



LA TUTELA BREVETTUALE INTERNAZIONALE

Procedure e strategie

Massimo Barbieri
Massimo.barbieri@polimi.it

Introduzione

La tutela brevettuale all'estero può essere conseguita in diverse modalità, tra cui l'utilizzo della procedura PCT.

L'acronimo è riferito al Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti, in vigore dal 1978 ed efficace per l'Italia dal 1985. 157 sono gli Stati contraenti; gli ultimi Paesi firmatari sono Mauritius, Capo Verde e Iraq (2022).

Il sistema PCT, gestito dalla WIPO (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale), con la collaborazione di vari uffici regionali e nazionali, consente una tutela provvisoria in tutti gli Stati membri. La domanda internazionale produce, in ogni Stato designato, gli stessi effetti legali di una domanda nazionale

Nel sito web dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) è descritta la procedura PCT [1]; più informazioni dettagliate sono reperibili sul sito della WIPO [2].

Procedura di deposito

L'iter di brevettazione è schematizzato nella Figura 1.

Il deposito della domanda di brevetto internazionale può essere effettuato rivendicando la priorità di una precedente domanda nazionale o internazionale (entro dodici mesi dal primo deposito) presso l'OMPI oppure l'Ufficio Europeo Brevetti (EPO) o l'UIBM.

Per i richiedenti che abbiano la residenza o la nazionalità italiana e che intendano effettuare come primo deposito una domanda PCT, l'ufficio ricevente è l'UIBM che poi trasmetterà la documentazione al Ministero della Difesa.

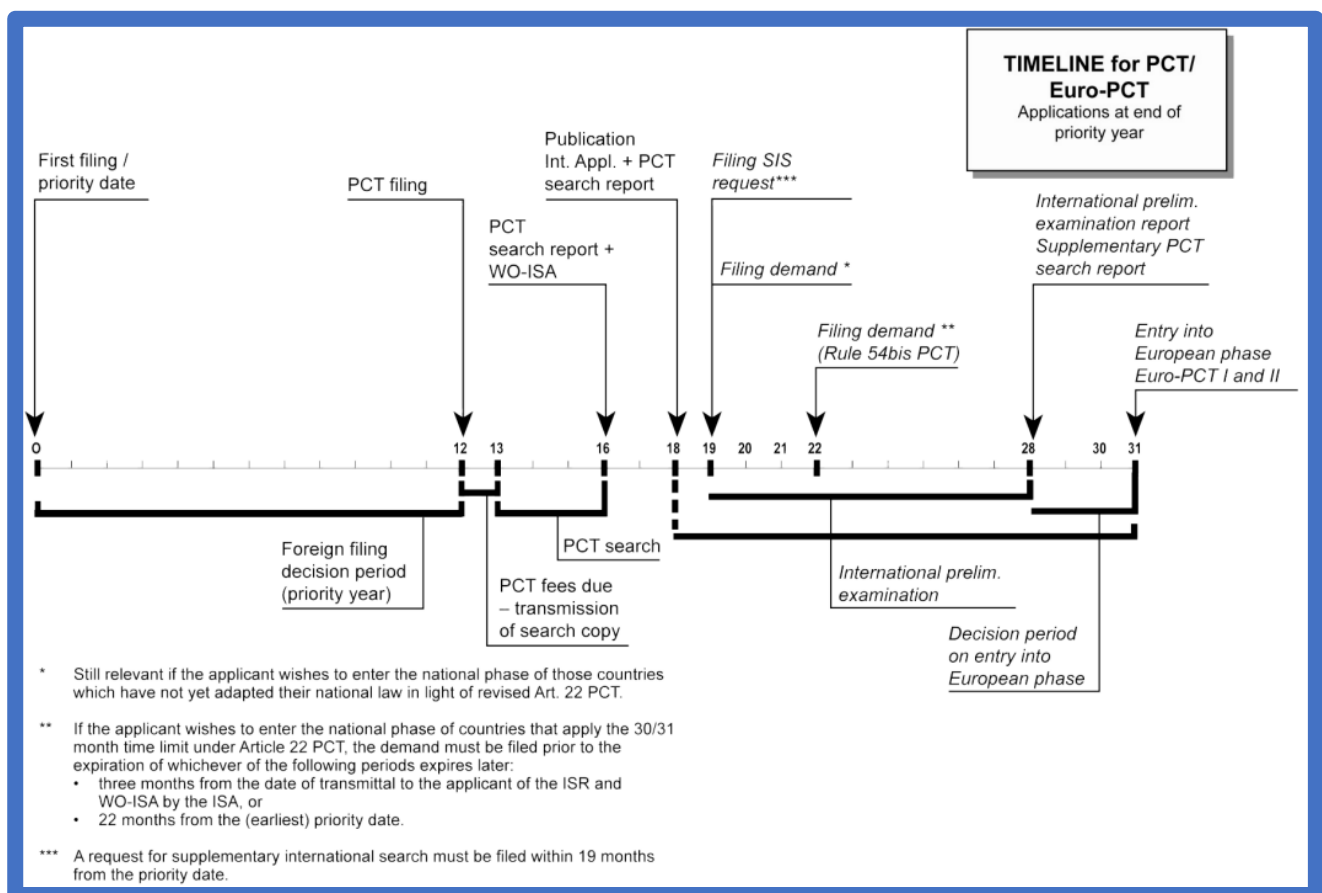


Figura 1. – Schema di brevettazione della procedura PCT (fonte: WIPO)

La domanda deve essere presentata in una delle lingue ufficiali della procedura: arabo, cinese, inglese, francese, tedesco, giapponese, coreano, portoghese, russo o spagnolo; deve contenere le seguenti informazioni:

- la richiesta di considerare la domanda, ai sensi del PCT, come una domanda internazionale (modulo **PCT/RO/101**)
- la designazione di almeno uno Stato contraente
- l'indicazione di almeno un depositante
- la descrizione
- le rivendicazioni
- Il riassunto
- i disegni (opzionale, in funzione del settore tecnico dell'invenzione)

L'UIBM è competente nella ricezione delle domande internazionali se almeno uno dei richiedenti è di nazionalità italiana o è residente in Italia.

Due sono le modalità di deposito:

- Cartaceo (per un primo deposito oppure se si rivendica una priorità di una domanda depositata nei 90 gg antecedenti la richiesta); come data di deposito s'intende la data in cui la documentazione giunge all'UIBM e non quella di spedizione;
- Telematico (ePCT): si consegue l'assegnazione istantanea della data deposito e una riduzione della tassa internazionale.

La documentazione spedita 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.

L'elenco ed il relativo importo delle tasse (di trasmissione e di deposito) dovute è riportato nella Tabella 1 e l'ammontare dipende dall'ufficio ricevente (UIBM, EPO, WIPO).

E-filing reduction						
	Transmittal fee	International filing fee	Fee per sheet over 30	Item 4(a)	Item 4(b)	Item 4(c)
IB	104,00 €	1.378,00 €	16,00 €	- 104,00 €	- 207,00 €	- 311,00 €
EP	145,00 €	1.378,00 €	16,00 €	- 104,00 €	- 207,00 €	- 311,00 €
IT	30,99 €	1.378,00 €	16,00 €		- 207,00 €	- 311,00 €

Tabella 1. – Elenco delle tasse di deposito di una domanda PCT

Si ottengono delle detrazioni se i documenti sono caricati nel sistema di *e-filing* in formato pdf o docx (-207 €) oppure in formato XML (-311 €).

La tassa di ricerca è pari a 1.775 €, mentre quella dovuta per l'esame preliminare internazionale è di 1.840 €.

Alle tasse occorre poi aggiungere gli onorari dello studio di consulenza brevettuale per ottenere il computo totale dei costi.

Se la documentazione di deposito viene inviata all'UIMB, occorre effettuare due distinti versamenti per la corresponsione delle tasse: quelle di ricerca e di deposito internazionale sono pagate alla

WIPO tramite bonifico bancario mentre la tassa di trasmissione è versata tramite modello F24 direttamente all'UIBM.

Successivamente al deposito della domanda PCT e indicativamente entro quattro/cinque mesi, il richiedente riceverà il rapporto di ricerca e l'opinione scritta dall'EPO.

Al diciottesimo mese la domanda di brevetto sarà pubblicata e quindi disponibile per la consultazione nelle varie banche dati (Patentscope, Espacenet, ecc..).

Nel caso di ricezione di un rapporto di ricerca incompleto (per mancanza di unità d'invenzione) oppure negativo (perché uno o più requisiti di brevettabilità non sono soddisfatti), è possibile richiedere una ricerca supplementare e un esame preliminare entro il diciannovesimo e il ventiduesimo mese, rispettivamente.

L'EPO, in qualità di ufficio incaricato di effettuare l'esame, invierà un rapporto di ricerca ed un esame preliminare entro il ventottesimo mese dalla data di priorità.

La procedura si conclude con l'ingresso nelle fasi nazionali (entro 30/31 o 32 mesi) e il rilascio del brevetto è di esclusiva competenza degli Uffici nazionali designati.

Statistiche

Dai dati forniti dalla WIPO [3] risulta numero totale di domande depositate nel 2022 pari a 278.100, con un lieve incremento (+ 0,3%) rispetto al 2021. I paesi che hanno maggiormente contribuito a questo aumento sono India (+ 25,4%) e Corea del Sud (+ 6,2%). Cina, Stati Uniti e Giappone sono le prime tre nazioni per numero di depositi.

In Europa si evidenzia una tendenza opposta, con Italia (-6,6%), Finlandia (-6,6%) e Spagna (-6,5%) che hanno registrato una notevole flessione nell'utilizzo del sistema PCT.

I dati nazionali sono ripostati nel grafico di Figura 2. Rispetto al 2021, sono state depositate ben 235 domande in meno.

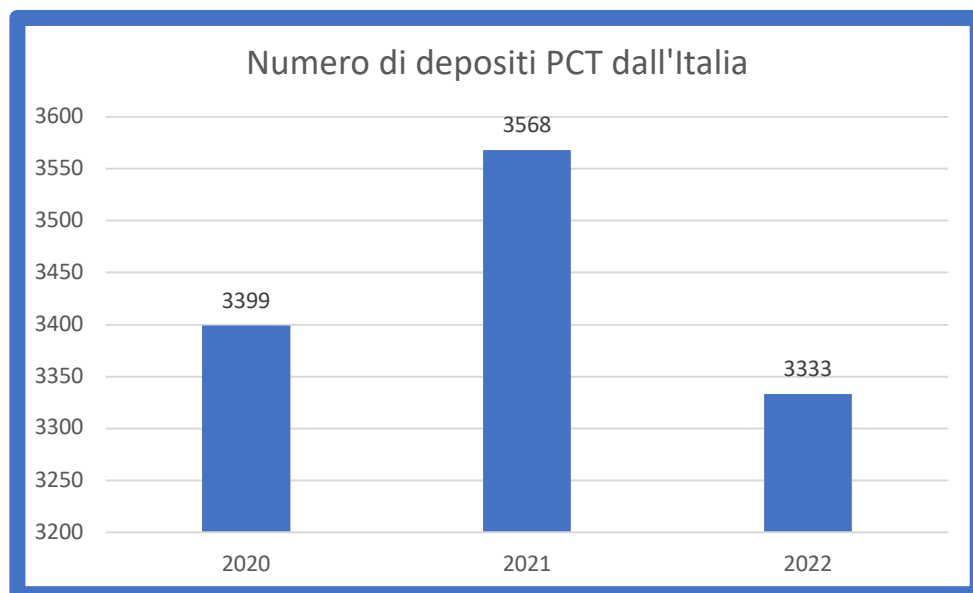


Figura 2. – Numero di depositi PCT dall'Italia nel periodo 2020 – 2022 (fonte: WIPO)

Invece, per quanto concerne l'ingresso diretto in Italia della fase PCT, i risultati sono piuttosto incoraggianti. [4] Dal 1° luglio 2020 è, infatti, possibile effettuare, alla scadenza dei canonici 30 mesi, l'ingresso diretto nella fase nazionale italiana, senza dover procedere prima con la fase regionale europea.

Nel grafico di Figura 3 sono riportati i dati. Rispetto al 2021, i risultati ottenuti nel 2022 sono quasi decuplicati.

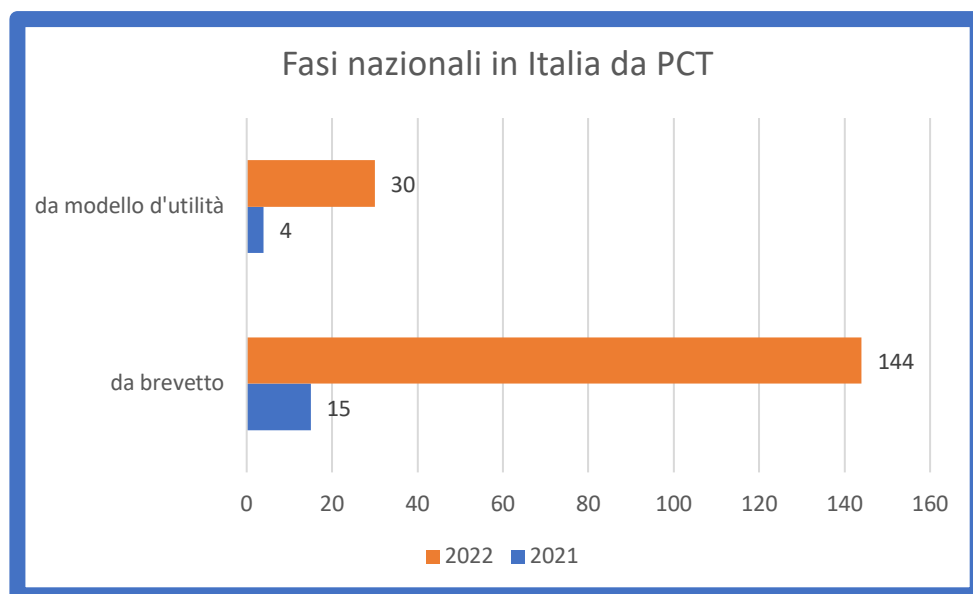


Figura 3. – Statistiche domande di brevetto in fase nazionale da PCT (fonte: UIBM)

Strategie di brevettazione

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

Sono utilizzate non solo per ottenere una tutela provvisoria in molti Paesi esteri, con un notevole risparmio di tipo economico ma anche nei casi in cui l'invenzione è allo stadio concettuale (e suscettibile di eventuali miglioramenti) oppure se il mercato di riferimento non è ancora ben delineato.

Qualora i miglioramenti tecnici siano realizzati entro l'anno di priorità e siano dotati dei requisiti di brevettabilità, è strategicamente conveniente depositare una nuova domanda di brevetto che potrà essere accorpata alla prima per costituire un'unica estensione internazionale (v. Figura 4).

Tale seconda domanda potrebbe essere estesa singolarmente e avrebbe il vantaggio di essere pubblicata più tardi ma a scapito di un esborso maggiore in termini monetari.

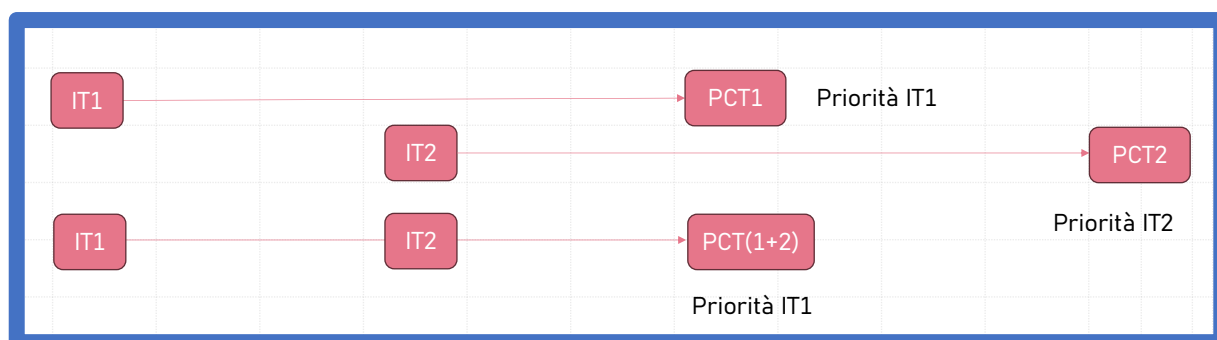


Figura 4. – Strategie di tutela mediante la procedura PCT

Le strategie di prosecuzione di una domanda PCT sono molteplici: è possibile apportare modifiche alla domanda di estensione aggiungendo materia tecnica nuova, oppure supportare meglio l'ambito di tutela della domanda di priorità inserendo, per esempio, ulteriori dati sperimentali eseguiti nell'anno di priorità, rendere più chiari i termini delle rivendicazioni o aggiungere caratteristiche tecniche descritte ma non rivendicate nella domanda di priorità. Tutto ciò consente di riorientare la tutela dell'invenzione sulla base dei recenti risultati di ricerca.

È, purtroppo, prassi assai diffusa ricevere rapporti di ricerca PCT che ripetono le medesime obiezioni del precedente rapporto, nonostante siano state apportate modifiche alla domanda di estensione. Questo induce il titolare della domanda a richiedere l'esame preliminare internazionale, che è molto costoso in termini di tasse e onorari del consulente in proprietà industriale oppure a posporre la difesa nelle fasi nazionali, rispondendo alle successive azioni ufficiali.

L'uso della procedura **PCT Direct** consente al richiedente di allegare al deposito della domanda PCT una lettera di commenti tecnici a supporto della brevettabilità della propria invenzione. Si tratta di una procedura volontaria, esentasse e attuabile se l'EPO è stato designato come ISA (International Searching Authority) e se la domanda internazionale ne rivendica una precedente (ma non una *provisional*) che ha ottenuto un rapporto di ricerca dall'EPO (da allegare insieme alla *PCT Direct Letter*). [5]

Anche se i commenti scritti nella lettera sono informali, l'esaminatore ne deve tenere conto ed è obbligato a redigere una nuova opinione

Conclusioni

Il sistema PCT stabilisce una procedura centralizzata per il deposito e l'esame di una domanda di brevetto che conferisce una tutela provvisoria nei 157 Stati membri del Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (Convenzione di Washington del 1970).

Non si tratta di un sistema di concessione che è di competenza esclusiva dei singoli Paesi designati ma di una procedura più semplice ed economica per ottenere la tutela brevettuale in diversi Stati e che consente di posticipare l'ingresso nelle più costose fasi nazionali.

La domanda internazionale, infatti, produce gli stessi effetti legali di una domanda nazionale.

È possibile estendere a livello internazionale con procedura PCT sia domande di brevetto per invenzione sia domande per modello d'utilità.

La richiesta di esame preliminare internazionale può essere utile solo nei casi in cui si sta negoziando un contratto di licenza.

La procedura PCT è vantaggiosa se il mercato target è in fase di definizione e se l'invenzione è allo stadio concettuale.

Sitografia

[1] Guida al PCT : <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/domande-internazionali-di-brevetto-pct>

[2] <https://www.wipo.int/pct/en/>

[3] PCT HIGHLIGHTS - <https://www.wipo.int/pct/en/highlights/>

[4] Statistiche domande di brevetto in fase nazionale da PCT (2021 – 2022) -

https://uibm.mise.gov.it/images/PCT/Statistiche_PCT_20212022.pdf

[5] PCT DIRECT a great tool in patent prosecution strategy https://www.zbm-patents.eu/2019/wp-content/uploads/2020/12/PCT_DIRECT_a_great_tool_in_patent_prosecution_strategy.pdf