



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

LA PROCEDURA BREVETTUALE
EUROPEA ED INTERNAZIONALE

Elio Lo Conte

Ottobre 2004

**VERSIONE
AGGIORNATA**



EPA/EPO/OEB

? P.B. 5818

Patentlaan 2

NL 2280-HV Rijswijk

Europäisches

Patentamt

European

Patent Office

Office européen

des brevets

IL BREVETTO UNIVERSITARIO TRA RICERCA E MERCATO

Lecce, 8 ottobre 2003

L'ing. Elio Lo Conte, Direttore presso l'Ufficio Europeo Brevetti, DG1, L'Aja, illustra nella presente relazione le procedure, i costi ed i vantaggi del sistema brevettuale europeo ed i servizi offerti alle piccole e medie imprese dall'Ufficio Europeo Brevetti per promuovere la ricerca e l'innovazione in Europa. L'Ufficio Europeo Brevetti rappresenta un esempio di successo di cooperazione economica e politica tra gli stati europei. I brevetti europei, validi in 27 paesi dell'Europa sono concessi in base ad un'unica procedura comprendente un'accurata ricerca dello stato della tecnica ed un esame di merito che ne verifica i requisiti.

PROCEDURA BREVETTUALE EUROPEA ED INTERNAZIONALE

- 1. Il brevetto e l'estensione della sua protezione all'estero**
- 2. L'Ufficio Europeo Brevetti (EPO)**
 - ? nascita, struttura, paesi
 - ? il brevetto europeo
 - ? dati statistici
 - ? procedura e costi
- 3. La domanda di brevetto internazionale - PCT**
 - ? nascita, struttura, paesi
 - ? differenze con il brevetto europeo
 - ? procedura e costi
- 4. Strategie brevettuali: alternative per il deposito all'estero**
- 5. Servizi offerti dall'EPO**
 - ? *esp@cenet* : brevetti su internet
 - ? *epoline*
 - ? Corsi e Seminari
- 6. Conclusione**

ALLEGATI (Dove informarsi e dove depositare domande di brevetto, Links, Patlib)



IL BREVETTO EUROPEO:

Procedura, costi, vantaggi

1. Il Brevetto

Il brevetto é un titolo giuridico in forza al quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento dell'invenzione in un territorio ed per un periodo ben determinati, al fine di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare la propria invenzione senza autorizzazione.

Per "Invenzione" si intende una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico/industriale. Essa può riguardare un prodotto o un processo (metodo, procedimento).

? L'estensione della protezione brevettuale all'estero

Le invenzioni, per loro natura, non conoscono frontiere nazionali, mentre gli strumenti per proteggerle, i brevetti, sono validi in un ambito geografico ben definito.

Un inventore che voglia ottenere il monopolio di uso e di fabbricazione del suo prodotto in tutto il mondo è costretto a richiedere tanti brevetti per quanti sono i paesi del mondo, con la conseguenza di dover seguire un gran numero di procedure diverse ed ottenere diritti differenti da paese a paese.

D'altra parte quale inventore in presenza di un prodotto nuovo ed economicamente interessante si limiterebbe in un ambito nazionale e lascerebbe al mondo intero la possibilità di sfruttare la sua invenzione all'estero ?

In particolare, oggi, con la realizzazione della moneta unica europea, il mercato europeo deve essere visto veramente come l'obiettivo primario di qualsiasi imprenditore. Inoltre la necessità di estendere un brevetto all'estero è dettata dalla globalizzazione (in dimensione e struttura) dei mercati anche oltre l'ambito europeo.

Per facilitare l'estensione della protezione brevettuale in un ambito sovranazionale sin dal secolo scorso i paesi più progrediti hanno cercato di stipulare accordi sul diritto brevettuale e di armonizzare le procedure di deposito.

? La Convenzione di Parigi ed il diritto di "priorità"

Il primo e più importante accordo internazionale sul diritto brevettuale è la Convenzione di Parigi. Sottoscritta nel 1883, essa stabilisce il "diritto di priorità", principio riconosciuto ormai in tutti i paesi



industrializzati. Questo accordo prevede che dopo aver depositato una domanda nel proprio paese il richiedente ha 12 mesi di tempo per estendere la domanda di brevetto in altri stati (firmatari della convenzione) ed in tal caso gli verrà riconosciuta la data della prima domanda. Ciò significa che la ricerca documentaria e l'esame vengono fatti sulla base dello stato della tecnica alla data del primo deposito (data di priorità) e che il richiedente potrà ottenere il brevetto (in base ad una priorità anteriore) anche se un terzo ha già depositato la stessa domanda.

2. L'Ufficio Europeo Brevetti (UEB o EPO)

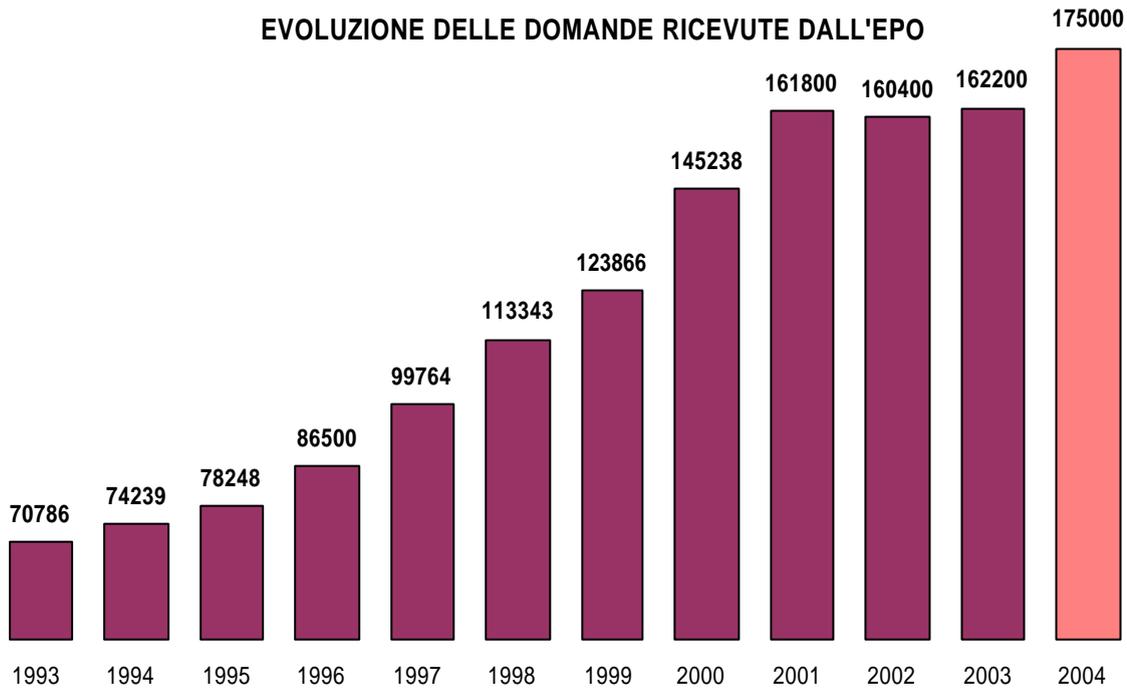
? nascita, struttura, paesi

L'Ufficio Europeo Brevetti è il risultato della volontà politica collettiva degli Stati europei di creare un sistema brevettuale unitario. I compiti dell'Ufficio Europeo Brevetti sono:

- ? *centralizzare la procedura di deposito, di ricerca, di esame e di concessione dei brevetti in più paesi d'Europa.*
- ? *gestire le attività di informazione brevettuale in Europa per facilitarne l'accesso.*

L'Ufficio Europeo Brevetti, noto anche come EPO, sigla del nome in inglese *European Patent Office*, concede brevetti europei sulla base della Convenzione sul Brevetto Europeo stipulata a Monaco nel 1973. Oggi l'Ufficio Europeo Brevetti rappresenta un esempio di successo in materia di cooperazione economica e politica tra i paesi europei.

Il primo brevetto europeo è stato rilasciato nel 1978; il numero di domande europee depositate ha raggiunto 50mila/anno nell'88 e nel 1997 si sono sfiorate le 100 mila domande. Nel 2001, nonostante la fase di recessione e gli attacchi terroristici negli Uniti sono state ricevute oltre 160mila domande. Di queste domande 2/3 sono state domande PCT ed un terzo, domande europee dirette. Nel 2002 e 2003 il numero delle domande è rimasto pressochè costante, mentre per il 2004 la tendenza indica un sensibile aumento. Dalla creazione dell'EPO ad oggi le domande europee pubblicate sono oltre 1 milione ed i brevetti europei rilasciati più di 500mila.



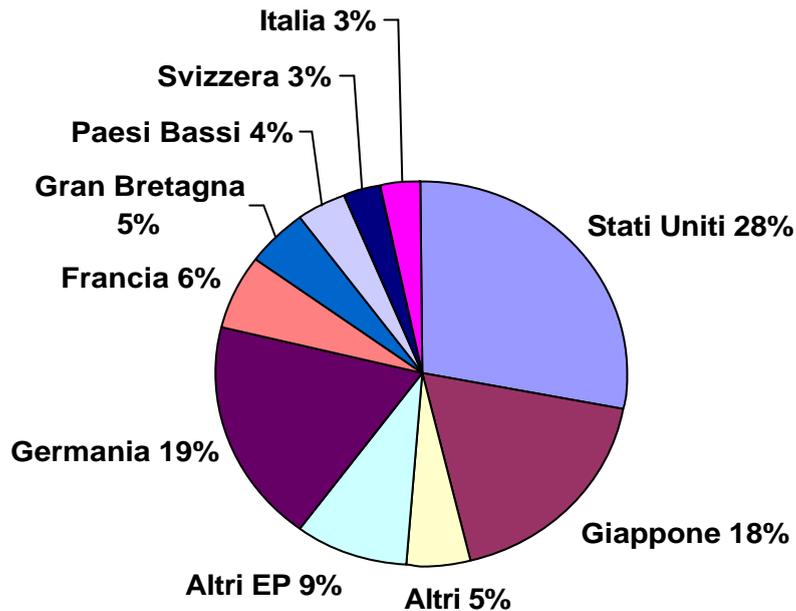
I paesi aderenti all'Ufficio Europeo Brevetti sono oggi 28:

AT - Austria
BE - Belgium
BG - Bulgaria
CY - Cyprus
CZ - Czech Republic
DK - Denmark
EE - Estonia
FI - Finland
FR - France
DE - Germany

GR - Hellenic Republic
HU - Hungary
IE - Ireland
IT - Italy
LI - Liechtenstein
LU - Luxembourg
MC - Monaco
NL - Netherlands
PL - Poland
PT - Portugal

RO - Romania
SK - Slovakia
SI - Slovenia
ES - Spain
SE - Sweden
CH - Switzerland
TR - Turkey
GB - United Kingdom

Il paese che ha depositato il maggior numero di domande nel 2002 è gli Stati Uniti con il 28%, seguono la Germania ed il Giappone. Tra i paesi membri dell'Ufficio Europeo Brevetti, si è notato un sensibile incremento delle domande provenienti da Germania, Francia, Olanda e Svizzera.



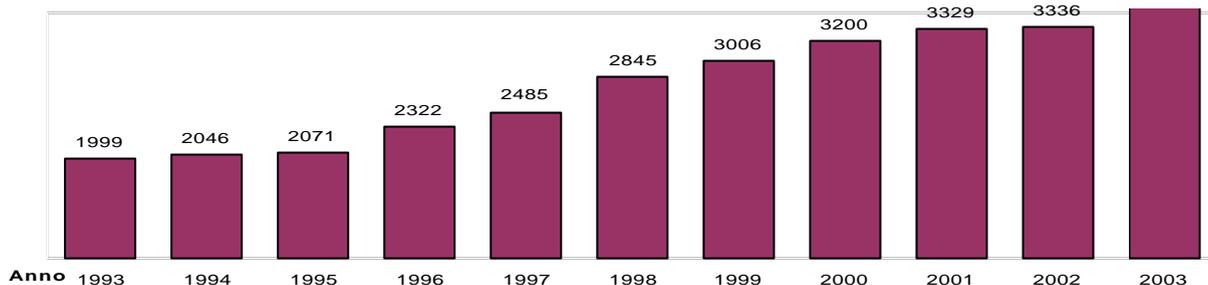
Distribuzione delle domande per paese d'origine

Per quanto riguarda l'Italia si può notare che nonostante il 75 % delle domande di brevetto europee includa il nostro fra i paesi designati, le domande europee di origine italiana sono circa il 3 % (3336 nel 2002), livello che non corrisponde all'effettiva presenza italiana nel quadro industriale europeo.

Anche il tasso di crescita del numero delle domande in Italia é inferiore a quello generale, 8% anno circa per l'Italia contro un incremento generale annuo del 17 % negli ultimi 5 anni.

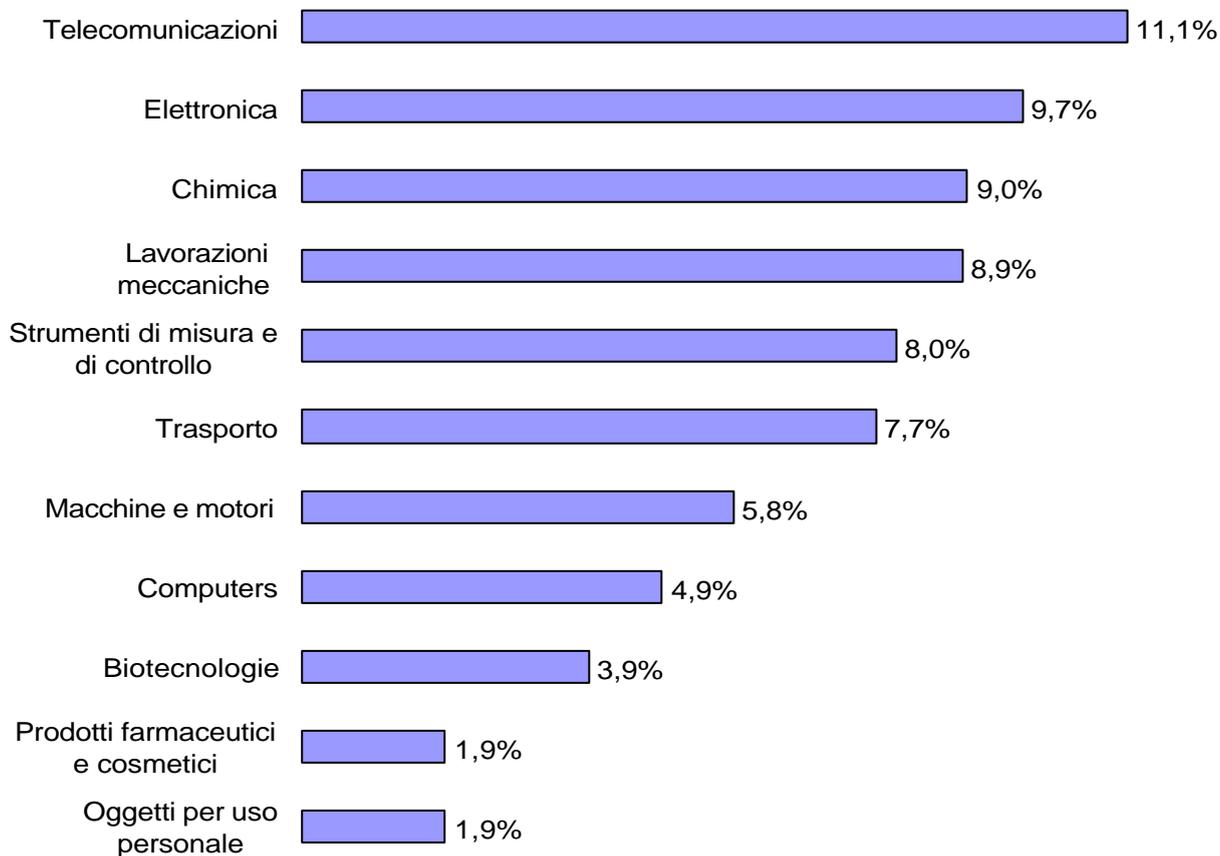


Evoluzione del numero di domande di origine italiana



Nella seguente tabella è presentata la distribuzione delle domande di brevetto nei principali settori. La suddivisione è basata sulla classe IPC (International Patent Classification) che viene assegnata ad ogni domanda di brevetto.

Domande europee suddivise per settore industriale

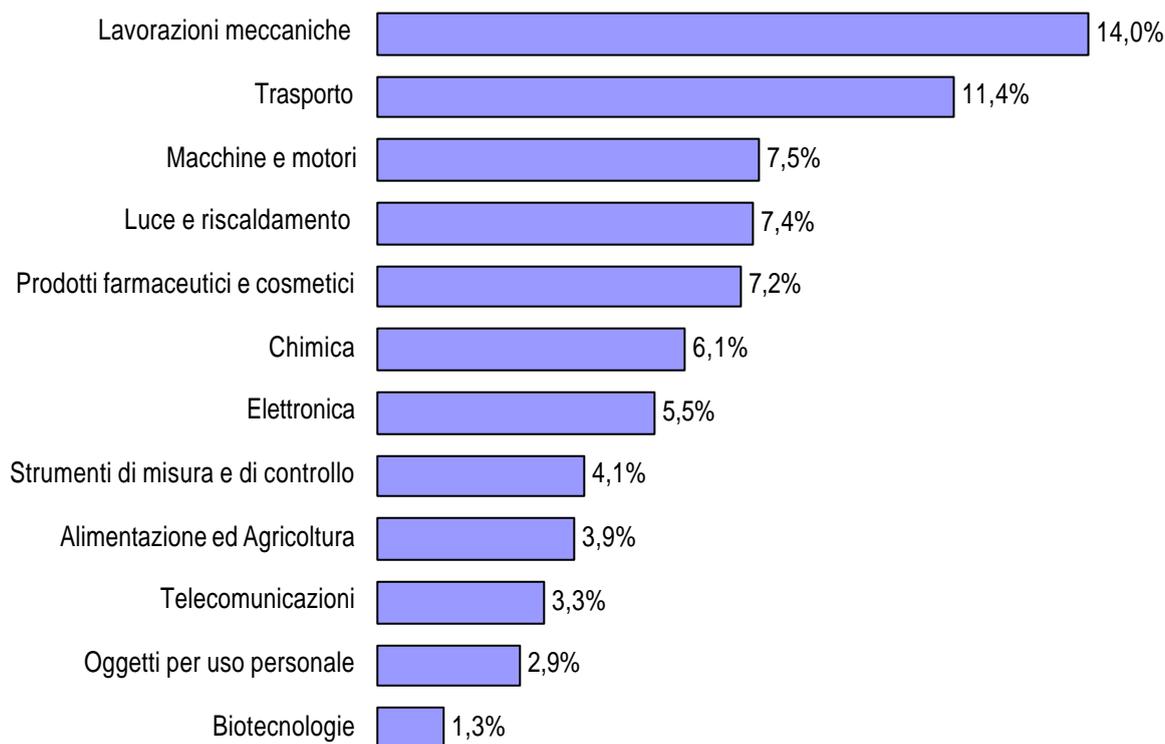




Al livello generale, un notevole incremento di domande rispetto all'anno precedente si è notato nel campo dei computer (+27%), delle biotecnologie (+ 22 %) e delle telecomunicazioni (+ 16 %).

Vediamo qui di seguito la suddivisione delle domande di origine italiana per settore industriale.

Domande di origine italiana per settore



Mettendo a confronto i dati generali della distribuzione per settore industriale delle domande di brevetto italiane con quelle totali, si ricava una nuova distribuzione, quella dei settori trainanti per la ricerca (e l'economia) italiana: Oggetti per uso personale, Luce e riscaldamento, Agricoltura, Alimentazione, Lavorazioni meccaniche, Macchine e motori.

In altri settori, quali l'elettronica, le telecomunicazioni o la Chimica, il numero di domande italiano è al di sotto della media generale. Vediamo qualche esempio di ciò che si brevetta oggi in Italia. In effetti si potrebbe dire che in Italia si brevetta poco ma si brevetta di tutto, dai rubinetti per idromassaggi ai forni automatici per pizzeria, dai filtri industriali agli ombrelloni, dagli antifurto per auto a dei nuovi tipi di tergilicristalli.



? **La struttura dell'Ufficio Europeo Brevetti**

L'UEB è articolato in cinque Direzioni Generali :

- ? DG1/2 Ricerca, Esame, Opposizione e Documentazione (Monaco di Baviera, L'Aia,*)
- ? DG3 - Ricorsi (Monaco di Baviera)
- ? DG4 - Amministrazione (Monaco di Baviera)
- ? DG5 - Affari Legali ed internazionali (Monaco di Baviera e Vienna)

Attualmente all'EPO lavorano circa 5600 funzionari europei (oltre 300 di questi sono Italiani), circa la metà a Monaco di Baviera, 2300 all'Aia (Olanda), 250 a Berlino e 100 a Vienna.

? **Il brevetto europeo**

Sebbene si parli di brevetto europeo come se fosse un titolo unitario, in effetti non lo è. Si tratta di un'unica domanda europea, un unico esame europeo, ma una volta rilasciato esso diventa una collezione di brevetti nazionali e conferisce al titolare gli stessi diritti che gli verrebbero conferiti dai vari brevetti nazionali degli stati designati.

I brevetti europei sono concessi dopo un'accurata ricerca dello stato della tecnica ed un esame di merito che ne verifica i requisiti. I requisiti di brevettabilità nel Diritto Brevettuale Europeo sono : la novità, l'attività inventiva e l'applicazione industriale (Art. 52 (i), CBE). Inoltre le rivendicazioni devono essere chiare e la descrizione deve permettere la riproducibilità (Art. 83 e 84, CBE).

La procedura presso l'UEB è semplice, economica e permette di ottenere un brevetto forte ed una protezione uniforme in tutti gli stati designati.

? **Procedura e costi**

Per depositare una domanda di brevetto europeo basta presentare un modulo di "Domanda di rilascio" (Request for grant, form 1001), una descrizione, una o più rivendicazioni, un riassunto e delle figure, ed effettuare i versamenti relativi alle tasse di deposito e di ricerca.

I documenti vanno redatti in una delle lingue dell'Ufficio Europeo Brevetti, inglese, francese o tedesco e presentati o inviati (a mezzo raccomandata con RR) presso una delle sedi dell'EPO (Monaco, L'Aja o Berlino) o presso l'Ufficio Italiano Brevetti (Roma). Persone o società residenti in Italia, o in altri Stati la cui lingua ufficiale è diversa da quelle dell'EPO possono depositare la domanda nella propria lingua e godranno in tal caso di una riduzione delle tasse di deposito e d'esame del 20 %. La traduzione in una delle lingue ufficiali dovrà poi essere presentata entro tre mesi (e comunque entro tredici mesi dalla data di priorità). Sebbene i residenti dei paesi membri dell'Ufficio Europeo Brevetti non siano tenuti a farsi rappresentare da un consulente in brevetti per depositare una domanda, data la difficoltà della procedura e l'importanza del testo originale della descrizione e delle rivendicazioni, per la redazione della domanda e per la cura della procedura, è consigliabile rivolgersi ad un consulente in materia brevettuale accreditato presso l'EPO. La lista di tali consulenti è disponibile sul WEB o si può richiedere all'EPO o all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale.

Tutte le informazioni necessarie per depositare una domanda di brevetto europeo sono disponibili nell'opuscolo "How to get a European Patent - Guide for applicants?"



?Comment obtenir un brevet européen - Guide du déposant?

?Der Weg zum europäischen Patent - Leitfaden für Anmelder?

che si può richiedere gratuitamente all'EPO o scaricare dalla pagina WEB dell'EPO.



Diciotto mesi dopo la data di priorità, la domanda viene pubblicata insieme al rapporto di ricerca. Questo rapporto comprende in sostanza una lista di documenti ritenuti rilevanti per valutare i requisiti di novità e di attività inventiva dell'oggetto della domanda. Dopo la pubblicazione della domanda con il rapporto di ricerca, il richiedente decide se proseguire con l'esame di brevettabilità. Dopo pagamento delle rispettive tasse la procedura prosegue con l'esame di merito. L'esame può portare al rigetto della domanda o al rilascio del Brevetto Europeo per gli Stati designati dal richiedente al momento della definizione degli stessi. Contro il rigetto è possibile presentare ricorso.

Dopo concesso, un Brevetto Europeo, per essere mantenuto in vita negli Stati designati, deve adempiere alle leggi di ogni singolo Stato. In alcuni Stati è necessario provvedere al deposito della traduzione del testo nella lingua ufficiale; se ciò non avviene entro i termini stabiliti, la domanda di brevetto è considerata abbandonata in quel determinato Stato.

Entro 9 mesi dalla data di pubblicazione della menzione del rilascio del brevetto, terzi possono presentare opposizione alla concessione definitiva.

L'opposizione viene esaminata dalla Divisione di Opposizione competente e, al termine di tale esame, il brevetto può essere revocato o confermato (in forma inalterata o in forma modificata).



LA PROCEDURA EUROPEA



- Un solo deposito per più paesi
- Una sola lingua
- Procedura chiara
- Standard uniforme di brevettabilità

A partire dal 2003 nel caso di domande Europee dirette (senza Priorità Nazionale), insieme al rapporto di ricerca il richiedente riceve una prima opinione di brevettabilità. E' in programma che dal luglio 2005 tale opinione di brevettabilità sarà fornita per tutte le domande europee. Le tasse per ottenere il rilascio di un brevetto europeo ammontano oggi a circa 4 mila Euro. Nel 2005 è previsto un lieve aumento delle tasse di ricerca. A queste tasse ufficiali bisogna aggiungere l'onorario dell'agente brevettuale, le spese di traduzione ed i costi di convalida dei brevetti nazionali.



Stima costo di brevetto europeo

Base di riferimento: Domanda di brevetto europea di 20 pagine

Tasse EPO *

- Deposito e ricerca Euro **800** (1100 dal 2005)
- Esame e rilascio **3.500**

Onorario agente brevettuale **4.300**
Convalida brevetti nazionali e traduzioni **5.000**
..... **11.000**

Totale Euro 20.300

* Riduzioni in caso di domande depositate per via elettronica

3. La domanda di brevetto internazionale - PCT

Il PCT (Patent Cooperation Treaty) o Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti è un trattato gestito dall'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, conosciuta anche come WIPO, World Intellectual Property Organisation), concluso fra 130 paesi (all'inizio del 2004) con lo scopo di offrire una procedura unica per ottenere un brevetto simultaneamente in un grande numero di paesi. L'Italia vi aderisce dal 1985. La domanda "internazionale" di brevetto, redatta in inglese, francese o tedesco, può essere presentata presso l'UIBM di Roma, o presso l'OMPI a Ginevra, o presso una delle sedi dell'EPO.

La domanda PCT ha gli stessi effetti di una serie di domande nazionali nei singoli stati designati. Il PCT non elimina quindi la necessità di proseguire la procedura di rilascio in ogni singolo stato, ma ne facilita la messa in opera, a mezzo di una domanda unica, ed il proseguimento.

Ogni domanda "internazionale" è oggetto di una "ricerca internazionale" effettuata da uno degli uffici brevetti incaricati, che la svolgono per conto dell'OMPI; nel caso dell'Italia l'ufficio competente è l'EPO. Il risultato della ricerca è pubblicato in un "rapporto di ricerca internazionale" che riporta la lista dei documenti che potrebbero attaccare la brevettabilità del contenuto della domanda.

Dal 2004 insieme al Rapporto di Ricerca il richiedente riceve anche il WO-ISA (Written Opinion of the International Search Authority), un'opinione sulla brevettabilità della domanda internazionale.

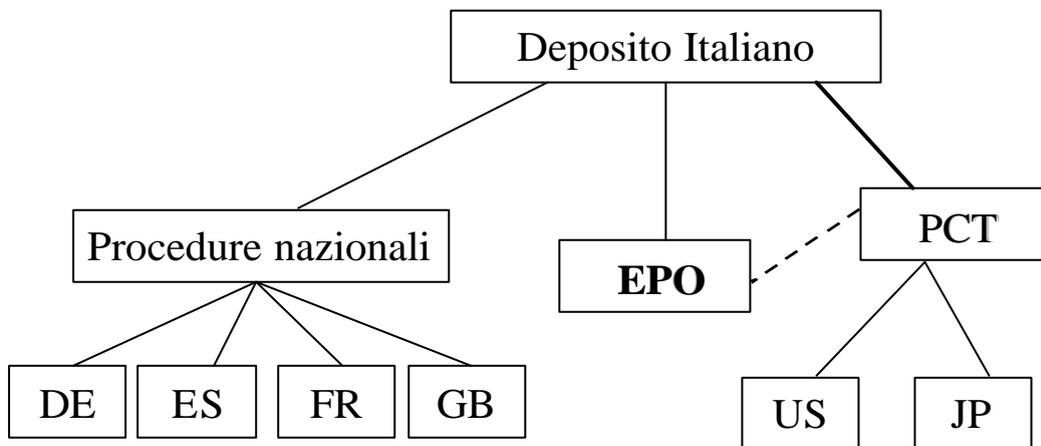
A questo punto il richiedente decide se vuole proseguire la fase internazionale con l'IPE (International Preliminary Examination) o andare direttamente alle fasi nazionali e/o regionali con il WO-ISA. In ogni caso, anche se non entra nella fase di esame preliminare, PCT-chapter II, il richiedente usufruisce di 30 mesi di tempo dalla data di priorità per entrare in fase nazionale. Con tale nuova procedura il richiedente riceve rapidamente una prima opinione di brevettabilità e non deve necessariamente entrare nella fase Chap.II per guadagnare 10 mesi di estensione. La fase Chap.II rimane nel caso il richiedente voglia modificare la

domanda per ottenere un'opinione finale positiva.

4. Strategie brevettuali

La possibilità e l'opportunità di proteggere la propria invenzione in un ambito più ampio di quello nazionale devono essere valutate, tenendo presenti gli aspetti tecnici, economici e giuridici della scelta. Vari fattori devono essere valutati; per farlo esiste in principio il periodo di dodici mesi garantito dal diritto di priorità. Normalmente infatti conviene depositare una domanda Italiana (a costi di gran lunga inferiori a quelli di una domanda Europea o PCT). Nel periodo dei dodici mesi di priorità si possono sviluppare le considerazioni relative al valore tecnico dell'invenzione, alle sue possibilità commerciali, alla durata prevedibile sul mercato, in poche parole il bilancio fra i ricavi possibili ed i costi di protezione dell'idea.

STRATEGIE BREVETTUALI per l'estensione all'estero di un brevetto



Fattori da considerare:

- In quanti e quali paesi si vuole ottenere la protezione
- Semplicità e costi delle differenti procedure
- La procedura PCT permette di ritardare decisioni e pagamenti
- La procedura Europea si può iniziare direttamente o dopo una domanda PCT

Le strade possibili per estendere all'estero un brevetto sono teoricamente tre:

le vie nazionali, il brevetto europeo e la domanda internazionale. La scelta fra queste varie alternative dipende da diversi fattori e dalle priorità del richiedente; elementi importanti sono: i costi delle varie alternative, il tempo a disposizione, il tempo necessario per una decisione ragionevolmente accurata su quali e quanti paesi designare per la protezione. La decisione è abbastanza complessa in quanto i vari elementi citati interagiscono fra loro.



Scartando l'ipotesi di depositare direttamente in tutti i paesi dove si vuole richiedere la protezione (Vie Nazionali), in generale si ritiene che le opzioni sono due: cioè, dopo un anno dal primo deposito Italiano, si può seguire la via Europea diretta (+US, Giappone ed altri paesi extraeuropei) o la via Internazionale (passando poi alla fase Europea). La via Europea diretta offre la possibilità più economica e veloce di avere un brevetto valido in 27 paesi europei. La via Internazionale o PCT, a costi leggermente superiori rispetto alla via Europea diretta, permette di avere una ricerca ed una prima opinione di brevettabilità in tempi relativamente brevi e di allungare di ancora 18 mesi (fino ad un totale di 30 mesi) il momento della decisione di come e dove proseguire la domanda. In realtà, nel caso si volesse ottenere la protezione brevettuale nel più breve tempo possibile, si può saltare la fase della priorità nazionale e richiedere direttamente un Brevetto Europeo. In tal caso si deve investire subito una somma maggiore ma si ottiene un rapporto di ricerca completo con opinione di brevettabilità entro pochi mesi dalla domanda e si può ottenere un Brevetto Europeo in meno di 3 anni dalla data di deposito.

? IL BREVETTO COMUNITARIO

Nonostante che se ne parli da anni e nonostante le varie proposte della Commissione Europea, dopo lunghe discussioni nel maggio di quest'anno non è stato raggiunto l'accordo per unificare le modalità di rilascio dei brevetti nella Comunità. I principali motivi di dissenso che hanno causato il voto negativo di diversi paesi sono stati la creazione di un Tribunale Unico per il brevetto comunitario, con la conseguente riduzione di funzioni per i tribunali nazionali e la questione della necessità delle traduzioni.

5. Servizi offerti dall'EPO

La Repubblica di Venezia comprese l'importanza del brevetto nel XV secolo. Rilasciando brevetti e offrendo il monopolio di sfruttamento dell'invenzione al suo inventore la repubblica di Venezia attirò know-how e si favorì il progresso tecnologico. La condizione che l'inventore doveva rispettare era principalmente quella di descrivere in dettaglio la sua invenzione. Questo è ancora oggi il principio fondamentale del sistema brevettuale. Il brevetto è una pubblicazione scientifica. I brevetti sono quindi una fonte unica per l'informazione scientifica; 80% delle informazioni contenute nei brevetti non si trova in alcuna altra pubblicazione. La consultazione della documentazione brevettuale consente di aggiornarsi in merito agli sviluppi tecnici in qualunque area della tecnologia, in qualunque parte del mondo.

Vari sono gli aspetti per i quali è utile consultare l'informazione brevettuale :

- ✍ l'aspetto tecnico: vi si può trovare la soluzione ad un problema tecnico in cui ci si imbatte o si può consultare per evitare di spendere mesi in laboratorio per rifare esperimenti e ricerche già effettuati anni prima dalla concorrenza;
- ✍ l'aspetto commerciale: per controllare se, volendo produrre o importare un certo prodotto, questo è libero su un dato mercato;



- ☞ l'aspetto di proprietà industriale: una prima ricerca orientativa nella letteratura brevettuale dà un'indicazione sulle possibilità di ottenere il rilascio del brevetto e sulla maniera migliore di formulare le rivendicazioni.

In associazione con gli uffici brevetti nazionali degli stati membri, l'EPO ha creato il servizio **epidos** (European Patent Information and Documentation Systems) e mette alla disposizione del pubblico le informazioni tecniche contenute nei brevetti tramite una serie di servizi come:

- PATLIB E PIP** - rete di oltre 200 biblioteche brevettuali e centri di informazioni sui brevetti in Europa di cui, circa 40 in Italia
- esp@cenet** - pubblicazione di brevetti nazionali ed europei su Internet
- ESPACE** - Questo programma comprende varie serie di CD-ROM, fra i quali :
- ESPACE - ACCESS (dischi con dati bibliografici e riassunti in inglese di domande europee e PCT, aggiornamento ogni 3 mesi)
 - ESPACE - IT (disco contenente le domande di brevetto registrate presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi)

Patlib e PIP

I PATLIB sono biblioteche brevettuali, con personale qualificato e con banche dati su cd rom messe a disposizione dall'Ufficio Europeo Brevetti e dall'UIBM e con altre banche dati commerciali. I PatLib sono collegati in rete con gli altri PatLib dei 20 stati membri dell'Ufficio Europeo dei Brevetti. I centri PATLIB dispongono inoltre di banche dati relative ai marchi nazionali, comunitari e internazionali. Oggi in Italia sono operativi 17 Centri PatLib, generalmente presso Camere di Commercio (Milano, Torino, Firenze), Università (Lecce) o Parchi tecnologici (Napoli, Cosenza).

La lista aggiornata al 2001 delle biblioteche PATLIB in Italia si trova nell' **allegato 2**.

I centri PIP (Patent Information Points), come i PATLIB offrono informazioni e assistenza tecnica su marchi e brevetti agli utenti ed hanno una diffusione capillare sul territorio.

? **esp@cenet**

Il progetto **esp@cenet** si basa su una decisione del Consiglio di amministrazione dell'**Ufficio Europeo Brevetti** del 1997 ed è realizzato in cooperazione con la Commissione Europea. Si può cercare nelle collezioni complete dei brevetti italiani e di tutti i principali stati, oltre che naturalmente nella collezione completa delle domande europee (EP) e PCT (WO) pubblicate. Oltre ai dati bibliografici é anche possibile visualizzare e stampare il facsimile dei documenti trovati. Gli utenti possono accedere gratuitamente ad uno dei server nazionali, scegliendo quindi la lingua preferita:

<http://ep.espacenet.com> oppure <http://it.espacenet.com>

Entrando nel sistema "esp@cenet" tramite uno qualsiasi dei punti di accesso, si potrà consultare:

- 1- **I documenti di brevetto nazionali** (cliccare su ? **Italia** °)
- 2- Le domande di brevetto europeo pubblicate
- 3- Le domande internazionali PCT (documenti WO)
- 4- **La banca dati brevetti internazionale dell'EPO**
- 5- I riassunti (in inglese) e le figure dei brevetti giapponesi



The screenshot shows the homepage of the esp@cenet website. At the top, it features the logos of the European Patent Office in three languages: "Ministero delle Attività Produttive", "European Patent Office", and "Office européen des brevets". The main heading is "Europe's Network of patent databases".

On the left side, there is a vertical navigation menu with icons for home, search, and other functions. The main content area is divided into two columns:

- Left Column (Ricerca rapida):** Titled "Ricerca rapida" (Fast search) in the "nella banca dati mondiale esp@cenet" (in the world database esp@cenet). It offers three search methods:
 - Solo testo** (Text only): "Scrivi uno o più termini in inglese es. piombo bicycle" (Write one or more terms in English ex. lead bicycle). Includes a search input field and a "Cerca" button.
 - Mostra una domanda di brevetto** (Show a patent request): "Scrivi il numero ex. EP204867" (Write the number ex. EP204867). Includes a search input field and a "Vai" button.
 - Nome della ditta** (Company name): "Scrivi il(oi) nome(i) ex. pariter institut" (Write the name(s) ex. pariter institut). Includes a search input field and a "Cerca" button.
- Right Column (usa la rete esp@cenet per cercare):** Titled "usa la rete esp@cenet per cercare:" (use the esp@cenet network to search:). It lists search criteria:
 - Domande di brevetto nella loro lingua originale da** (Patent requests in their original language from):
 - [Italia](#)
 - [altri paesi europei](#)
 - [l'Ufficio europeo dei brevetti](#)
 - [l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale \(PCT\)](#)
 - Domande di brevetto, con un riassunto e titolo in inglese da** (Patent requests, with a summary and title in English from):
 - [Mondo - 30 milioni di documenti](#)
 - [Giappone](#)

At the bottom, a grey bar states "e mostri documenti completi:" (and show complete documents:), followed by the text "30 milioni di documenti" (30 million documents) in red.

Una ricerca di brevetti su "esp@cenet" si può effettuare in maniera rapida nella banca mondiale dalla pagina iniziale o in maniera dettagliata scegliendo banca dati e partendo da:

- ? Numero del brevetto.
- ? Numero della domanda di brevetto
- ? Numero del documento di priorità
- ? Data di pubblicazione
- ? Nome del richiedente
- ? Nome dell'inventore
- ? Classificazione IPC
- ? Parole del Titolo o del Riassunto (in Inglese)



Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Cerca nei brevetti mondiali

Utilizza la seguente tabella per specificare le parole chiave da ricercare e i campi in cui questa deve essere effettuata.
Compila una o pi_ delle caselle. Il sistema cercher_ I documenti che rispettano le condizioni di ricerca immessi nei campi indicati. La ricerca avviene per tutti i campi in cui sono state immesse informazioni (E LOGICO).
Per un aiuto specifico ad un campo di ricerca, o per visionare esempi di ricerche, seleziona il campi relativo alla richiesta.
Per un aiuto generale seleziona il bottone HELP che si trova sulla barra di navigazione a sinistra.

Numero del brevetto.	<input type="text"/>	eg FR273390
Numero della domanda di brevetto	<input type="text"/>	eg FR950588
Numero del documento di priorit	<input type="text"/>	eg WO95US15925
Data di pubblicazione	<input type="text"/>	eg 19970121
Richiedente	<input type="text"/>	eg Motorola
Inventore	<input type="text"/>	eg Smith
Classificazione IPC	<input type="text"/>	eg H03M1/12
Titolo	<input type="text"/>	eg hair
Titolo o riassunto	<input type="text" value="mobile telephone internet"/>	eg angstrom

Ricerca Pulisci

Cliccando su ? **Italia** °, la ricerca viene fatta nella BANCA DATI DEI BREVETTI ITALIANI. In tal caso, oltre al numero di brevetto o al nome dell'inventore o della società richiedente, si può anche ricercare nei titoli dei brevetti. In tal caso si possono inserire parole o concetti in italiano.

L'obiettivo di "esp@cenet" é di promuovere l'uso del sistema brevettuale e la consultazione delle informazioni contenute nei brevetti. Il servizio è in continuo aggiornamento e miglioramento. La quantità (circa 30 milioni di documenti) e la qualità dei documenti disponibili nella banca dati "esp@cenet" fanno di questo servizio il migliore punto di accesso per la documentazione brevettuale nel mondo.



? *epoline*

Con il progetto *epoline* l'EPO desidera migliorare la sua efficienza ed i servizi ai suoi clienti via Internet in un ambiente sicuro ed integrato. I principali prodotti di *epoline* oggi sono:

- Deposito di una domanda via Internet - ONLINE FILING
- Ispezionare un dossier d'esame – ONLINE PUBLIC FILE INSPECTION
- Consultare il registro domande ep – ONLINE EUROPEAN PATENT REGISTER
- Ricevere il Rapporto di ricerca – SEARCH REPORT DISPATCH
- Effettuare i pagamenti delle tasse procedurali – FEE PAYMENTS
- Inoltrare i documenti di priorità. – EXCHANGE OF PRIORITY DOCUMENTS

epoline aims to improve both the efficiency of the European Patent Office (EPO) and its service to the intellectual property community by providing a **secure and integrated** environment for electronic communication between the EPO and the applicants, their representatives and the national patent offices of the European Patent Convention (EPC) contracting states.

The following **epoline** products and services are currently being given priority:

- European Online Filing
- European Online Public File Inspection
- Online European Patent Register
- Search Report Despatch
- Fee Payments and Management of Deposit Accounts
- Electronic Exchange of Priority Documents

epoline will provide the following benefits to applicants, representatives and the interested public alike:

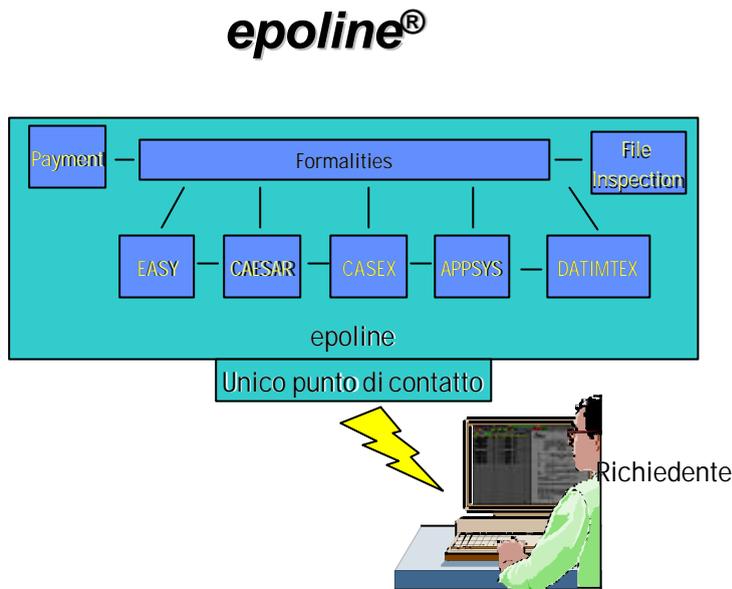
- instant feedback and confirmation
- more rapid delivery of search and examination results
- immediate access to status information, anytime, anywhere
- decrease in clerical work
- reduction in paper handling costs (e.g. postage, archiving, etc)
- increase in public visibility of the patenting process
- transparency of procedure

Grazie ad *epoline*, l'EPO abbandonerà l'uso della carta per comunicare con i suoi clienti ed utilizzerà le tecnologie elettroniche più sicure ed avanzate.

Per altre informazioni e per utilizzare i servizi di *epoline* andare al sito:

<http://www.epoline.org>

oppure inviare un messaggio a epoline@epo.org richiedendo la "epoline Newsletter".



? **Opportunità di lavoro per ingegneri**

Per far fronte al notevole aumento di domande di brevetto degli ultimi anni, l'Ufficio Europeo Brevetti prevede di assumere nel 2005 circa 200 ingegneri per le sedi dell'Aja (Olanda), Monaco e Berlino (Germania). Requisito fondamentale è la buona conoscenza di inglese, francese e tedesco. Altre informazioni si trovano internet: www.european-patent-office.org/epo/jobs.htm

L'EPO assume:

Giovani ingegneri o laureati in discipline scientifiche con conoscenza di inglese, francese e tedesco

Inviare la domanda al servizio del personale dell'EPO

www.european-patent-office.org/epo/jobs.htm





? Dove informarsi e dove depositare domande di brevetto europee ed internazionali

Nel sito internet dell'EPO, www.european-patent-office.org si trovano altre informazioni come :

- ? La Convenzione Europea e le Direttive per l'esame
- ? La lista dei consulenti europei e dei consulenti italiani in proprietà industriale
- ? Le tasse procedurali
- ? *esp@cenet*
- ? *epoline*
- ? La Classificazione Internazionale Brevetti (IPC)
- ? Un database di tutte le decisioni di ricorso della DG3
- ? I moduli per depositare una domanda di brevetto
- ? Corsi e conferenze in materia di proprietà industriale
- ? Elenco di siti dove trovare altre informazioni in campo brevettuale e scientifico
- ? Le pagine dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
- ? Opportunità di lavoro offerte dall'EPO

? Corsi e seminari

L'Ufficio Europeo Brevetti organizza sia presso le sue sedi, che a Roma, in collaborazione con l'UIBM corsi su:

- ? La Classificazione Internazionale Brevetti (IPC)
- ? Documentazione tecnica e metodi di ricerca in campo brevettuale
- ? *esp@cenet*

Tra le tante iniziative nel mondo dei brevetti desidero segnalare ancora la mailing list **?brevetti?**, il sito Info-Brevetti e l'helpdesk sui diritti di proprietà intellettuale del CORDIS.

Per promuovere lo scambio di informazioni e di idee nel campo dei brevetti e dell'innovazione tecnologica, è stata creata una mailing list in italiano "**brevetti@epo.co.at**". Per iscriversi o per ulteriori informazioni rivolgersi a eloconte@epo.org oppure consultare la pagina web:

<http://www.european-patent-office.org/brevetti.htm>

Tutti gli operatori del settore della proprietà intellettuale, dai consulenti, agli inventori, dagli esaminatori dell'Ufficio Brevetti, agli imprenditori, dai ricercatori, agli accademici, possono partecipare attivamente alla lista. La lista può essere utilizzata per pubblicizzare eventi che riguardano brevetti, innovazione e trasferimenti di tecnologia, per chiedere informazioni, e per discutere di argomenti tecnici o giuridici riguardanti la proprietà intellettuale in generale.

Nel sito Info-Brevetti, <http://www.info-brevetti.org> si possono trovare notizie, articoli, forum di discussione su brevettazine di software e di biotecnologie.



Il **CORDIS** (Servizio Informazione Ricerca e Sviluppo dell'UE) ha creato un Helpdesk con sede in Lussemburgo sui diritti di proprietà intellettuale (DPI). Il nuovo Helpdesk DPI si concentra su tre compiti: (i) sensibilizzare i ricercatori europei sull'importanza di proteggere e valorizzare le risorse europee in materia di DPI; (ii) assistere i ricercatori attivi in dei progetti di RST finanziati dall'UE; (iii) sostenere tali gruppi nell'individuare l'assistenza necessaria per registrare, proteggere e sfruttare le proprie invenzioni. Indirizzo WEB: <http://www.ipr-helpdesk.org>

? Altri servizi offerti dall'EPO

Oltre alla ricerca e l'esame per le domande europee, l'Ufficio Europeo Brevetti offre altri servizi al pubblico, quali le ricerche standard (RS) e le ricerche speciali (TS), effettuate alla DG1 dell'Aja.

6. Conclusione

I brevetti hanno una funzione vitale nel sostegno della ricerca e dell'innovazione. Il loro ruolo non è solo quello di proteggere le idee innovative, ma anche quello di fonte d'informazione e di base per trasferimenti di tecnologia e per licenze.

Dopo oltre 25 anni dalla sua creazione, il sistema brevettuale Europeo mostra chiaramente, grazie ai suoi successi, di rispondere ai bisogni degli inventori, dei ricercatori e delle imprese europee. Non solo le statistiche sul numero di brevetti, ma soprattutto il fatto che vari paesi europei si ispirano al sistema europeo per riformare i sistemi brevettuali nazionali, confermano che l'Ufficio Europeo Brevetti avanza nella direzione giusta.

Il bilancio è quindi positivo, ma il sistema deve ancora evolvere e migliorarsi. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un incremento delle domande, soprattutto quelle provenienti dalle grandi industrie. Oggi l'industria europea chiede un brevetto europeo forte, economico ed unitario per assicurare una protezione efficace alle nuove tecnologie in tutta l'Europa.



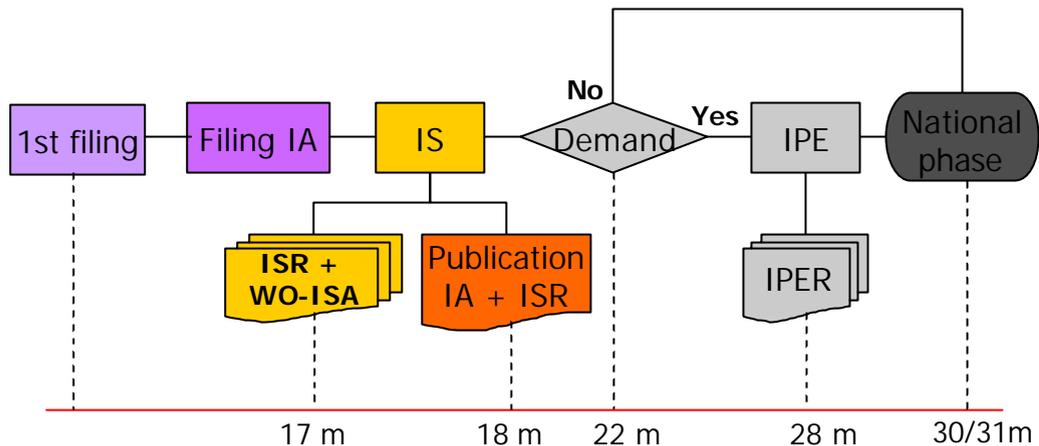
DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category	Citation of document with indication, where appropriate, of relevant passages	Relevant to claim	CLASSIFICATION OF THE APPLICATION (Int.Cl.7)
X	WO 95 28804 A (ACTV INC) 26 October 1995 (1995-10-26)	1-4,6-10	H04N7/173 H04N7/15
Y	* abstract * * page 3, line 7 - line 9 * * page 6, line 8 - page 7, line 10 * * page 7, line 25 - page 8, line 16 * * page 11, line 24 - page 12, line 2 * * page 14, line 15 - page 16, line 13 * * page 24, line 25 - page 27, line 13 * * page 29, line 3 - page 30, line 9 * * page 30, line 22 - page 31, line 13 * * page 37, line 15 - page 40, line 2 * * figures 1,2 * * claims 1-3,6-11,16,17 *	5	
Y	EP 0 996 283 A (CIT ALCATEL) 26 April 2000 (2000-04-26)	5	
X	US 5 303 042 A (LEWIS HOWARD S ET AL) 12 April 1994 (1994-04-12)	1,2,6-10	H04N
X	WO 96 05699 A (ACTV INC) 22 February 1996 (1996-02-22)	1,2,6-10	
	* page 2, line 26 - line 30 * * page 3, line 18 - line 22 * * page 8, column 14, line 20 * * page 9, line 23 - page 10, line 16 * * page 16, line 8 - line 15 * * figure 1 * * claim 1 *		
The present search report has been drawn up for all claims			
Phase of search		Date of completion of the search	Examiner
THE HAGUE			
CATEGORY OF CITED DOCUMENTS		I: theory or principle underlying the invention as set forth in the patent document, but published on, or after the filing date	
X: particularly relevant if taken alone		E: earlier patent document, but published on, or after the filing date	
Y: particularly relevant if combined with another document of the same category		D: document cited in the application	
A: technological background		L: document cited for other reasons	
O: non-written disclosure		A: member of the same patent family, corresponding document	
P: intermediate document			

EPO FORM 1503 (03.02.92) (REV.01)

- 1 Tale riferimento o categoria - X, Y o A - individua il grado di importanza che l'Esaminatore ha dato allo specifico documento anteriore rintracciato, individuato a fianco con le relative parti da considerare (2).
- 3 Rivendicazioni della domanda attaccate dal documento in questione
- 4 Spiegazione delle categorie di suddivisione dei documenti



Procedura PCT in vigore per domande depositate a partire dal 1 gennaio 2004



Istruzioni UIBM per il deposito delle domande di brevetto internazionale:
<http://www.lu.camcom.it/guida/pdf/istrbrevinternazionale.pdf>

Variazioni alla procedura di deposito PCT

Numerose sono le **modifiche** recentemente intervenute nella procedura di deposito di una domanda di brevetto internazionale (PCT) a valere per le domande di brevetto depositate dall'1 gennaio 2004 – le domande di brevetto internazionali depositate anteriormente soggiacciono alla precedente normativa PCT.

Le più significative sono: Gli Stati aderenti alla Convenzione PCT vengono automaticamente tutti designati salvo volontarie esclusioni.

Alcune tasse sono state aumentate

Unitamente al rapporto di ricerca internazionale ISR, l'ISA "International Searching Authority" emette per le domande di brevetto depositate a partire dal 1 gennaio 2004 un parere sulla brevettabilità del trovato (WO/ISA), in termini di novità, attività inventiva, chiarezza ed applicabilità industriale. Detto parere non è vincolante per la prosecuzione della pratica e non farà parte della pubblicazione della domanda di brevetto PCT. In tal modo il richiedente riceve rapidamente una prima opinione di brevettabilità da parte dell'Ufficio che ha svolto la ricerca (EPO). Anche se tale opinione non è vincolante per la prosecuzione della procedura, è sempre presa in

considerazione, in particolare nel caso dell'Europa, dove lo stesso Ufficio conduce le due procedure. Questa opinione scritta non viene pubblicata con la ricerca ma solo inviata al richiedente. Nel caso in cui il richiedente non voglia entrare nella fase di esame internazionale (Chap.II), questa opinione viene trasformata in IPRP "international preliminary report on patentability" e resa pubblica (dopo 30 mesi dalla data di priorità) insieme ad eventuali osservazioni del richiedente.

Nel caso in cui il richiedente entri nella fase Chapt.II, il WO-ISA diventa la prima WO della fase di Esame Preliminare alla quale in seguito ad osservazioni e/o modifiche del richiedente farà seguito l'IPER, International Preliminary Examination Report.

Non è necessario entrare nella fase Chap.II per guadagnare 10 mesi di estensione. La fase Chap.II rimane nel caso il richiedente voglia modificare la domanda per esempio per cercare di ottenere un'opinione finale positiva.

La richiesta di un Rapporto Internazionale d'Esame Preliminare (International Preliminary Examination Report - IPER) può ora essere depositata entro il termine massimo (ovvero tra i due termini di scadenza quello che scade più tardi) di 3 mesi dall'emissione del rapporto di ricerca internazionale o 22 mesi dalla data di priorità (o dalla data di deposito nel caso non sia stata rivendicata una priorità). Richiedendo tale Rapporto il precedente parere non vincolante, emesso con il rapporto di ricerca internazionale, può essere messo in discussione e, a seguito del contraddittorio con l'Esaminatore, è possibile modificare il testo per chiarirne gli aspetti inventivi. Si arriva così all'emissione di un Rapporto differente e, se del caso, più favorevole al Richiedente che ha avuto la possibilità di meglio spiegare la propria posizione.

Non è più prevista la possibilità del "rationalized" Rapporto d'Esame Preliminare, rimane pertanto la sola possibilità di un "detailed" Rapporto d'Esame Preliminare.

Tutta la procedura PCT può essere seguita dal richiedente stesso o, come in tutti gli altri casi, da un Mandatario accreditato presso l'Ufficio Ricevente e le autorità competenti per la Ricerca e l'Esame Preliminare Internazionale. Il PCT, attualmente utilizzato nei Paesi dove il tasso di innovazione tecnologica risulta più elevato, ha denotato una rapida crescita quale strumento essenziale per l'estensione all'estero di domande originali nazionali (prime domande) per le quali si prospetta un'ampia estensione all'estero. Il notevole vantaggio offerto dal PCT è, in questo caso, di differire le spese più elevate che riguardano le normali procedure di estensione all'estero (p.e. traduzioni) ad uno stadio successivo nel tempo, dando modo al richiedente di effettuare una più accurata valutazione dell'effettivo interesse economico dell'invenzione e delle reali possibilità di una sua valida ed ampia brevettazione. I vantaggi economici che il dilazionamento delle spese può in certi casi apportare possono essere consistenti. Infatti, se il Rapporto di Ricerca ha evidenziato anteriorità precedentemente ignote al richiedente che pregiudicano gravemente la novità dell'invenzione, il richiedente, che aveva originariamente prenotato attraverso la designazione un numero notevole di Stati, può (eventualmente dopo una ulteriore verifica di tale sfavorevole situazione attraverso un Esame Preliminare Internazionale), al momento dell'inizio delle fasi nazionali, oltre che modificare la domanda, rivedere la sua strategia di estensione e ridurre drasticamente il numero degli Stati in cui effettivamente dar seguito alla procedura. Al limite, in situazioni particolarmente compromesse, potrà rinunciare totalmente alla fase nazionale. In questi casi, pur non avendo ottenuto il risultato sperato, attraverso il PCT il richiedente, potrà evitare ulteriori inutili esborsi che, qualora avesse adottato le vie nazionali, a questo punto sarebbero stati già irrimediabilmente effettuati.