Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L' IMPRESA E L'INTERNALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

# I BREVETTI BIOTECNOLOGICI ELEMENTO CRUCIALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO

## RIFLESSIONI A SEGUITO DELLA NUOVA PROCEDURA DI BREVETTAZIONE CHE PREVEDE LA RICERCA DI ANTERIORITA'

Ing. **Riccardo COPPO**
***Dirigente Ufficio Italiano Brevetti e Marchi***
riccardo.coppo@sviluppoeconomico.gov.it

CAMERA DEI DEPUTATI
17 GIUGNO 2010

# RICERCA DELLE ANTERIORITA’

- Riqualificazione brevetto nazionale
- Brevetto forte a promozione e sostegno dell’innovazione dell’impresa o dell’inventore
- Costi inferiori per l’estensione della protezione del brevetto europeo e PCT (L’EPO effettuerà uno sconto totale o parziale della tassa di ricerca europea (€960) o internazionale (€1550)

# CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

- Art. 170
- (Esame delle domande)
- 1. L'esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare:

- per le invenzioni ed i modelli di utilità che l'oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dagli articoli 45, 50 e 82,

- **esclusi i requisiti di validità (**novità,attività inventiva ,applicazione industriale)**fino a quando non sarà disciplinata la ricerca delle anteriorità con decreto ministeriale**

- a meno che la loro assenza risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio;

# Art. 45 *Oggetto del brevetto*

- Non sono considerate come invenzioni

- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
- le presentazioni di informazioni.
- piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.
- i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale
- i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.;
- le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse. Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

# Art. 50 *Liceità*

- 1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume.
- 2. L'attuazione di un' invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.

# Art. 82 I MODELLI DI UTILITA’

- *(Oggetto del brevetto)*
- 1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione, o di impiego, a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.
- 2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.
- 3. Gli effetti del brevetto per modello di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo.

# D.M. 3 ottobre 2007

- L’ufficio europeo dei brevetti è l’autorità competente ad effettuare la ricerca di anteriorità delle domande di brevetto per invenzione industriale depositate in Italia

- Sull’esempio di Francia, Olanda, Belgio, Lussemburgo e Turchia

# ACCORDO UIBM -UEB

## 18 giugno 2008

- l'UIBM si e' impegnata ad inviare all'UEB le domande entro 5 mesi dal deposito
- l'UEB si e' impegnato a inviare all'UIBM il rapporto di ricerca entro 9 mesi dalla data di deposito
- Il rapporto di ricerca e l'opinione scritta sono redatti in lingua inglese

# ACCORDO UIBM -UEB

- Ciascuna richiesta è corredata
- Copia integrale della domanda di brevetto redatta in una lingua ufficiale dell'UEB

  Oppure
- Copia integrale della domanda di brevetto redatta in italiano e corredata di
- Traduzione inglese delle rivendicazioni,fornita sotto la responsabilità dell' UBM
- Traduzione inglese della descrizione prodotta con strumenti accettati dall'UEB

# DECRRETO MINISTERIALE
# DEL 27 GIUGNO 2008

- LA RICERCA DELLE ANTERIORITA'VIENE ESEGUITA PER LE DOMANDE PRESENTATE A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2008
- LA RICERCA DI ANTERIORITÀ RIGUARDA LE DOMANDE PER LE QUALI NON È STATA RIVENDICATA LA PRIORITÀ
- L'UIBM PUÒ NON ASSOGGETTARE ALLA RICERCA DI ANTERIORITÀ LE DOMANDE PER LE QUALI I REQUISITI DI VALIDITÀ RISULTINO EVIDENTI
- DIRETTIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA DESCRIZIONE E RIVENDICAZIONE
- RIVENDICAZIONI IN LINGUA INGLESE

# Rapporto di ricerca

Invio rapporto di ricerca

Ai sensi dell'art. 4, comma 9 del D.M. 27/06/08 si inviano, in allegato, il rapporto di ricerca el'opinione sulla brevettabilità relativi alla domanda in oggetto facendo presente quanto segue:

1. dei documenti citati nel rapporto di ricerca vengono allegati esclusivamente quelli che non sonodisponibili sui siti web di pubblicazione (vedi ad esempio http://ep.espacenet.com) e per i qualisussiste l'obbligo di rispetto del diritto d'autore (divieto di riproduzione e diffusione diverso da quello per uso personale);

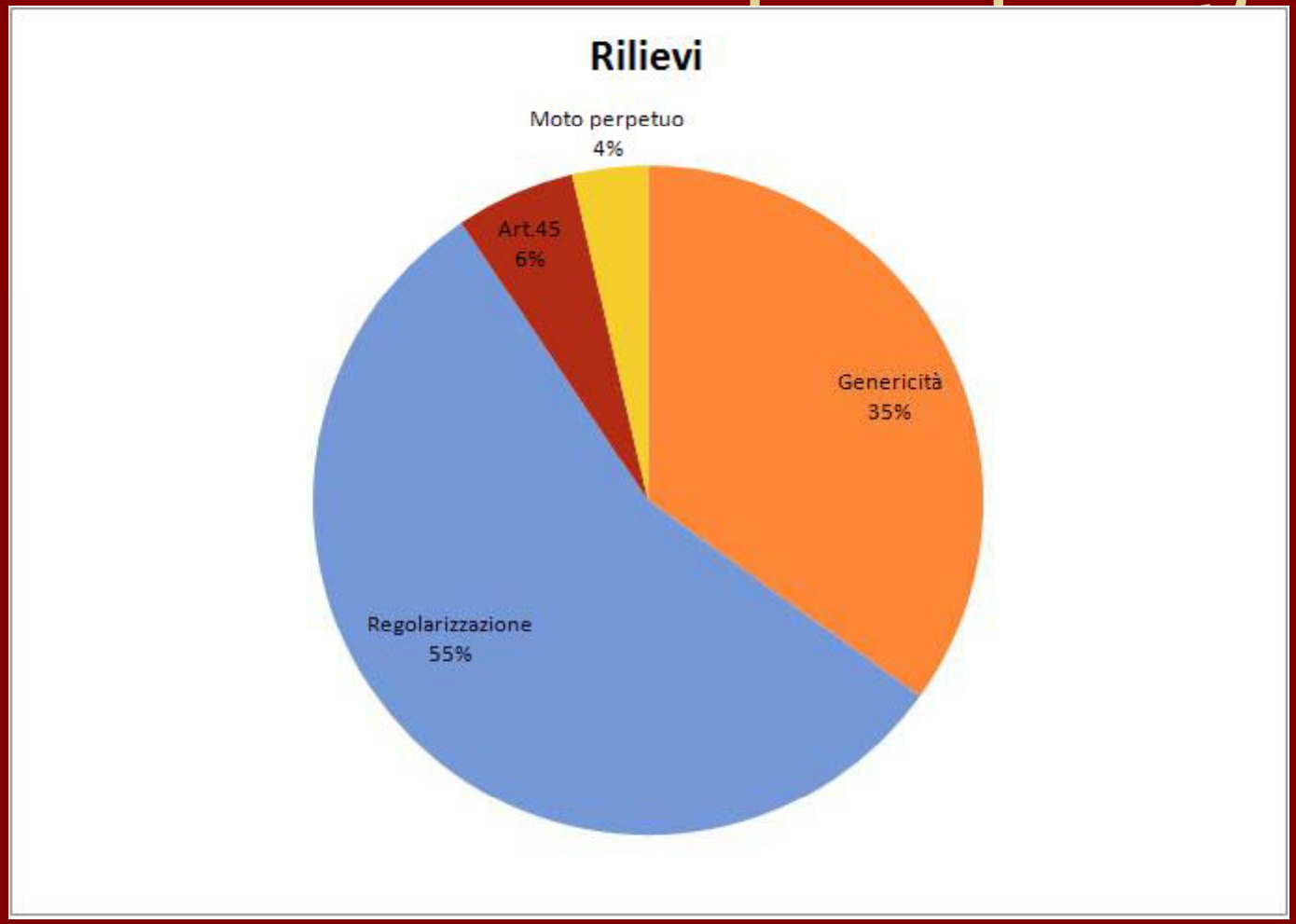
- 2. ai sensi dell'art. 53, comma 3 del Codice della Proprietà Industriale (D.L. vo n. 30/2005) la domanda sarà resa pubblica, insieme al rapporto di ricerca e all'opinione scritta, dopo il termine previsto a meno che, in tempo utile entro tale termine, per la domanda stessa non venga presentata un'istanza di ritiro;
- 3. ai sensi dell'art. 5, comma 3 del citato D.M. 27/06/08 l'opinione scritta è messa a disposizione del pubblico esclusivamente a titolo informativo;

- 4. ai sensi dell'art.5, comma 1 del citato D.M. 27/06/08 dopo la ricezione del rapporto di ricerca e
- prima del termine di 18 mesi dalla data della domanda il richiedente, ferme restando le facoltà (di cuiall'art. 172, comma 2 del Codice della Proprietà Industriale, può inviare all'Ufficio Italiano Brevettie Marchi:
- 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, comma 1, lettera c) del Codice della Proprietà Industriale;
- c) una richiesta di presentazione di una o più domande divisionali.
- 5. la domanda, se non ritirata, sarà esaminata secondo l'ordine cronologico di deposito.

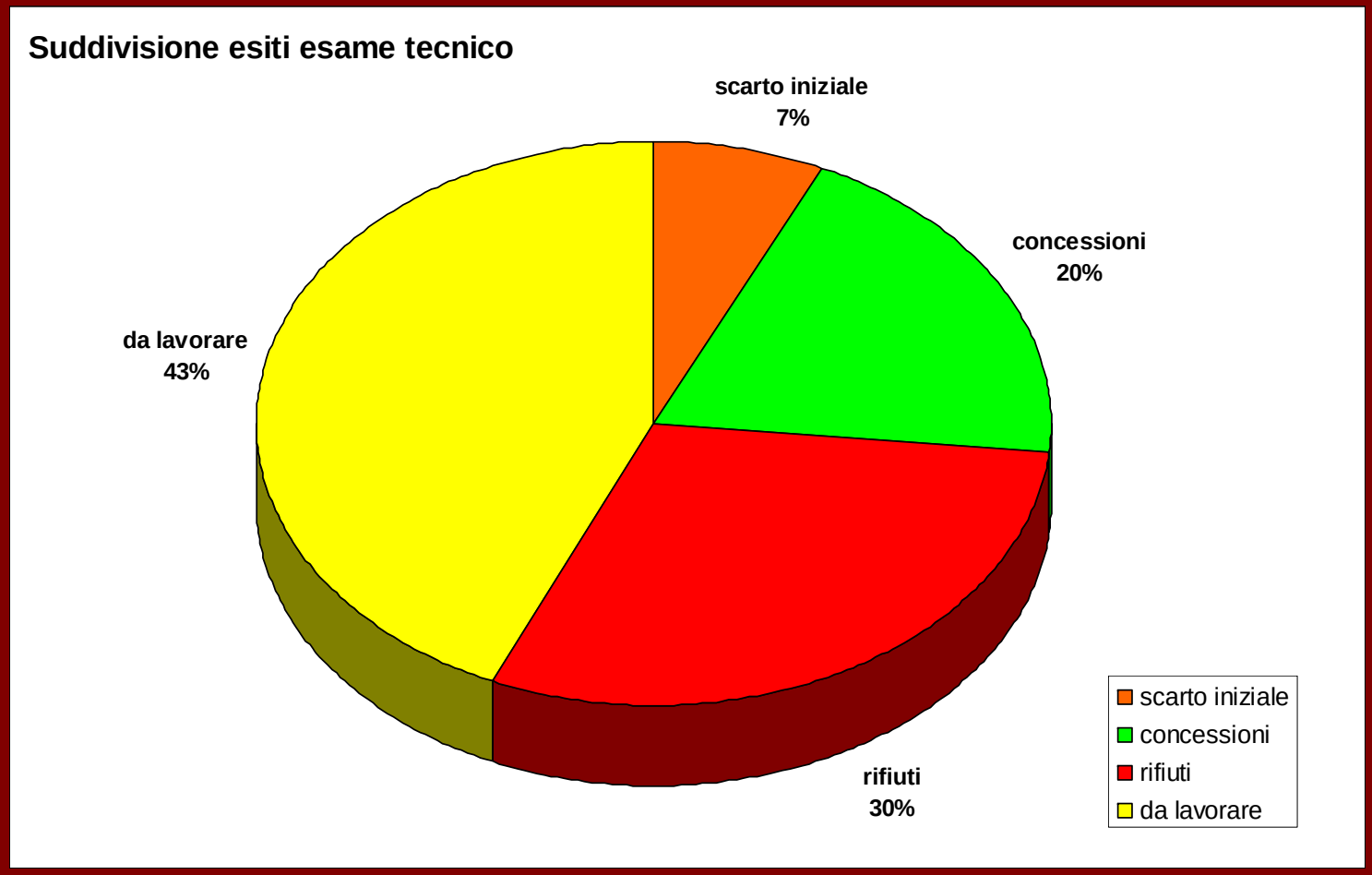
# FLUSSO

| | | |
|---|---|---|
| SEGRETO MILITARE | 1 MESE | |
| PRE ESAME | 2 SETTIMANE | - CONTROLLO DOCUMENTAZIONE<br>- RILIEVI<br>- CLASSIFICAZIONE |
| INVIO EPO PER TRADUZIONI DESCRIZIONI | 3 SETTIMANE | |
| INVIO PER TRADUZIONE RIVENDICAZIONI | 2 SETTIMANE | |
| FASCICOLAZIONE | GIORNALMENTE | INVIO EPO PER RAPPORTO DI RICERCA |
| RITORNO DESCRIZIONI | | |
| INVIO EPO PER TRADUZIONI DESCRIZIONI | 3 SETTIMANE | |
| NUOVA FASCICOLAZIONE E INVIO EPO | | |

# Rilievi distribuiti per tipologia



- Attualmente la procedura prevede l’esame di tutte le domande delle quali sia stata riconosciuta la regolarità formale (Art.6 DLGS 27/06/08). Tutte queste domande saranno corredate di rapporto di ricerca ed opinione scritta redatte dall’EPO (sono escluse dall’invio all’EPO solo le domande che rivendicano una priorità, che sono circa il 5,9% dei depositi).


Suddivisione esiti esame tecnico
scarto iniziale
7%
concessioni
20%
da lavorare
43%
rifiuti
30%
scarto iniziale
concessioni
rifiuti
da lavorare

- **scarto iniziale (7%)**: è la percentuale di domande che non vengono inviate all'EPO per la ricerca di anteriorità, escluse fin dall'inizio, dai pre-classificatori; queste domande non verranno successivamente riesaminate, senza contribuire dunque al carico di lavoro nella fase d'esame;

- **concessioni (20%)**: è la percentuale di domande che hanno un rapporto di ricerca totalmente favorevole alla brevettazione, ove tutti i claims sono nuovi e originali; in fase di esame il brevetto verrà rilasciato in maniera quasi automatica

- **rifiuti (30%)**: è la percentuale di domande che sicuramente verrà rifiutata, o per cui verrà proposto il rifiuto, per mancanza di tutti i requisiti di brevettabilità; Solo una minima parte, in caso di rapporto di ricerca non valido, potrà essere recuperata per la brevettazione

- **da lavorare (43%)**: è la percentuale di domande che potranno essere brevettate previo eventuali limitazioni o modifiche, proposte dall'Ufficio o dal richiedente, nelle rivendicazioni, poichè:
  - non tutti i claims hanno tutti i requisiti di brevettabilità;
  - tutti o alcuni claims hanno solo la novità e non l'originalità.

- Sono le domande che richiederanno più lavoro agli esaminatori. In questi casi l'opinione scritta evidenzia alcuni problemi relativi ai requisiti di brevettabilità, riguardanti tutte o spesso solo alcune delle rivendicazioni. Sarà necessario leggere attentamente la descrizione e le rivendicazioni depositate, i documenti citati nel rapporto di ricerca e le eventuali modifiche/osservazioni inviateci dal depositante, ed in base a ciò eventualmente richiedere, mediante interlocutoria, le correzioni in grado di portare alla concessione del brevetto. Si stima che in tal modo circa il 90% di queste domande arriveranno ad ottenere il brevetto.

# GRAZIE
# PER LA VOSTRA ATTENZIONE