissione al depositante del rapporto di ricerca redatto dall'EPO.**

capacità di redazione tecnica del brevetto e delle sue rivendicazioni e l'utilizzo raccomandabile di traduttori specializzati nel campo tecnico inerente all'invenzione.

Per tutti coloro che non hanno l'esperienza richiesta, é raccomandato di avvalersi dell'opera di rappresentanti iscritti all'albo dei rappresentanti professionisti europei (Directory of European Professional Representatives).

² Per una trattazione dettagliata di tutti gli aspetti normativi e regolamentari del Brevetto Europeo si rimanda alla consultazione dei testi ufficiali pubblicati dall'EPO: **EUROPEAN PATENT CONVENTION; GUIDELINES FOR EXAMINATION IN THE EUROPEAN PATENT OFFICE; HOW TO GET A EUROPEAN PATENT; NATIONAL LAW RELATING TO EPC; OFFICIAL JOURNAL (PERIODICO UFFICIALE DELL'EPO).**

6) 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.**

7) 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 modificazioni alla divisione di esame.

8) 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 per la concessione; in caso di assenso il depositante deve fornire la traduzione delle sole rivendicazioni nelle altre 2 lingue ufficiali non utilizzate, pagare la **tassa di concessione** con l'addizionale prevista, se il testo del brevetto eccede le 35 pagine, e fornire la traduzione del documento di priorità. 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)**.

9) Entro 3 mesi dalla data della menzione della concessione nel Bollettino Europeo (ma come abbiamo 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 preparare 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-patent-office.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).

10) 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 europeo. 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 e' agibile solo l' opposizione a livello di corti nazionali

3 - DOVE DEPOSITARE UNA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO

Qualsiasi richiedente può depositare una domanda di brevetto europeo, consegnandola presso la Camera di Commercio di Roma, Via Capitan Bavastro, 116, oppure inviandola per posta presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Ufficio 7° - Via Molise 19 - 00187 Roma.

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 patto che nessuna comunicazione dell'obbligo del segreto sia pervenuta al depositante.

- ◆ 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** (é richiesto il pagamento di una tassa di segreteria).
- ◆ Nel caso di deposito postale all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi la **data di deposito** sarà la **data di ricezione** nella sede dell'Ufficio, la ricevuta di deposito ed il numero di domanda saranno comunicati solo successivamente.

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 dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi costituisce data di deposito.

Si consiglia pertanto di usare il deposito postale solo per prime domande, (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).

3.1. SEDI DI DEPOSITO DELL'UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI (EPO)

Le sedi dell'EPO abilitate a ricevere una domanda di brevetto europeo sono:

-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 presso **le sedi dell'EPO direttamente, per posta o anche via fax**: se una domanda di brevetto europeo è inviata per fax la copia originale deve essere inviata **solo su richiesta dell' EPO. Se il depositante non adempie a questo invito la domanda sarà dichiarata ritirata.**

Nel caso che la copia originale venga richiesta, il modulo che accompagna il documento originale **deve** contenere l'indicazione (esiste una casella apposita in alto al modulo 1001) che si tratti di "confirmation of an application filed by facsimile" (conferma di una domanda depositata via fax).

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 Europea, può presentare entro **1 anno**, 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 (vedremo tra breve come) alla richiesta e all'invio all'EPO del documento di priorità.

Il diritto di priorità, sancito dall'art. 4 della Convenzione d'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 quindi 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 e' valida solo se il deposito di una 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) va richiesto all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - 00187 Via Molise 19 - Roma (**ovviamente solo se si tratti di domande nazionali italiane**).

Gli elementi necessari per tale richiesta sono:

- **una domanda per il rilascio di una copia autentica** 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): se il rappresentante non figura nominato nella domanda italiana di cui si chiede la copia autentica, deve essere fornita una lettera di incarico.

1 marca da bollo da EUR 14,62 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 (1 pagina)

Per la copia del fascicolo da parte dell' ufficio si richiede il pagamento di EUR 7 se la domanda e' invenzione industriale, EUR 5 se la domanda e' un modello di utilita'. Tale pagamento deve essere effettuato sul C/C postale 35596006 intestato a UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI. ed evidenza del pagamento (attestato) fornita 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): é 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 ricevente (Ufficio 7°) 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) e **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 lingua ufficiale del procedimento, firmata dal depositante che identifichi la domanda di brevetto europeo e il tipo di documento trasmesso.

4.2. TRADUZIONE DEL DOCUMENTO DI PRIORITA'

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 hanno facoltà di imporre l'obbligo del segreto.

Non tutte le domande sono soggette a tale riserva e bisogna distinguere 3 casi:

1. le c.d. "prime domande" (domande che non rivendicano alcuna priorità di domanda precedente)
2. le domande che rivendicano la priorità di una domanda nazionale precedente ma non sono ancora trascorsi 90 giorni dalla data di deposito della domanda rivendicata
3. le domande che rivendicano la priorità di una precedente domanda nazionale e sono trascorsi 90 gg dalla data di deposito di tale domanda senza che alcuna notifica all'obbligo del segreto sia pervenuta.

Nei primi due casi deve necessariamente depositare la domanda di brevetto europeo in Italia³; deve inoltre fornire ed inserire tra gli allegati alla domanda di brevetto europeo una copia in italiano del testo della domanda (descrizione, rivendicazioni, riassunto e disegni) ai fini dell'ottenimento del nulla osta dall'Autorità Militare. Tale copia, che deve contenere il titolo, deve essere la traduzione italiana conforme al testo della domanda di brevetto europeo e deve essere accompagnata da una dichiarazione in tal senso firmata dal depositante.

Nel caso 3 il depositante può considerarsi libero dagli obblighi di riserva e, se lo desidera, può effettuare il deposito direttamente presso le sedi dell'EPO⁴.

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 (vedi **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).

³ Vedi par. 3.

⁴ Vedi par. 3.1.

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 traduzione⁵ in una delle lingue ufficiali **entro il termine di 2 mesi** dalla data di deposito della domanda di brevetto europeo.⁶

--Si ricorda inoltre che la domanda in italiano consente al depositante di usufruire della **riduzione del 20%** 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 20% è applicabile anche alla tassa di esame (examination fee) ed alla tassa di appello (fee for appeal).

---E' **obbligatorio** infine far accompagnare ogni documento successivo da una lettera nella **lingua ufficiale del procedimento (anche se il documento successivo e' 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.european-patent-office.org.

⁵ La traduzione che segua un deposito iniziale solo in lingua italiana é un documento successivo al deposito: di norma tutti i documenti successivi al deposito devono essere inviati all'Ufficio Europeo (Aja), tuttavia é 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 é 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 CHE COMPONGONO LA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO

La domanda deve obbligatoriamente contenere i seguenti elementi:

- ◆ Il modulo 1001 (7 fogli) debitamente compilato e firmato dal depositante/i o da un rappresentante (agente-mandatario europeo in proprietà industriale, avvocato o procuratore legale).
- ◆ 4 copie del foglio 8 (receipt for documents);
- ◆ una copia della descrizione dell'invenzione (description);
- ◆ una copia delle rivendicazioni (claims);
- ◆ eventuali disegni a corredo della descrizione e delle rivendicazioni (drawings);
- ◆ una copia del riassunto (abstract).

Può o deve contenere, a seconda dei casi:

- una lettera di incarico (authorization form 1003), nel caso in cui il richiedente decida di farsi rappresentare da un agente brevettuale professionista;
- una o più designazioni dell'inventore (designation of inventor form 1002), nel caso il depositante non sia inventore o vi siano più inventori (se il depositante è unico inventore la designazione avviene utilizzando la sezione 22 del foglio 2 del modulo 1001);
- 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;**⁷
- uno o più fogli addizionali (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 ADDIZIONALI DEVONO ESSERE FIRMATI.**
- eventuali dichiarazioni previste dalla Convenzione.

⁶ Vedi paragrafo 4.

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 l'invenzione introduce rispetto allo stato della tecnica preesistente;
- 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 definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede protezione. Devono essere chiare, concise e trovare completo supporto nella descrizione.

- a) il numero delle rivendicazioni deve essere ragionevole rispetto alla natura dell'invenzione;
- b) le rivendicazioni devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;
- c) le rivendicazioni non devono basarsi, per quanto attiene alle caratteristiche tecniche dell'invenzione, **unicamente** ai riferimenti contenuti nella descrizione e nei disegni;
- d) la caratteristica tecnica rivendicata deve essere **esplicitamente descritta**: il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza;
- e) 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.

⁷ Vedi paragrafo 4.

-Laddove sia appropriato la rivendicazione indipendente (rivendicazione principale: può essere presente una sola rivendicazione indipendente di prodotto o processo altrimenti si configura la mancanza di unità di invenzione) deve contenere:

- una parte indicante quella caratteristica tecnica dell'invenzione che è necessaria alla definizione della materia rivendicata, ma che, in combinazione, è derivata dallo "stato della tecnica" (prior art portion della rivendicazione). Questa rivendicazione deve essere sempre la rivendicazione n.1.
- una porzione caratteristica, preceduta dalle parole "characterized in that.." oppure "characterized by..." oppure "wherein the improvement comprises..." e simili, che esponga la caratteristica tecnica supposta come originale rispetto allo stato della tecnica da cui deriva.

--Ogni rivendicazione che contenga la specifica di caratteristiche interne della rivendicazione indipendente (rivendicazione dipendente dalla principale), o di quelle di una rivendicazione dipendente precedente, deve riportare all'inizio l'indicazione del numero della rivendicazione a cui fa riferimento.

---Ogni rivendicazione dipendente che si riferisca a più di una precedente rivendicazione (rivendicazione dipendente multipla) dovrebbe riferirsi a quest'ultime solo in forma alternativa (questo requisito è richiesto specialmente dagli Stati Uniti).

Esempio di semplice rivendicazione:

1) **CLAIM 1:** A television receiver of the type having at least 2 loudspeakers radiating... (**prior art portion**) characterized in that a single differential amplifier instead of 2 is driving....(esposizione dell' elemento tecnico o della caratteristica supposta originale rispetto allo stato della tecnica conosciuto).

2) a television receiver **AS CLAIMED IN CLAIM 1** (rivendicazione dipendente dalla principale) where two loudspeakers Fig. 3(1) and Fig. 3(2) are arranged...(esposizione di una caratteristica **interna** che si riferisce ad un **particolare posizionamento degli altoparlanti citati nel CLAIM 1. Si definisce interna perché specifica elementi a cui si fa riferimento in un rivendicazione (claim) di gerarchia superiore.**

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 tale 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

- ◆ La descrizione, le rivendicazioni, il riassunto e i disegni devono essere redatti su fogli formato **A4**, (carta bianca resistente), utilizzando una sola facciata;
- ◆ i fogli non devono avere piegature cancellature o macchie di qualsiasi genere (neanche quelle da fotocopia);

- ◆ 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”;
- ◆ le lettere maiuscole dei caratteri devono essere al minimo di 0,21 cm. Non sono consentite firme o sigle.
- ◆ l'interlinea **minima** deve essere 1 ½ (1 e mezzo).
- ◆ 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.
- ◆ 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

- ◆ 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;
- ◆ 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;
- ◆ 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 e' un numero arabo consecutivo nell'ambito dell'insieme delle figure;
- ◆ la numerazione dei fogli dei disegni deve incominciare da 1 e deve essere indicata nel seguente modo: n1/n2 dove n1 é il numero del foglio corrente e n2 é 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);
- ◆ 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;

- ◆ si ricorda inoltre che i disegni non devono contenere testo, se non in forme molto sintetiche, laddove sia necessario per la comprensione;
- ◆ si raccomanda di usare per l'indicazione dei numeri di figura caratteri di dimensione diversa da quelli usati per i riferimenti, giacché 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 foglio.

-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 2008

Il massimo importo pagabile come tassa di designazione é di 7 volte la singola tassa di designazione; ogni designazione oltre la settimana non sarà soggetta a pagamento.

Tassa (fee)		EUR	TEMPO LIMITE
1. tassa di deposito (filing fee)		180,00	1 mese dalla data di deposito
2. tassa di ricerca (search fee)		1.050,00	1 mese dalla data di deposito
3. tassa designazione (designation fee)			
per 1 Stato		85,00	6 mesi dalla data di pubblicazione
(massimo importo per 7 designazioni (tutti gli Stati))		595,00	del rapporto di ricerca
4. tassa di rivendicazioni (claim fee)		200,00	1 mese dalla data di deposito
(per ogni rivendicazione oltre la QUINDICESIMA)			
5. tassa di esame (examination fee) (1)		1405,00	come tassa di designazione
APPLICABILE PER DOMANDE DEPOSITATE AL 1 LUGLIO 2005 E SUCCESSIVAMENTE			
6. tassa di mantenimento (renewal fee)		400,00	inizio terzo anno
		500,00	inizio quarto anno
		700,00	inizio quinto anno
consultare il sito www.european-patent-office.org per le successive renewal fees			
7. tassa di estensione (extension fee)		102,00	come tassa di designazione (*)
8. tassa di concessione (grant fee)		790,00	entro un periodo di invito
se il testo di concessione supera le 35 pagine si devono corrispondere EUR 12 per ogni pagina successiva			

(1) ATTENZIONE: le domande di brevetto europeo depositate PRIMA del 1 LUGLIO 2005 devono corrispondere una tassa di esame di EUR 1565,00

(*) la tassa di estensione si applica per gli Stati aderenti ma non contraenti: Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, Ex-Repubblica Yugoslava di Macedonia (MK)

9.1. SOPRATASSE

Un pagamento fuori termine comporta l'applicazione di una sopratasta: per la **tassa di deposito, di ricerca e di designazione** la sopratasta e' fissata nel **50% dell'importo dovuto** fino ad un massimo importo di EUR 680,00; il ritardo di pagamento della **tassa di esame** e' soggetto al pagamento di una sopratasta del **50%**.

Per le **renewal fees** la sopratasta e' fissata al **50% della renewal fee** fuori termine normale.

N.B.

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

9.2. RENEWAL FEES (TASSE DI MANTENIMENTO)

Per gli importi delle tasse di mantenimento (renewal fee) oltre la quinta vedere OJ EPO o informarsi presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Ufficio 7°.

-Esempio: una domanda di brevetto europeo con data di deposito del 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 (perché il terzo anno inizia il 5 Maggio 2009), oppure con sopratasta se pagata entro i 6 mesi successivi al Maggio 2009 (ovviamente lo stesso schema vale per le annualità successive).

Per le altre tasse o tariffe applicabili vedere OJ EPO o richiederle all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

9.3. DOVE EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLE TASSE

- Tutte le tasse di procedimento possono essere pagate il Euro sul **c/c bancario n. 936832 01 94 (ABI 03069/CAB 05020 della BANCAINTESA** Via del Corso, 226, 00186-Roma, **intestato a: E.P.O. Ufficio del Brevetto Europeo – Monaco. IBAN: IT21 E 03069 05020 009368320194 B.I.C: BCITITMM 700**

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 1010 - payment of fees and costs** 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 e' chiaramente desumibile dal modulo. Una lettera esplicativa e' 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 20% della tassa di deposito e della tassa di esame), 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) and Art. 12 rfees..."**

**IL MODULO 1010, 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'invio 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, 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.

Detta traduzione potrà essere depositata direttamente presso le CCIAA (Camere Commercio Industria Artigianato Agricoltura), con sede in tutti i capoluoghi di provincia, che redigeranno apposito verbale indicando la data di deposito.

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.

PARTE II

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI RICHIESTA PER LA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO EPA/EPO/OEB FORM 1001

1 - REGOLE GENERALI

Il presente foglio di istruzioni fornisce delle indicazioni per compilare il modulo EPA/EPO/OEB FORM 1001.

La richiesta di concessione di un brevetto europeo si fonda sulla Convenzione del Brevetto Europeo (CBE) ed il relativo regolamento di Esecuzione. Per informazioni più dettagliate, riferirsi alla brochure "Comme obtenir un brevet europeen - Guide du deposant" oppure "How to get a european patent".

E' possibile avere le pubblicazioni indicate sopra tramite l'indirizzo internet: <http://www.european-patent-office.org>:

epo form 1001 (request for grant)

epo form 1002 (designation of inventor)

epo form 1003 (authorization)

epo form 1010 (payment of fees and costs)

L' utilizzo del modulo Form 1001 è prescritto dalla Reg. 26.

Il modulo deve essere dattiloscritto o stampato (utilizzando preferibilmente un computer).

Deve essere compilata solo la parte destra delle diverse pagine del modulo. Le zone racchiuse da linee nere in grassetto sono ad esclusivo uso dell'Ufficio.

Nel caso non sia possibile fornire tutte le indicazioni richieste in uno specifico quadro, e' possibile utilizzare un foglio addizionale firmato, indicando come intestazione di tale foglio, il numero del quadro ed il titolo del quadro per il quale si forniscono tali dati aggiuntivi, ad esempio: **Additional sheet – 19 AUTRES MANDATAIRES**

2 - INDICAZIONI DA SEGUIRE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 1001

N.B.

Il numero che precede i vari paragrafi corrisponde al numero di quadro che compare sul modulo. I titoli dei quadri sono in 3 lingue, in questa esposizione non indicheremo i titoli ma solo i numeri dei quadri ed un riferimento a che cosa trattano.

5 - Richiesta di esame

Il quadratino é prestampato. I depositanti italiani debbono inserire la dizione (in italiano) “SI RICHIEDE DI ESAMINARE LA DOMANDA AI SENSI DELL'ART. 94.”

La dizione in italiano consente di avere una **riduzione del 20%** sulla **sola tassa di esame**.. Ricordiamo che se il depositante desidera avvalersi della riduzione anche della **tassa di deposito e di appello (oltre che della tassa di esame)** deve depositare in italiano, o contemporaneamente in una lingua ufficiale e in italiano. Le due riduzioni per la tassa di esame non sono cumulabili.

5.1 – Nel caso che la tassa di esame intenda essere pagata entro 1 mese dal deposito della domanda o comunque prima della ricezione del rapporto di ricerca, il richiedente, barrando la casella puo’ rinunciare alla richiesta di conferma della volonta’ di proseguire nel procedimento (regola 70 EPC).

7 – Nome del richiedente

Il cognome deve precedere il nome. Le entità legali o le società devono indicare l’esatta ragione sociale.

8 - Indirizzo

Indicare l’indirizzo completo (codice postale, via, numero civico, città, Stato).

9 - Indirizzo per la corrispondenza

Solo i richiedenti (normalmente le società che hanno più sedi) possono indicare un indirizzo speciale per la corrispondenza. Inoltre il depositante che utilizza un indirizzo

per la corrispondenza non deve essere rappresentato da un agente. Il depositante deve essere comunque l'intestatario dell'indirizzo (non si possono usare indirizzi di comodo).

10 - Stato di residenza o domicilio

Indicare (nella lingua del procedimento) lo Stato di residenza (es: Italy, Italie o Italien).

11 - Nazionalità

Indicare (nella lingua del procedimento) lo Stato di nazionalità (vedi sopra).

12 - Telefono

Indicare il numero (completo di prefissi internazionali e nazionali).

13 - Fax

Indicare i numeri (completi di prefissi internazionali e nazionali).

14 -Altri depositanti sul foglio addizionale

Contrassegnare, se si fornisce un foglio addizionale con l'indicazione di altri depositanti: in questo caso tutti i depositanti devono firmare il modulo 1001.

Nel caso in cui nel quadro 15 non sia indicato un rappresentante professionista il depositante citato per primo nel modulo di richiesta sarà considerato rappresentante comune ed il suo indirizzo utilizzato per la corrispondenza.

15 - Mandatario o Agente professionista

Indicare i dati richiesti dal punto 15 al 19 solo nel caso in cui la persona citata sia un **rappresentante professionista Europeo** o un procuratore legale abilitato ovvero un avvocato.

Attenzione:

i mandatarî nazionali in propriet  industriale che non siano rappresentanti professionisti europei non possono rappresentare un depositante di una domanda di brevetto europeo (salvo se siano contemporaneamente avvocati e procuratori legali).

Un agente professionista europeo che si faccia riconoscere come tale (fornendo ad esempio il suo numero di registrazione) non è obbligato a fornire un'autorizzazione (form 1003); un avvocato o un procuratore legale devono sempre fornire un'autorizzazione (form 1003).

20 - Autorizzazione allegata

Indicare se è allegata un'autorizzazione (nomina di un agente con modulo 1003 o 1004).

22 - Inventore

Contrassegnare solo se il depositante sia, o i depositanti siano unico/i inventore/inventori.

23 - Designazione dell'inventore allegata

Se il richiedente non è l'inventore o **non è l'unico inventore** la designazione dell'inventore/i dovrà essere fornita a parte, con il modulo 1002.

24 - Titolo dell'invenzione

Il titolo deve essere breve e preciso e non comportare alcuna denominazione di fantasia: il titolo deve essere indicato nella lingua del procedimento.

Si raccomanda di indicare la traduzione del titolo anche nelle due restanti lingue ufficiali diverse da quella del procedimento.

25 - Dichiarazione di priorità

La dichiarazione di priorità, indicante lo Stato, la data di deposito ed il numero della domanda rivendicata deve essere fornita negli appositi spazi, ad es:

ITALY 02.01.2008 (02 January 2008) MI2008A000000

Ricordiamo che il documento di priorità (la copia certificata) deve essere fornita entro 16 mesi dalla data di priorità (vedere il paragrafo **COME RICHIEDERE IL DOCUMENTO DI PRIORITA'**).

25.1

DA BARRARE SE SI RIVENDICANO PIU' DI QUATTRO PRIORITA' E SI ALLEGA UN FOGLIO ADDIZIONALE PER INDICARLE.

25.2 - Barrando questo quadratino il depositante dichiara che il contenuto della domanda europea è una **traduzione integrale** del documento di priorità.

25.3 – Barrando questo quadratino il depositante dichiara la sua intenzione di non rivendicare altre priorità’

26 – INCLUSIONE PER RIFERIMENTO AD UNA DOMANDA PRECEDENTEMENTE DEPOSITATA.

Si tratta di una possibilità’ (di difficile interpretazione pratica riguardo alla convenienza della sua utilizzazione in condizioni normali) che permette di depositare una domanda includendo il contenuto di una domanda precedente piuttosto che fornire materialmente la descrizione le rivendicazioni e i disegni. E’ necessario comunque indicare lo STATO, LA DATA DI DEPOSITO ED IL NUMERO DELLA DOMANDA a cui si fa riferimento ed anche quali elementi devono essere inclusi ovvero se anche le rivendicazioni (26.2) o solo la descrizione ed i disegni (26.1). SE SI UTILIZZA, IL DEPOSITANTE DEVE FORNIRE ALL’ E.P.O UNA COPIA CERTIFICATA DALLA AUTORITA’ CHE HA RICEVUTO IL DEPOSITO DELLA DOMANDA DA INCLUDERE PER RIFERIMENTO ENTRO 2 MESI DAL DEPOSITO DELLA DOMANDA EUROPEA. SE LA DOMANDA INCLUSA PER RIFERIMENTO NON E’ IN LINGUA INGLESE, FRANCESE O TEDESCA, IL DEPOSITANTE DOVRA PARIMENTI FORNIRE UNA TRADUZIONE IN UNA DI QUESTE LINGUE ENTRO 2 MESI DAL DEPOSITO DELLA DOMANDA EUROPEA. SI CHIARISCE CHE L’ UTILIZZO (NON RACCOMANDATO) DELL’ INCLUSIONE PER RIFERIMENTO DI UNA DOMANDA ITALIANA NON ESIME IL DEPOSITANTE DAL FORNIRE COMUNQUE UN TESTO IN ITALIANO AI FINI DELL’ APPLICAZIONE DELLE NORME SUL SEGRETO LADDOVE ESSE SIANO APPLICABILI.

27 - Domanda divisionale (per maggiori informazioni vedi note allegate al modulo form 1001)

La domanda divisionale deve essere depositata direttamente all' Ufficio Europeo (Monaco).

28 - Domanda secondo l'art. 61(1)b) CBE

Questo quadro deve essere utilizzato nel caso, eccezionale, che una sentenza passata in giudicato, abbia riconosciuto il diritto di titolarità di un brevetto europeo (non ancora concesso) ad un inventore, o al suo avente causa, diversi da quelli originalmente titolari della domanda.

Il nuovo titolare può proseguire il procedimento della domanda entro 3 mesi dalla data della decisione passata in giudicato. In questo caso deve contrassegnare il quadratino **28** ed indicare il numero della precedente domanda (**per informazioni più dettagliate vedi HOW TO GET A EUROPEAN PATENT – APPLICANT’S GUIDE. Si consiglia l’ utilizzo di un agente professionista europeo.**

29 - Rivendicazioni

Indicare il numero delle rivendicazioni nel quadratino: se una domanda comporta più di 10 rivendicazioni, una tassa di rivendicazione deve essere pagata (entro 1 mese dalla data di deposito) per tutte le rivendicazioni eccedenti la decima.

30- Figura proposta ai fini della pubblicazione con il riassunto

Se la domanda comporta dei disegni, il depositante deve indicare la figura (solo eccezionalmente le figure) che dovranno accompagnare il riassunto nella pubblicazione. Rammentiamo che la figura proposta deve essere una di quelle fornite nel set di disegni, non è cioè possibile fornire una figura "speciale" ai fini della pubblicazione.

31 - Designazione degli Stati contraenti

Se il depositante **non indica** espressamente uno o più Stati (fino a 6) nel riquadro al punto **31.1 si intenderanno designati tutti gli Stati contraenti e dovrà pagare l’ importo equivalente a 7 designazioni**

Se il depositante indica nel riquadro 31.1. la sigla ed il nome di stati (fino a 6) dovrà pagare una tassa di designazione per ogni **stato indicato nel riquadro 31.1** e non sarà possibile modificare la lista. Comunque una comunicazione di ritiro della designazione di uno o più stati e’ possibile fino alla scadenza del periodo per il pagamento della tassa di designazione.

Ricordiamo che il massimo importo pagabile per la tassa di designazione é quello equivalente a 7 designazioni: ogni designazione eccedente la settima non sarà soggetta a pagamento.

Il depositante ha tempo fino a 6 mesi dalla pubblicazione del rapporto di ricerca per pagare la tassa di designazione.

31.2

Barrando questa casella il depositante che ha indicato degli stati nel riquadro 31.1 rinuncia alla possibilita' di utilizzo del "further processing" nel caso di mancato pagamento per uno o piu' stati indicati nella lista. Non consigliabile

32

Utilizzare il quadro per indicare il nome del depositante e le sigle degli Stati per cui e' depositante nel caso di differenti depositanti per differenti Stati designati

33 Estensioni

Si chiama estensione di una domanda di brevetto europeo la possibilita' di designare Stati che non siano "contraenti" della CBE, ma che abbiano concluso con l'Ufficio Europeo un accordo di estensione. I Paesi in cui è possibile chiedere l'estensione sono indicati a lato.

La domanda richiede automaticamente la designazione di tutti gli stati estesi.

In ogni caso l'estensione ha effetto solo dalla data in cui la relativa tassa sia effettivamente corrisposta, entro ovviamente lo stesso termine fissato per la designazione degli Stati contraenti.

Si raccomanda, nell'effettuare il pagamento della tassa di estensione, di indicare per quali Stati essa viene corrisposta.

33.1

Il richiedente puo' indicare nel riquadro al punto 33.1 uno o solo alcuni stati estesi per cui intende pagare la tassa di estensione.

34-37 MATERIALE BIOLOGICO

RIFERIRSI ALLA APPLICANTS GUIDE "BIOTECHNOLOGY APPLICATIONS". Si raccomanda l' utilizzo di un agente professionale europeo data la complessita' del deposito di materiale biologico e le indicazioni correlate alle istituzioni di deposito internazionalmente riconosciute.

38 – 38.3 Sequenze di nucleotidi o aminoacidi

Nel caso in cui nella descrizione siano esposte delle sequenze di nucleotidi o di aminoacidi barrare la casella **38.1**; barrare la casella **38.2** se viene fornito un supporto leggibile al computer: la domanda deve essere accompagnata da un supporto dati che riporti tali sequenze in forma normalizzata, leggibile al computer e da una dichiarazione (effettuata barrando la casella **38.3**) che il contenuto di tale supporto e' identico a quello rappresentato in forma scritta.

39 - Copie supplementari dei documenti citati nel Rapporto di Ricerca Europea

Indicare nel quadratino il numero di copie supplementari dei documenti citati nel rapporto di ricerca che si desidera vengano inviate (normalmente viene inviata 1 copia di tali documenti).

Ogni copia supplementare e' soggetta al pagamento della tassa amministrativa (vedi foglio delle tasse, costi e tariffe dell'Ufficio Europeo).

40 – 41 Rimborso della tassa di ricerca

Se il richiedente e' in possesso di un Rapporto di Ricerca, redatto dall'Ufficio Europeo può richiedere il rimborso totale o parziale della tassa di ricerca, contrassegnando il quadratino **40**. Una copia del rapporto di ricerca deve essere allegato alla domanda ed il quadratino **41** deve essere contrassegnato.

42-43 - Ordine di prelevamento automatico

Se il richiedente e' titolare di un conto aperto presso l'Ufficio Europeo (OJ 1982,15) l'ammontare delle tasse può essere addebitato su tale conto.

Il quadratino **43** va indicato se si desidera che eventuali rimborsi siano accreditati su tale conto.

44

Il quadro 44 indica che tutti i documenti allegati alla domanda sono riportati in dettaglio nel foglio 8.

45 - Firma

Tutti i depositanti (se non hanno nominato con un'autorizzazione - modulo 1003 un rappresentante professionista) devono firmare la domanda.

Se il richiedente e' una persona giuridica (società, ente, ecc.) e la richiesta non e' firmata da un rappresentante professionista é obbligatorio indicare il titolo (la capacità), nell'ambito di questa società, della persona che firma (direttore, amministratore delegato, segretario generale ecc.) **nella lingua del procedimento.**

Ricordiamo che una società, non legalmente residente in uno stato contraente della CBE deve essere rappresentata da un mandatario europeo per tutti gli atti che non siano il mero deposito.

Se la domanda é firmata da un impiegato della società, (questo caso é possibile solo se la società é legalmente residente in uno degli stati contraenti alla CBE) un'autorizzazione, (modulo 1003), deve essere fornita e debitamente firmata da una persona con titolo di firma dichiarato (general manager, director ecc.) nell'ambito della società.

Istruzioni per la compilazione del foglio 8 (ricevuta dei documenti)

Nel riquadro vuoto in alto a sinistra il depositante deve indicare il nome e l'indirizzo completo a cui sarà recapitata una copia della presente ricevuta dei documenti. Se vi sono più depositanti indicare il nome e indirizzo del depositante del punto 7. Se un agente firma la domanda sarà indicato il nome e indirizzo dell'agente.

* In generale se il depositante intende depositare inizialmente solo in italiano può fornire 1 copia del testo in italiano (descrizione, rivendicazioni, riassunto e disegni). Le indicazioni relative a questa copia saranno date in A.1, A.2, A.3, A.5 (ricordate che se la domanda richiede il nulla osta militare deve essere fornita 1 copia **ADDIZIONALE** con i relativi disegni accompagnata da una lettera in italiano, firmata dal depositante, che dichiara che il testo è fornito in adempimento dell'Art. 198 del Codice della Proprietà : tale copia non deve essere conteggiata nelle copie della descrizione, rivendicazioni, riassunto e disegni (non indicare quindi 2 copie in A.1, A.2., A.3, A.5 ma 1 sola), (la copia in italiano accompagnata dalla lettera di richiesta di nulla osta non sarà trasmessa all'Ufficio europeo: il foglio 8 deve indicare infatti solo i documenti che verranno trasmessi all' Ufficio europeo).

**Se il depositante intende depositare in lingua italiana e contemporaneamente fornire la traduzione in una lingua ufficiale potrà agire come al punto * e indicare in A.6 la presenza di 1 copia della traduzione. Ricordate che se i disegni indicati in A.5 contengono dizioni in italiano, nella traduzione devono essere inclusi i disegni tradotti.

*** Se il depositante intende depositare in una lingua ufficiale e fornire contemporaneamente il testo italiano può utilizzare anche un'altra modalità (non correttissima ma accettata): indicare nei punti A.1, A.2, A3, A5 le 3 copie in una lingua ufficiale e indicare nel punto B.9 che viene allegato un testo italiano (Italian text pursuant to Art. 14(2) o Texte italien selon l' Art. 14(2))

Non utilizzate mai il punto A.6 per indicare la presenza di 1 copia in italiano: la traduzione si riferisce sempre ad un testo in una lingua ufficiale.

A. (allegati della domanda e documento di priorità)

A.1

Indica che viene fornita la descrizione ed il numero dei fogli costituenti una copia della descrizione.

A.2

Indica che vengono fornite delle rivendicazioni ed il numero di fogli costituenti una copia delle rivendicazioni.

A.3

Indica che vengono forniti dei disegni , il numero di fogli costituenti una copia dei disegni ed il numero totale delle figure presenti nei disegni.

A.4

Indica che viene fornita la parte sequence listing ed il numero dei fogli costituenti una copia del sequence listing.

A.5

Indica che viene fornito un riassunto ed il numero di fogli costituenti una copia del riassunto.

A.6

Indica che viene fornita una traduzione in una delle lingue ufficiali (inglese, francese o tedesca). Questo punto deve essere indicato nel caso in cui nei punti A.1, A.2,A.5 sia indicato **un testo in italiano** e si depositi contemporaneamente la traduzione di tale testo in una lingua ufficiale. Nel caso in cui i disegni depositati con il testo italiano contengano testo o dizioni in italiano è necessario fornire i disegni tradotti.

A.7

Indica che vengono forniti uno o piu' documenti di priorità (copie certificate del deposito nazionale). Ricordiamo che il documento di priorità deve essere fornito entro 16 mesi dalla data di priorità.

A.8

Indica che viene fornita la traduzione del documento di priorità, nella lingua del procedimento. Tale traduzione viene richiesta dalla divisione di esame se il brevetto europeo viene concesso. Può essere fornita in qualsiasi momento prima di tale limite oppure può essere sostituita da una dichiarazione firmata, nella lingua del procedimento, che attesti che il contenuto della descrizione, rivendicazioni e disegni,

costituenti la domanda di brevetto europeo sono una traduzione fedele del contenuto del documento di priorità. Se tale dichiarazione viene fornita al deposito é sufficiente barrare il punto 25.2 del form 1001.

B. (alla presente domanda sono allegati i seguenti documenti)

B.1

Contrassegnare con una crocetta se si fornisce il modulo per la nomina di un rappresentante (mandatario).

B.2

Contrassegnare con una crocetta se si fornisce il modulo per la nomina generale di un rappresentante (mandatario).

B.3

Contrassegnare con una crocetta se si fornisce il modulo per la designazione dell'inventore (la designazione dell'inventore è richiesta qualora il depositante non sia l'unico inventore).

B.4

Contrassegnare con una crocetta se si allega una copia di un rapporto di ricerca precedente.

B.5

Contrassegnare se si allega un modulo 1010 per il pagamento delle tasse (consentito solo se il depositante ha un conto corrente in marchi tedeschi registrato presso l'Ufficio Europeo).

B.6

Non applicabile.

B.7

Contrassegnare se si fornisce un supporto contenente una lista di sequenze di aminoacidi o nucleotidi, secondo lo standard.

B.8

Contrassegnare se vi siano fogli addizionali.

B.9

Contrassegnare ed indicare la natura del documento (dichiarazioni fornite in adempimento di Articoli o Regole della CBE).

Nel punto C indicare 4 (copie del foglio 8).