

## Come ottenere la tutela brevettuale in Italia?

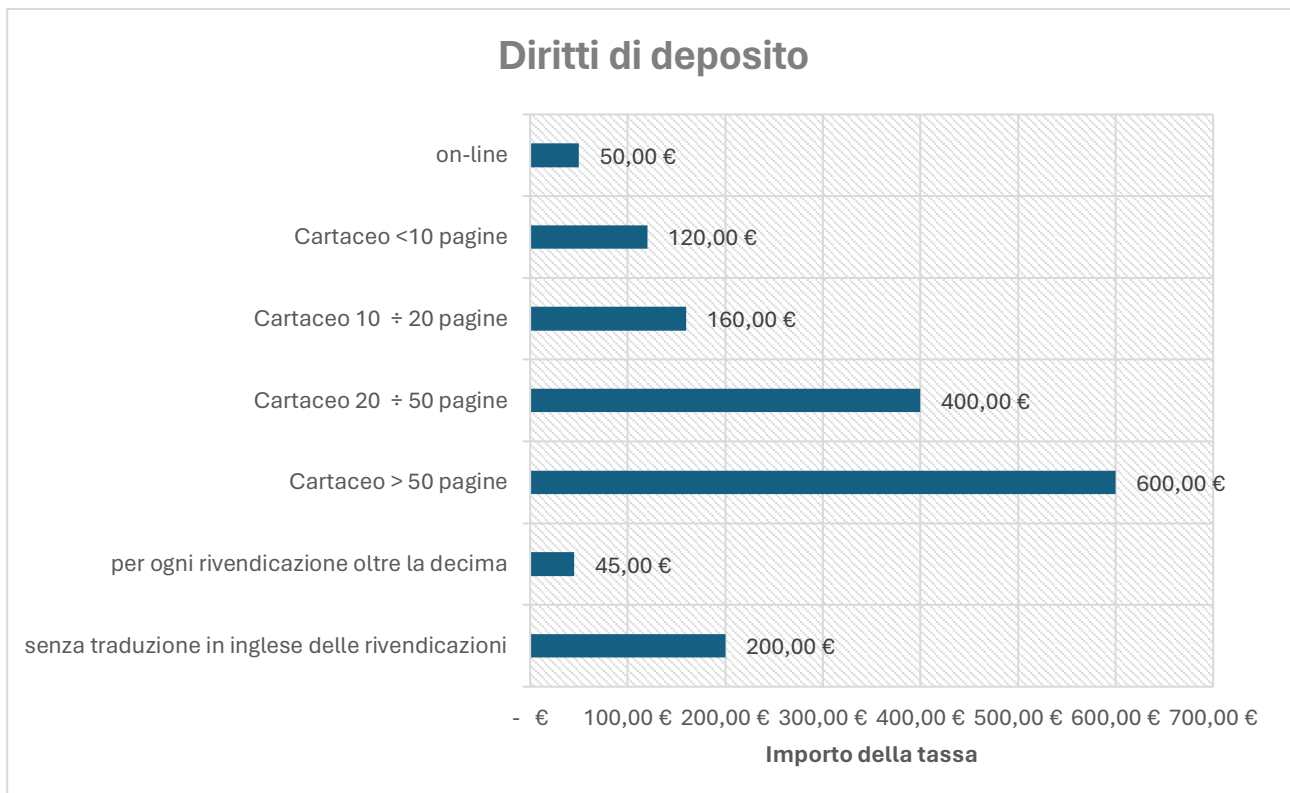
La procedura di deposito di una domanda di brevetto in Italia è abbastanza semplice e può essere effettuata sia dal richiedente (inventore o azienda) sia da un consulente in proprietà industriale incaricato dallo stesso richiedente.

È ovvio che avvalersi di un consulente rende il tutto più facile ed è consigliabile rivolgersi a un mandatario esperto soprattutto per la redazione del testo (descrizione e rivendicazioni) e la successiva replica alla Ministeriale emessa dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

L'iter di brevettazione è ben schematizzato sul sito dell'UIBM (<https://uibm.mise.gov.it/images/lter.pdf>), dove s'illustra la tempistica per ottenere la concessione di un titolo di privativa per invenzione industriale.

I passaggi principali sono il **deposito** della domanda di brevetto (in cui viene attribuita una data, definita di priorità se si tratta di un primo deposito), la ricezione del **rapporto di ricerca** e dell'opinione scritta e la notifica di **concessione** (o di rifiuto).

È molto conveniente effettuare il deposito della domanda di brevetto con **procedura on-line**, in quanto il costo è indipendente dal numero di pagine della descrizione, così come riportato nel seguente grafico.



È importante valutare bene i documenti citati nel rapporto di ricerca, soprattutto quelli ritenuti lesivi dei requisiti di novità e/o di attività inventiva.

In tal caso il richiedente (o il mandatario, qualora fosse stato incaricato) è tenuto a modificare il testo e/o le rivendicazioni per superare le obiezioni dell'esaminatore, limitando l'ambito di tutela rispetto a quanto già noto nello stato della tecnica.

Finché una domanda non viene concessa, è possibile correggere aspetti non sostanziali, introdurre nuovi esempi realizzativi (per avvalorare il livello inventivo) o limitare il testo della descrizione, i disegni o le rivendicazioni, avendo l'accortezza di non ampliare l'ambito di tutela. Qualora una domanda fosse respinta, è possibile presentare un'istanza di appello entro 60 gg dalla comunicazione di rifiuto.

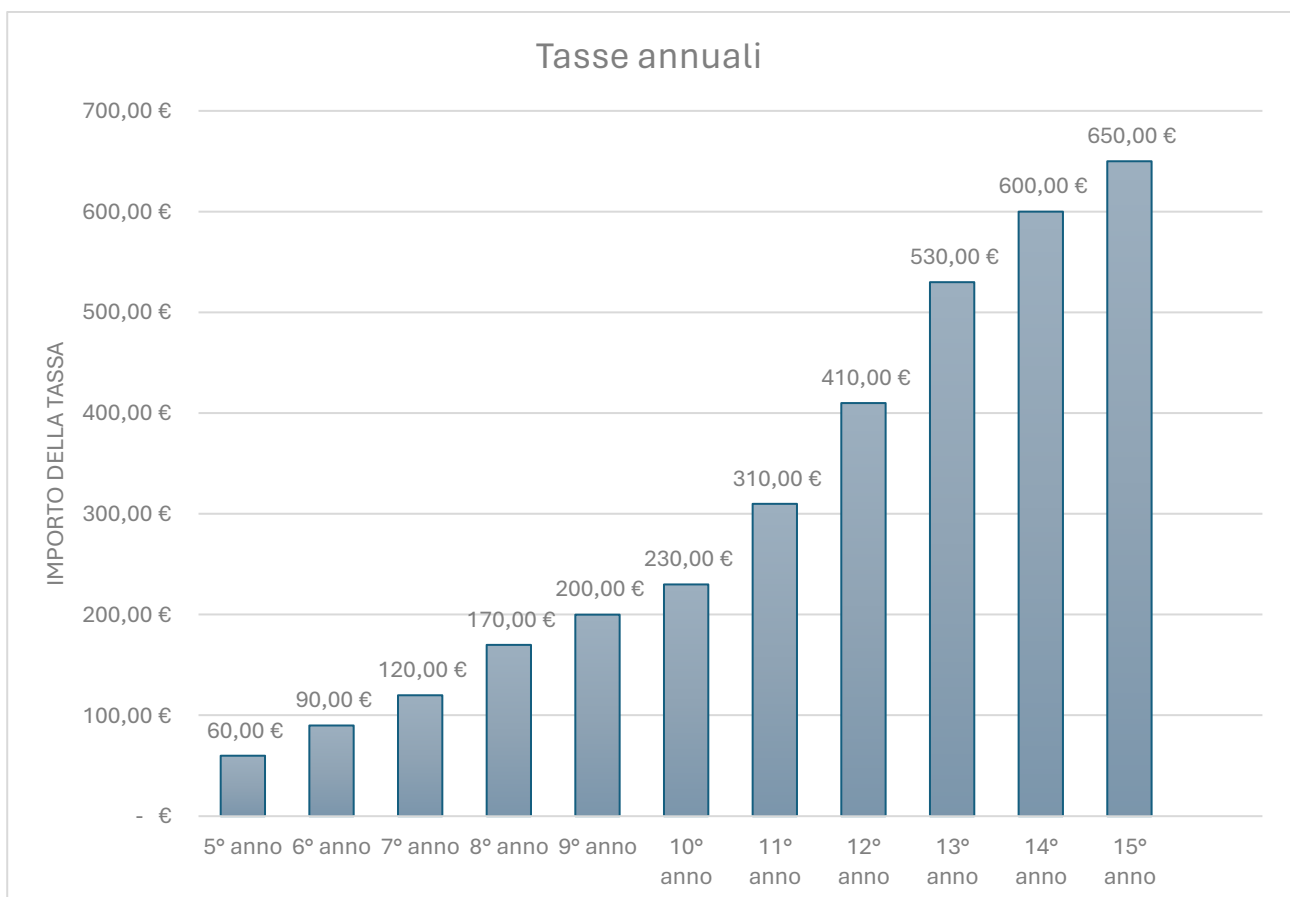
Il ricorso non è ammissibile nel caso in cui il richiedente non avesse provveduto a replicare alla lettera Ministeriale.

Eventuali domande divisionali devono essere depositate prima dell'ottenimento della concessione del brevetto (quando la domanda è ancora in fase d'esame ("pending")).

Dopo la concessione non è prevista alcuna procedura amministrativa di opposizione e l'unico modo di contestare la validità di un titolo di privativa è quello di instaurare una causa di nullità presso una delle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale ([https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_2\\_1.page?contentId=SAN31162#](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.page?contentId=SAN31162#)).

Per mantenere in vita un brevetto è necessario pagare delle tasse, con frequenza annuale e a partire dal quinto anno dalla data di deposito della domanda

Gli importi sono riportati nel seguente grafico. (NB. Dal quindicesimo anno e successivi, fino al ventesimo l'importo della tassa di mantenimento annuale in Italia è il medesimo, pari a 650€).



Il mancato pagamento delle tasse annuali comporta la decadenza del titolo brevettuale, a cui si può porre rimedio pagando una sovrattassa entro i sei mesi successivi alla scadenza.

Il deposito di una domanda di brevetto presso l'UIBM non è l'unica procedura utilizzabile per conseguire la tutela giuridica di un'invenzione in Italia.

Tra le varie strategie possibili si segnala l'ingresso in Italia di una domanda di brevetto internazionale (PCT) o la convalida di un brevetto europeo concesso (EP-B).

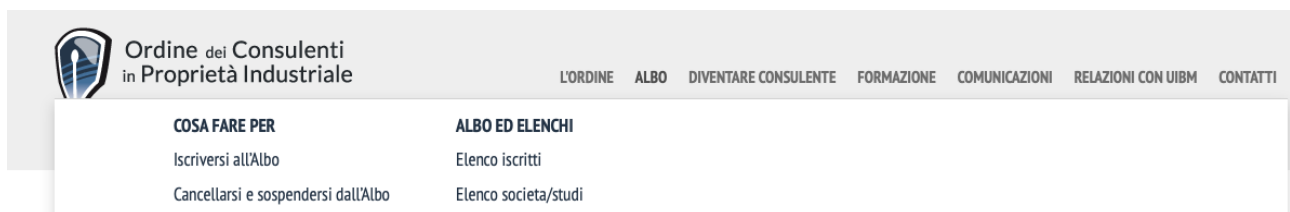
Anche un brevetto concesso nella repubblica di **San Marino** è valido in Italia (e viceversa).

Questo riconoscimento reciproco, tuttavia, non si applica ai titoli ottenuti attraverso procedure sovranazionali e quindi la convalida in Italia di un brevetto europeo o un brevetto unitario saranno efficaci solo in Italia.

### Box 1 – Link utili

Nel sito web dell'UIBM si trovano tutte le informazioni necessarie per il deposito di una domanda di brevetto per invenzione industriale: <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti>

Per conoscere i mandatari abilitati alla professione di consulente brevettuale si può fare riferimento al sito web dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, reperibile al seguente indirizzo <https://www.ordine-brevetti.it>



The screenshot shows the website header for 'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale'. The navigation menu includes: L'ORDINE, ALBO, DIVENTARE CONSULENTE, FORMAZIONE, COMUNICAZIONI, RELAZIONI CON UIBM, and CONTATTI. Below the menu, there are two columns of links:

COSA FARE PER	ALBO ED ELENCHI
<a href="#">Iscriversi all'Albo</a>	<a href="#">Elenco iscritti</a>
<a href="#">Cancellarsi e sospendersi dall'Albo</a>	<a href="#">Elenco società/studi</a>

Cliccando sulla sezione "Albo" è possibile ottenere informazioni sui singoli consulenti e sulle società che si occupano della redazione e del deposito delle domande di brevetto.

### NOTE RIGUARDANTI I DIRITTI D'AUTORE

Copyright © 2024 Fondazione Politecnico di Milano

Il presente contributo è stato sviluppato nell'ambito del progetto *IP4GROWTH- Intellectual Property Program for collaborative and innovative SMEs*, EUIPO, Call for Grants GR/003/23.

Per più dettagli sul progetto, si rimanda al sito [www.ip4growth.it](http://www.ip4growth.it)

Il presente contributo può essere liberamente copiato e distribuito a condizione che vengano riportate le presenti note sui diritti d'autore, anche nel caso di utilizzo parziale, il riferimento al progetto IP4GROWTH e al finanziamento dell'EUIPO.

### LIBERATORIA

Il presente progetto è finanziato con il sostegno dell'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale-EUIPO. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e l'EUIPO declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in esso contenute. Il contributo ha fini puramente informativi e di sintesi e non presume di essere esaustivo né aggiornato ad eventuali modifiche o cambiamenti nel frattempo intercorsi