



Guida brevetto invenzione Uffici Brevetti

Camere di Commercio dell'Emilia Romagna

Guida aggiornata a giugno 2013

INDICE

INFORMAZIONI GENERALI

1. Cos'è un'invenzione.....	pag.....1
2. Segretezza e accessibilità al pubblico delle domande.....	pag.....3
3. Diritti di brevetto.....	pag.....4
4. L'importanza delle date.....	pag.....4
5. Invenzioni dei dipendenti.....	pag.....5
6. Durata del brevetto.....	pag.....6
7. Validità della brevettazione nella Repubblica di San Marino.....	pag.....6
8. Rivendicazione di priorità di precedenti depositi.....	pag.....6
9. Brevettazione alternativa.....	pag.....7
10. Ricerca preliminare di anteriorità.....	pag.....8
11. Ricerca di anteriorità sui brevetti italiani.....	pag.....11
12. Procedura di esame del brevetto in Italia.....	pag.....12

ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO

1. Come ottenere un brevetto di invenzione industriale.....	pag.....13
2. Modalità di deposito.....	pag.....13
3. Documentazione da presentare.....	pag.....16
4. Allegati alla Domanda.....	pag.....16
5. Costi per il deposito.....	pag.....21
6. Diritti per mantenere in vita il brevetto.....	pag.....22
7. Istruzioni per la compilazione del Modulo A.....	pag.....23
8. Modulo A.....	pag.....27

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 COS'È UN'INVENZIONE

L'invenzione è una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale e tale da apportare progresso rispetto alla tecnica e alle cognizioni preesistenti.

Più precisamente, possono costituire oggetto di brevetto, le invenzioni che presentano i requisiti di novità, attività inventiva, industrialità e liceità:

- **novità:** ¹un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica; lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. Non è esclusa la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione;
- **attività inventiva :** ²un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica;
- **applicazione industriale:** ³un'invenzione è considerata atta ad avere una applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola;
- **liceità:** ⁴non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

Non sono considerate invenzioni ⁵:

- le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici, *in quanto tali*. E' invece brevettabile l'invenzione resa possibile grazie ad una scoperta, in quanto questa rappresenta una forma di applicazione pratica delle conoscenze, che porta ad un risultato tecnicamente utile e idoneo ad uno sfruttamento industriale, come richiesto dalla normativa di diritto industriale. Ad esempio, la semplice dimostrazione che l'idrogeno è una fonte di energia è una scoperta non brevettabile, mentre l'applicazione di tale scoperta al fine della creazione di un motore che produce energia utilizzando l'idrogeno è, viceversa, brevettabile;
- i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali;

¹ dlgs. 30/2005, art. 46

² dlgs. 30/2005, art. 48

³ dlgs. 30/2005, art. 49

⁴ dlgs. 30/2005, art. 50

⁵ dlgs. 30/2005, art. 45

- i programmi per elaboratore *in quanto tali*. Tuttavia, le invenzioni collegate al software possono essere brevettabili purché vi sia *un effetto tecnico* derivante dall'esecuzione del programma per elaboratore che vada al di là degli usuali effetti risultanti dall'esecuzione di un programma per computer. Si ha un effetto tecnico, per esempio, quando il software dirige tramite il computer un processo industriale o il funzionamento di una diversa apparecchiatura (ad es. un'apparecchiatura collegata ad un calcolatore per determinare i parametri di esposizione ottimale durante la radiografia). Il brevetto riguarda la struttura del programma, cioè gli aspetti funzionali e le idee alla base del programma. Per quanto riguarda invece la formulazione e la forma espressiva scelta per la descrizione, la forma di tutela prevista in Italia è il diritto di autore.
- le presentazioni di informazioni, *in quanto tali*.

Non sono altresì considerate invenzioni i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale ed i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.

E' ammessa la brevettabilità dei prodotti chimici, farmaceutici o alimentari, dei procedimenti per la loro fabbricazione o dei procedimenti microbiologici e dei prodotti ottenuti con tali procedimenti.

1.2 SEGRETEZZA – ACCESSIBILITA' AL PUBBLICO DELLE DOMANDE

Soggetti tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio⁶:

- Le Camere di Commercio, quali enti abilitati a ricevere i depositi delle domande di brevetto, sono tenute all'osservanza del segreto d'ufficio.
- Gli impiegati addetti all'Ufficio Italiano brevetti e marchi, non possono, nè direttamente, nè per interposta persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o divenire cessionari, se non dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al loro ufficio.
- Il consulente in proprietà industriale ha l'obbligo del segreto professionale di cui all'art. 206 del codice di proprietà industriale e nei suoi confronti si applica l'articolo 200 del codice di procedura penale. Non può utilizzare e divulgare le informazioni ed i dati di cui viene a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Segretezza delle domande di brevetto:

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi pone a disposizione del pubblico le domande di brevetto e i relativi allegati, dopo 18 mesi dalla data del deposito della domanda, salvo che il richiedente ne abbia richiesto l'anticipata accessibilità. In questo caso la domanda verrà resa accessibile dopo 90 giorni. Tale periodo, di segretezza obbligatoria, è necessario per la valutazione di utilità nazionale da parte del Ministero della Difesa. Gli ulteriori 15 mesi sono a beneficio del depositante, che potrà servirsene, ad esempio, per realizzare il prototipo del trovato.⁷

Il deposito diretto all'estero di domande di brevetto non è possibile senza autorizzazione, o prima di 90 giorni dal deposito in Italia, *solo se tali domande riguardano invenzioni che potrebbero essere utili per la difesa del Paese.*⁸

Al fine di ottenere l'autorizzazione per il deposito all'estero, è sufficiente il deposito di un riassunto della descrizione in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione ed una copia degli eventuali disegni. Trascorso il termine di 90 gg. dalla presentazione dell'istanza senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa.

Particolare attenzione deve essere posta al periodo di segretezza, per eventuali ripercussioni su domande di brevetto europeo o internazionale, basate su domanda di brevetto italiano.

Potrebbe mettere a rischio l'accoglimento della domanda di brevetto estero, per mancanza di novità, la divulgazione e commercializzazione del trovato, da parte del titolare del brevetto italiano, *a meno che il deposito non venga effettuato entro i termini utili per rivendicare la priorità.*

⁶ dlgs. 30/2005, art. 147

⁷ dlgs. 30/2005, art. 53, co. 3

⁸ dlgs. 30/2005, art. 198 "Procedure di segretezza militare"

1.3 DIRITTI DI BREVETTO ⁹

Il diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.

I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato. Pertanto solo *chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e le condizioni stabilite dalla legge* ¹⁰. In particolare il titolare ha il diritto di vietare ai terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto oggetto del brevetto o, se oggetto del brevetto è un procedimento, di vietare ai terzi di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

Tutela del titolo brevettuale:

Contro i terzi contraffattori il titolare di un brevetto, o il suo avente causa, può agire giudizialmente anche richiedendo specifici provvedimenti cautelari quali: descrizione, sequestro ed inibitoria.

In Italia è possibile avviare una causa di contraffazione anche se non si è ancora in possesso dell'attestato, purché venga concesso prima che i giudici si riuniscano per decidere.

Limiti territoriali del diritto di brevetto:

Il deposito effettuato in Italia è valido solo per la nazione italiana. Altri non potranno brevettare la medesima invenzione, nemmeno all'estero, poiché già compresa nello stato della tecnica, ma potranno liberamente sfruttarla e trarne profitto all'interno di Paesi diversi dall'Italia.

1.4 L'IMPORTANZA DELLE DATE

Data di accessibilità al pubblico: è la data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è posta a disposizione del pubblico, e cioè decorso il termine di 18 mesi dalla data di deposito, ovvero dopo 90 giorni, nel caso in cui il richiedente abbia dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico. Da tale data il brevetto esplica i suoi effetti e quindi è possibile ricorrere agli strumenti di tutela civile e penale previsti dalla legge perché è da tale momento che il brevetto diventa conoscibile e, di conseguenza, punibile la sua illecita riproduzione.

Data di deposito: segna il momento della nascita del diritto brevettuale ed anche il momento per stabilire la sussistenza del requisito della novità. Inoltre determina la priorità del diritto, tale data è

⁹ dlgs. 30/2005, art. 66; art. 63, co. 2

¹⁰ c.c. art. 2584. Diritto di esclusività.

Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale [c.c. 2424, n. 4] ha il diritto esclusivo [c.c. 2563, 2569, 2577, 2592, 2593, 2598] di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge [c.c. 2588, 2589]. Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.

rilevante per risolvere eventuali contenziosi. Il brevetto spetterà non al primo che è materialmente giunto all'invenzione, ma al primo che ha depositato la domanda.

Data di concessione: è la data in cui gli effetti del brevetto diventano definitivi, retroagendo alla data del deposito.

1.5 INVENZIONI DEI DIPENDENTI ¹¹

1. Se l'invenzione industriale è stata fatta nell'esecuzione di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego in cui l'attività inventiva è esplicitamente prevista come oggetto del contratto ed è retribuita a tale scopo, la titolarità dell'invenzione e i diritti connessi appartengono al datore di lavoro.
2. Se l'invenzione è stata fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, ma non è prevista e stabilita una retribuzione a scopo di remunerazione dell'attività inventiva, la titolarità dell'invenzione e i diritti connessi appartengono al datore di lavoro il quale, però, qualora ottenga il brevetto, o utilizzi l'invenzione in regime di segretezza industriale, deve corrispondere all'inventore un equo premio.

In entrambi i casi è tuttavia necessario un rapporto di causalità tra invenzione e attività di lavoro subordinato, deve cioè esistere un netto rapporto tra l'attività svolta dal dipendente e l'invenzione, nel senso che il dipendente non avrebbe effettuato l'invenzione se non avesse lavorato nel campo in cui svolge la sua attività.

3. Se l'invenzione è occasionale, cioè realizzata al di fuori sia dell'orario lavorativo, sia dell'ambito delle mansioni del lavoratore, ma l'invenzione rientra nel campo di attività del datore di lavoro, il dipendente ha il diritto di brevettare l'invenzione ma ha l'obbligo di comunicarlo al datore di lavoro e quest'ultimo ha la facoltà, entro tre mesi dalla comunicazione, di esercitare un diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo, dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, dietro corresponsione all'inventore dipendente di un canone o prezzo.
4. Nel caso in cui il contratto od il rapporto di lavoro o d'impiego intercorra con un'università od una pubblica amministrazione (avente, tra i suoi scopi istituzionali, finalità di ricerca), il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore, salvo il caso di ricerche finanziate, anche solo in parte, da soggetti privati.

¹¹ dlgs. 30/2005, art. 66; art. 64

1.6 DURATA DEL BREVETTO ¹²

La durata del brevetto è di 20 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata.

Se non vengono pagati i diritti annuali di mantenimento in vita, il brevetto decade.

1.7 VALIDITÀ DELLA BREVETTAZIONE NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

In base alla Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma fra l'Italia e la Repubblica di San Marino il 31 marzo 1939 un'invenzione brevettata in Italia gode di protezione anche all'interno della Repubblica e viceversa. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web dell'Ufficio brevetti della Repubblica di San Marino: www.usbm.sm

1.8 RIVENDICAZIONE DI PRIORITÀ DI PRECEDENTI DEPOSITI ¹³

Secondo le disposizioni della Convenzione Unione di Parigi ¹⁴, chi abbia depositato una domanda di brevetto in uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall'Italia, che riconosce il diritto di priorità, ha un anno di tempo per depositare domande corrispondenti in altri Stati aderenti. Gli effetti di tali domande, per quello che riguarda la divulgazione ed anticipazione di altri brevetti, hanno decorrenza dalla data di deposito della prima domanda (priorità). In pratica, grazie a questa convenzione si hanno **dodici mesi** di tempo dalla data del primo deposito per depositare all'estero le domande corrispondenti.

L'istituto della priorità ha la funzione di consentire al richiedente di disporre di un "periodo di riflessione" durante il quale valutare l'ambito territoriale in cui ricercare effettivamente la tutela, evitando di dover depositare contemporaneamente le domande in tutti i Paesi di interesse attuale o potenziale, avendo comunque salvo il requisito della novità nei vari Paesi.

¹² dlgs. 30/2005, art. 66; art. 60

¹³ dlgs. 30/2005, art. 4 "Priorità"; art. 169 "Rivendicazione di Priorità"

¹⁴ Convenzione di Parigi

Art. 4Chiunque avrà regolarmente depositato in uno dei paesi dell'Unione una domanda di brevetto d'invenzione, di modello d'utilità, di disegno o modello industriale, di marchio di fabbrica o di commercio, o il suo avente causa, godrà, per eseguire il deposito negli altri paesi, d'un diritto di priorità entro i termini sotto indicati.

B. – Di conseguenza, il deposito eseguito ulteriormente in uno degli altri paesi dell'Unione, prima della scadenza di detti termini, non potrà essere invalidato da fatti avvenuti nell'intervallo, come, in particolare, da un altro deposito, dalla pubblicazione dell'invenzione o dalla sua attuazione, dalla messa in vendita di esemplari del disegno o del modello, dall'uso del marchio, e tali fatti non potranno far nascere alcun diritto nei terzi, né alcun possesso personale. I diritti acquisiti dai terzi anteriormente alla data della prima domanda, che serve di base al diritto di priorità, sono riservati in base alla legislazione interna di ciascun paese dell'Unione.

C. – I termini di priorità sopra menzionati saranno di dodici mesi per i brevetti d'invenzione e i modelli d'utilità, di sei mesi per i disegni o modelli industriali e per i marchi di fabbrica o di commercio.

La rivendicazione di priorità di una precedente domanda di brevetto presentata all'estero, secondo la Convenzione di Parigi, può essere fatta contestualmente al deposito di brevetto in Italia, indicando nel modulo di domanda gli estremi del primo deposito effettuato all'estero.

È necessario allegare inoltre la copia della domanda prioritaria, da cui si rilevino il nome del richiedente, l'entità e l'estensione del diritto di proprietà industriale e la data in cui il deposito è avvenuto.

La rivendicazione di priorità può essere fatta anche con atto separato successivo, da presentarsi entro il termine di sedici mesi dalla data della domanda prioritaria, fermo restando il termine perentorio di dodici mesi per la presentazione della domanda di brevetto in Italia.

Particolare attenzione deve essere posta al periodo di segretezza a cui si vuole sottoporre il brevetto italiano, che venga utilizzato come base per la presentazione di un successivo brevetto europeo, entro il periodo di 12 mesi, utili per rivendicare la priorità.

È da notare infatti, che la rivendicazione della priorità di un precedente deposito, si riferisce alla *medesima invenzione*. Pertanto, se nella domanda di brevetto europeo vengono apportate modifiche o aggiunte, rispetto alla domanda italiana, di cui si richiede validamente la priorità, tali modifiche o aggiunte potrebbero non riscontrare il requisito della novità/attività inventiva, se precedentemente divulgate dal suo titolare.

Priorità interna ¹⁵- Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità.

La priorità interna consente di esplicitare meglio elementi inventivi già sufficientemente descritti nella domanda di cui si rivendica la priorità, senza incorrere nella retrodatazione della domanda di brevetto rispetto al momento in cui è stata realizzata l'invenzione, costituendo il secondo deposito, sul piano sostanziale, solo una più analitica descrizione di un'ideazione già compiuta all'atto del primo deposito.

1.9 BREVETTAZIONE ALTERNATIVA ¹⁶

Un brevetto Italiano può essere depositato come "invenzione industriale" oppure come "modello di utilità". Attraverso il modello di utilità ci si limita soltanto a migliorare l'efficacia, la comodità di applicazione o di impiego di un oggetto esistente, mentre l'invenzione, al contrario, presuppone la creazione di un nuovo oggetto o procedimento. Un nuovo attrezzo di lavoro potrebbe quindi essere

¹⁵ dlgs. 30/2005, art. 47 – co. 3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità.

¹⁶ dlgs. 30/2005, art. 84

oggetto di brevettazione per invenzione, mentre l'impiego di una nuova impugnatura per lo stesso attrezzo potrebbe essere oggetto di un modello di utilità.

Un trovato che, pur presentando il requisito della novità, difetti di attività inventiva, non può essere tutelato come brevetto per invenzione, ma può trovare invece tutela come modello di utilità in virtù di una sua originalità sul piano dell'efficacia e della comodità di impiego.

A volte la differenza tra le due forme di brevettazione può non essere evidente, così da risultare problematico decidere se presentare una domanda di invenzione o di modello di utilità.

Se l'interessato presenta una domanda di invenzione, mentre l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in fase di esame, ritiene che la stessa sia accoglibile solo come modello di utilità, invita l'interessato, assegnandogli un termine, a convertire la domanda di invenzione in modello di utilità, la quale tuttavia ha effetto dalla data di presentazione originaria.

Se al momento del deposito sussistono dubbi in merito alla scelta del tipo di brevetto (invenzione o modello di utilità) è consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità.

In tal caso occorre:

- A) presentare una domanda di brevetto per invenzione (Modulo A) avendo cura di annotare nel campo "annotazioni speciali" la dizione: "Si presenta contemporanea domanda di brevetto per modello di utilità n..... ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 30/2005", allegando la documentazione prevista, comprensiva dell'attestazione di pagamento dei diritti di deposito;
- B) presentare una domanda di brevetto per modello di utilità (Modulo U) avendo cura di annotare nel campo "annotazioni speciali" la dizione "Si presenta contemporanea domanda di brevetto per invenzione industriale n.ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 30/2005", escludendo la documentazione, in quanto già allegata alla contestuale domanda di brevetto per invenzione.

I diritti di segreteria dovranno essere corrisposti per entrambi le domande.

1.10 RICERCA PRELIMINARE DI ANTERIORITA'

Una ricerca accurata di anteriorità dei brevetti presentati in Italia, viene eseguita dall'Ufficio Europeo dei Brevetti, che rilascia il "rapporto di ricerca". Tuttavia, prima di depositare una domanda di brevetto è consigliato effettuare una ricerca preliminare di anteriorità per verificare la novità del trovato, aumentando così la potenzialità di successo della domanda.

Ricerche tramite i Consulenti in Proprietà Industriale

Per eseguire la ricerca preliminare di anteriorità è possibile rivolgersi a Consulenti in Proprietà Industriale che, oltre a consultare le banche dati pubbliche e gratuite, dispongono anche di banche dati a pagamento e di banche dati documentali, attraverso le quali vengono resi noti principi e procedimenti scientifici e tecnologici, che possono togliere novità all'invenzione.

L'elenco dei consulenti in proprietà industriale è disponibile sul sito: www.ordine-brevetti.it

Ricerche tramite gli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio

Gli Uffici Brevetti delle Camere di Commercio della Regione Emilia Romagna offrono un servizio di ricerche di anteriorità a pagamento. Per ottenere informazioni sui costi e modalità di richiesta, è necessario consultare i rispettivi siti internet.

I risultati della ricerca sono sottoposti alla clausola di *esclusione di responsabilità*, in quanto la ricerca effettuata non è da considerarsi esaustiva per varie ragioni, tra queste: l'esito dipende dalla strategia di ricerca, le banche dati potrebbero non essere aggiornate, non è possibile consultare la documentazione dei brevetti italiani prima del periodo di segretezza di 18 mesi dalla data della domanda. Inoltre l'esito della ricerca non ha valore legale, e non può essere presentato come prova in giudizio.

Ricerche effettuate dal richiedente sulle banche dati gratuite on line

Chiunque sia interessato a depositare una domanda di brevetto può effettuare una ricerca preliminare di anteriorità consultando direttamente le banche dati istituzionali, disponibili gratuitamente su internet, tra cui le più rilevanti sono le seguenti:

UIBM – Brevetti Nazionali

<http://www.uibm.gov.it/uibm/dati>

La banca dati dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi fornisce solo dati bibliografici, cioè il nome del titolare, il titolo dell'invenzione, il numero di domanda o di brevetto, con relative date, mentre non consente di estrarre la documentazione brevettuale. La ricerca può essere fatta per nome del titolare del brevetto o per testo (parole contenute nel titolo dell'invenzione). La ricerca può essere limitata ad un periodo temporale. Inserendo il numero della classificazione internazionale IPC <http://www.wipo.int/classifications/ipc/>, è possibile richiedere le invenzioni che riguardano solo un determinato settore, però in questo caso la ricerca verrà effettuata solo tra i brevetti rilasciati, e non anche tra quelli allo stato di domanda.

Espacenet - Ufficio Europeo Brevetti

<http://worldwide.espacenet.com>

La banca dati contiene oltre 70 milioni di documenti da tutto il mondo, tra cui domande di brevetto internazionali (sigla WO), europee (sigla EP) e statunitensi (sigla US). La ricerca testuale viene effettuata in inglese, ricercando parole contenute nel titolo, oppure nel riassunto dell'invenzione. La ricerca può essere limitata ai soli brevetti depositati in un singolo Paese, inserendone la sigla nel campo "application number".

La ricerca può essere ulteriormente limitata ad uno specifico settore o tipo di prodotto, tramite la classificazione internazionale IPC <http://www.wipo.int/classifications/ipc/>

Per la maggior parte dei brevetti è possibile estrarre la documentazione completa nella lingua della domanda di deposito (modulo di domanda, descrizione, rivendicazioni, disegni) e salvarla sul proprio pc.

Telemaco

Gli utenti registrati al sito <http://www.registroimprese.it/> che richiedono l'abilitazione a Telemaco, possono richiedere visure brevettuali, complete della documentazione presentata (descrizione dell'invenzione, rivendicazioni, disegni), a partire dall'anno 2006. La documentazione è sottoposta a segreto, e quindi non è resa accessibile, per i brevetti presentati negli ultimi 18 mesi.

1.11 RICERCA DI ANTERIORITA' SUI BREVETTI ITALIANI ¹⁷

In seguito ad un accordo stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico - Ufficio italiano brevetti e marchi e l'Organizzazione europea dei brevetti, divenuto operativo a decorrere dal 1 luglio 2008, le domande di brevetto per invenzione industriale depositate in Italia, per le quali non è rivendicata la priorità estera od interna e che, quindi, costituiscono un deposito nazionale autonomo, vengono trasmesse all'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) che effettuerà una ricerca di anteriorità, rilasciando un rapporto di ricerca.

Il rapporto di ricerca è accompagnato da opinioni scritte, che costituiscono un parere (con mero valore informativo) sulla brevettabilità dell'invenzione oggetto della domanda.

Attraverso il rapporto di ricerca il richiedente potrà valutare le probabilità che il brevetto italiano sia valido, e con quale forza, e le possibilità di ottenere validi brevetti all'estero. Anche in sede di contenzioso il giudice può essere indotto, salvo prova contraria, a ritenere che si sia in presenza di un brevetto valido, senza ricorrere, come succedeva in precedenza, ad una consulenza esterna per determinare la brevettabilità del trovato.

¹⁷ Decreto Ministro Sviluppo Economico del 27/06/2008

1.12 PROCEDURA DI ESAME DELLA DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE IN ITALIA

DEPOSITO DELLA DOMANDA	
ESAME FORMALE	L'Ufficio Italiano brevetti e marchi effettua un primo esame formale sulle domande ricevute. Qualora l'assenza dei requisiti di validità risulti assolutamente evidente in base alle stesse dichiarazioni o allegazioni del richiedente o per fatto notorio, l'UIBM informa il richiedente che la sua domanda non può essere assoggettata alla ricerca di anteriorità, concedendogli un termine di due mesi per formulare osservazioni. Scaduto tale termine, qualora le osservazioni non vengano presentate o l'UIBM ritenga di non poterle accogliere, la domanda viene respinta in tutto o in parte.
RICHIESTA RAPPORTO DI RICERCA entro 5 mesi dalla data della domanda	Se l'esame formale è superato, L'UIBM invia all'EPO la richiesta del rapporto di ricerca
REDAZIONE DEL RAPPORTO DI RICERCA entro 9 mesi dalla data della domanda	Il rapporto di ricerca, redatto dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) è accompagnato da opinioni scritte, che costituiscono un parere (con mero valore informativo) sulla brevettabilità dell'invenzione oggetto della domanda.
TRASMISSIONE DEL RAPPORTO DI RICERCA all'interessato con lettera di accompagnamento del Ministero Sviluppo Economico – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi entro 10 mesi dalla data della domanda	la comunicazione ministeriale fissa un termine improrogabile per replicare, se del caso, ai contenuti della Opinione di Brevettabilità. Se l'opinione di brevettabilità è negativa, o parzialmente negativa, è possibile, per esempio, modificare il testo della domanda di brevetto o limitare le rivendicazioni. Qualora non si condivida l'opinione negativa dell'Epo, è possibile non modificare la domanda, giustificandone i motivi. Durante la procedura d'esame il contenuto del brevetto può essere ristretto, limitato, ma non può essere mai ampliato rispetto al contenuto originale come depositato (il termine assegnato dal Ministero per la risposta è di 5 mesi dalla pubblicazione della domanda di brevetto italiano, circa 23 mesi dal deposito)
ESTENSIONE ALL'ESTERO Priorità 12 mesi dalla data della domanda	Nel caso in cui il titolare del brevetto decida di estendere la protezione all'estero del brevetto italiano, presentando una domanda di brevetto europeo o internazionale
ACCESSIBILITÀ AL PUBBLICO 18 mesi dalla data della domanda (può essere anticipata)	Pubblicazione da parte dell'UIBM della domanda di invenzione con relativi allegati
ESAME SOSTANZIALE 23 mesi dalla data del deposito della domanda	Dopo la pubblicazione della domanda, l'UIBM provvede all'esame della stessa, sulla base del rapporto di ricerca e delle eventuali argomentazioni e modifiche apportate alle rivendicazioni e al testo dal richiedente, e rilascia il brevetto.
	Se invece ritiene che il brevetto non possa essere concesso, emette una lettera di rifiuto motivata, concedendo il termine di due mesi per presentare osservazioni. Scaduto tale termine, qualora le osservazioni non vengano presentate o l'UIBM ritenga di non poterle accogliere, la domanda è respinta in tutto o in parte. Contro la decisione è ammesso ricorso, entro 60 giorni dal suo ricevimento, alla Commissione dei ricorsi.

2. ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO

2.1 COME OTTENERE UN BREVETTO DI INVENZIONE INDUSTRIALE

Per ottenere un brevetto di invenzione industriale in Italia, è necessario presentare la relativa domanda presso l'Ufficio Brevetti e Marchi di una qualunque delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, situate sul territorio nazionale, a prescindere dalla sede o residenza del depositante, che provvederà al successivo inoltro all'UIBM.

2.2 MODALITÀ DI DEPOSITO

La domanda può essere presentata dal richiedente, o tramite un suo rappresentante munito di lettera d'incarico o Procura.

L'incarico può essere conferito soltanto ad un Mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o a un Avvocato iscritto all'Albo Professionale.

Il deposito della domanda presso la Camera di Commercio può essere effettuato anche da persona diversa dal richiedente, che firmerà il modulo di domanda quale depositante.

Il deposito può avvenire in **modalità cartacea**, utilizzando il modulo di domanda – Modulo A – presente sul sito internet di ciascuna Camera di Commercio, e dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - www.uibm.gov.it -, in formato compilabile. Il modulo di domanda, dovrà essere stampato, firmato e consegnato presso l'Ufficio Brevetti e Marchi di una qualsiasi Camera di Commercio, unitamente agli allegati previsti, redatti secondo le istruzioni presenti su questa guida.

In alternativa al deposito cartaceo, è operativa la procedura di **trasmissione per via telematica** ¹ delle domande di brevetto per invenzione industriale.

Utilizzando questa procedura, è possibile trasmettere le domande direttamente dal proprio ufficio, anche al di fuori dell'orario di sportello degli Uffici brevetti delle Camere di Commercio. Infatti il servizio di acquisizione delle pratiche da parte degli Sportelli Telematici è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 19.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle 14.00.

Le domande vengono protocollate nella stessa giornata della spedizione. Le domande trasmesse dopo le ore 19 dei giorni feriali, il sabato e nei giorni festivi, vengono protocollate il primo giorno utile non festivo.

La presentazione delle domande di brevetto per via telematica è più vantaggiosa economicamente rispetto al deposito cartaceo (vedi tabella a pag. 19)

Le istruzioni relative alla compilazione del modulo di domanda (Modulo A) e alla redazione degli allegati, riguardano sia il deposito cartaceo che telematico.

¹ DECRETO 10 aprile 2006 - Deposito telematico delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, nonché di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa. (GU n. 98 del 28-4-2006)

Per poter inviare per via telematica una domanda di invenzione industriale occorre:

- registrarsi al sito www.registroimprese.it e aderire al contratto Telemaco – consultazione + invio pratiche;
- richiedere alla Camera di Commercio la CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Si tratta di un dispositivo elettronico (business key o smart card) che consente, tra l'altro, di firmare digitalmente i documenti informatici;
- accedere al sito <https://webtelemaco.infocamere.it/> utilizzando le credenziali d'accesso fornite per e-mail con la registrazione.
- scaricare dallo stesso sito web – servizi e-gov – brevetti e marchi, il software gratuito Simba offline, che permette di redigere la domanda telematica.

L'adesione al contratto Telemacopay, oltre alla trasmissione delle pratiche e alla consultazione della banca dati brevetti e marchi, abilita al pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo virtuale, tramite un conto prepagato. Il pagamento dei diritti di deposito deve invece essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale (vedi tabella a pag.19).

Procedura di trasmissione della pratica telematica:

1. redazione della domanda di invenzione (modello base – modulo A) con simba off-line (in formato .xml)
2. scansione del bollettino postale di versamento dei diritti di deposito (in formato .pdf);
3. trasformazione in .pdf o scannerizzazione in .pdf dei seguenti documenti, in modo distinto e autonomo:
 - 1) riassunto
 - 2) descrizione
 - 3) rivendicazioni in italiano
 - 4) rivendicazioni in inglese
 - 5) tavole disegni
4. firma digitale di tutti i files (la firma digitale deve essere quella del richiedente il brevetto o del suo mandatario, qualora ne sia stato nominato uno);
5. allegazione dei files, firmati digitalmente, alla pratica e trasmissione alla Camera di Commercio.

Al termine della procedura l'utente riceverà il verbale di deposito all'indirizzo di posta elettronica indicata in fase di registrazione.

Per ulteriori approfondimenti sulla procedura di deposito telematico è attivo, sul sito <https://webtelemaco.infocamere.it/> un corso gratuito in modalità e-learning.

2.3 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

1. Modulo A

Compilato secondo le istruzioni ministeriali.

Non sono accettati moduli compilati a mano, pertanto il modulo potrà essere scaricato dal sito internet della Camera di Commercio, compilato direttamente al computer e successivamente stampato. In alternativa la compilazione dovrà essere eseguita con macchina da scrivere.

firma - in caso di assenza di Mandatario, il modulo A dovrà essere firmato dal richiedente titolare o, per le società, dal legale rappresentante o amministratore. Il modulo può essere presentato anche da persona diversa dal richiedente, che firmerà in qualità di depositante. Nessuna delega è necessaria nel caso di presentazione da parte di persona diversa dal richiedente.

2.4 ALLEGATI ALLA DOMANDA

Istruzioni di carattere generale ¹:

Ciascun allegato deve essere redatto come documento autonomo, anche se la numerazione delle pagine deve essere consecutiva.

La documentazione deve essere dattiloscritta o compilata a mezzo computer con inchiostro nero, su una sola facciata di un foglio di carta bianca formato A4 (cm 21x29,7), lasciando un margine inferiore e superiore, a sinistra e a destra di almeno 2,5 cm, nonché uno spazio tra righe tale da consentire le correzioni interlineari. I testi devono essere scritti con interlinea 1 ½ e carattere le cui maiuscole corrispondano ad un'altezza minima di 0,21 cm.

I fogli, di non più di 25 righe di scrittura, devono essere riuniti in un fascicolo e *siglati dal richiedente o dal mandatario; sull'ultimo foglio gli stessi dovranno apporre le loro firme.*

2. Riassunto

Deve recare un'intestazione contenente il titolo dell'invenzione ed il nome e l'indirizzo di residenza del richiedente. In poche righe si deve riassumere il trovato che si vuole brevettare.

Il riassunto deve descrivere in forma sintetica il trovato nei tratti salienti: il settore tecnologico, il problema tecnico, i caratteri essenziali della soluzione e l'uso finale.

¹ decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 13 gennaio 2010, n. 33
art. 21 – descrizione e rivendicazioni della domanda di brevetto
art. 22 – domanda di brevetto

3. Descrizione

Redatta in lingua italiana, corretta e tecnicamente appropriata, deve contenere tutti i particolari necessari per poter realizzare l'invenzione. Se la descrizione è presentata in lingua diversa da quella italiana, la traduzione in lingua italiana deve essere depositata entro il termine di due mesi.

E' facoltà del richiedente allegare, oltre al testo della descrizione in italiano, anche la traduzione in inglese.

La descrizione deve:

- indicare i dati anagrafici del richiedente
- specificare il campo della tecnica a cui fa riferimento (*es. la presente invenzione si riferisce ad un sistema di conservazione per alimenti*);
- 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;
- esporre l'invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi (*occorre specificare quali sono i dispositivi o strumenti, conosciuti o comunque in uso, aventi lo stesso scopo, e gli inconvenienti che essi comportano ed a cui si intende ovviare con l'invenzione*);
- descrivere brevemente gli eventuali disegni;
- descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell'invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti (*Nel caso in cui si tratti di macchine, occorrerà indicare come esse sono costituite e quale è il loro funzionamento. Trattandosi di nuovi prodotti, occorrerà indicarne la composizione ed i caratteri dopo aver specificato il procedimento di produzione*);
- 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.

Nella descrizione non possono essere inclusi disegni, ma solo formule grafiche, chimiche o matematiche.

Le indicazioni di pesi e misure devono essere date valendosi del sistema metrico decimale e le temperature devono essere espresse in gradi centigradi.

ATTENZIONE: nel caso di omessa presentazione della descrizione del trovato, la domanda di brevetto per invenzione industriale è irricevibile.

4. Rivendicazioni

Le rivendicazioni definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede la protezione. Devono essere chiare, concise, trovare supporto nella descrizione ed essere redatte su pagine separate dalla descrizione pur mantenendo la numerazione successiva a quella della descrizione secondo le seguenti formalità:

- devono essere indicate con numeri arabi consecutive;
- la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza;
- 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 delle rivendicazione.
- Devono essere elencate "A cascata", cioè dalla più importante alla meno importante.

5. Traduzione in inglese delle Rivendicazioni

Da redigersi come documento autonomo. Le pagine non devono essere conteggiate ai fini del pagamento del diritto di deposito.

La traduzione in inglese delle rivendicazioni è il documento su cui si basa l'Ufficio Europeo dei Brevetti per rilasciare il rapporto di ricerca, pertanto tale traduzione deve essere quanto più possibile appropriata e tecnicamente corretta.

La presentazione della domanda di brevetto, priva della traduzione in inglese delle rivendicazioni, comporta il versamento di € 200 per i diritti di ricerca, affinché alla traduzione provveda l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Il mancato pagamento dei diritti per la ricerca, al momento del deposito della domanda, è inteso come **riserva** di invio della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni. Detta riserva deve essere sciolta entro il termine di due mesi dal deposito della domanda di brevetto.

La tassa di ricerca è rimborsata soltanto se la domanda non è stata oggetto di invio all'Ufficio europeo dei brevetti, da parte dell'UIBM, per la produzione del rapporto di ricerca.

6. Disegni

I disegni devono essere eseguiti a linee di inchiostro di colore scuro su fogli di carta bianca resistente e non brillante formato A4 (cm 21x29,7), lasciando un margine di almeno 2 cm su ogni lato. Ogni tavola deve essere numerata progressivamente. Eventuali numeri o lettere inserite nei disegni per contraddistinguere le varie parti del trovato, devono trovare corrispondenza con quanto specificato nella descrizione.

7. Lettera d'incarico ²

o Procura o Riferimento a Procura Generale, sono necessari quando sia nominato un mandatario.

² Decreto Legislativo n. 30/2005 (codice della proprietà industriale)
art. 201 – Rappresentanza

1. Nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un dipendente di altra società collegata ai sensi dell'articolo 205, comma 3.
2. La nomina di uno o più mandatarî, qualora non sia fatta nella domanda, oppure con separato atto, autentico o autenticato, può farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta.
3. L'atto di nomina o la lettera d'incarico può riguardare una o più domande o in generale la rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi. In tale caso, in ogni successiva domanda, istanza e ricorso, il mandatario dovrà fare riferimento alla procura o lettera d'incarico.
4. Il mandato può essere conferito soltanto a mandatarî iscritti in un albo all'uopo istituito presso il Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale.
6. Il mandato può essere anche conferito ad un avvocato iscritto nel suo albo professionale.

8. Attestazione di versamento

dei diritti di deposito, ed eventualmente di ricerca (in mancanza della traduzione delle rivendicazioni in inglese) da pagarsi secondo la sotto specificata tabella, sul **c/c postale n. 668004** intestato **Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara**, indicando quale causale del versamento: "deposito invenzione".

Esenzione dal bollo

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha esentato dal bollo le istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali. L'imposta di bollo è comunque dovuta per le copie dichiarate conformi.

Esenzione dai diritti di deposito

Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione, le Università, le Amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le Amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali. Per ottenere tale esenzione, i soggetti sopra citati devono indicare nella domanda di brevetto il loro codice fiscale.

2.5 COSTI PER IL DEPOSITO DI UNA DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE

<i>Diritti di Segreteria</i>	
15,00	Deposito per via telematica
40,00	deposito in formato cartaceo
3,00	per la copia autentica del verbale di deposito (<i>eventuale, su richiesta</i>).
<i>Marche da Bollo</i>	
16,00	sulla copia autentica del verbale di deposito (<i>eventuale, su richiesta</i>) da applicare a cura dell'ufficio ricevente
<i>Diritti di Deposito</i>³	
50,00	in formato elettronico – descrizione, rivendicazioni, riassunto e tavole di disegno (indipendentemente dal numero delle pagine)
120,00	in formato cartaceo - descrizione, rivendicazioni, riassunto e tavole di disegno – se non superano le 10 pagine
160,00	in formato cartaceo - descrizione, rivendicazioni, riassunto e tavole di disegno – se superano le 10 pagine, ma non le 20 pagine
400,00	in formato cartaceo - descrizione, rivendicazioni, riassunto e tavole di disegno – se superano le 20 pagine, ma non le 50 pagine
600,00	in formato cartaceo - descrizione, rivendicazioni, riassunto e tavole di disegno – se superano le 50 pagine
45,00	per ogni rivendicazione oltre la decima
200,00	per la ricerca (in assenza della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni)

³ Decreto 2 aprile 2007 del Ministro dello Sviluppo Economico – Determinazione dei diritti sui brevetti e sui modelli

2.6 DIRITTI PER MANTENERE IN VITA IL BREVETTO

60,00	quinto anno
90,00	sesto anno
120,00	settimo anno
170,00	ottavo anno
200,00	nono anno
230,00	decimo anno
310,00	undicesimo anno
410,00	dodicesimo anno
530,00	tredicesimo anno
600,00	quattordicesimo anno
650,00	quindicesimo anno e successivi fino al ventesimo
100,00	diritti di mora per il ritardo nel pagamento (entro il semestre successivo alla scadenza)

la durata del brevetto di invenzione industriale è di 20 anni, a condizione che vengano pagati regolarmente i diritti annuali. In Italia tali diritti devono essere corrisposti a partire dal 5° anno. Se non vengono pagati il brevetto decade ⁴.

Il pagamento dei diritti per il mantenimento in vita deve essere effettuato anticipatamente, entro l'ultimo giorno utile del mese corrispondente *a quello in cui è stata depositata la domanda*. Trascorso detto periodo il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione del corrispondente diritto di mora. Il pagamento è altresì, ammesso entro il termine di quattro mesi dalla data di concessione del brevetto, ovvero nei sei mesi successivi dietro corresponsione della mora, per i diritti eventualmente maturati fino a tale momento.

Possono pagarsi anticipatamente più diritti annuali se riferiti allo stesso brevetto.

Il pagamento dei diritti per il mantenimento in vita del brevetto deve essere effettuato sul **c/c postale n. 668004** intestato **Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara**, indicando quale causale del versamento: "brevetto n. presentato in datarinnovo n. annualità".

La ricevuta di pagamento deve essere conservata dal richiedente.

Con circolare n.589/2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che una copia del bollettino attestante il pagamento dei diritti relativi al mantenimento in vita non deve essere più consegnata alla Camera di Commercio.

⁴ Decreto legislativo. n. 30/2005, art. 75: decadenza per mancato pagamento dei diritti.

2.7 - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO A

AVVERTENZE DI CARATTERE GENERALE:

Il modulo A si compone di due pagine: "Modulo A (1/2)", e "Modulo A (2/2)" ed eventualmente dei "Fogli aggiuntivi modulo A" (da utilizzarsi, se necessario, per completare l'indicazione dei dati anagrafici dei richiedenti, degli inventori designati ovvero del numero delle priorità).

Il Prospetto Modulo A, scaricabile dal sito www.uibm.gov.it, non è obbligatorio.

Il modulo A:

- deve essere depositato in 2 esemplari;
- non può essere stampato fronte-retro;
- non può essere compilato a mano;
- non può essere depositato con correzioni o cancellature;
- deve essere firmato in ogni pagina dal richiedente o da tutti i richiedenti;
- se il depositante della domanda è persona diversa dal richiedente, dovrà firmare nello spazio "firma del depositante"
- ogni pagina del modulo non può essere stampata su più fogli, in quanto è necessario rispettare la numerazione assegnata dal Ministero;
- il modulo deve essere stampato in nero (NB. A video alcuni campi bordati da una linea tratteggiata in rosso, che non apparirà in sede di stampa: questa diversa colorazione è stata introdotta per indicare all'utente quali paragrafi devono essere obbligatoriamente compilati; gli altri paragrafi sono, invece, facoltativi e devono compilarsi solo ove necessario);
- Il titolo, la descrizione ed i disegni non devono contenere alcuna denominazione speciale o di fantasia (eventualmente tutelabili come marchi).

COMPILAZIONE DEI SINGOLI PARAGRAFI

Paragrafo A. RICHIEDENTE [CAMPO OBBLIGATORIO]

In questo paragrafo occorre indicare le informazioni che si riferiscono al/ai richiedente/i della titolarità del brevetto per invenzione industriale.

Cognome e Nome o Denominazione [A1]:

- se il richiedente è persona fisica, indicare prima il cognome e poi il nome per esteso, senza titoli o abbreviazioni;
- se il richiedente è ditta o persona giuridica, indicare la denominazione per esteso, come risulta dai documenti ufficiali, senza apportare alcuna alterazione.

Natura Giuridica [A2]:

- se il richiedente è persona fisica, indicare [PF],
- se è ditta o persona giuridica [PG].

Codice fiscale Partita IVA [A3]:

- se il richiedente è italiano indicare il codice fiscale oppure, in mancanza di questo, indicare la partita IVA;
- se il richiedente è straniero lasciare il campo in bianco.

Indirizzo completo [A4] :

- se il richiedente è italiano, indicare Comune e Provincia di residenza o sede legale;
- se il richiedente è straniero, indicare la città e lo Stato di residenza o sede legale.

Paragrafo B. RECAPITO

Attenzione: se non viene indicato un mandatario nel successivo paragrafo I., il recapito deve obbligatoriamente essere compilato e deve corrispondere ad una località italiana. Il recapito è l'indirizzo a cui vengono inviate eventuali comunicazioni dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. La mancata risposta a tali comunicazioni può comportare il rigetto della domanda.

Sono possibili 3 ipotesi:

- Se il richiedente deposita la domanda per conto proprio, in questo paragrafo deve indicare il proprio domicilio oppure il nome della persona fisica (o la denominazione della ditta) e l'indirizzo presso cui dovranno essere inviate eventuali comunicazioni dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Nel **campo [B0]** occorre riportare la lettera **[D]**.
- Se per il deposito della domanda è stato nominato un Mandatario iscritto all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale, tutto il **Paragrafo B.** deve essere lasciato in bianco, mentre deve essere compilato il **Paragrafo I MANDATARIO DEL RICHIEDENTE PRESSO L'U.I.B.M.**

- Se è stato nominato un rappresentante diverso da un Mandatario iscritto all'Albo (ad es. Avvocato iscritto all'Albo di categoria, dipendente della ditta richiedente o dipendente di altra società collegata), il **Paragrafo B.** deve essere compilato indicando il nome ed il domicilio del rappresentante. Nel **campo [B0]** occorre riportare la lettera **[R]**.

Paragrafo C. TITOLO [CAMPO OBBLIGATORIO]

Il titolo deve essere attinente all'oggetto dell'invenzione.

Nella redazione si deve fare uso di caratteri alfabetici e numerici trascrivendo in lettere eventuali simboli speciali o caratteri provenienti da altri alfabeti (quali ad es. lettere greche).

Il titolo non deve contenere alcuna denominazione speciale o di fantasia (eventualmente tutelabili come marchi), né deve essere un riassunto della descrizione.

Paragrafo D. INVENTORE/I DESIGNATO/I

indicare prima il cognome e poi il nome dell'inventore/i designato/i anche qualora coincida con il richiedente.

Possono verificarsi **due diversi casi** al momento del deposito della domanda:

- se il richiedente **già conosce il cognome e il nome degli inventori da designare**, dovrà indicarli negli appositi spazi **D1** e **D2** del modulo, mentre nel successivo **paragrafo M. Documentazione Allegata** lascerà in bianco il campo "designazione d'inventore" "N. Es. Ris.";
- se il richiedente non conosce gli inventori da designare, dovrà lasciare in bianco gli spazi **D1** e **D2**, mentre nel successivo **paragrafo M. Documentazione Allegata**, nella casella "**designazione d'inventore**" "**N. Es. Ris.**", dovrà indicare il numero di esemplari di designazione d'inventore di cui fa riserva di presentazione.

Tali documenti, in bollo, dovranno essere depositati **entro due mesi** dalla data di deposito e preferibilmente presso l'Ufficio in cui tale deposito è stato eseguito;

L'indicazione della nazionalità non è obbligatoria.

Paragrafo E. CLASSE PROPOSTA [CAMPO FACOLTATIVO]

per la compilazione di questo Paragrafo occorre consultare la "CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEI BREVETTI DI INVENZIONE (accordo di Strasburgo)" edita dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra sul sito <http://www.wipo.int>

La classe proposta individua il settore industriale all'interno del quale il trovato potrebbe essere allocato. Indicare nell'ordine e negli appositi campi la sezione, la classe e la sottoclasse; nel caso si voglia specificare con maggiore dettaglio la classificazione, è possibile aggiungere negli appositi campi il gruppo ed il sottogruppo.

E' facoltà dell'esaminatore dell'UIBM accettare o modificare la classe proposta

Paragrafo F. PRIORITA'

questo paragrafo deve essere compilato solo se si rivendica un precedente/i deposito/i di una corrispondente domanda di brevetto eseguita all'estero;

In altri termini il titolare può richiedere che la protezione del brevetto italiano decorra dalla data di un precedente deposito effettuato all'estero, purché la domanda di invenzione sia presentata entro 12 mesi dalla data del precedente deposito. Per ulteriori chiarimenti si suggerisce di contattare l'Ufficio Brevetti e Marchi della Camera di Commercio.

Stato o Organizzazione [F1]:

Indicare lo Stato o l'Organizzazione dove è avvenuto il deposito originario.

Tipo [F2]:

Indicare uno dei seguenti codici:

- [D. INV.] se la priorità deriva da una DOMANDA DI BREVETTO D'INVENZIONE
- [D. CER. A.] se la priorità deriva da una DOMANDA CERTIFICATO D'AUTORE
- [D. MOD. U.] se la priorità deriva da una DOMANDA MODELLO DI UTILITA'
- [D. MOD. ID.] se la priorità deriva da una DOMANDA DI MODELLO INDUSTRIALE

Numero Domanda [F3]:

indicare il numero di domanda di deposito originario con cui si rivendica la priorità.

Data Deposito [F4]:

indicare la data di deposito della domanda originaria con cui si rivendica la priorità.

Paragrafo G. CENTRO ABILITATO DI RACCOLTA CULTURE DI MICROORGANISMI

Nel caso di invenzioni riguardanti procedimenti microbiologici, il deposito della coltura del microorganismo deve essere obbligatoriamente effettuato presso un centro di raccolta abilitato qualora il microorganismo

stesso non sia accessibile al pubblico e non sia riproducibile soltanto in base alla descrizione del sistema per il suo ottenimento.

Occorre indicare in questo campo la denominazione del centro di raccolta colture abilitato presso il quale la coltura del microrganismo è stata depositata.

Paragrafo I. MANDATARIO DEL RICHIEDENTE PRESSO L'UIBM

qualora il richiedente dia mandato ad uno dei mandatarî abilitati presso l'U.I.B.M. di rappresentarlo, occorre compilare il presente paragrafo e lasciare in bianco il paragrafo B. RECAPITO; si veda anche il paragrafo M. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O CON RISERVA DI PRESENTAZIONE.

Numero Iscrizione Albo Cognome e Nome [I1]:

indicare il numero d'iscrizione del mandatario presso il relativo Albo dei Consulenti in proprietà industriale, seguito dal cognome e poi dal nome dello stesso, senza apporre alcun segno di interpunzione o separazione;

nel **caso in cui** sia stato conferito il mandato a **più mandatarî**, occorre indicarli tutti usando la modalità sopra descritta; le informazioni di ciascun mandatario (numero d'iscrizione all'albo cognome nome) dovranno essere separate da quelle del successivo mediante il segno di interpunzione "punto e virgola".

Denominazione studio [I2]:

indicare la denominazione dello studio presso cui svolge la propria attività il mandatario

Indirizzo [I3]:

indicare l'indirizzo (Via, piazza, ... e numero civico) presso cui dovranno essere inviate le eventuali comunicazioni dell'U.I.B.M.

CAP/ Località / Provincia [I4]: indicare Codice di Avviamento Postale, località (Frazione, Comune,...) e Provincia dell'indirizzo.

Paragrafo L. ANNOTAZIONI SPECIALI [CAMPO FACOLTATIVO]

In questo paragrafo è possibile inserire una o più annotazioni speciali, quali ad esempio:

- i titolari partecipano ai diritti sul brevetto nelle seguenti misure: nome ##### percentuale % ##, nome ##### percentuale % ##, ecc...
- si richiede l'esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi della legge 20/11/1970 n.962 (brevetti destinati esclusivamente ai non vedenti)
- si presenta contemporanea domanda di brevetto per modello di utilità n. ##### depositata presso #####
- il brevetto è richiesto per la parte scissa dalla domanda d'invenzione n. ##### del ###/###/## depositata presso #####.
- il brevetto è richiesto come conversione della domanda di modello di utilità n. ##### del ###/###/## depositata presso #####
- il brevetto è richiesto come conversione del brevetto nullo di modello utilità n. ##### del ##### in base a sentenza passata in giudicato n. ##### del ##### con decorrenza dalla data di deposito del brevetto dichiarato nullo
- l'inventore offre al pubblico licenza per l'uso non esclusivo.

Paragrafo M. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O CON RISERVA DI PRESENTAZIONE

NB: per le diverse tipologie di documentazione allegata, o con riserva di presentazione, sono predisposte fino a tre caselle contraddistinte dalle seguenti diciture:

- **N. Es. All.** (Numero di Esemplici Allegati):

indicare il numero di documenti allegati alla domanda di brevetto della tipologia specificata

- **N. Es. Ris.** (Numero di Esemplici di cui si Riserva la presentazione):

indicare il numero di documenti di cui si riserva la presentazione in data successiva al deposito della domanda

- **N. Pag. per Esemplare** (Numero Pagine per Esemplare):

indicare il numero di pagine di cui è composto l'esemplare

Riassunto, Descrizione, Rivendicazioni:

è obbligatorio allegare un esemplare di riassunto, descrizione e rivendicazioni; se la documentazione non è realizzata nella forma definitiva, occorre indicare nella casella N.Es.Ris. il numero di documenti di cui si riserva la presentazione entro due mesi dalla data di deposito della presente domanda.

- **Riassunto:** breve riassunto degli elementi caratterizzanti il trovato.

- **Descrizione:** di norma è costituita dall'esposizione dello stato della tecnica, delle problematiche riscontrate e delle soluzioni proposte; segue quindi la descrizione vera e propria dell'invenzione che deve essere svolta in modo tale da permettere alle persone esperte in materia di attuarla senz'altro. La descrizione non deve contenere disegni, ma limitarsi a citarli.

Se viene omessa la presentazione della descrizione del trovato, la domanda di brevetto per invenzione industriale è irricevibile.

- **Rivendicazioni:** si intendono i punti essenziali e nuovi dell'invenzione che il richiedente intende proteggere. Ciascuna rivendicazione deve riguardare uno solo di tali punti.
- **Disegni:** è **obbligatorio allegare n.1 esemplare dei disegni se sono stati citati nella descrizione.** I disegni, redatti su fogli in formato A4 ed eseguiti in maniera più possibile professionale, non devono contenere alcuna spiegazione o legenda, ad eccezione delle indicazioni necessarie alla comprensione. I disegni, altresì, non devono contenere alcuna denominazione speciale o di fantasia (eventualmente tutelabile come marchio).
- **Designazione d'inventore:** nel caso in cui non sia stato compilato il paragrafo D. INVENTORE/I DESIGNATO/I, è obbligatorio allegare alla presente domanda la documentazione di designazione d'inventore, in bollo, oppure, nel caso in cui tale documento non sia disponibile, occorre indicare nella casella **N.Es.Ris.** il numero di documenti di cui si riserva la presentazione entro due mesi dalla data di deposito della domanda.

Documenti di Priorità con traduzione in italiano: i documenti di priorità in lingua francese non necessitano di traduzione in italiano; occorre presentare un documento di priorità per ciascuna priorità rivendicata.

Se viene rivendicata la priorità occorre indicare nella prima casella il numero di documenti di priorità con traduzione in italiano presentati contestualmente al deposito della domanda, mentre nella seconda casella occorre indicare il numero di documenti di priorità di cui si fa riserva di presentazione entro i successivi sei mesi.

Autorizzazione o Atto di Cessione: **obbligatoria se il richiedente che rivendica la priorità è diverso dal richiedente originario;** indicare nella prima casella il numero di documenti presentati contestualmente al deposito della domanda, mentre nella seconda casella indicare il numero di documenti di cui si fa riserva di presentazione entro i successivi due mesi.

Lettera d'Incarico: Scrivere nell'apposita casella [Si] se è allegata la lettera d'incarico oppure [No] se non è allegata.

Procura Generale o riferimento a Procura Generale: **non è possibile depositare la domanda di brevetto con riserva di presentazione della procura generale o riferimento a procura generale;** scrivere nell'apposita casella [Si] se è allegato il documento di procura generale o riferimento a procura generale, oppure [No] se non è allegato tale documento. Peraltro, gli estremi del riferimento a procura generale possono essere indicati nel paragrafo L. ANNOTAZIONI SPECIALI.

Foglio Aggiuntivo per i seguenti Paragrafi: barrare con una [X] la casella immediatamente a destra della lettera del paragrafo per indicare che questo continua sui fogli aggiuntivi.

Del presente atto si chiede copia autentica?: scrivere nella casella [Si] se si chiede una copia autentica, altrimenti scrivere [No].

Si concede anticipata accessibilità al pubblico?: scrivere nella casella [Si] se si intende anticipare l'accessibilità al pubblico alla descrizione ed eventuali disegni dopo novanta giorni dal deposito della domanda di brevetto, altrimenti scrivere [No]. **In mancanza d'indicazione non verrà concessa l'anticipata accessibilità al pubblico.**

Data di compilazione: indicare la data di compilazione del modulo.

Firma del/dei Richiedente/i: apporre la firma di ciascun richiedente o del mandatario abilitato o del rappresentante su ciascun foglio.

Il "foglio aggiuntivo modulo A" deve essere utilizzato nel caso in cui gli spazi previsti nel "modulo A" per i richiedenti, gli inventori designati e le priorità non siano sufficienti. I campi vanno compilati con le medesime regole indicate per il "modulo A".

A destra della dicitura: **Foglio Aggiuntivo N.** indicare il numero progressivo di fogli aggiuntivi compilati iniziando con il numero 1.

A destra della dicitura: **Di Totali:** indicare il numero totale di fogli aggiuntivi compilati.

Attenzione: ciascun foglio aggiuntivo deve essere firmato dal/dai richiedente/i o dal mandatario abilitato o dal rappresentante

MODULO A (1/2)

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI (U.I.B.M.)

DOMANDA DI BREVETTO PER **INVENZIONE INDUSTRIALE** N° _____

A. RICHIEDENTE/I

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	A1			
NATURA GIURIDICA (PF/PG)	A2	COD. FISCALE PARTITA IVA	A3	
INDIRIZZO COMPLETO	A4			
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	A1			
NATURA GIURIDICA (PF/PG)	A2	COD. FISCALE PARTITA IVA	A3	
INDIRIZZO COMPLETO	A4			
B. RECAPITO OBBLIGATORIO IN MANCANZA DI MANDATARIO	B0	(D = DOMICILIO ELETTIVO, R = RAPPRESENTANTE)		
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	B1			
INDIRIZZO	B2			
CAP/LOCALITÀ/PROVINCIA	B3			
C. TITOLO	C1			

D. INVENTORE/I DESIGNATO/I (DA INDICARE ANCHE SE L'INVENTORE COINCIDE CON IL RICHIEDENTE)

COGNOME E NOME	D1			
NAZIONALITÀ	D2			
COGNOME E NOME	D1			
NAZIONALITÀ	D2			
COGNOME E NOME	D1			
NAZIONALITÀ	D2			

E. CLASSE PROPOSTA

SEZIONE	CLASSE	SOTTOCLASSE	GRUPPO	SOTTOGRUPPO
E1	E2	E3	E4	E5

F. PRIORITÀ'

DERIVANTE DA PRECEDENTE DEPOSITO ESEGUITO ALL'ESTERO

STATO O ORGANIZZAZIONE	F1		TIPO	F2	
NUMERO DOMANDA	F3		DATA DEPOSITO	F4	
STATO O ORGANIZZAZIONE	F1		TIPO	F2	
NUMERO DOMANDA	F3		DATA DEPOSITO	F4	

G. CENTRO ABILITATO DI RACCOLTA COLTURE DI MICROORGANISMI

FIRMA DEL/DEI RICHIEDENTE/I	G1				
--------------------------------	----	--	--	--	--

MODULO A (2/2)

I. MANDATARIO DEL RICHIEDENTE PRESSO L'UIBM

NUMERO ISCRIZIONE ALBO COGNOME E NOME;	I1	
DENOMINAZIONE STUDIO	I2	
INDIRIZZO	I3	
CAP/LOCALITÀ/PROVINCIA	I4	
L. ANNOTAZIONI SPECIALI	L1	ALLEGATI: RIASSUNTO 1 PAG.; DESCRIZIONE ... PAG.; RIVENDICAZIONI ... PAG.; TAVOLA/E ... PAG.; RIASSUNTO IN INGLESE ... PAG.; DESCRIZIONE IN INGLESE ... PAG.; RIVENDICAZIONI IN INGLESE ... PAG.

M. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O CON RISERVA DI PRESENTAZIONE

TIPO DOCUMENTO	N. Es. ALL.	N. Es. RIS.	N. PAG. PER ESEMPLARE
RIASSUNTO, DESCRIZ., RIVENDICAZ. (OBBLIGATORIO 1 ESEMPLARE)	1		
DISEGNI (OBBLIGATORI SE CITATI IN DESCRIZIONE, 1 ESEMPLARE)	1		
DESIGNAZIONE D'INVENTORE			
DOCUMENTI DI PRIORITÀ CON TRADUZIONE IN ITALIANO			
AUTORIZZAZIONE O ATTO DI CESSIONE			
LETTERA D'INCARICO			
PROCURA GENERALE			
RIFERIMENTO A PROCURA GENERALE			

ATTESTATI DI VERSAMENTO	EURO:		VCY	
-------------------------	-------	--	-----	--

FOGLIO AGGIUNTIVO PER I SEGUENTI PARAGRAFI (BARRARE I PRESCELTI)	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">A</td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px; text-align: center;">D</td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px; text-align: center;">F</td> <td style="width: 20px;"></td> </tr> </table>	A		D		F		CODICI IDENTIFICATIVI DEL PAGAMENTO	DATA DEL PAGAMENTO
A		D		F					
DEL PRESENTE ATTO SI CHIEDE COPIA AUTENTICA? (S/No)									
SI CONCEDE ANTICIPATA ACCESSIBILITÀ AL PUBBLICO? (S/No)									
DATA DI COMPILAZIONE									

FIRMA DEL/DEI RICHIEDENTE/I

VERBALE DI DEPOSITO

NUMERO DI DOMANDA			
C.C.I.A.A. DI			COD.
IN DATA		, IL/I RICHIEDENTE/I SOPRAINDICATO/I HA/HANNO PRESENTATO A ME SOTTOSCRITTO	
LA PRESENTE DOMANDA CORREDATA DI N. /	FOGLI AGGIUNTIVI PER LA CONCESSIONE DEL BREVETTO SOPRARIPORTATO.		
N. ANNOTAZIONI VARIE DELL'UFFICIALE ROGANTE	NESSUNA		
IL DEPOSITANTE		TIMBRO DELL'UFFICIO	L'UFFICIALE ROGANTE

