

Come ottenere la tutela brevettuale in Italia?

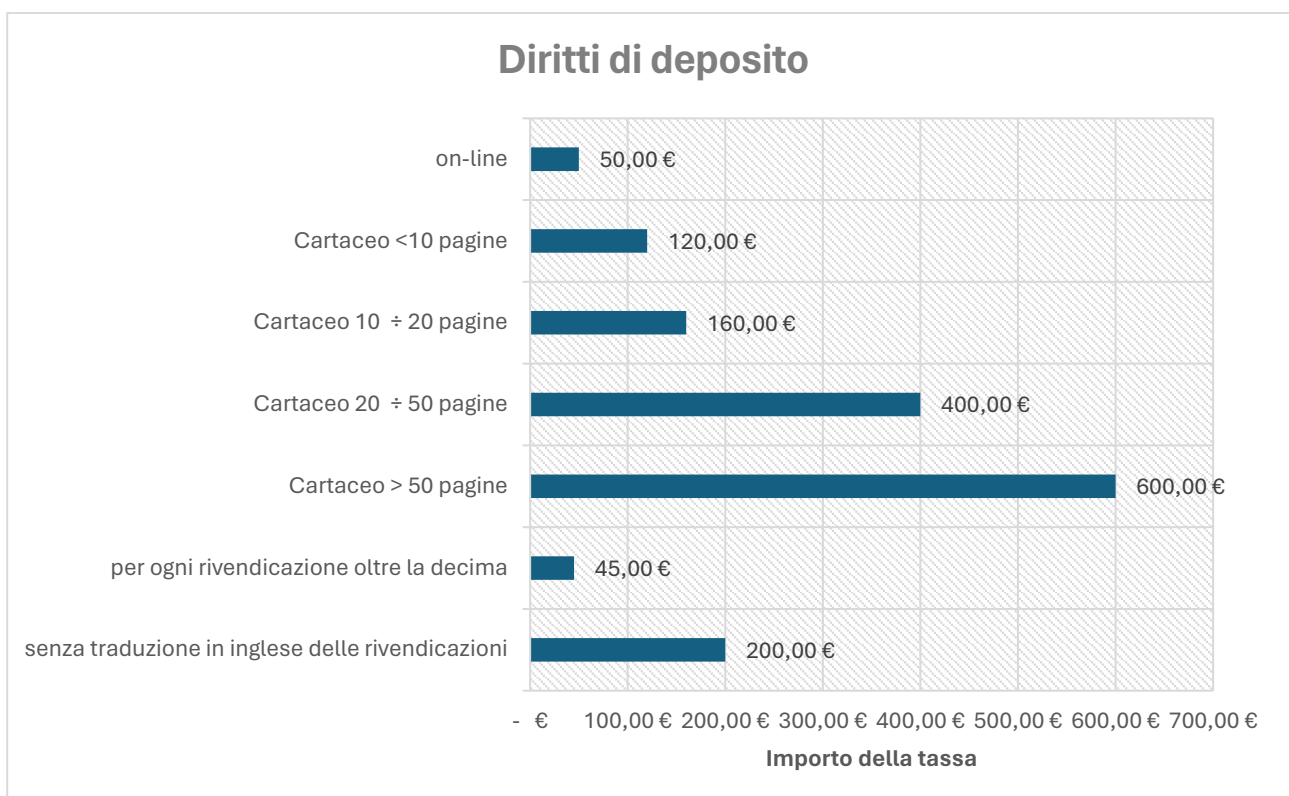
La procedura di deposito di una domanda di brevetto in Italia è abbastanza semplice e può essere effettuata sia dal richiedente (inventore o azienda) sia da un consulente in proprietà industriale incaricato dallo stesso richiedente.

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 Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (<https://uibm.mise.gov.it/images/Iter.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 online**, 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.

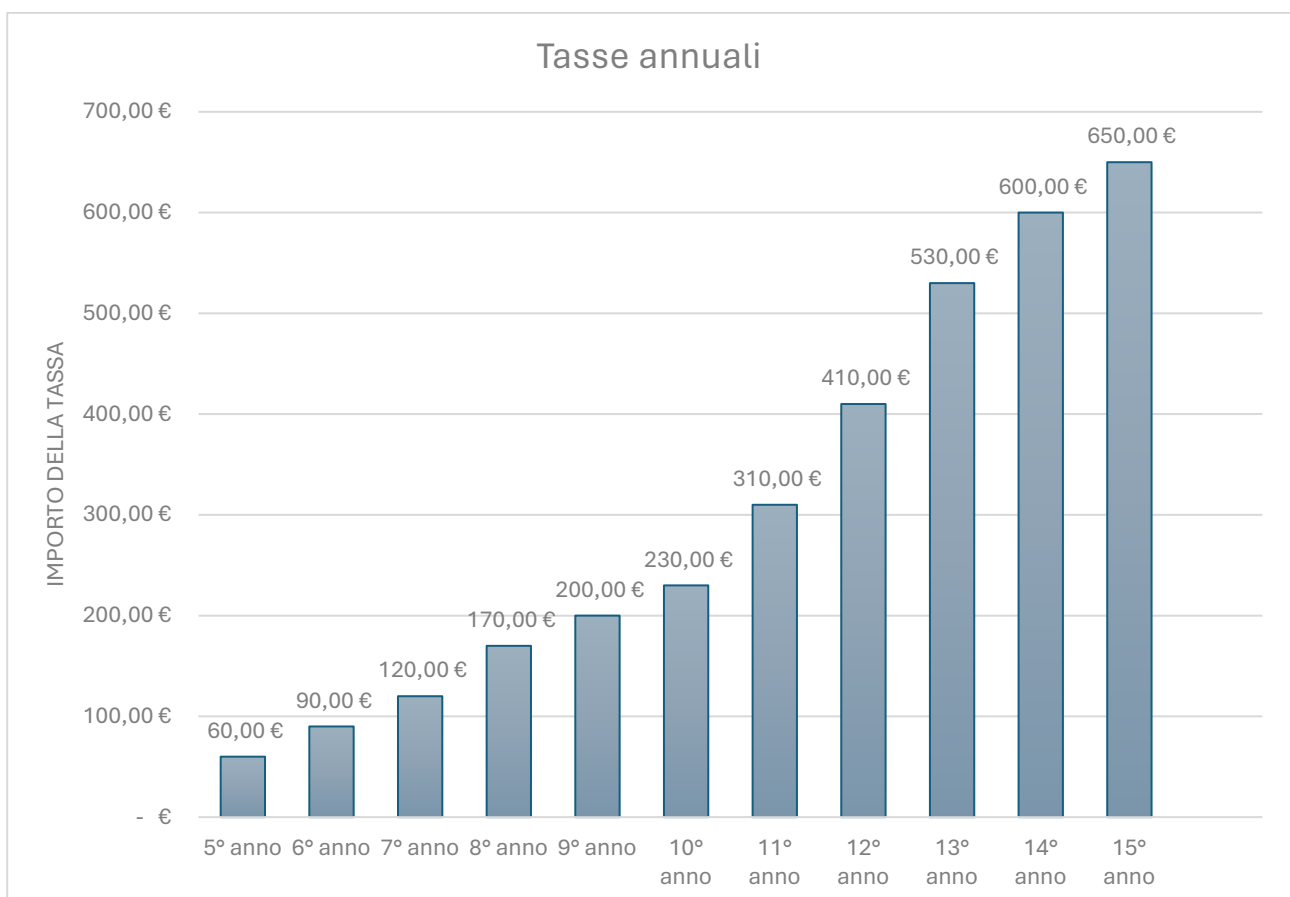
Il ricorso non è ammissibile nel caso in cui il richiedente non avesse provveduto a replicare alla lettera Ministeriale.

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#).

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 mandatarî 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 of the Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale. The header includes the organization's name and a navigation menu with items: L'ORDINE, ALBO, DIVENTARE CONSULENTE, FORMAZIONE, COMUNICAZIONI, RELAZIONI CON UIBM, and CONTATTI. Below the header, there are two columns of links. The left column is titled 'COSA FARE PER' and contains 'Iscriversi all'Albo' and 'Cancellarsi e sospendersi dall'Albo'. The right column is titled 'ALBO ED ELENCHI' and contains 'Elenco iscritti' and 'Elenco società/studi'.

Clickando 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

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