

**CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI
UFFICIO BREVETTI E MARCHI**

TEL: 0831228219 - 221- 222

**ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI BREVETTO PER
INVENZIONE INDUSTRIALE**

DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005 n. 30

Dove presentare la domanda

Chi intende ottenere la registrazione di un brevetto per **invenzione industriale**, può presentare, ad uno qualsiasi degli Uffici Brevetti presso le CAMERE DI COMMERCIO, una domanda di brevetto firmata dal/dai richiedente/i.

In alternativa la domanda potrà essere inviata per posta all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Via Molise, 19 – 00187 ROMA, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

La domanda di registrazione per invenzione industriale, redatta in lingua italiana su apposito modulo (**Modulo A**) e scritta a macchina con l'uso di nastri di colore scuro, o per mezzo di personal computer, può essere depositata personalmente dal richiedente oppure, in alternativa, da un mandatario (rappresentante), quale consulente in proprietà industriale iscritto al proprio albo professionale tenuto dall'U.I.B.M. (www.ordine-brevetti.it) oppure da un avvocato o procuratore legale iscritto all'ordine professionale oppure da persona diversa munito necessariamente di delega in carta semplice, presso i nostri uffici dalle **ore 9.00 alle 12.00** di ogni giorno lavorativo escluso il sabato.

P R E M E S S A

Cos'è un'invenzione

L'**invenzione** è la soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale.

Requisiti per la brevettabilità

I requisiti per ottenere un brevetto d'invenzione sono:

- **novità**: il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica o, se lo è, deve essere in funzione di una nuova utilizzazione; per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione ad un qualsiasi altro mezzo;

- **attività inventiva:** il trovato non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo;
- **applicazione industriale:** il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale;
- **liceità:** il trovato non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

Non sono peraltro considerate invenzioni:

- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici o per il trattamento chirurgico, terapeutico e di diagnosi del corpo umano o animale;
- i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori (software);
- le presentazioni di informazioni;
- le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici e di prodotti ottenuti mediante questi.

Diritti di brevetto

I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato. In particolare il titolare detiene il diritto di vietare ai terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare l'invenzione. I diritti sono conferiti con la concessione del brevetto. Gli effetti decorrono dalla data in cui la descrizione ed i disegni allegati alla domanda sono accessibili al pubblico.

Ogni domanda per invenzione deve avere ad oggetto un solo trovato ed è sottoposta per legge ad un periodo di segretezza di 18 mesi, di cui i primi 90 giorni, assolutamente inderogabili, riservati all'autorità militare per verificare il proprio interesse sul trovato. Il titolare può decidere di rendere anticipatamente accessibile al pubblico la sua domanda, per cui, trascorsi i 90 giorni suddetti, ai quali non è possibile rinunciare, la domanda diventa visibile.

Gli aventi diritto residenti nel territorio dello Stato non possono depositare direttamente all'estero alcuna domanda di brevetto senza l'autorizzazione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che deve acquisire il parere dell'autorità militare, né prima che sia trascorso il periodo di segretezza inderogabile di 90 giorni dal deposito italiano.

La legge consente a chi richiede un brevetto per invenzione industriale di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità da far valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo parzialmente.

A decorrere dal **01/07/2008**, l'esame della domanda di brevetto è preceduta dal risultato della ricerca di anteriorità effettuata dall'Ufficio Europeo Brevetti per conto dell'UIBM.

A tale scopo, a decorrere dalla stessa data è fatto obbligo di presentare una traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni o, in alternativa, affidarsi alla traduzione effettuata dall'UIBM con un costo aggiuntivo di € 200,00. Il mancato pagamento dei diritti di ricerca al momento del deposito della domanda e' inteso come riserva di invio della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni. Detta riserva deve essere sciolta entro due mesi dalla data del deposito. Decorsi tali l' UIBM concede un ulteriore termine di un mese per produrre la traduzione o effettuare l' integrazione dei diritti, trascorso il quale respinge la domanda. Dal 1° luglio, inoltre, si dovranno versare ulteriori Euro 45,00 per ogni rivendicazione oltre la decima.

Diritto e dovere di attuazione

L'istituto del brevetto è il patto con cui la società obbliga il titolare a far partecipi gli altri delle cognizioni e delle esperienze attraverso cui egli è pervenuto all'invenzione e gli offre in cambio la possibilità di disporre di essa in regime di monopolio per venti anni, dietro il pagamento di una tassa annuale.

Il titolare non può esimersi dall'attuare il suo trovato, e non può attuarlo in misura sproporzionata ai bisogni del paese.

In base all'art.54, R.D. 29.6.1939, n. 1127, il termine entro il quale l'attuazione deve avvenire è stabilito in tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente.

La mancata attuazione del brevetto fa sì che esso sia suscettibile di licenza obbligatoria: un qualsiasi terzo interessato può rivolgersi al titolare del brevetto non attuato o attuato in misura insufficiente, per ottenere una licenza.

Qualora egli non riesca ad ottenere una licenza per manifesta indisponibilità del titolare a concederla, può far ricorso all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che impone al titolare la concessione di una licenza non esclusiva, la quale è appunto detta "obbligatoria".

Per quanto riguarda le modalità di attuazione, l'invenzione è considerata attuata anche se il prodotto è fabbricato in uno stato membro dell'Unione Europea e/o dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e poi importato in Italia.

COSA PRESENTARE

AL MODULO "A" (in 5 copie) devono essere allegati:

- 1) **un Riassunto**
- 2) **la Descrizione**
- 3) **le Rivendicazioni**
- 4) **la Traduzione in inglese delle Rivendicazioni**
- 5) **i Disegni** (se citati nella descrizione)
- 6) **le Sequenze di nucleotidi o aminoacidi** (solo per invenzione biotecnologica).

- 1) Un **Riassunto** sintetico della descrizione. Il Riassunto non deve contenere disegni.
- 2) La **Descrizione** [art.160, comma 3, lettera a) e comma 4 Dlgs 10 febbraio 2005 n.30] deve, per quanto possibile, anche in relazione alla natura dell'invenzione:
 - 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 di anteriorità* (vedi punto **4**), 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;
 - 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

È facoltativo allegare una traduzione in lingua inglese della Descrizione.

- 3) Le **Rivendicazioni** [art.160, comma 4, Dlgs 10 febbraio 2005 n.30] devono definire le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede protezione. Devono essere chiare, concise, trovare supporto nella descrizione ed essere redatte su pagine separate dalla descrizione secondo le seguenti formalità:
 - a) devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;
 - b) la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure e/o ai disegni è consentito solo a scopo di maggior chiarezza;
 - c) le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate degli stessi, fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione.

- 4) La **Traduzione in lingua inglese** delle Rivendicazioni è necessaria al fine della **Ricerca di anteriorità** che sarà effettuata dall'EPO (Ufficio europeo dei brevetti). Tale *ricerca di anteriorità* si applica alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate a partire dal 1° luglio 2008. Nel caso non si presenti tale traduzione, è obbligatorio affidarsi alla traduzione che effettuerà l'UIBM (Ufficio italiano brevetti e marchi) con il costo aggiuntivo da Euro 200,00 (vedi tabella "**Diritti di deposito**").
- 5) I **Disegni** (eseguibili anche a mano) possono essere compresi in una o più tavole, devono essere numerati progressivamente ed i numeri dei disegni stessi, nonché i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, devono essere richiamati nella descrizione.
- 6) **Designazione d'inventore**. L'atto di designazione d'inventore deve essere allegato alla domanda quando l'inventore risulta essere persona diversa dal richiedente.
- 7) Se la domanda riguarda una invenzione biotecnologica con la quale si richiede la protezione di **Sequenze di nucleotidi o aminoacidi**, dette sequenze devono essere fornite anche con un **allegato aggiuntivo nel formato elettronico** previsto per le modalità di deposito per le domande di brevetto europeo; le eventuali note esplicative devono essere in lingua inglese.

**SCHEMA STANDARD PER L'INTESTAZIONE DEL RIASSUNTO, DELLA DESCRIZIONE,
DELLE RIVENDICAZIONI E DELLA LORO TRADUZIONE IN INGLESE:**

TITOLO

(lo stesso titolo riportato nel Modulo A - non deve contenere parole di fantasia)

Invenzione depositata a nome di

[riportare i dati del/dei Richiedente/i (cognome e nome, o denominazione della società, indirizzo completo) inseriti nel Modulo A]

Inventore/i designato/i:

(riportare i dati del/degli Inventore/i inseriti nel Modulo A)

NB: Tutti gli esemplari (Riassunto, Descrizione, Rivendicazioni ed eventuale Traduzione), allegati alla domanda come documenti autonomi, devono essere firmati in calce dal/dai Richiedente/i il brevetto. I singoli fogli, numerati progressivamente, devono essere siglati in alto a destra. Ciascuna tavola dei disegni deve essere firmata in calce, nel bordo libero a margine.

FORMATO STANDARD DEGLI ALLEGATI

IL Riassunto, la Descrizione, le Rivendicazioni e relativa Traduzione, i Disegni allegati alle domande di brevetto devono essere impressi in modo indelebile con linee e caratteri a stampa neri su carta bianca forte di formato A4 (29,7 x 21 cm). Per i disegni e per il testo, i margini superiore e inferiore e i margini a sinistra e a destra sono di almeno 2,5 cm. Il testo è scritto con interlinea 1½ e carattere le cui maiuscole corrispondano ad un'altezza minima di 0,21 cm., onde consentire il riconoscimento ottico dei caratteri per l'acquisizione elettronica dei testi. Tutti i documenti non devono essere compilati a mano, né stampati su pagine fronte/retro. La domanda di brevetto non è ricevibile quando ad essa non sia allegato un esemplare, almeno, dei disegni richiamati nella descrizione.

AL MODULO "A" DI DOMANDA DEVONO ESSERE INOLTRE ALLEGATI

- | |
|--|
| 1) Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria da Euro 40,00 oppure Euro 43,00 + una marca da bollo da Euro 14,62 (se si chiede copia autentica conforme del verbale di deposito) che possono essere versati in contanti o con bancomat presso la Camera di Commercio oppure sul c/c postale n. 239723 intestato a "Camera di Commercio di Brindisi", specificando la causale del versamento. |
| 2) Attestazione del versamento delle tasse di concessione governativa sul conto corrente postale n. 668004 intestato a " Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara ", specificando la causale del versamento. |

N.B.: NON SI ACCETTANO PAGAMENTI SU CONTO CORRENTE POSTALE EFFETTUATI ON-LINE.

ESAME DELLA DOMANDA

L'Ufficio Brevetti e Marchi dell'ente camerale controlla che la domanda e gli allegati siano conformi alle disposizioni ministeriali e inoltra la stessa, entro dieci giorni dalla data di deposito, all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma (UIBM).

Qui la documentazione prima di essere inviata (entro cinque mesi) all' European Patent Office (EPO), viene sottoposta 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'EPO, ricevuta la pratica, provvede entro quattro mesi ad effettuare il rapporto di ricerca in base alle *rivendicazioni in lingua inglese, che devono assolutamente essere allegate alla domanda di deposito*. Per tale ragione, detto rapporto varierà nei contenuti a seconda dell'attinenza delle rivendicazioni al trovato. Se l'EPO ritiene che la domanda non risponde ai requisiti di unità dell'invenzione, redige il rapporto di ricerca per quelle parti della domanda che si riferiscono all'invenzione o al gruppo di invenzioni menzionati per primi nelle rivendicazioni, facendone menzione nel rapporto di ricerca. Inoltre, se ritiene che la domanda presenti difetti tali da impedire una ricerca adeguata in merito ad alcune o a tutte le rivendicazioni, dichiara in modo circostanziato che una ricerca adeguata è impossibile o redige, per quanto possibile, un rapporto di ricerca parziale.

Dopo aver ricevuto dall'EPO il rapporto di ricerca e trascorsi 18 mesi per la pubblicazione della domanda, l'UIBM provvede all'esame della domanda in base al rapporto di ricerca e alle eventuali argomentazioni e modifiche apportate alle rivendicazioni e al testo dal richiedente. Nel caso in cui il brevetto non possa essere concesso, viene emessa una lettera interlocutoria di rifiuto adeguatamente motivata. Contro i provvedimenti dell'UIBM è ammesso il ricorso di cui all'art. 135 del Codice della proprietà industriale.

Facoltà del richiedente

Fatto salvo quanto previsto dagli **artt. 148 e 172 D.Lgs. n. 30 del 10.02.2005**, il richiedente, dopo la ricezione del rapporto di ricerca da parte dell'UIBM e prima del termine di 18 mesi dalla data della domanda, può inviare all'UIBM: - una stesura modificata della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni; - argomentazioni sul rapporto di ricerca, precisazioni su ammissibilità e conformità delle rivendicazioni.

**DIRITTI DI DEPOSITO DELLA DOMANDA E DIRITTI DI MANTENIMENTO IN VITA
DEL BREVETTO**

Diritti di deposito - prime quattro annualità (*)

| Sommare tra loro le pagine del Riassunto, della Descrizione e dei Disegni | |
|--|-------------|
| se il totale delle pagine è fino a 10 | Euro 120,00 |
| "" "" tra 11 e 20 | Euro 160,00 |
| "" "" tra 21 e 50 | Euro 400,00 |
| "" "" più di 50 | Euro 600,00 |
| per ogni Rivendicazione oltre la decima, aggiungere ai totali succitati | Euro 45,00 |
| se non si presenta la Traduzione in inglese delle Rivendicazioni, aggiungere ai totali succitati | Euro 200,00 |

***Per esempio:** un'invenzione composta da 1 pagina di Riassunto, 6 di Descrizione, 3 di Disegni, 12 Rivendicazioni senza traduzione in inglese, costerà:*

Euro 410,00 (120,00 + 90,00 + 200,00)

ATTENZIONE: sono **esonerate dal pagamento dei diritti di deposito** della domanda d'invenzione: le *università*, le *amministrazioni pubbliche* aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le *amministrazioni della difesa* e delle *politiche agricole, alimentari e forestali*.

L'imposta di bollo da **Euro 14, 62** deve comunque essere versata per la richiesta di copia autentica del verbale di deposito e per l'eventuale lettera d'incarico.

Diritti per mantenere in vita il brevetto oltre il quarto anno

| | | | |
|---------|-------------|----------------|-------------|
| 5° anno | Euro 60,00 | 11° | Euro 310,00 |
| 6° | Euro 90,00 | 12° | Euro 410,00 |
| 7° | Euro 120,00 | 13° | Euro 530,00 |
| 8° | Euro 170,00 | 14° | Euro 600,00 |
| 9° | Euro 200,00 | dal 15° al 20° | Euro 650,00 |
| 10° | Euro 230,00 | | |

(*) Le prime quattro annualità sono comprese nella tassa di deposito; le annualità successive si devono pagare anticipatamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda. Tuttavia nei quattro mesi successivi alla data di concessione del brevetto (e solo per quella volta) si possono pagare, senza soprattassa, le annualità eventualmente scadute o che verranno a scadere nel detto periodo di quattro mesi. Trascorsi detti termini di scadenza, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione della **soprattassa da Euro 100,00**.