

BREVETTO INTERNAZIONALE (PCT)

DURATA DEL BREVETTO – COSTITUZIONE E SCOPO – ASPETTI PROCEDURALI – DEPOSITO – RICERCA DI ANTERIORITÀ – LIMITI TEMPORALI PER L'INGRESSO NELLE FASI NAZIONALI E REGIONALI – OPPORTUNITÀ DERIVANTI DALLA VALUTAZIONE DEL RAPPORTO DI RICERCA E DELLA PRIMA WRITTEN OPINION

Durata del brevetto

Il brevetto dura **20 anni** a partire dalla data del deposito, o di priorità, della domanda ed è soggetto ad alcune tasse pagabili all'atto del deposito, e ad una tassa annuale di mantenimento in vita, pagabile secondo le normative nazionali.

Torna all'inizio

Costituzione e Scopo

Il "Patent Cooperation Treaty" (PCT) è una convenzione sopranazionale alla quale attualmente aderiscono ben 139 stati il cui scopo è quello di centralizzare a livello mondiale le procedure di deposito ed esame delle domande di brevetto. Un elenco aggiornato degli stati aderenti al PCT è incluso nell'Annesso A al Volume I della "PCT Applicant's Guide". L'adesione al PCT, oltre che ai singoli paesi, è anche aperta ad altre convenzioni sopranazionali, come ad esempio la Convenzione Europea dei brevetti (EPC). Possono quindi presentarsi delle restrizioni nella designazione internazionale per alcuni paesi membri sia del PCT che di EPC, come ad esempio l'Italia, che ha fatto esplicita dichiarazione di non voler essere designata direttamente nella domanda di brevetto PCT, ma bensì indirettamente tramite la designazione internazionale della zona regionale europea (EPC) con indicazione dell'Italia tra gli stati di designazione europea.

Torna all'inizio

Aspetti procedurali

Per alcuni aspetti le procedure PCT di valutazione della brevettabilità delle invenzioni assomigliano molto a quelle del brevetto europeo, non a caso per gli stati della regione europea l'Autorità internazionale responsabile per la ricerca delle anteriorità (ISA) e per l'effettuazione dell'esame preliminare di merito (IPEA) è proprio l'Ufficio Europeo dei



brevetti (EPO). Per altri aspetti le procedure differiscono, ad esempio il PCT non rilascia alcun brevetto, neppure di effimera durata come il brevetto europeo, ma bensì a richiesta può esaminare le domande e fornire un autorevole parere di brevettabilità (Written Opinion) che solitamente viene tenuto in debita considerazione dagli uffici brevetti dei singoli stati designati.

Come già per EPC anche le procedure PCT sono regolate da precisi limiti temporali che occorre soddisfare, pena il presunto abbandono della domanda internazionale da parte del depositante. Diversamente da EPC, dove la procedura ha un termine naturale sancito dal rilascio di un brevetto o dal rigetto/abbandono della domanda, il PCT regola il termine ultimo di permanenza nella procedura internazionale prima dell'ingresso nelle singole fasi nazionali e regionali. Il suddetto termine è di 30 mesi (o di 31) dalla data del deposito internazionale, o dalla data di priorità qualora rivendicata entro i 12 mesi dal primo deposito. Le fasi nazionali sono regolate dalla legislazione dei singoli stati, che a loro volta sono tenuti al rispetto di alcune regole PCT comuni.

Torna all'inizio

Deposito

La fase internazionale inizia con il deposito di una domanda internazionale di brevetto presso la sede dell'Ufficio Internazionale oppure presso l'UIBM, che a sua volta s'incarica di trasmetterla all'Ufficio Internazionale. La descrizione dell'invenzione dovrà essere scritta in una delle lingue consentite (l'italiano è escluso pertanto occorre fornire una traduzione certificata conforme all'originale). All'atto del deposito bisogna pagare delle tasse internazionali che tra le altre comprendono le tasse di designazione dei paesi membri e le tasse per la ricerca di anteriorità. Nel caso di primo deposito occorre rispettare le restrizioni imposte dalla legge italiana.

Torna all'inizio

Ricerca di anteriorità

Il passo successivo consiste nella trasmissione da parte dell'ufficio internazionale di un Rapporto di ricerca Internazionale con l'elenco delle anteriorità ritenute più prossime, dove per ciascuna di esse vengono segnalate le parti maggiormente pertinenti con l'indicazione delle rivendicazioni alle quali sono opposte. Unitamente al rapporto di ricerca viene fornito un primo parere (Written Opinion) sulla validità dell'invenzione alla luce delle anteriorità evidenziate.

Dopo 18 mesi dalla data del deposito internazionale, o dalla data di priorità rivendicata, la domanda viene pubblicata assieme al rapporto di ricerca internazionale.



Torna all'inizio

Limiti temporali per l'ingresso nelle fasi nazionali e regionali

Occorre precisare che la procedura internazionale è ancora formalmente suddivisa nei cosiddetti Capitoli 1 e 2, relativamente ai casi d'ingresso diretto nelle fasi nazionali (entro 20 mesi) o ingresso differito (ai 30 mesi) mediante richiesta d'esame preliminare. Dopo la recente riforma la tempistica più stringente (20 mesi) per l'ingresso diretto nelle fasi nazionali è ancora applicabile solo ai seguenti paesi: Svizzera, Svezia, Lussemburgo, Tanzania, e Uganda mentre per tutti gli altri paesi il termine viene differito ai 30 mesi del Capitolo 2, anche senza aver richiesto l'esame di merito secondo l'Articolo 34. Per quanto riguarda Svizzera, Svezia, e Lussemburgo il limite dei 20 mesi può essere superato qualora gli stessi fossero stati designati anche a livello europeo (EPC).

Torna all'inizio

Opportunità derivanti dalla valutazione del rapporto di ricerca e della prima Written Opinion

Dopo la ricezione della prima Written Opinion allegata al Rapporto di ricerca, a seconda dell'esito della stessa, si aprono le seguenti opportunità di prosecuzione.

- Se l'esito è favorevole al punto che non si ritiene necessario apportare alcun emendamento alle rivendicazioni o al testo, non resta che entrare nelle fasi nazionali prima della scadenza del termine ultimo dei 30 (31) mesi.
- Se l'esito non è del tutto favorevole ma neanche decisamente sfavorevole, è possibile apportare degli emendamenti alle sole rivendicazioni secondo l'Articolo 19, allegando delle spiegazioni in merito (Statement). Il termine per depositare gli emendamenti è fissato entro 2 mesi dalla data di spedizione del Rapporto di ricerca.
- Se l'esito è decisamente sfavorevole ma c'è una fondata speranza di poterlo far cambiare, è possibile richiedere un esame di merito secondo l'Articolo 34, indipendentemente dal fatto di avere o meno già fornito un emendamento secondo l'Articolo 19. Il termine per depositare la domanda d'esame preliminare internazionale è fissato entro 3 mesi dalla data di spedizione del Rapporto di ricerca, o entro 19 mesi dalla data di priorità, secondo quello che scade più lontano. Allo scopo di accelerare la procedura, è consigliabile allegare alla domanda d'esame degli eventuali emendamenti volontari alle rivendicazioni ed in minor misura alla descrizione, accompagnati da una lettera di risposta alla prima comunicazione dell'esaminatore (Written Opinion). In mancanza di ciò le obiezioni contenute nella prima Written Opinion verranno ribadite tali e quali. La procedura d'Esame termina



con l'emissione di una seconda Written Opinion la quale, se gli emendamenti saranno stati accolti favorevolmente, potrà ribaltare in positivo il giudizio precedente favorendone l'accoglimento nei singoli paesi. Ad esempio, l'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) si uniforma in pieno al giudizio dell'esaminatore PCT.

Torna all'inizio

