

Brevetto: chi è costui?

Brevettazione all'estero

Abbiamo visto nella puntata precedente come brevettare in Italia. Ora vi descriveremo come brevettare all'estero, in particolare nei Paesi Europei. La puntata prossima ci occuperemo del resto del Mondo.

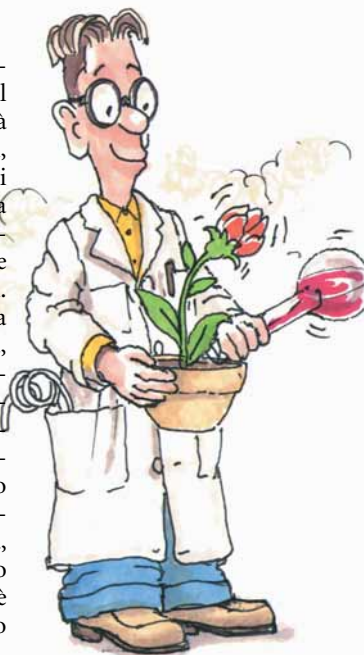
È ovvio immaginare che l'inventore che operi sul mercato internazionale vorrebbe acquisire un diritto di esclusiva che valga per tutto il territorio in cui egli intende diffondere il prodotto realizzabile con la sua invenzione. Per il momento tutto ciò è ancora un sogno! Visto che le leggi brevettuali nazionali sono tutte incentrate sul principio di territorialità è impossibile ottenere un unico brevetto che valga in vari Paesi. L'unico modo è quindi di chiedere e ottenere il brevetto nei singoli Paesi dove si abbia interesse a commercializzare. I costi associati a questo plurimo deposito ovviamente non sono esigui, vuoi per le differenti lingue da usare, vuoi per il fatto di avvalersi di diversi agenti brevettuali dovuti alle differenti normative brevettuali nazionali (procedura di esame, per esempio). Inoltre, quando anche si ottenga il brevetto, l'inventore non disporrà di un unico brevetto ma di tanti brevetti nazionali paralleli, ciascuno soggetto alla disciplina nazionale; e tale situazione crea consistenti problemi e costi di gestione. Questa descritta è la situazione che esisteva a fine Ottocento, quando con la Convenzione di Parigi, si sono fissate alcune regole fondamentali di agevolazione dei depositi plurimi.

UN'INTESA CENTENARIA

La Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale fu firmata il 20 marzo 1883, ed è stata riveduta e corretta già molte volte. Ad essa aderiscono circa 150 Paesi, tra cui l'Italia, che era firmataria anche a Parigi nel 1883. La Convenzione ha dato vita alla Wipo (World Intellectual Property Organisation, www.wipo.org) che ha sede a Ginevra e opera come agenzia speciale degli Stati Uniti. Per quanto riguarda i brevetti di invenzione, la Convenzione introduce la regola della priorità, che ha favorito grandemente il deposito multiplo. Se non esistesse questa regola, potete cercare di immaginare, oltre alle difficoltà già enunciate precedentemente, bisognerebbe depositare i vari brevetti nazionali nello stesso giorno! Infatti, tutti i sistemi nazionali oggi esigono che, alla data del deposito della domanda, l'invenzione sia nuova, e, quasi tutti, intendono la novità come novità assoluta; ritengono cioè che il deposito di una domanda di brevetto



Ufficio Sgurz 05



all'estero, quanto meno se accessibile al pubblico, sia distruttiva della novità. Quindi, chi depositi nei vari Paesi in date diverse sarebbe esposto al rifiuto del rilascio in tutti i Paesi, tranne il primo. Tutto questo è stato risolto con la priorità. Essa prevede che chi abbia depositato una domanda di brevetto per invenzione in uno Stato aderente all'Unione, può presentare entro un anno, una domanda di brevetto per la stessa invenzione i cui effetti retroagiscono alla data della prima domanda. Il periodo di un anno è largamente sufficiente a soddisfare tutte le esigenze dell'inventore per perfezionare l'invenzione e decidere di depositare all'estero. I depositi plurimi sono stati anche in tempi più recenti oggetto di interesse da parte di altre Convenzioni Internazionali. Sono state così create procedure unificate di deposito della domanda di brevetto per vari Paesi e sua concessione dopo una procedura centralizzata di esame, come la Convenzione Europea dei Brevetti di Monaco del 5 ottobre 1973. Il brevetto così concesso dall'Ufficio Europeo dei Brevetti è però sempre da considerare un "fascio di brevetti nazionali", in quanto equivale, in ciascuno Stato aderente, a un brevetto nazionale. Infatti, deve essere validato nei vari Paesi designati, mediante traduzione nelle varie lingue nazionali. Il giudice nazionale giudicherà comunque della contraffazione e della nullità; ma tale giudice risulta comunque vincolato dalla normativa convenzionale dei requisiti di brevettabilità e da una indicazione tassativa delle cause di nullità del brevetto.

COME SI FA?

La Convenzione di Monaco permette di richiedere, attraverso un'unica domanda, la tutela brevettuale nei 20 Paesi attualmente aderenti alla Convenzione e di ottenere un titolo che attribuisce, nel territorio degli Stati designati, i medesimi diritti dei rispettivi brevetti nazionali. Si ricorda che le lingue ufficiali per il Brevetto Europeo sono inglese, francese e tedesco. È possibile comunque depositare in una lingua diversa e si ha anche diritto a uno sconto sulle tasse di deposito, ma bisogna fornire comunque una traduzione in una delle lingue ufficiali. La domanda di Brevetto Europeo può essere depositata presso l'Ufficio Brevetti della Came-

ra di Commercio di Roma o inviata all'Ufficio Italiano Brevetti Marchi di Roma o alle sedi dell'Ufficio Europeo Brevetti. Presso le Camere di Commercio è possibile depositare: la traduzione in lingua italiana del testo di un Brevetto Europeo avente l'Italia come Paese designato, ai fini della validazione Nazionale; la traduzione in lingua italiana delle Rivendicazioni di un Brevetto Europeo avente l'Italia come Paese designato, per ottenere una tutela provvisoria. Per informazioni relative a procedura, costi e modulistica è possibile scaricare la nota di Istruzioni predisposta dall'Uibm: Istruzioni per il deposito di un Brevetto Europeo. Per informazioni relative all'Ufficio Europeo Brevetti consultate il sito www.european-patent-office.org.

RETE DI INFORMAZIONE

L'Epo, per facilitare l'accesso all'informazione brevettuale, si serve di una rete di info centre europei (Patlib Info Centres) collegati a un centro principale di Vienna. Presso alcune Camere di Commercio, come la Camera di Commercio di Milano, è attivato uno di questi info centre italiani. Esso dispone di un archivio computerizzato contenente tutte le sintesi (abstract) delle domande di brevetto depositate dal 1978 ad oggi. Sono anche disponibili tutte le copie complete (comprendenti delle illustrazioni) di domande di brevetto europee depositate dal 1978 ad oggi, nonché le domande mondiali Pct depositate dal 1990 ad oggi. La ricerca dei brevetti può avvenire per numero di pubblicazione o di domanda, per codice di priorità (ossia numero del brevetto nazionale originario), nome dell'inventore, nome del depositante. Nel caso in cui si disponga dei suddetti dati, la ricerca è immediata altrimenti occorre procedere attraverso parole chiave e/o codici di classificazione brevettuale. La ricerca è gratuita. Gli unici costi sostenuti dall'utenza si hanno nel caso in cui vengano ritirate le stampe degli abstract ottenuti dalla ricerca, oppure dei testi completi (euro 0,13 per pagina, per la Camera di Commercio di Milano). Il servizio di ricerca brevettuale è a disposizione di tutti gli operatori economici. Si possono così recuperare gli abstract di brevetti europei e mondiali tramite posta elettronica e inviare il testo completo tramite posta ordinaria. Si ricorda che è sempre possibile effettuare ricerche sui brevetti gratuitamente grazie al programma esp@cenet disponibile sia sul sito dell'Uibm, sia su quello dell'Ufficio Europeo dei Brevetti. I costi del brevetto Europeo non sono esigui (informazioni si trovano sempre sul sito dell'Epo) e rimane una procedura conveniente quando si sia interessati a ottenere brevetti in più Paesi contraenti. Qualora questo non sia il caso, rimane tuttora conveniente considerare la brevettazione nazionale nei singoli Paesi.



www.readerservice.it n° 109

MESSE MÜNCHEN
INTERNATIONAL



Ricaricate il vostro Business

Analytica 2006

Nuovo Centro Fieristico
Monaco di Baviera
25 - 28 Aprile 2006

20° Salone Internazionale e *Analytica Conference*

Scoprite le più innovative soluzioni in tema di analisi strumentale, tecniche di laboratorio e **BIO**tecnologie. Un appuntamento essenziale e senza alternative che vanta la presenza dei leader di settore, dei protagonisti della catena di creazione di valore e, nell'ambito di *Analytica Conference*, dei risultati più rilevanti della ricerca scientifica avanzata a livello continentale.

Un punto di vista privilegiato sulle novità del settore!

Organizzatore:

Messe München International

Hotline (+49 89) 949-203 81 · Fax (+49 89) 949-203 89

info@analytica.de · www.analytica-world.com

Help Desk Monacofiere:

Comuniko Snc

Tel: + 39 041 5089711

Fax: + 39 041 5089777

visitatori@monacofiere.com

readerservice.it n.13278

Prevendita online a
partire da Febbraio 2006:

www.analytica-world.com/tickets