

GUIDA AL DEPOSITO DI UNA DOMANDA DI BREVETTO

BREVETTO PER MODELLO DI UTILITA' modello MU – RI

BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE modello INV – RI

TARIFFE

ESENZIONI

**ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DOMANDA
IN QUALITA' DI RICHIEDENTE**

LEGENDA DEGLI ALLEGATI

- **Descrizione**
- **Rivendicazione**
- **Riassunto**
- **Disegni**

DIRITTI, MANTENIMENTO E DURATA DEL BREVETTO

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI BREVETTO

Un brevetto è un titolo giuridico in forza del quale viene conferito al titolare un diritto esclusivo di sfruttamento dell'invenzione, a livello territoriale e per un periodo di tempo limitato.

Esistono due tipologie di brevetto:

PER MODELLO DI UTILITÀ' modello MU – RI

Un **brevetto per modello di utilità** ha ad oggetto nuove configurazioni di oggetti di uso in genere, strumenti, macchine (o parti di esse) che conferiscono una particolare efficacia o comodità di applicazione e impiego rispetto a quanto già noto.

Non sono proteggibili come modelli di utilità:

- i processi industriali e i metodi in generale,
- le invenzioni chimiche, biotecnologiche ed elettroniche.

Il brevetto per modello di utilità ha validità nel territorio italiano e dura 10 anni dalla data di deposito (**Codice della Proprietà Industriale, decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30**).

PER INVENZIONE modello INV – RI

Una domanda di Brevetto per invenzione industriale si deposita quando l'oggetto del trovato comprende una invenzione atta ad avere un'applicazione industriale che rappresenti una soluzione nuova e originale ad un problema tecnico. Possono essere tutelati con il brevetto per invenzione industriale: prodotti, metodi di produzione di beni e procedimenti industriali, nonché, in ambito chimico-farmaceutico, il nuovo uso di una sostanza (o composizione di sostanze). Il brevetto per invenzione ha validità nel territorio italiano e dura 20 anni dalla data di deposito. La domanda può avere ad oggetto un solo trovato, ai sensi dell'art. 161 CPI. E' possibile depositare contemporaneamente una domanda di brevetto per invenzione e una domanda di brevetto per modello di utilità aventi ad oggetto il medesimo trovato. Nel corso del procedimento amministrativo è consentito convertire la domanda dall'una all'altra tipologia (art. 84 CPI)

Prima di depositare una domanda di brevetto per invenzione è utile **valutare se l'invenzione non sia già ricompresa nello stato della tecnica** e, in particolare, se non siano già stato concesso un brevetto a livello nazionale, europeo o internazionale.

Sono comunque **escluse dalla brevettazione**, ai sensi dell'art. 45 CPI:

- le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici;
- piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali ed i programmi per elaboratori (software);
- Le presentazioni di informazioni;
- i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale (pur essendo brevettabili i prodotti, le sostanze o le miscele di sostanze per l'attuazione di tali metodi);
- le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse;
- le varietà vegetali iscritte nell'anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;
- le creazioni estetiche (tutelabili tramite domanda di registrazione per disegno e modello)
- le invenzioni contrarie all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell'ambiente, e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione della biodiversità e alla prevenzione di gravi danni ambientali.

TARIFFE

I costi per il deposito della domanda in formato cartaceo sono:

€ 120,00 per i diritti di deposito;

€ 40,00 per i diritti di segreteria camerale;

€ 3,00 facoltativi per ottenere copia autentica del verbale di deposito, oltre a una marca da bollo di € 16,00.

Sono previste Esenzioni per:

- le università;
- le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca;

- le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali;
- le domande aventi ad oggetto metodi o trovati destinati esclusivamente ai non vedenti (es. ausili per non vedenti)

Le domande di brevetto per modello d'utilità **sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo** (DPR 26 ottobre 1972, n. 642). Tuttavia, l'imposta sarà dovuta in relazione ad eventuali:

- successive istanze connesse a domande o a brevetti concessi (come, per esempio, l'istanza di ritiro, di rinuncia, annotazione, trascrizione etc.). Nel caso di deposito dell'istanza su supporto cartaceo l'imposta è pari 16,00 euro e si assolve apponendo il contrassegno (marca da bollo) sull'istanza;
- mandati professionali (lettere d'incarico) conferiti a mandatari o rappresentanti

La domanda può essere depositata da **chiunque** (persona fisica, giuridica, enti associazioni etc.) a prescindere dalla **nazionalità italiana o straniera**, ai sensi dell'art. 3 del CPI.

È in ogni caso **obbligatorio eleggere domicilio** o indicare uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno **Stato dell'Unione Europea (UE) o appartenente allo Spazio Economico Europeo (SEE)**.

ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DOMANDA (MU-RI E INV-RI) IN QUALITÀ DI RICHIEDENTE

La domanda può essere depositata da una persona fisica, da una persona giuridica o da loro delegati.

1. DATI IDENTIFICATIVI DELLA DOMANDA

1.1. TIPO

Inserire una "X" nel riquadro corrispondente alla tipologia di domanda richiesta:

- **ORDINARIA:** se si presenta una domanda non collegata ad altre precedenti o contestuali;
- **DIVISIONALE:** se è già stata depositata una domanda di brevetto per la quale è stata rilevata la mancanza di unità di invenzione (la domanda contiene più invenzioni) ai sensi dell'art. 161 CPI. Inserire nel successivo riquadro "Numero domanda di riferimento" il codice numerico di 15 cifre che identifica la precedente domanda.
- **CONVERTITA DA INVENZIONE:** se è già stata depositata una domanda per invenzione che si intende convertire in domanda per modello di utilità avente ad oggetto il medesimo trovato. Inserire nel successivo riquadro "Numero domanda di riferimento" il codice numerico di 15 cifre che identifica la precedente domanda per invenzione.
- **TRASFORMATA DA BREVETTO EUROPEO:** se la domanda di brevetto europeo, depositata presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), è stata respinta, ritirata o considerata ritirata o non è stata depositata la traduzione in una delle lingue ufficiali nel termine, e si intende trasformarla in domanda nazionale, ai sensi dell'art. 58, c.2 CPI
- "Numero domanda di riferimento" Inserire nel successivo riquadro il codice che identifica la precedente domanda di brevetto europeo.

1.2. RIFERIMENTO A USO DEL DEPOSITANTE (eventuale)

È un campo libero che è possibile compilare discrezionalmente ad uso interno ed esclusivo del soggetto che deposita la domanda (massimo 40 caratteri).

1.3. TITOLO (obbligatorio)

Il titolo esprime brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo del trovato. Inserire il titolo del trovato che sia esplicativo della domanda di brevetto, senza ricorrere a termini di fantasia o riferimenti a marchi o loghi (esempio: spazzola anatomica. Non usare espressioni come: "Moka Milk", "Ω").

1.4. ANTICIPATA ACCESSIBILITA' AL PUBBLICO (obbligatorio)

La domanda viene pubblicata 18 mesi dopo la data di deposito salvo che il richiedente non intenda rinunciare a tale facoltà chiedendone l'anticipata accessibilità. In quest'ultimo caso la domanda verrà pubblicata decorsi 90 giorni dalla data di deposito, ai sensi dell'art. 53 del CPI.

Inserire una "X" nel riquadro corrispondente alla scelta richiesta:

- SI qualora si chieda che la domanda venga resa accessibile al pubblico decorsi 90 giorni dalla data di deposito, rinunciando pertanto al più lungo periodo di segretezza della domanda previsto dalla legge.
- NO (scelta consigliata) se si intende usufruire del periodo di segretezza della domanda previsto dalla legge (18 mesi dalla data di deposito)

1.5. ESENZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 20.11.1970 N.962 (BREVETTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AI NON VEDENTI)

Inserire una "X" nel riquadro corrispondente al "SI" se si dichiara che la domanda rientra nel caso di esenzione dal pagamento dei diritti, "NO" in caso contrario.

1.6. INVENTORE DESIGNATO

L'inventore può essere designato nella domanda o con successivo atto di designazione ai sensi dell'art. 160 CPI. Qualora si intenda designarlo sin dal deposito della domanda, inserire negli appositi riquadri il "cognome", "nome" e "nazione di residenza" del/degli inventori. L'inventore può essere soltanto una persona fisica e non una giuridica o ente.

1.7. NOTE (eventuale)

In questo campo è possibile inserire un messaggio all'UIBM concernente il deposito.

2. CLASSIFICAZIONE PROPOSTA (facoltativo)

In relazione alla Classificazione Internazionale dei Brevetti (IPC - International Patent Classification), è possibile proporre, compilando i relativi riquadri (sezione, classe, sottoclasse, gruppo e sottogruppo), la classificazione dell'invenzione oggetto della domanda. Nel caso di omessa o inesatta classificazione, sarà l'Ufficio a provvedere.

3. PRIORITA' (eventuale)

Se negli ultimi 12 mesi è stata depositata una domanda (o più domande) di brevetto per invenzione o di brevetto per modello di utilità in uno Stato estero (priorità estera) aderente alla Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale (8) o in Italia (priorità interna) o se ne è acquisita la titolarità o la disponibilità, anche solo limitatamente al diritto di priorità, è possibile rivendicare il diritto di priorità nella domanda di brevetto per modello di utilità.

Il riconoscimento del diritto di priorità consente di attribuire alla domanda nazionale la data di deposito della domanda anteriore (8). Non è possibile rivendicare la priorità di una domanda anteriore depositata da oltre 12 mesi. Il medesimo diritto di priorità può essere rivendicato in una o più domande di brevetto.

La priorità può essere rivendicata al momento del deposito (che deve avvenire comunque entro il termine di 12 mesi dalla data di deposito della domanda anteriore) oppure successivamente, ma entro e non oltre il termine perentorio di 16 mesi dalla data della prima priorità.

Qualora il deposito anteriore originante il diritto di priorità riporti un titolare diverso dal richiedente, è necessario allegare un documento contenente l'autorizzazione del titolare della domanda in favore del rivendicante la priorità di avvalersi della priorità o l'atto di cessione del brevetto, o del solo diritto di priorità, in favore di chi intenda avvalersi del diritto di priorità (vedi l'art. 169 CPI).

4. RICHIEDENTE (obbligatorio)

La domanda può essere depositata da chiunque (persona fisica, giuridica, enti associazioni etc.) a prescindere dalla nazionalità italiana o straniera, in osservanza alle convenzioni internazionali vigenti in materia, ai sensi dell'art. 3 del CPI.

Un richiedente deve essere sempre identificabile a pena di irricevibilità (vedi l'art. 148 CPI).

Se il/i richiedente/i il brevetto è/sono:

PERSONA FISICA: compilare con le informazioni anagrafiche del richiedente.

PERSONA GIURIDICA: compilare con i dati della società, della ditta individuale o enti

Indicare la partecipazione ai diritti nella misura del %. Per ciascun soggetto richiedente occorre indicare il numero della quota percentuale dei diritti da egli posseduti.

In caso di:

- un solo richiedente, inserire il numero “100”
- più richiedenti, indica nel riquadro di ciascuno la quota percentuale di spettanza (ad esempio: se sono due richiedenti: 50, 50 o 30, 70 etc.)

la somma delle quote dei richiedenti deve in ogni caso essere uguale a 100

È fortemente consigliato di indicare un indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata (PEC).

5. DOMICILIO ELETTIVO (obbligatorio)

Indicare i recapiti postali e digitali dove ricevere le comunicazioni ufficiali. È obbligatorio eleggere domicilio o indicare uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno Stato dell’Unione Europea o appartenente allo Spazio Economico Europeo. Nel caso uno o più richiedenti siano persone giuridiche o nel caso venga eletto domicilio presso una persona giuridica, comprese le società di persone e le ditte individuali, o un professionista (consulente in proprietà industriale, avvocato etc.) è obbligatorio indicare il relativo indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

6. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O CON RISERVA DI PRESENTAZIONE

In relazione all’elenco dei documenti che segue, occorre precisare per ciascuno di essi se è allegato, assente o se si intenda riservarsene la presentazione in un momento successivo. Occorre indicare altresì il numero di pagine di cui è composto il documento indicando, inoltre, se il documento viene depositato in lingua inglese o altra lingua.

Per indicare se il documento sia o meno allegato, inserire le prime due lettere iniziali corrispondenti

LEGENDA DEGLI ALLEGATI

Descrizione (obbligatorio)

La descrizione deve riportare nell’intestazione il TITOLO del trovato, identico a quello riportato nella domanda, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo.

Esso deve iniziare come segue:

DESCRIZIONE dell’invenzione avente per TITOLO:

“.....”,

a nome di residente in (o con sede in) Via.....n....., di nazionalità.....

presentata in data con il n ”.

Deve mettere in evidenza lo scopo dell’invenzione, ovvero il problema tecnico che ci si prefigge di risolvere.

L’invenzione deve inoltre essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla.

Ai sensi dell’art. 21 del reg. att. CPI, la descrizione deve:

- a) specificare il **campo della tecnica** a cui l’invenzione fa riferimento;
- b) indicare lo **stato della tecnica preesistente**, per quanto a conoscenza dell’inventore, che sia utile alla comprensione dell’invenzione ed all’effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti specifici;
- c) **esporre l’invenzione** in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi;
- d) **descrivere brevemente gli eventuali disegni**;
- e) **descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell’invenzione**, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti;
- f) indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell’invenzione, **il modo in cui l’invenzione può essere utilizzata in ambito industriale**.

Nel corso della descrizione **non possono essere inclusi disegni**, ma solo formule grafiche, chimiche o matematiche; le indicazioni di pesi o misure devono essere date secondo il sistema metrico decimale e le temperature in gradi centigradi.

I fogli della descrizione devono essere **numerati progressivamente e siglati** e, nell’ultima pagina, firmati per esteso dal richiedente o da un suo mandatario.

Le eventuali cancellature e correzioni, apportate sulla descrizione vanno approvate con annotazione in margine del foglio.

Ai fini della ricevibilità della domanda, devono essere sempre allegati un documento assimilabile alla descrizione, e le tavole dei disegni in essa richiamate. In caso di integrazione successiva verrà riconosciuta quale data del deposito quella di ricevimento della integrazione (vedi i commi 2, lett a) e 3 dell’art. 148 CPI).

Riassunto

Deve essere redatto in un documento separato.

Il riassunto, deve riportare nell'intestazione il TITOLO del trovato, identico a quello riportato nella domanda e deve essere redatto in un documento separato.

Il riassunto ha solo fini d'informazione tecnica, si deve limitare a quanto strettamente necessario per individuare il campo d'applicazione del trovato e le sue caratteristiche essenziali. Qualora sia necessario, dovrà essere fatto riferimento alle figure più rappresentative dei disegni allegati alla domanda.

Il riassunto deve essere presentato contestualmente alla presentazione della domanda.

Il deposito può essere fatto anche con riserva di presentazione.

Rivendicazioni

Devono essere redatte in un documento separato.

Le rivendicazioni, devono riportare nell'intestazione il TITOLO del trovato, identico a quello riportato nella domanda. Le rivendicazioni definiscono le caratteristiche specifiche del trovato per le quali si chiede protezione. Devono essere chiare, concise, trovare completo supporto nella descrizione ed essere redatte in un documento separato secondo le seguenti formalità:

a) devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;

b) la **caratteristica tecnica** rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza;

c) le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi, fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione.

Le rivendicazioni devono essere presentate contestualmente alla presentazione della domanda, ovvero entro il termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda (vedi l'art. 160 CPI). La presentazione oltre questo termine comporta la posticipazione della data ufficiale di deposito della domanda a quella dell'integrazione.

Disegni (obbligatori se citati in descrizione)

Devono essere redatte in un documento separato

I disegni devono essere allegati alla domanda ove possibile se necessari all'intelligenza della stessa.

I disegni devono essere eseguiti a regola d'arte, anche a mano, e tracciati con inchiostro nero indelebile oppure stampati con esclusione di qualsiasi tinta o colore.

Non sono ammessi disegni riprodotti su carta preparata con processi chimici, come ad esempio, processi cianografici, eliografici, fotografici e simili; sono, invece, ammesse le riproduzioni a mezzo XEROX.

Le figure, anche quando sono comprese in una sola tavola, devono essere numerate progressivamente ed i numeri delle figure stesse, nonché le eventuali lettere che servono a contraddistinguere le varie parti, devono essere richiamate nel testo della descrizione nella quale dovrà essere adeguatamente illustrato ciò che le figure, come pure le varie parti di esse, rappresentano.

Le tavole dei disegni non debbono contenere alcuna dicitura ad eccezione delle indicazioni necessarie per la loro comprensione ed eventualmente della scala adottata.

Ai fini della ricevibilità della domanda, devono essere sempre allegati un documento assimilabile alla descrizione, e le tavole dei disegni in essa richiamate. In caso di successiva integrazione verrà riconosciuta quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti, quella di ricevimento della integrazione (vedi i commi 2, lett a) e 3 dell'art. 148 CPI).

Disegni provvisori

In caso si depositi una versione dei disegni provvisoria che si intende successivamente sostituire con una definitiva entro due mesi dalla presentazione della domanda.

COSA SUCCEDA DOPO IL DEPOSITO

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di presentazione salvo i casi di precedenza previsti dalla legge. Entro primi 3° mesi dalla data di deposito le domande sono esaminate dal servizio militare brevetti del Ministero della difesa (vedi l'art. 198 CPI) e verificate le condizioni di ricevibilità della domanda art. 148 CPI. Qualora si ravvisino motivi ostativi la ricevibilità della domanda l'Ufficio lo comunica a mezzo PEC o raccomandata A/R al domicilio indicato assegnando un termine per la risposta, ai sensi dell'art. 173 CPI. Diversamente, la domanda prosegue l'iter procedimentale.

Si ricordi che entro 12 mesi dalla data di deposito è essenziale valutare l'opportunità di estendere all'estero il brevetto avvalendosi del diritto di priorità

Al 18° mese la domanda è resa accessibile al pubblico e sarà pertanto ricercabile nella banca dati dell'UIBM.

Al termine del 18° mese la domanda è sottoposta ad esame sostanziale per verificare la brevettabilità o meno del trovato. Qualora si ravvisino motivi ostativi l'accoglimento della domanda l'Ufficio lo comunica a mezzo PEC o

raccomandata A/R al domicilio indicato assegnando un termine per la risposta, ai sensi dell'art. 173 CPI. Diversamente, qualora la domanda venga accolta, verrà inviato per posta elettronica l'attestato di concessione del brevetto. La durata del procedimento di brevettazione è di 24 mesi ai sensi del D.P.C.M. 22-12-2010 n. 272, salvo eventuali rinvii ed interlocutorie con l'Ufficio che possono prolungarne la durata.

DIRITTI, MANTENIMENTO E DURATA DEL BREVETTO

I diritti conferiti con la concessione del brevetto consistono nella facoltà esclusiva di attuare il modello di utilità e di trarne profitto nel territorio dello Stato. Gli effetti decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico (18° mese dalla data di deposito ovvero 90 giorni se richiesto dal richiedente) ovvero dalla data in cui il richiedente notifica la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni ad una controparte, ai sensi dell'art. 53 del CPI.

Per mantenere i diritti, dal quarto anno dalla data di deposito della domanda di brevetto per modello di utilità, occorre provvedere al pagamento di diritti pari a 500,00 euro per il secondo quinquennio di validità del titolo. Gli oneri vanno corrisposti anticipatamente e a partire dal quinto anno, entro e non oltre l'ultimo giorno del mese anniversario del deposito della domanda. (Esempio: se il brevetto per modello di utilità è stato depositato il 10 luglio 2012 il diritto di mantenimento in vita andrà versato entro il 31 luglio 2017, a partire dal 31 luglio 2016).

Decorso il termine sopra indicato, è ancora possibile provvedere al pagamento nei sei mesi successivi con l'applicazione di un diritto di mora supplementare (euro 100,00). (Riprendendo l'esempio precedente, entro il 31 gennaio 2018).

Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale. La durata dei diritti conferiti dalla concessione del brevetto per modello di utilità è di 10 anni dalla data di deposito e non può essere rinnovata o prorogata. Alla scadenza della protezione l'oggetto del brevetto diventa comunque di pubblico dominio, ovvero non gode più di protezione e chiunque ne può usufruire senza vincoli o versamento di corrispettivi.