

Come ottenere la tutela brevettuale all'estero?

La tutela brevettuale all'estero può essere ottenuta con diverse strategie, quali l'estensione con procedura PCT (acronimo per *Patent Cooperation Treaty*) oppure europea (tramite il deposito di una domanda EP), ma anche mediante depositi nazionali diretti.

La procedura da adottare dipende da molti fattori, tra cui il mercato di riferimento, ovvero in quali Paesi s'intende commercializzare il prodotto.

Il sistema PCT consente l'ottenimento di una tutela brevettuale provvisoria in quasi tutti gli stati del mondo ([157 Stati membri a Gennaio 2024](#)) ma scade in un tempo prefissato (30/32 mesi dalla data di deposito della domanda internazionale o da quella di priorità in funzione dei Paesi di convalida) ed è utile nei casi in cui il mercato target sia ancora in fase di definizione oppure qualora l'invenzione sia caratterizzata da un basso TRL, incrementabile in un ristretto arco temporale.

Non si tratta di una procedura di concessione, che è di competenza dei singoli Paesi designati, ma di una modalità che consente di posticipare l'ingresso nelle più costose fasi nazionali. In altre parole, la procedura PCT non porta al rilascio di un brevetto, ma tramite un'unica richiesta consente di accedere potenzialmente a tutti i paesi del mondo. I vantaggi possono essere limitati ed è necessario effettuare un accurato prospetto dei costi/ricavi prima di decidere.

Dalla banca dati della WIPO risulta una diminuzione nel 2022 del numero di depositi PCT per l'Italia rispetto agli anni precedenti (grafico 1).

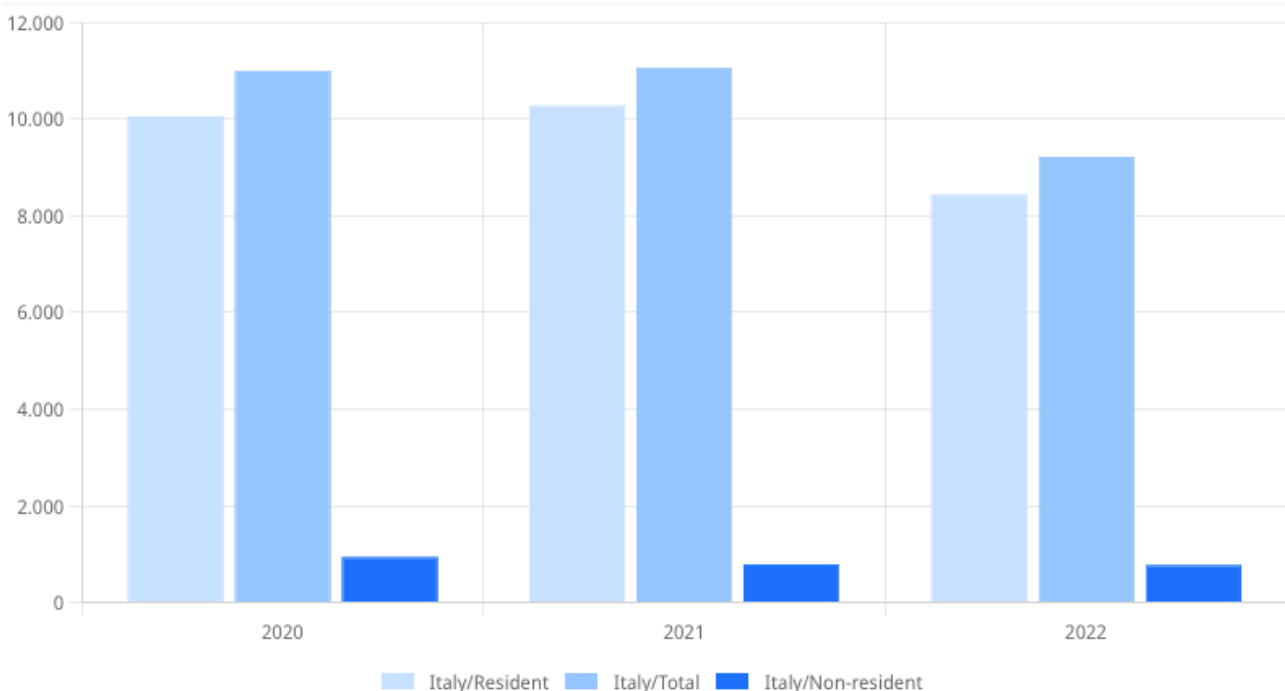


Grafico 1 – Numero totale di domande PCT per l'Italia nel periodo 2020 – 2022 (fonte: [WIPO IP Statistics Data Center](#))

Sempre considerando l'arco temporale 2020 – 2022, i principali titolari di domande PCT sono 4 aziende e una università (v. grafico 2).

Il Politecnico di Milano si attesta come prima università italiana per numero di depositi internazionali.

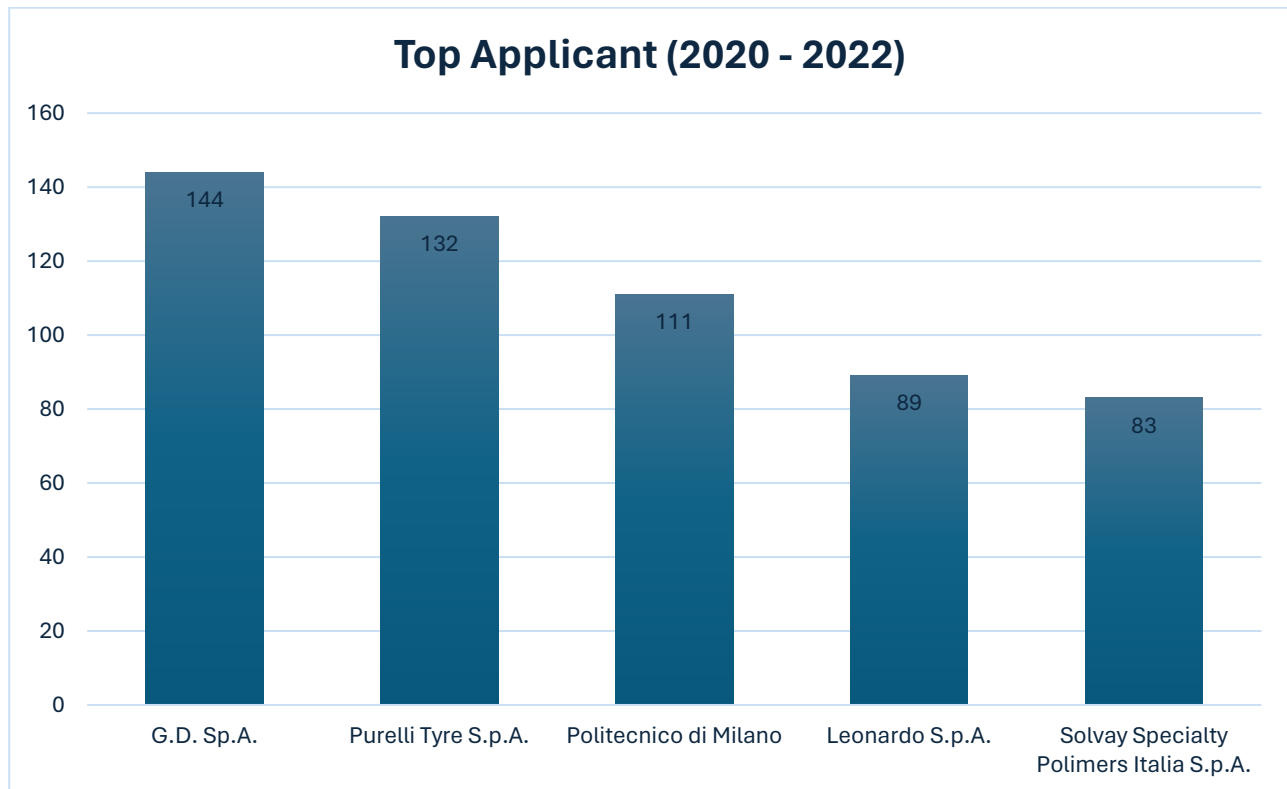


Grafico 2 – Primi 5 titolari di domande di brevetto PCT in Italia (fonte: WIPO)

Generalmente le domande PCT sono estensioni di domande nazionali di priorità ma possono essere effettuate anche come primo deposito, previa autorizzazione del Ministero della Difesa, nel caso di richiedenti di nazionalità italiana.

La richiesta di deposito può essere inviata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi -UIBM (con sede a Roma), all’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale WIPO (ente istituito a Ginevra, con il trattato PCT) oppure all’Ufficio Europeo Brevetti-EPO (con sede principale a Monaco).

Per i richiedenti che abbiano la residenza o la nazionalità italiana e che intendano effettuare un primo deposito all’estero come domanda PCT, l’ufficio ricevente sarà l’UIBM, che poi trasmetterà la documentazione al Ministero della Difesa.

Le modalità di deposito sono due: cartaceo e telematico (ePCT).

La documentazione trasmessa all’UIBM può essere redatta sia in lingua inglese (con l’invio di una traduzione in lingua italiana entro due mesi) oppure in italiano, con l’invio della traduzione in inglese entro un mese.

Il mancato rispetto dei termini ha come conseguenza il pagamento di una tassa di mora pari al 25% dell’ammontare della tassa internazionale.

Nella seguente tabella è riportato l’elenco delle tasse ed il relativo importo (in €, aggiornato al 2024).

Ufficio Ricevente	Tipo di tassa			Totale
	Trasmissione	Deposito	Ricerca	
International Bureau (WIPO)	104 €	1.381 €	1.775 €	3.260 €
EPO	145 €	1.381 €	1.775 €	3.301 €
IT (UIBM)	30,99 €	1.381 €	1.775 €	3.187 €

Tabella 1 – Costi di deposito di una domanda di brevetto internazionale (PCT)

L'ammontare complessivo dipende dall'ufficio ricevente ma non ci sono grandi differenze. Si ottengono delle detrazioni se i documenti sono caricati nel sistema di e-filing in formato pdf o docx (-208 €) oppure in formato XML (-311 €). A questi importi occorre aggiungere gli onorari dello studio di consulenza brevettuale per ottenere il computo totale dei costi. Se la domanda è depositata all'UIBM, occorre effettuare due distinti versamenti per la corresponsione delle tasse: quelle di ricerca e di deposito internazionale sono pagare alla WIPO tramite bonifico bancario mentre la tassa di trasmissione è versata tramite modello F24 direttamente all'UIBM.

Le fasi della procedura PCT sono riassunte nella figura 1.

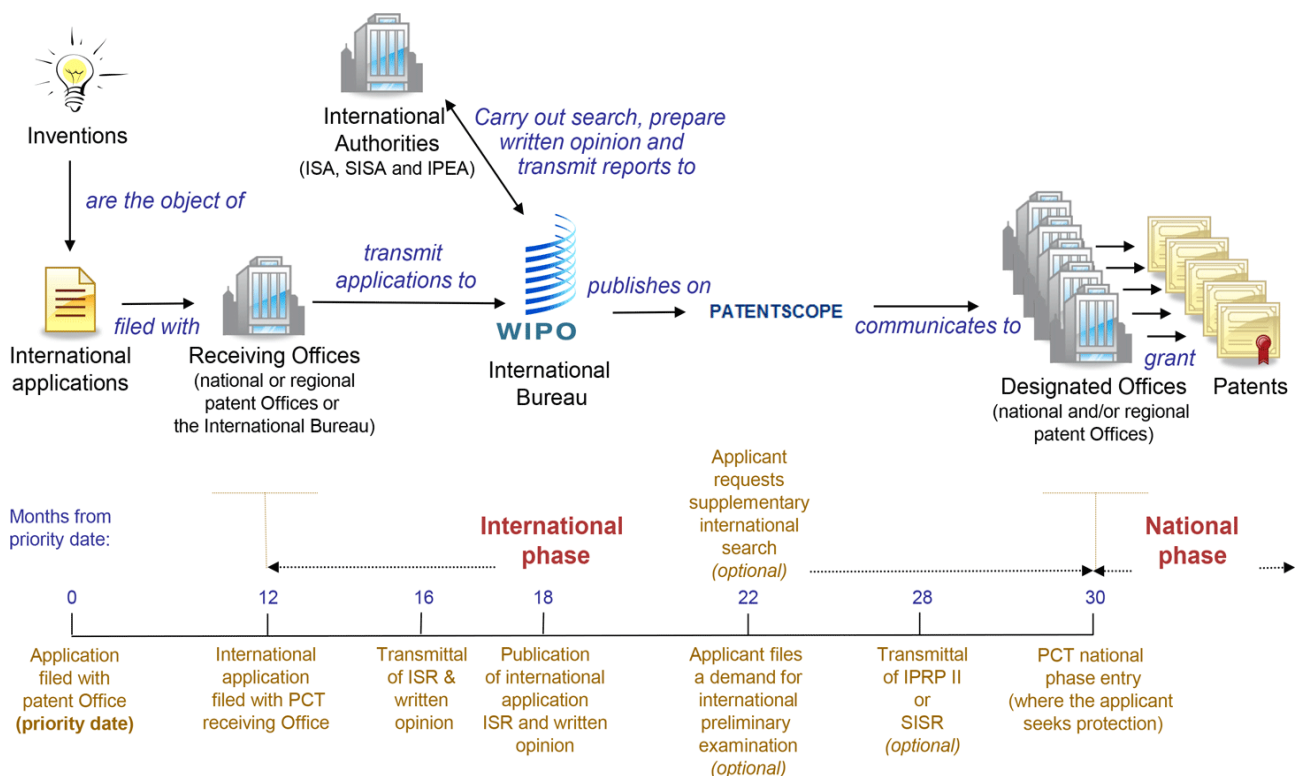


Figura 1 – Fasi della procedura PCT (fonte: WIPO)

Successivamente al deposito della domanda ed indicativamente entro 4/5 mesi, il richiedente riceverà il rapporto di ricerca e l'opinione scritta di brevettabilità.

In caso di esito negativo del rapporto, è possibile richiedere l'esame preliminare.

La procedura si conclude con l'ingresso nelle fasi nazionali.

In conclusione, si tratta di una procedura abbastanza costosa (10-12.000 € circa, considerando gli onorari del mandatario), da utilizzare tenendo conto di eventuali ricavi.

A tal proposito, ci si può avvalere della tecnica DCF (flussi di cassa scontati) come metodo decisionale (DCF > costi).

Si supponga di avere una serie di spese brevettuali (come indicato in tabella 2).

Anno 1 (PCT)	Anno 2	Anno 3 (EP)	Anno 4	Anno 5	Totale
10.000,00 €	300,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	19.300,00 €

Tabella 2. – Spese di deposito e gestione brevetti

Ipotizzando dei flussi di cassa prospettici (v. Tabella 3), con un certo tasso di sconto (per esempio $r=12\%$) è possibile calcolare i flussi scontati con la formula:

$$\frac{CF_n}{(1+r)^n}$$

Flusso di cassa (CF)	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
	- €	5.000,00 €	8.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €

Tabella 3 – Flussi di cassa annuali

In questo caso i flussi di cassa attualizzati sono pari a 30.562€, che è una cifra superiore a quanto previsto per la tutela brevettuale.

Box 1 – Link utili

Il sito della WIPO è il riferimento per quanto concerne la procedura PCT. Il link è il seguente:

<https://www.wipo.int/pct/en/>

Anche l'UIBM fornisce informazioni utili su come si deposita una domanda PCT

<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/domande-internazionali-di-brevetto-pct>

Inoltre, l'UIBM ha predisposto delle guide per la compilazione dei moduli di richiesta

https://uibm.mise.gov.it/images/PCT/4_1PCT.pdf

Anche l'EPO ha elaborato una guida alla procedura EURO-PCT

<https://www.epo.org/en/legal/guide-europct>

NOTE RIGUARDANTI I DIRITTI D'AUTORE

Copyright © 2024 Fondazione Politecnica 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

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