

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
**Direzione Generale Lotta alla Contraffazione**  
**Ufficio Italiano Brevetti e Marchi**  
**Divisione VII**

Sommario

PARTE I - COME OTTENERE UN BREVETTO EUROPEO .....	2
<b>1. - INTRODUZIONE.....</b>	<b>2</b>
<b>2. - FASI DELLA PROCEDURA DI CONCESSIONE DEI BREVETTI EUROPEI .....</b>	<b>2</b>
<b>3. - DOVE DEPOSITARE UNA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO .....</b>	<b>4</b>
<b>4. - LA PRIORITA' .....</b>	<b>5</b>
4.1. RICHIESTA E RITIRO DEL DOCUMENTO DI PRIORITA' .....	6
4.2. TRADUZIONE DEL DOCUMENTO DI PRIORITA' .....	7
<b>5. - PERIODO DI RISERVA PER MOTIVI DI SICUREZZA NAZIONALE.....</b>	<b>7</b>
<b>6. - LINGUE UTILIZZABILI PER LA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO .....</b>	<b>8</b>
<b>7. ELEMENTI COSTITUENTI UNA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO .....</b>	<b>9</b>
7.1. LA DESCRIZIONE .....	9
7.2. LE RIVENDICAZIONI.....	10
7.3. I DISEGNI .....	10
<b>8. - REQUISITI FORMALI.....</b>	<b>11</b>
<b>9. - TASSE PRINCIPALI DELLA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO IN VIGORE DAL 1 APRILE 2016 ED APPLICABILI PER PAGAMENTI EFFETTUATI A QUESTA DATA O SUCCESSIVAMENTE. ....</b>	<b>13</b>
<b>10. - LA PROTEZIONE PROVVISORIA.....</b>	<b>16</b>
PARTE II - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI RICHIESTA PER LA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO EPA/EPO/OEB FORM 1001.....	17
<b>1. - REGOLE GENERALI.....</b>	<b>17</b>
<b>2. - INDICAZIONI DA SEGUIRE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 1001.....</b>	<b>17</b>

## PARTE I - COME OTTENERE UN BREVETTO EUROPEO

### 1. - INTRODUZIONE

La Convenzione sul Brevetto Europeo, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, consente ad ogni cittadino o residente di uno Stato membro di avvalersi di un'unica procedura europea per il rilascio di brevetti, sulla base di un corpo omogeneo di leggi brevettuali fondamentali.

Il brevetto europeo conferisce al suo titolare, una volta espletata la procedura di convalida nazionale nei Paesi designati, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati.

Attualmente gli stati membri della CBE sono: Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Islanda, Liechtenstein, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Macedonia, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria.

Per una consultazione aggiornata: <http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html>

**N.B.:** è esclusa dal Brevetto Europeo, la tutela del disegno o modello industriale (modello ornamentale), quella del marchio e la tutela delle varietà vegetali.

### 2. - FASI DELLA PROCEDURA DI CONCESSIONE DEI BREVETTI EUROPEI

I passi generali del procedimento europeo sono:

- 1) deposito del modulo di richiesta (form 1001) e dei relativi allegati (descrizione, rivendicazioni, riassunto e disegni in una delle 3 lingue ufficiali).
- 2) pagamento delle tasse di domanda iniziali (per deposito, ricerca e rivendicazioni eccedenti la QUINDICESIMA) entro 1 mese dalla data di deposito.
- 3) comunicazione al depositante della ricezione della domanda da parte dell'EPO ed esame delle formalità da parte della Sezione di deposito (EPO L'Aja). In questa fase possono essere ricevuti inviti relativi a sanare omissioni documentali o errori di pagamento delle tasse prescritte a cui il depositante deve dare riscontro nei termini fissati, pagando le eventuali more. Preparazione del sub-dossier della domanda e invio di tale sub-dossier alla Divisione di ricerca.
- 4) trasmissione al depositante del rapporto di ricerca redatto dall'EPO.
- 5) pubblicazione della domanda (al 18° mese dalla data di priorità, se rivendicata, o dalla data di deposito se nessuna priorità è rivendicata): al depositante viene notificata la data di pubblicazione della domanda nel Bollettino dei brevetti europei; se la pubblicazione riguarda anche il rapporto di ricerca, il depositante deve tener conto della data menzionata ai fini del pagamento della tassa di esame e di designazione. Queste tasse infatti devono essere pagate entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca (**N.B. Non si deve confondere la data di ricezione del rapporto di ricerca con la data di pubblicazione dello stesso che può avvenire contestualmente alla pubblicazione della domanda o successivamente**).

- 6) richiesta di esame da parte del depositante. Tale richiesta si considera effettuata con il pagamento della tassa di esame e di designazione entro i termini citati sopra: prima che inizi l'esame (ma dopo che il depositante abbia ricevuto il rapporto di ricerca) il depositante può apportare delle modifiche alla descrizione, alle rivendicazioni e ai disegni e proporre tali modifiche alla divisione di esame.
- 7) esame di merito: durante la procedura la divisione di esame può notificare osservazioni sulla stesura della descrizione o delle rivendicazioni e richiedere chiarimenti su qualche aspetto dell'invenzione; a queste richieste il depositante deve rispondere nei tempi stabiliti: da notare che la divisione di esame tiene conto del rapporto di ricerca e di ogni altro rapporto supplementare di ricerca per determinare il requisito di novità.

La divisione di esame deve notificare al depositante la decisione di concedere o rigettare la domanda di brevetto: in caso di concessione il depositante deve dare il suo assenso scritto al testo del brevetto proposto dalla divisione di esame; in caso di assenso il depositante deve fornire la traduzione delle sole rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali non utilizzate, pagare la tassa di concessione e fornire la traduzione del documento di priorità se richiesta. La divisione di esame comunicherà la data della menzione della concessione nel Bollettino Europeo: se la data della menzione della concessione cade quando un anno brevettuale è già iniziato, il depositante dovrà corrispondere la renewal fee per l'anno in questione, se non l'abbia pagata precedentemente.

Conoscere qual è l'ultima annualità pagata all'Ufficio Europeo è molto utile per determinare quale annualità nazionale sarà dovuta agli Stati in cui si effettua la validazione del brevetto europeo, infatti la prima annualità dovuta agli Uffici nazionali sarà quella successiva all'ultima annualità di mantenimento (renewal fee) pagata all'Ufficio Europeo.

In caso di rigetto della domanda, il depositante può presentare appello (motivato) nella lingua del procedimento, accompagnato dal pagamento della tassa di appello (fee for appeal).

Entro 3 mesi dalla data della menzione della concessione nel Bollettino Europeo (ma, come visto, il depositante viene informato della concessione del brevetto molto prima della pubblicazione nel Bollettino ed è in grado di sapere quale sarà il testo del brevetto concesso) il depositante deve depositare le traduzioni del brevetto europeo nel testo di concessione da fornire agli Uffici degli Stati designati nella domanda ai fini della validazione nazionale. Deve quindi informarsi sulle modalità amministrative e sulle tasse di validazione da pagare a ciascuno Stato per il riconoscimento del brevetto europeo nonché sugli importi e modalità di pagamento delle tasse di mantenimento nazionale fissate da ciascuno Stato. La pubblicazione dell'EPO "National law relating to EPC" (accessibile anche tramite indirizzo internet: <http://www.european-patentoffice.org>) costituisce una guida indicativa a questo scopo.

**N.B. Il mancato adempimento degli atti richiesti da uno Stato designato per il riconoscimento nazionale comporta l'annullamento del brevetto europeo designante quello Stato "ab initio" (vale a dire che cessano sia gli effetti di domanda che quelli di brevetto a partire dalla data di deposito della domanda di brevetto europeo).**

**Per un periodo di 9 mesi dalla data di concessione del brevetto europeo, qualsiasi terzo interessato può presentare opposizione ad un brevetto europeo concesso presso una Divisione di Opposizione dell'EPO. La Divisione di Opposizione è l'organo che decide**

**sull'ammissibilità dell'opposizione sulla base di argomenti proposti dall'attore e di argomenti addotti a difesa dal titolare del brevetto. La Divisione può decidere di accogliere l'opposizione e quindi revocare la concessione del brevetto europeo (in toto o in parte), oppure rigettare l'opposizione e confermare (mantenere) la concessione del brevetto.**

Trascorso il periodo di opposizione al brevetto europeo è azionabile solo un procedimento giurisdizionale presso le Corti nazionali.

### **3. - DOVE DEPOSITARE UNA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO**

Qualsiasi richiedente può depositare una domanda di brevetto europeo consegnandola oppure inviandola tramite un servizio postale che ne attesti la ricezione, presso la **Camera di Commercio di Roma (Via Capitan Bavastro, 116, 00154 Roma)** oppure inviandola direttamente all'**Ufficio Europeo** per fax, posta o online.

In caso di deposito postale alla Camera di Commercio di Roma, per ricevere tramite fax e per servizio postale copia del verbale di deposito della domanda di brevetto europeo (foglio 8 del modulo 1001), il richiedente deve allegare nella domanda la ricevuta di un pagamento di **€ 40** sul conto corrente **33692005** intestato a Camera di Commercio di Roma ovvero bonifico con le seguenti coordinate:

**IBAN: IT67C0760103200000033692005**

**Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX**

Nel caso di deposito postale la data di deposito sarà la data di ricezione nella sede dell'Ufficio.

Nel caso di consegna diretta alla Camera di Commercio di Roma il richiedente ha la possibilità di ottenere già al momento del deposito un numero di brevetto europeo ed una data di deposito (è richiesto il pagamento di una tassa di segreteria).

**N.B. Particolare cautela deve essere usata nell'avvalersi dei depositi postali per domande rivendicanti una priorità di prossima scadenza, poiché solo l'effettiva data di ricezione da parte della Camera di Commercio di Roma costituisce data di deposito. Si consiglia pertanto di usare il deposito postale solo per i "primi depositi" (domande che non rivendicano priorità) o per domande con data di priorità recente (ad esempio una data di priorità che risalga a 6-7 mesi antecedenti).**

Le sedi dell'EPO abilitate a ricevere una domanda di brevetto europeo sono:  
(**Attenzione:** vedi punto 5 - periodo di riserva per motivi di sicurezza nazionale):

**MONACO:**

EUROPEAN PATENT OFFICE (E.P.O.) D-80298 MUNCHEN GERMANY  
TEL: ++49 89 2399 0 FAX: ++49 89 2399 4465

**L' AJA:**

EUROPEAN PATENT OFFICE (E.P.O.) BRANCH AT THE HAGUE  
PATENTLAAN 2 POSTBUS 5818 NL-2280 HV RIJSWIJK NETHERLANDS TEL: ++31 70  
340 2040 FAX:++31 70 340 3016

**BERLINO:**

EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO) BERLIN SUB-OFFICE  
D-10958 BERLIN GERMANY  
TEL: ++49 30 25901 0 FAX: ++49 30 25901 840

Le domande possono essere depositate direttamente presso le sedi dell'EPO, per posta o anche via fax. Se una domanda di brevetto europeo è inviata per fax l'originale deve essere inviato solo su richiesta dell'EPO. Se il depositante non adempie a questo invito la domanda sarà dichiarata ritirata.

Nel caso che l'originale venga richiesto, il modulo che accompagna il documento originale deve contenere l'indicazione (esiste una casella apposita in alto nel modulo 1001) che si tratti di "*confirmation of an application filed by facsimile*" (conferma di una domanda depositata via fax).

**N.B. E' consentito il deposito della domanda presso le sedi dell'Ufficio Europeo solo per le domande che rivendicano la priorità di una precedente domanda italiana depositata da più di 90 giorni e a condizione che nessuna comunicazione dell'obbligo del segreto sia pervenuta al depositante.**

#### **4. - LA PRIORITA'**

La priorità è una regola secondo cui chi ha depositato una domanda di brevetto per invenzione (o per altri diritti di Proprietà Intellettuale), in uno Stato aderente all'Unione di Parigi, può presentare entro 12 mesi, in ciascuno degli altri Stati membri, una domanda di brevetto per la stessa invenzione, i cui effetti retroagiscono alla data della prima domanda.

Una volta depositata la domanda di brevetto europeo, sarà cura del depositante provvedere, direttamente o indirettamente (*v.infra*) alla richiesta e all'invio all'EPO del documento di priorità.

Il diritto di priorità, sancito dall'art. 4 della Convenzione di Unione di Parigi, alla lettera b stabilisce infatti che: "...il deposito eseguito ulteriormente in uno degli altri paesi dell' Unione, prima della scadenza di detti termini (12 mesi), 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... e tali fatti non potranno far nascere alcun diritto nei terzi, né alcun possesso personale".

La priorità indica la data, il numero e lo Stato di deposito della domanda precedente, validamente depositata (prima domanda), che descrive completamente o in parte l'oggetto dell'invenzione di cui si chiede la protezione in altri Stati.

**N.B. La rivendicazione di priorità è valida solo se il deposito di domanda internazionale viene fatto nel termine di 12 mesi dalla data della domanda precedente.**

#### **4.1. RICHIESTA E RITIRO DEL DOCUMENTO DI PRIORITA'**

Il documento di priorità (copia autentica della domanda precedente) va richiesto all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - 00187 Via Molise 19 Roma - solo se si tratti di domande nazionali oppure di domande internazionali (P.C.T.) depositate presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi come ufficio ricevente.

Gli elementi necessari per tale richiesta sono:

- una richiesta di rilascio di una copia autentica con marca da bollo da € 16,00 che specifichi il numero della domanda, la sua data di deposito e il nome del depositante (il richiedente deve essere il titolare della domanda o un suo avente causa – agente abilitato a rappresentare in materia di proprietà industriale);;
- una lettera di incarico, se il rappresentante non figura nella domanda italiana di cui si chiede la copia autentica.
- una marca da bollo da EUR 16,00 per ogni 4 pagine (o frazione di 4) di tutti i fogli costituenti la domanda nazionale (verbale, riassunto, descrizione, rivendicazioni e disegni + il foglio del frontespizio).

Per la copia del fascicolo da parte dell'ufficio si richiede il pagamento di EUR 7 se la domanda è relativa a un'invenzione industriale, EUR 5 se la domanda è un modello di utilità. Tale pagamento deve essere effettuato sul C/C postale **871012** intestato a: **BANCA DI ITALIA SERVIZIO DI TESORERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI ROMA** e fornita evidenza del pagamento (attestato) con la richiesta di copia autentica.

La copia autentica deve essere ritirata dal richiedente o da un suo incaricato indicato nella domanda, il quale provvederà all'invio del documento di priorità all'EPO (Aja): è richiesta una lettera di trasmissione firmata dal depositante (o il form 1038) nella lingua ufficiale del procedimento, che identifichi la domanda di brevetto europeo a cui il documento fa riferimento e il tipo di documento che si invia.

Il depositante di una domanda di brevetto europeo che rivendica una domanda italiana potrà anche delegare l'Ufficio (Div. VII) affinché questo si faccia carico della trasmissione del documento di priorità all'EPO, una volta che questo, ovviamente, sia stato richiesto e ritirato a cura dell'interessato (depositante o suo rappresentante).

**Tale richiesta è possibile solo nel caso in cui il depositante non abbia ancora ricevuto la notifica di ricezione della domanda di brevetto europeo dall'EPO:** anche in questo caso è comunque sempre richiesta una lettera nella procedura, firmata dal depositante che identifichi la domanda di brevetto europeo e il tipo di documento trasmesso.

#### **4.2. TRADUZIONE DEL DOCUMENTO DI PRIORITÀ'**

La traduzione del documento di priorità nella lingua ufficiale del procedimento deve essere fornita all'EPO, entro il limite di tempo stabilito dalle Divisioni di esame quando queste invitano il depositante a pagare la tassa di Concessione e a fornire la traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali non utilizzate, e a dare il suo assenso al testo proposto per la concessione.

La traduzione del contenuto del documento di priorità può essere sostituita da una dichiarazione nella lingua ufficiale del procedimento, firmata dal depositante, che attesti che il contenuto della domanda di brevetto europeo corrisponde esattamente al contenuto del documento di priorità. Tale dichiarazione, se fatta al momento del deposito, può essere effettuata barrando il punto 25.2 del modulo di richiesta (form 1001).

#### **5. - PERIODO DI RISERVA PER MOTIVI DI SICUREZZA NAZIONALE**

La riserva militare è un periodo di 90 gg. in cui le autorità militari italiane hanno facoltà di imporre l'obbligo del segreto.

Sono soggette a tale riserva:

1. le domande che non rivendicano priorità (chiamate "primi depositi").
2. le domande che rivendicano la priorità di una domanda nazionale, di brevetto europeo o domanda internazionale P.C.T precedente ma non sono ancora trascorsi 90 giorni dalla data di deposito della domanda rivendicata

Non sono soggette alla riserva militare le domande che rivendicano la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto europeo o P.C.T. e sono trascorsi 90 gg dalla data di deposito di tale domanda senza che alcuna notifica all'obbligo del segreto sia pervenuta al richiedente.

Nei casi 1 e 2 sopra menzionati, si deve obbligatoriamente depositare la domanda di brevetto europeo in Italia (si veda paragrafo 3. DOVE DEPOSITARE UNA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO) e deve essere fornita **una copia in italiano del testo domanda (descrizione, rivendicazioni, riassunto e disegni) ai fini dell'ottenimento del nulla osta dall'Autorità Militare.** Tale copia, che deve contenere il titolo, deve essere la traduzione italiana conforme al testo della domanda di brevetto europeo e deve essere accompagnata da una dichiarazione in tal senso firmata dal depositante.

**N.B. La copia fornita ai fini dell'ottenimento del nulla osta militare viene spesso confusa con la eventuale copia in italiano utilizzata per il deposito della domanda di brevetto europeo (si veda LINGUE UTILIZZABILI PER UNA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO): la copia fornita ai soli fini dell'ottenimento del nulla osta infatti non viene trasmessa all'Ufficio Europeo e non deve essere indicata tra i documenti costituenti la domanda di brevetto europeo (foglio 8 del modulo 1001).**

## **6. - LINGUE UTILIZZABILI PER LA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO**

La procedura di concessione prevede un'unica domanda di brevetto europeo, redatta in una delle tre lingue ufficiali dell'Ufficio Europeo dei Brevetti-UEB (inglese, francese o tedesco).

E' consentito altresì il deposito iniziale degli allegati in lingua italiana (vale a dire senza la traduzione), ma tale deposito deve essere seguito da quello della traduzione in una delle lingue ufficiali entro il termine di 2 mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto europeo.

Si ricorda inoltre che la domanda in italiano consente al depositante di usufruire della riduzione del 20% della tassa di deposito (filing fee), sia se fornita come unico testo (deposito iniziale solo in italiano), sia se fornita contemporaneamente alla traduzione in una delle tre lingue ufficiali. La riduzione del 20% è applicabile anche alla tassa di esame (examination fee) se formulata nel punto 5 del modulo 1001 come "si richiede di esaminare la domanda ai sensi dell' art. 94".

**ATTENZIONE: Tale riduzione e' possibile solo marcando il punto 14.1 del modulo 1001.2 versione 04.14.che equivale alla dichiarazione di essere una persona fisica o una SME o una organizzazione non-profit oppure una università o una organizzazione di ricerca.**

E' obbligatorio infine far accompagnare ogni documento successivo da una lettera nella lingua ufficiale del procedimento (anche se il documento successivo è inviato all' Ufficio Italiano), firmata dal depositante o dal suo agente, che contenga tutti i dati atti all' identificazione della domanda a cui si riferisce ed al tipo di documento che viene fornito: il depositante può utilizzare anche un apposito modulo di accompagnamento (form 1038) scaricabile dal sito [www.epo.org](http://www.epo.org)

**N.B. La traduzione che segua un deposito iniziale solo in lingua italiana è un documento successivo al deposito: di norma tutti i documenti successivi al deposito devono essere inviati all'Ufficio Europeo (Aja), tuttavia è consentito inviare dei documenti successivi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (mai alla Camera di Commercio di Roma) nel periodo transitorio di giacenza di tali domande (da 4 a 6 settimane). Questa possibilità non è più applicabile quando il depositante abbia ricevuto da parte dell'Ufficio Europeo la notifica di ricezione della domanda (una copia del foglio 8 con timbro-data dell'Ufficio Europeo che attesta il ricevimento materiale della domanda.**

## 7. ELEMENTI COSTITUENTI UNA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO

1. Il modulo 1001 (8 fogli) debitamente compilato e firmato dal depositante/i o da un rappresentante (agente-mandatario europeo in proprietà industriale, avvocato o procuratore legale).
2. 4 copie del foglio 8 (receipt for documents).
3. una copia della descrizione dell'invenzione (description).
4. una copia delle rivendicazioni (claims).
5. eventuali disegni a corredo della descrizione e delle rivendicazioni (drawings).
6. una copia del riassunto (abstract).

Può o deve contenere, a seconda dei casi:

7. una lettera di incarico (authorization form 1003), nel caso in cui il richiedente decida di farsi rappresentare da un agente brevettuale professionista.
8. una o più designazioni dell'inventore (designation of inventor form 1002), nel caso il depositante non sia inventore o vi siano più inventori. (N.B. Se il depositante è un unico inventore la designazione avviene utilizzando la sezione 22 del foglio 2 del modulo).
9. uno o più documenti di priorità (copia autentica certificata dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), nel caso ovviamente in cui esista una rivendicazione di priorità, da fornire all'EPO entro e non oltre 16 mesi dalla data di priorità rivendicata.
10. uno o più fogli addizionali (additional sheet), nel caso in cui le previste sezioni del modulo di domanda 1001 non consentano di fornire tutti i dati necessari (es: depositanti aggiuntivi, rappresentanti aggiuntivi, indicazione di Stati designati diversi per ciascun depositante ecc.). **I fogli addizionali devono essere firmati.**
11. eventuali dichiarazioni previste dalla Convenzione.

### 7.1. LA DESCRIZIONE

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, nonché stabilire gli effetti vantaggiosi che la invenzione introduce rispetto allo stato della tecnica precedente.
- 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.

## 7.2. LE RIVENDICAZIONI

Le rivendicazioni, il cui numero deve essere ragionevole rispetto alla natura dell'oggetto da brevettare, definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede protezione. Devono essere chiare, concise, trovare completo supporto nella descrizione ed essere redatte su pagine separate dalla descrizione secondo le seguenti formalità:

- a) devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;
- b) le rivendicazioni **non** devono basarsi, per quanto attiene alle caratteristiche tecniche dell'invenzione, unicamente ai riferimenti contenuti nella descrizione e nei disegni;
- c) la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza;
- d) le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero (messo fra due parentesi tonde) corrispondente alle parti illustrate dagli stessi.

Le rivendicazioni possono essere indipendenti o dipendenti.

Le rivendicazioni indipendenti possono essere di prodotto, di procedimento o di uso. Una rivendicazione indipendente è spesso costituita da due parti, anche se questa suddivisione non è obbligatoria. La prima parte, o preambolo, è la definizione generale della materia rivendicata che è derivata dallo "stato della tecnica". La seconda parte, che è introdotta dall'espressione "characterized in that..." oppure "characterized by...", identifica la caratteristica tecnica supposta come originale rispetto allo stato della tecnica da cui deriva.

Le rivendicazioni dipendenti contengono caratteristiche tecniche specifiche interne a una rivendicazione indipendente (rivendicazione dipendente dalla principale), o a una rivendicazione dipendente precedente. Occorre quindi indicare esplicitamente il tipo di dipendenza a cui si riferisce.

### Esempio di rivendicazione:

- 1) CLAIM 1: A television receiver of the type having at least two loudspeakers (*parte comprendente*) **characterized in that** a single differential amplifier ... (*parte caratterizzante*)
- 2) A television receiver **according to claim 1** (rivendicazione dipendente dalla principale) where two loudspeakers are arranged ... (esposizione di una caratteristica interna che si riferisce ad un particolare posizionamento degli altoparlanti citati nel CLAIM 1).

## 7.3. I DISEGNI

I disegni devono essere eseguiti con linee nette e con l'ausilio di strumenti da disegno. Non sono consentite fotografie o riproduzioni di fotografie (tranne in casi particolari, ad esempio riproduzioni di reticoli cristallini o tracce spettrografiche non rappresentabili altrimenti).

Si ricorda inoltre che i disegni non devono contenere testo, tranne che nelle forme molto sintetiche

laddove sia necessario alla comprensione degli stessi. Il termine FIG. (figura) non necessita di traduzione a prescindere dalla lingua del procedimento utilizzata.

#### **7.4. IL RIASSUNTO**

Il riassunto ha caratteristica di mera informazione tecnica e non può essere impiegato per alcun altro scopo, non in particolare, per interpretare la portata della protezione richiesta.

Il riassunto deve essere sintetico, preferibilmente con un massimo di 150 parole; deve indicare il campo tecnico cui attiene l'invenzione, a meno che questo non risulti già chiaro dal titolo, e deve essere stilato in modo tale da consentire una chiara comprensione del problema tecnico, il nocciolo della soluzione del problema offerta dall'invenzione e il principale impiego di quest'ultima.

### **8. - REQUISITI FORMALI**

I requisiti formali consistono in una serie di regole indispensabili per l'ottenimento di una corretta compilazione dei documenti che compongono la domanda di Brevetto Europeo (modulo 1001, descrizione, rivendicazioni, riassunto e disegni). Esse valgono sia per il testo depositato inizialmente in inglese sia per il deposito in lingua italiana.

Si raccomanda di attenersi a dette regole giacché il mancato adempimento ai suddetti requisiti darà origine a rilievi da parte della Sezione Ricevente dell'EPO.

#### **8.1. REQUISITI GENERALI**

- a) La descrizione, le rivendicazioni, il riassunto e i disegni devono essere redatti su fogli formato A4, (carta bianca resistente), utilizzando una sola facciata.
- b) i fogli non devono avere piegature cancellature o macchie di qualsiasi genere (neanche quelle da fotocopia).
- c) il testo deve essere centrato quanto più possibile ed i caratteri devono essere ben definiti e completamente leggibili; si consiglia inoltre di utilizzare caratteri di tipo standard chiari e leggibili piuttosto che “font” fantasiosi o esteticamente “gradevoli”.
- d) le lettere maiuscole dei caratteri devono essere al minimo di 0,21 cm. Non sono consentite firme o sigle.
- e) l'interlinea minima deve essere 1 ½ (1 e mezzo).
- f) indicare con un numero i gruppi di linee costituenti il testo (normalmente si numerano le linee in gruppi di 5 per ogni foglio), ricordandosi che tale indicazione deve essere posta a sinistra e al di là del margine di 2,5 cm dal bordo sinistro del foglio. L'indicazione identificativa dei gruppi di linee è molto utile nei casi di correzione di errori evidenti o nel caso di modifica alle rivendicazioni.
- g) il riferimento ai disegni (alle figure dei disegni) contenuto nella descrizione e nelle rivendicazioni devono indicare il numero della figura (esempio: Fig. 5, non indicando la pagina dei disegni: 1/1 o 2/3).

## 8.2. NUMERAZIONE

- a) La numerazione delle pagine deve iniziare con la pagina 1 della descrizione e terminare alla pagina n del riassunto: i numeri di pagina devono essere posti al centro del foglio in alto o in basso e devono essere posti al di fuori dei margini prescritti;
- b) Il margine (zona del foglio che deve essere lasciata vuota) per la descrizione, le rivendicazioni, il riassunto e' di 2 cm dal bordo superiore destro e inferiore del foglio, e di 2,5 cm dal bordo sinistro del foglio;
- c) i disegni devono essere su carta bianca, resistente e di formato A4; devono essere eseguiti con linee nette e ben definite ed utilizzando strumenti da disegno; ogni figura deve essere identificata dal termine "Fig. n" dove n è un numero arabo consecutivo nell'ambito dell'insieme delle figure.
- d) la numerazione dei fogli dei disegni deve incominciare da 1 e deve essere indicata nel seguente modo: n1/n2 dove n1 è il numero del foglio corrente e n2 è il numero totale dei fogli costituenti l'insieme dei disegni (ad esempio: se i fogli dei disegni sono 3, il primo foglio sarà indicato con 1/3, il secondo con 2/3 e il terzo con 3/3).
- e) per i disegni il margine (zona del foglio che deve essere lasciata vuota) è di 2 cm dal bordo superiore del foglio, 2,5 cm dal bordo sinistro del foglio, 1,5 cm dal bordo destro del foglio, 1 cm dal bordo inferiore del foglio.
- f) si ricorda inoltre che i disegni non devono contenere testo, se non in forme molto sintetiche, laddove sia necessario per la comprensione.
- g) si raccomanda di usare per l'indicazione dei numeri di figura caratteri di dimensione diversa da quelli usati per i riferimenti, giacchè questi altro non sono che numeri o lettere che identificano parti delle figure (nella descrizione, devono essere indicati tra parentesi, es: Fig. 5 (a)).

## 8.3. MARGINI

Con il termine "margine" si intende la zona del foglio che contorna il testo che deve necessariamente essere lasciata vuota; questo significa che anche i numeri di pagina o i numeri di riferimento di linea non devono essere apposti in tale zona. L'unica eccezione riguarda il numero di riferimento che, se utilizzato, deve essere posto nell'angolo sinistro entro 1,5 cm dal bordo superiore del foglio.

I margini minimi per la descrizione, le rivendicazioni e il riassunto sono:

- 2 cm dal bordo superiore del foglio,
- 2 cm dal bordo destro del foglio, -2 cm dal bordo inferiore del foglio,
- 2,5 cm dal bordo sinistro del -I margini minimi per i disegni sono:
- 2,5 cm dal bordo superiore del foglio,
- 2,5 cm dal bordo sinistro del foglio,
- 1,5 dal bordo destro del foglio, -1 cm dal bordo inferiore del foglio.

**9. - TASSE PRINCIPALI DELLA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO IN VIGORE DAL 1 APRILE 2016 ED APPLICABILI PER PAGAMENTI EFFETTUATI A QUESTA DATA O SUCCESSIVAMENTE.**

TASSE (FEES)	NOTE	EUR	TERMINE DI PAGAMENTO
TASSA DI DEPOSITO (FILING FEE)	FINO A 35 PAGINE DELLA DESCRIZIONE RIVENDICAZIONI RIASSUNTO E DISEGNI	210	1 mese dalla data di deposito
TASSA ADDIZIONALE (ADDITIONAL FEE)	PER OGNI PAGINA OLTRE LA TRENTACINQUESIMA	15	1 mese dalla data di deposito
TASSA DI RICERCA (SEARCH FEE)		1.300	1 mese dalla data di deposito
TASSA DI DESIGNAZIONE (DESIGNATION FEE)	PER UNO O PIU' STATI CONTRAENTI	585	6 mesi dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca
TASSA DI RIVENDICAZIONE (CLAIM FEE)	PER OGNI RIVENDICAZIONE A PARTIRE DALLA SEDICESIMA E FINO ALLA CINQUANTESIMA	235	1 mese dalla data di deposito
	PER OGNI RIVENDICAZIONE A PARTIRE DALLA CINQUANTUNESIMA	585	
TASSA DI ESAME (EXAMINATION FEE)		1.635	6 mesi dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca
TASSA ADDIZIONALE (ADDITIONAL FEE)	RULE 135, PARAGRAFO 1	+ 50%	2 mesi successivi al termine della comunicazione
TASSE DI MANTENIMENTO (RENEWAL FEES)		470	inizio terzo anno
		585	inizio quarto anno
		820	inizio quinto anno
		1.050	inizio sesto anno
		1.165	inizio settimo anno
		1.280	inizio ottavo anno
		1.395	inizio nono anno
		1.575	inizio decimo anno e successivi
	RULE 51, PARAGRAFO 2	+ 50%	6 mesi successivi a uno dei termini di cui sopra
TASSA DI ESTENSIONE (EXTENSION FEE)	SI APPLICA AI SEGUENTI STATI: BOSNIA ERZEGOVINA (BA), MONTENEGRO (ME), MOLDAVIA (MD) E MAROCCO (MA).	102	6 mesi dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca
TASSA DI CONCESSIONE (GRANT FEE)		925	entro un periodo di invito

## 9.1. CONTINUAZIONE DELLA PROCEDURA

Ai sensi dell'art. 135, paragrafo 1 della Convenzione del Brevetto Europeo, si assegnano due mesi dalla data di comunicazione del mancato rispetto dei termini di pagamento di una delle tasse di esame della domanda di brevetto europeo (tassa di deposito, tassa addizionale, tassa di ricerca, tassa di rivendicazione, tassa di esame) provvedendo al pagamento della tassa mancante con una maggiorazione del 50% dell'importo inizialmente previsto.

Nel caso invece di mancato pagamento di una delle tasse di mantenimento in vita del brevetto europeo, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 2 della Convenzione del Brevetto Europeo, si assegnano sei mesi oltre la data di scadenza dell'annualità prevista per provvedere al pagamento della stessa, con una maggiorazione del 50% dell'importo inizialmente previsto.

**N.B. Nessun appello è proponibile avverso un provvedimento di domanda considerata ritirata per omesso pagamento della tassa di deposito, di ricerca, di esame e di designazione e ogni soprata tassa applicabile.**

## 9.2. RENEWAL FEES (TASSE DI MANTENIMENTO)

Per gli importi delle tasse di mantenimento (renewal fees) oltre la quinta si veda OJ EPO o ci si informi presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi -**Esempio**: una domanda di brevetto europeo con data di deposito 5 Maggio 2007. La prima annualità inizia dal 5 Maggio 2007 e scade il 4 Maggio 2008 (non dovuta), la seconda annualità inizia dal 5 Maggio 2008 e scade il 4 Maggio 2009 (non dovuta), la terza annualità inizia dal 5 Maggio 2009 e scade il 4 Maggio 2010 (dovuta). Nel caso in questione la renewal fee deve essere pagata entro il 31 Maggio 2009 come importo normale (perchè il terzo anno inizia il 5 Maggio 2009), oppure con soprata tassa se pagata entro i 6 mesi successivi al Maggio 2009 (ovviamente lo stesso schema vale per le annualità successive).

Tutte le tasse o tariffe applicabili ad un brevetto europeo sono visibili nel seguente link: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/etc/se2/p1.html>.

## 9.3. DOVE EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLE TASSE

Tutte le tasse di procedimento debbono essere pagate in Euro sul c/c bancario n.

**N° 3 338 800 00 (BLZ 700 800 00)**  
**IBAN DE20 7008 0000 0333 8800 00**  
**BIC DRESDEFF700**  
**Commerzbank AG**  
**Leopoldstrasse 230**  
**80807 München**  
**Germany**

*SPECIFICARE SEMPRE NELLA CAUSALE IL NUMERO DELLA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO E LA NATURA DEL PAGAMENTO (es: FILING AND SEARCH FEES).*

#### **9.4. COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLE TASSE**

Il pagamento delle tasse deve essere effettuato, compilando il modulo EPO 1010 “payment of fees and costs” con tutte le indicazioni richieste: nome del depositante, indirizzo, modo di pagamento, numero della domanda, valuta, importi delle singole tasse negli appositi spazi, totale; il modulo deve essere dattiloscritto e firmato. Si raccomanda di allegare al modulo una ricevuta del versamento effettuato (o dell’ordine di pagamento) con tutti i dati contabili: si consiglia di accreditare i pagamenti almeno 10 gg. prima della scadenza.

E’ consigliabile allegare una dichiarazione firmata, nella lingua del procedimento, che indichi chiaramente il motivo del pagamento se questo non e’ chiaramente desumibile dal modulo. Una lettera esplicativa è sempre richiesta quando si effettui un pagamento della tassa di designazione per un importo inferiore al massimale (ad esempio per 5 Stati), allo scopo di rendere chiaro per quali Stati tale tassa viene pagata; lo stesso vale anche per la tassa di estensione.

Nel caso in cui si applichino le riduzioni previste (ad es: la riduzione del 20% della tassa di deposito e della tassa di esame), a seguito della presentazione del testo in italiano come unico elemento (iniziale) o insieme alla copia della traduzione in una lingua ufficiale, si raccomanda di allegare una dichiarazione del tipo: *“The undersigned... ..declares to avail himself of the reduction of the filing fee (examination fee) pursuant to Rule 6(3) and Art. 12 ...”*

Il modulo 1010, insieme agli eventuali allegati, deve essere inviato a:

EUROPEAN PATENT OFFICE  
DIRECTORATE CASH AND ACCOUNTS D-80298 MUNICH

**N.B. Il modulo di pagamento non deve essere allegato alla domanda di brevetto europeo: l’unico caso in cui questo è consentito (ma sconsigliato nella prassi dell’Ufficio italiano, che non può garantire l’invio della domanda entro le 2 settimane dal deposito) è nel caso in cui il depositante sia titolare di un conto di debito/accredito registrato presso l’EPO.**

Si invitano pertanto tali depositanti ad inviare comunque il modulo di pagamento all’indirizzo sopra citato.

## **10. - LA PROTEZIONE PROVVISORIA**

La protezione provvisoria negli Stati designati a seguito della pubblicazione della domanda, è governata dalle disposizioni dell'Art. 67 della Convenzione del Brevetto europeo. La misura o i limiti della protezione provvisoria sono stabiliti dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato contraente (vedi la brochure “National Law relating to EPC”).

In Italia la protezione provvisoria di una domanda di brevetto europeo si effettua con il deposito delle sole rivendicazioni tradotte in italiano e depositate, conformemente alle disposizioni amministrative, tramite il sistema di deposito online dell'UIBM <http://www.uibm.gov.it/index.php/deposito-telematico>, oppure presso ogni Camera di Commercio o, se inviate per posta, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Un depositante può attivare la protezione provvisoria anche con la notifica diretta delle rivendicazioni, tradotte in lingua italiana, al presunto contraffattore.

### **10.1. DEPOSITO DELLA TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA DI UN BREVETTO EUROPEO**

Allo scopo di conferire efficacia ad un brevetto europeo **rilasciato**, comprendente l'Italia tra i Paesi designati, occorre che il titolare provveda a fornire all' UIBM, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui nel Bollettino Europeo dei brevetti è pubblicata la menzione della concessione del brevetto, una traduzione in lingua italiana dell'intero testo del brevetto europeo concesso, dichiarata conforme al testo originale dal titolare ovvero dal suo mandatario, nonché il domicilio eletto in Italia.

La traduzione potrà essere depositata online, tramite i servizi di deposito telematico dell'UIBM, <http://www.uibm.gov.it/index.php/deposito-telematico>, o presso le CCIAA (Camere Commercio Industria Artigianato Agricoltura). Qualora il titolare del brevetto intenda essere rappresentato da un mandatario, si rammenta che l'incaricato dovrà essere un consulente in proprietà industriale regolarmente iscritto nell'apposito albo, ovvero un avvocato o un procuratore legale.

## **PARTE II - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI RICHIESTA PER LA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO EPA/EPO/OEB FORM 1001**

### **1. - REGOLE GENERALI**

Il presente foglio di istruzioni fornisce delle indicazioni per compilare il modulo [EPA/EPO/OEB FORM 1001](#).

La richiesta di concessione di un brevetto europeo si fonda sulla Convenzione del Brevetto Europeo (CBE) ed il relativo Regolamento di Esecuzione. Per informazioni più dettagliate, riferirsi alla brochure "Comme obtenir un brevet europeen - Guide du deposant" oppure "How to get a european patent".

E' possibile avere le pubblicazioni indicate sopra tramite l'indirizzo internet <http://www.epo.org/applying/forms-fees/forms.html>:

- form 1001: Request for grant a European Patent.
- form 1002: Designation of inventor.
- form 1003: Authorisation.
- form 1010: Payment of fees and expenses.

L'utilizzo del modulo Form 1001 è prescritto dalla Reg. 26. Deve essere compilata solo la parte destra delle diverse pagine del modulo. Le zone racchiuse da linee nere in grassetto sono ad esclusivo uso dell'Ufficio. Nel caso non sia possibile fornire tutte le indicazioni richieste in uno specifico quadro, e' possibile utilizzare un foglio addizionale firmato, indicando come intestazione di tale foglio il numero del quadro ed il titolo del quadro per il quale si forniscono tali dati aggiuntivi, ad esempio: Additional sheet - 19 AUTRES MANDATAIRES

### **2. - INDICAZIONI DA SEGUIRE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 1001**

**N.B. Il numero che precede i vari paragrafi corrisponde al numero di quadro che compare sul modulo. I titoli dei quadri sono in 3 lingue, in questa esposizione non indicheremo i titoli ma solo i numeri dei quadri ed un riferimento a che cosa trattano.**

**5. - Richiesta di esame.** Il quadratino è prestampato. I depositanti italiani debbono inserire la dizione (in italiano) “SI RICHIEDE DI ESAMINARE LA DOMANDA AI SENSI DELL'ART. 94.” La dizione in italiano consente di avere una riduzione del 20% sulla sola tassa di esame.

Ricordiamo che se il depositante desidera avvalersi della riduzione anche della tassa di deposito (oltre che della tassa di esame) deve depositare in italiano, o contemporaneamente in una lingua ufficiale e in italiano. Le due riduzioni per la tassa di esame non sono cumulabili.

**5.1** - Nel caso che la tassa di esame intenda essere pagata entro 1 mese dal deposito della domanda o comunque prima della ricezione del rapporto di ricerca, il richiedente, barrando la casella può rinunciare alla richiesta di conferma della volontà di proseguire nel procedimento (regola 70 EPC).

**6. Riferimento del richiedente o del mandatario.** Il codice di riferimento è di al massimo 15 caratteri.

**7. - Nome del richiedente.** Il cognome deve precedere il nome. Le entità legali o le società devono indicare l'esatta ragione sociale.

**8- Indirizzo.** Indicare l'indirizzo completo (codice postale, via, numero civico, città, Stato).

**9 - Indirizzo per la corrispondenza.** Solo i richiedenti (normalmente le società che hanno più sedi) possono indicare un indirizzo speciale per la corrispondenza. Inoltre il depositante che utilizza un indirizzo per la corrispondenza non deve essere rappresentato da un agente. Il depositante deve essere comunque l'intestatario dell'indirizzo (non si possono usare indirizzi di comodo).

**10 - Stato di residenza o domicilio.** Indicare (nella lingua del procedimento) lo Stato di residenza (es: Italy, Italie o Italien).

**11 – Nazionalità.** Indicare (nella lingua del procedimento) lo Stato di nazionalità (vedi sopra).

**12 – Telefono.** Indicare il numero (completo di prefissi internazionali e nazionali).

**13 – Fax.** Indicare i numeri (completi di prefissi internazionali e nazionali).

**14 - Altri depositanti sul foglio addizionale.** Contrassegnare, se si fornisce un foglio addizionale con l'indicazione di altri depositanti: in questo caso tutti i depositanti devono firmare il modulo 1001. Nel caso in cui nel quadro 15 non sia indicato un rappresentante professionista il depositante citato per primo nel modulo di richiesta sarà considerato rappresentante comune ed il suo indirizzo utilizzato per la corrispondenza.

**14.1** - Barrare questa casella per dichiarare di essere una persona fisica una organizzazione non-profit, una università, una SME oppure una organizzazione di ricerca.

**15 - Mandatario o Agente professionista.** Indicare i dati richiesti dal punto 15 al 19 solo nel caso in cui la persona citata sia un rappresentante professionista Europeo o un procuratore legale abilitato ovvero un avvocato.

**Attenzione: I mandatari nazionali in proprietà industriale che non siano rappresentanti professionisti europei non possono rappresentare un depositante di una domanda di brevetto europeo (salvo se siano contemporaneamente avvocati e procuratori legali).**

Un agente professionista europeo che si faccia riconoscere come tale (fornendo ad esempio il suo numero di registrazione) non è obbligato a fornire un'autorizzazione (form 1003); un avvocato o un procuratore legale deve sempre fornire un'autorizzazione (form 1003).

**20 - Autorizzazione allegata.** Indicare se è allegata un'autorizzazione (nomina di un agente con modulo 1003 o 1004).

**22 – Inventore.** Contrassegnare solo se il depositante sia, o i depositanti siano, unico/i inventore/inventori.

**23 - Designazione dell'inventore allegata.** Se il richiedente non è l'inventore o non è l'unico inventore la designazione dell'inventore/i dovrà essere fornita a parte, con il modulo 1002.

**24 - Titolo dell'invenzione.** Il titolo deve essere breve e preciso e non comportare alcuna denominazione di fantasia: il titolo deve essere indicato nella lingua del procedimento.

Si raccomanda di indicare la traduzione del titolo anche nelle due restanti lingue ufficiali diverse da quella del procedimento.

**25 - Dichiarazione di priorità.** La dichiarazione di priorità, indicante lo Stato, la data di deposito ed il numero della domanda rivendicata deve essere fornita negli appositi spazi.

ad es: ITALY 02.01.2008 (02 January 2013) 102013XXXXXX

Il documento di priorità (la copia certificata) deve essere fornita entro 16 mesi dalla data di priorità (si veda il paragrafo COME RICHIEDERE IL DOCUMENTO DI PRIORITÀ').

**25.1 - DA BARRARE SE SI RIVENDICANO PIU' DI QUATTRO PRIORITA' E SI ALLEGA UN FOGLIO ADDIZIONALE PER INDICARLE.**

**25.2 -** Barrando questo quadratino il depositante dichiara che il contenuto della domanda europea è una traduzione integrale del documento di priorità.

**25.3 -** Barrando questo quadratino il depositante dichiara la sua intenzione di non rivendicare altre priorità.

## **26 - Inclusione per riferimento ad una domanda precedentemente depositata**

Si tratta di una possibilità (di difficile interpretazione pratica riguardo alla convenienza della sua utilizzazione in condizioni normali) che permette di depositare una domanda includendo il riferimento al contenuto di una domanda precedente piuttosto che fornire materialmente la descrizione le rivendicazioni e i disegni. E' necessario comunque indicare lo STATO, LA DATA DI DEPOSITO ED IL NUMERO DELLA DOMANDA a cui si fa riferimento ed anche quali elementi devono essere inclusi ovvero se anche le rivendicazioni (26.2) o solo la descrizione ed i disegni (26.1). SE SI UTILIZZA, IL DEPOSITANTE DEVE FORNIRE ALL' EPO UNA COPIA CERTIFICATA DALLA AUTORITA' CHE HA RICEVUTO IL DEPOSITO DELLA DOMANDA DA INCLUDERE PER RIFERIMENTO ENTRO DUE MESI DAL DEPOSITO DELLA DOMANDA EUROPEA. SE LA DOMANDA INCLUSA PER RIFERIMENTO NON E' IN LINGUA INGLESE, FRANCESE O TEDESCA, IL DEPOSITANTE DOVRA' PARIMENTI FORNIRE UNA TRADUZIONE IN UNA DI QUESTE LINGUE ENTRO DUE MESI DAL DEPOSITO DELLA DOMANDA EUROPEA. SI CHIARISCE CHE L'UTILIZZO (NON RACCOMANDATO) DELL'INCLUSIONE PER RIFERIMENTO DI UNA DOMANDA ITALIANA NON ESIME IL DEPOSITANTE DAL FORNIRE COMUNQUE UN TESTO IN ITALIANO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME SUL SEGRETO LADDOVE ESSE SIANO APPLICABILI.

**27 - Domanda divisionale** (per maggiori informazioni vedi note allegate al modulo form 1001). La domanda divisionale deve essere depositata direttamente all' Ufficio Europeo (Monaco).

**28 - Domanda secondo l'art. 61(1) b) CBE.** Questo quadro deve essere utilizzato nel caso, eccezionale, che una sentenza passata in giudicato, abbia riconosciuto il diritto di titolarità di un brevetto europeo (non ancora concesso) ad un inventore, o al suo avente causa, diversi da quelli originalmente titolari della domanda.

Il nuovo titolare può proseguire il procedimento della domanda entro 3 mesi dalla data della decisione passata in giudicato. In questo caso deve contrassegnare il quadratino 28 ed indicare il numero della precedente domanda (per informazioni più dettagliate si veda HOW TO GET A EUROPEAN PATENT - APPLICANT'S GUIDE. Si consiglia l'utilizzo di un agente professionista europeo).

**29 – Rivendicazioni.** Indicare il numero delle rivendicazioni nel quadratino: se una domanda comporta più di 15 rivendicazioni ma meno di 51, una tassa di rivendicazione di € 235 deve essere pagata (entro 1 mese dalla data di deposito) per ogni rivendicazione eccedente la 15sima fino alla 50sima. Se la domanda comporta più di 50 rivendicazioni deve essere pagata una tassa di rivendicazione di € 580 per ogni rivendicazione eccedente la 50sima.

**30 - Figura proposta ai fini della pubblicazione con il riassunto.** Se la domanda contiene dei disegni, il depositante deve indicare la figura (solo eccezionalmente le figure) che dovrà accompagnare il riassunto nella pubblicazione. Rammentiamo che la figura proposta deve essere una di quelle fornite nel set di disegni, non è cioè possibile fornire una figura "speciale" ai fini della pubblicazione.

**31 - Designazione degli Stati contraenti.** Se il depositante non indica espressamente uno o più Stati (fino a 6) nel riquadro al punto 31.1 si intenderanno designati tutti gli Stati contraenti. Il depositante ha tempo fino a 6 mesi dalla pubblicazione del rapporto di ricerca per pagare la tassa di designazione.

**32 -** Utilizzare il quadro per indicare il nome del depositante e le sigle degli Stati per cui e' depositante nel caso di differenti depositanti per differenti Stati designati

**33 – Estensioni.** Si chiama estensione di una domanda di brevetto europeo la possibilità di designare Stati che non siano "contraenti" della CBE, ma che abbiano concluso con l'Ufficio Europeo un accordo di estensione. I Paesi in cui è possibile chiedere l'estensione sono indicati a lato.

La domanda richiede automaticamente la designazione di tutti gli stati estesi. In ogni caso l'estensione ha effetto solo dalla data in cui la relativa tassa sia effettivamente corrisposta, entro ovviamente lo stesso termine fissato per la designazione degli Stati contraenti.

Si raccomanda, nell'effettuare il pagamento della tassa di estensione, di indicare per quali Stati essa viene corrisposta.

**33.1 -** Il richiedente può indicare nel riquadro al punto 33.1 uno o solo alcuni stati estesi per cui intende pagare la tassa di estensione.

**34-37 - MATERIALE BIOLOGICO** (riferirsi alla Applicants guide “BIOTECHNOLOGY APPLICATIONS: <http://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants.html>)

Si raccomanda l'utilizzo di un agente professionale europeo data la complessità del deposito di materiale biologico e le indicazioni correlate alle istituzioni di deposito internazionalmente riconosciute.

**38 - 38.3 - Sequenze di nucleotidi o aminoacidi.** Nel caso in cui nella descrizione siano esposte delle sequenze di nucleotidi o di aminoacidi barrare la casella 38.1; barrare la casella 38.2 se viene fornito un supporto leggibile al computer: la domanda deve essere accompagnata da un supporto dati che riporti tali sequenze in forma normalizzata, leggibile al computer e da una dichiarazione (effettuata barrando la casella 38.3) che il contenuto di tale supporto e' identico a quello rappresentato in forma scritta.

**39 - Copie supplementari dei documenti citati nel Rapporto di Ricerca Europea.** Indicare nel quadratino il numero di copie supplementari dei documenti citati nel rapporto di ricerca che si desidera vengano inviate (normalmente viene inviata 1 copia di tali documenti).

Ogni copia supplementare è soggetta al pagamento della tassa amministrativa (vedi foglio delle tasse, costi e tariffe dell'Ufficio Europeo).

**40 – 41 - Rimborso della tassa di ricerca.** Se il richiedente è in possesso di un Rapporto di Ricerca, redatto dall'Ufficio Europeo può richiedere il rimborso totale o parziale della tassa di ricerca, contrassegnando il quadratino 40. Una copia del rapporto di ricerca deve essere allegato alla domanda ed il quadratino 41 deve essere contrassegnato.

**42-43 - Ordine di prelievo automatico.** Se il richiedente è titolare di un conto aperto presso l'Ufficio Europeo (OJ 1982,15) l'ammontare delle tasse può essere addebitato su tale conto. Il quadratino 43 va indicato se si desidera che eventuali rimborsi siano accreditati su tale conto.

**44 -** Il quadro 44 indica che tutti i documenti allegati alla domanda sono riportati in dettaglio nel foglio 8.

**45 – Firma.** Tutti i depositanti, se non hanno nominato con un'autorizzazione - modulo 1003- un rappresentante professionista, devono firmare la domanda. Se il richiedente è una persona giuridica (società, ente, ecc.) e la richiesta non è firmata da un rappresentante professionista è obbligatorio indicare il titolo (la capacità), nell'ambito di questa società, della persona che firma (direttore, amministratore delegato, segretario generale ecc.) nella lingua del procedimento. Ricordiamo che una società, non legalmente residente in uno stato contraente della CBE deve essere rappresentata da un mandatario europeo per tutti gli atti che non siano il mero deposito.

Se la domanda è firmata da un impiegato della società, (questo caso è possibile solo se la società è legalmente residente in uno degli stati contraenti alla CBE) un'autorizzazione, (modulo 1003), deve essere fornita e debitamente firmata da una persona con titolo di firma dichiarato (general manager, director ecc.) nell'ambito della società.

### **Istruzioni per la compilazione del foglio 8 (ricevuta dei documenti)**

Nel riquadro vuoto in alto a sinistra il depositante deve indicare il nome e l'indirizzo completo a cui sarà recapitata una copia della presente ricevuta dei documenti. Se vi sono più depositanti indicare il nome e indirizzo del depositante del punto 7. Se un agente firma la domanda sarà indicato il nome e indirizzo dell'agente.

\* In generale se il depositante intende depositare inizialmente solo in italiano può fornire 1 copia del testo in italiano (descrizione, rivendicazioni, riassunto e disegni). Le indicazioni relative a questa copia saranno date in A.1, A.2, A.3, A.5 (si ricordi che se la domanda richiede il nulla osta militare deve essere fornita 1 copia ADDIZIONALE con i relativi disegni accompagnata da una lettera in italiano, firmata dal depositante, che dichiara che il testo è fornito in adempimento dell'Art. 198 del Codice della Proprietà Industriale: tale copia non deve essere conteggiata nelle copie della descrizione, rivendicazioni, riassunto e disegni (non indicare quindi 2 copie in A.1, A.2, A.3, A.5 ma 1 sola), (la copia in italiano accompagnata dalla lettera di richiesta di nulla osta non sarà trasmessa all'Ufficio europeo: il foglio 8 deve indicare infatti solo i documenti che verranno trasmessi all' Ufficio europeo).

\*\*Se il depositante intende depositare in lingua italiana e contemporaneamente fornire la traduzione in una lingua ufficiale potrà agire come al punto \* e indicare in A.6 la presenza di 1 copia della traduzione. Si rammenti che se i disegni indicati in A.5 contengono dizioni in italiano,

nella traduzione devono essere inclusi i disegni tradotti.

\*\*\* Se il depositante intende depositare in una lingua ufficiale e fornire contemporaneamente il testo italiano può utilizzare anche un'altra modalità (non correttissima ma accettata): indicare nei punti A.1, A.2, A3, A5 le 3 copie in una lingua ufficiale e indicare nel punto B.9 che viene allegato un testo italiano (Italian text pursuant to Art. 14(2) o Texte italien selon l' Art. 14(2))

Non utilizzate mai il punto A.6 per indicare la presenza di 1 copia in italiano: la traduzione si riferisce sempre ad un testo in una lingua ufficiale.

A. (allegati della domanda e documento di priorità)

A.1

Indica che viene fornita la descrizione ed il numero dei fogli costituenti una copia della descrizione.

A.2

Indica che vengono fornite delle rivendicazioni ed il numero di fogli costituenti una copia delle rivendicazioni.

A.3

Indica che vengono forniti dei disegni, il numero di fogli costituenti una copia dei disegni ed il numero totale delle figure presenti nei disegni.

A.4

Indica che viene fornita la parte sequence listing ed il numero dei fogli costituenti una copia del sequence listing.

A.5

Indica che viene fornito un riassunto ed il numero di fogli costituenti una copia del riassunto.

A.6

Indica che viene fornita una traduzione in una delle lingue ufficiali (inglese, francese o tedesca). Questo punto deve essere indicato nel caso in cui nei punti A.1, A.2, A.5 sia indicato un testo in italiano e si depositi contemporaneamente la traduzione di tale testo in una lingua ufficiale. Nel caso in cui i disegni depositati con il testo italiano contengano testo o dizioni in italiano è necessario fornire i disegni tradotti.

A.7

Indica che vengono forniti uno o più documenti di priorità (copie certificate del deposito nazionale). Ricordiamo che il documento di priorità deve essere fornito entro 16 mesi dalla data di priorità.

A.8

Indica che viene fornita la traduzione del documento di priorità, nella lingua del procedimento. Tale traduzione viene richiesta dalla divisione di esame se il brevetto europeo viene concesso. Può

essere fornita in qualsiasi momento prima di tale limite oppure può essere sostituita da una dichiarazione firmata, nella lingua del procedimento, che attesti che il contenuto della descrizione, rivendicazioni e disegni, costituenti la domanda di brevetto europeo sono una traduzione fedele del contenuto del documento di priorità. Se tale dichiarazione viene fornita al deposito è sufficiente barrare il punto 25.2 del form 1001.

B. (alla presente domanda sono allegati i seguenti documenti)

B.1

Contrassegnare con una crocetta se si fornisce il modulo per la nomina di un rappresentante (mandatario).

B.2

Contrassegnare con una crocetta se si fornisce il modulo per la nomina generale di un rappresentante (mandatario).

B.3

Contrassegnare con una crocetta se si fornisce il modulo per la designazione dell'inventore (la designazione dell'inventore è richiesta qualora il depositante non sia l'unico inventore).

B.4

Contrassegnare con una crocetta se si allega una copia di un rapporto di ricerca precedente.

B.5

Contrassegnare se si allega un modulo 1010 per il pagamento delle tasse (consentito solo se il depositante ha un conto corrente in marchi tedeschi registrato presso l'Ufficio Europeo).

B.6

Non applicabile.

B.7

Contrassegnare se si fornisce un supporto contenente una lista di sequenze di aminoacidi o nucleotidi, secondo lo standard.

B.8

Contrassegnare se vi siano fogli aggiuntivi.

B.9

Indicare la natura del documento (dichiarazioni fornite in adempimento di Articoli o Regole della CBE).

Nel punto C indicare 4 (copie del foglio 8).