

COME OTTENERE PRIMA E MEGLIO IL RAPPORTO DI RICERCA PER LE DOMANDE NAZIONALI DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE

RICERCA DI ANTERIORITA' NELLA PROCEDURA DI BREVETTAZIONE

- Dal 01 luglio 2008 tutte le domande nazionali di brevetto per invenzione industriale, che non rivendicano una priorità (primi depositi) e che superano l'esame formale, vengono sottoposte ad una ricerca di anteriorità atta a stabilire quale sia lo stato dell'arte al momento del deposito. Tale ricerca viene effettuata su documenti internazionali e necessita della traduzione degli allegati della domanda di brevetto.
- L'UIBM effettua, sulle domande da avviare alla ricerca di anteriorità, l'esame formale e la pre-classificazione entro tre mesi dal deposito e quelle domande che non presentano irregolarità formali o sostanziali evidenti vengono avviate alla ricerca di anteriorità entro, mediamente, quattro mesi dal deposito.
- Le eventuali comunicazioni dell'UIBM al richiedente sono per:
 - richiedere la regolarizzazione della documentazione;
 - segnalare l'assenza di uno o più requisiti di brevettabilità;
 - informare circa l'esclusione dalla ricerca di anteriorità.
- La ricerca di anteriorità produce un rapporto costituito dalla lista dei documenti rilevanti, da considerare nella successiva fase di esame tecnico, necessari per valutare la sussistenza dei requisiti di novità ed originalità dell'invenzione proposta.
- Le domande che presentano irregolarità formali o con allegati assenti/incompleti, vengono avviate alla ricerca di anteriorità solo dopo la necessaria regolarizzazione. Avviare tale ricerca oltre il compimento di cinque mesi è la principale causa della redazione del rapporto di ricerca oltre il periodo utile a rivendicare la priorità (12 mesi).
- I tempi citati si riducono sensibilmente quando la domanda è completa di tutti gli allegati, senza alcuna riserva di deposito.

DEPOSITO DEGLI ALLEGATI

- Alla domanda di brevetto devono essere sempre allegati riassunto, descrizione, rivendicazioni ed eventuali disegni in lingua italiana e
 1. le rivendicazioni in lingua inglese, oppure
 2. l'attestazione del versamento di €200,00 a titolo di diritti per la ricerca, oppure
 3. sia la descrizione sia le rivendicazioni in inglese o in francese o in tedesco, al fine di ridurre i tempi di ricezione dei rapporti di ricerca.
- Il mancato deposito, al momento della domanda, dei documenti relativi ad una delle suddette tre opzioni, senza che sia esplicitata relativa riserva, l'Ufficio considererà in riserva di deposito la sola traduzione in inglese delle rivendicazioni (caso 1) o l'attestazione del versamento di €200,00 a titolo di diritti per la ricerca (caso 2).
- Nel caso 1 la descrizione sarà tradotta in inglese mentre nel caso 2 sia la descrizione sia le rivendicazioni saranno tradotti in inglese.

RICEVIBILITA'

L'esame formale può evidenziare problemi di ricevibilità e di conferma della data di deposito, causati dall'assenza di documenti essenziali non indicati nel verbale di deposito.

- Particolare attenzione è richiesta, soprattutto nel deposito telematico, sui seguenti punti:
 - dichiarare ed allegare effettivamente tutti i documenti, pena l'irricevibilità della domanda o almeno lo slittamento della data di deposito al momento dell'integrazione della documentazione (art.148 C.P.I.);
 - utilizzare sempre il verbale di tipo "R" per gli scioglimenti di riserva, le risposte ai rilievi, le istanze di rettifica ed integrazione (cfr. circolare 578 del 14/12/2009).
- In caso di mancato deposito di un documento essenziale alla ricevibilità della domanda non indicato nel relativo verbale:
 - il depositante dovrà presentare tempestiva istanza di integrazione e il documento mancante, preferibilmente utilizzando il deposito telematico o direttamente in CCIAA. Contrariamente, l'Ufficio emetterà una lettera di rilievo per irricevibilità. In casi particolarmente urgenti l'Ufficio potrà contattare per le vie brevi il depositante al fine di accelerare la procedura e, a tal fine, si consiglia di indicare nella domanda un riferimento telefonico e/o un indirizzo di posta elettronica;
 - previo contatto diretto è anche possibile anticipare via posta elettronica il verbale "R", l'istanza di integrazione e il documento mancante;
 - l'Ufficio assegnerà come nuova data di deposito quella assegnata al verbale "R" relativo all'integrazione ovvero la data di ricezione della documentazione da parte dell'Ufficio nel caso di deposito postale (Art. 1, comma 7 , DM n. 33 del 13 gennaio 2010), e tale nuova data sarà rilevante ai fine della ricerca di anteriorità e dell'accessibilità al pubblico della domanda.

TESTI, FORMULE, TABELLE E DISEGNI

I seguenti accorgimenti sono tesi ad evitare complicazioni e ritardi durante le fasi di traduzione (casi 1 e 2) e di ricerca di anteriorità:

- la descrizione, redatta su fogli bianchi formato A4 e senza righe, non deve contenere disegni; eventuali firme e timbri, laddove presenti, non devono sovrapporsi al testo;
- la descrizione, le rivendicazioni nonché le loro relative traduzioni devono essere redatti come documenti separati;
- le formule chimiche e matematiche è bene che siano inserite in apposite righe o in spazi dedicati nella descrizione, interrompendo il testo, sempre corredate di riferimenti numerati;
- le parole presenti nelle tabelle non vengono tradotte, pertanto è bene inserire dei riferimenti nelle celle/colonne/righe, richiamati ed illustrati nella descrizione stessa;
- i disegni devono contenere riferimenti richiamati nella descrizione, anche in presenza di brevi scritte esplicative, mentre le legende degli stessi, se necessarie, devono essere incluse nella descrizione, per permetterne la traduzione;
- i disegni, a tratti neri su carta bianca, devono essere scansionati solo in b/n (non a toni di grigio) con risoluzione minima di 300 dpi e sempre con orientamento verticale delle pagine, come per i testi.