



Europäisches
Patentamt
European
Patent Office
Office européen
des brevets

L'EPO e l'UIBM come Uffici riceventi (ROs)



Paola Giancane, Lawyer, EPO



Filippo Santi, European and Italian Patent Attorney, Barzanò & Zanardo



10 November 2015

Outline

- Introduzione
- Competenza
- Data del deposito internazionale
- Rappresentanza
- Indirizzo per la corrispondenza
- Consigli pratici
- Nuovi strumenti di deposito presso l'EPO
- Nuovi metodi di pagamento all'EPO
- *Safety net*: annessione per riferimento di una parte/elemento mancante
- *PCT Direct*

Perché depositare una domanda internazionale presso l'EPO come ufficio ricevente?

- Le domande presentate all'EPO in qualità di RO, ISA, IPEA e DO/EO sono disponibili nello stesso sistema di archiviazione elettronica
- Coerenza tra le procedure PCT e EP
- **Safety nets per il depositante** (es. annessione per riferimento e ripristino del diritto di priorità)
- **Rapida trasmissione di**
 - esemplari originali all'Ufficio internazionale
 - copia di ricerca all'EPO come ISA

Perché depositare le domande internazionali all'UIBM (RO/IT)?

- Molti dei vantaggi del deposito all'EPO
- Possibilità di depositare in lingua italiana
- Possibilità di accedere alla procedura PCT Direct
- Obbligo in caso di primo deposito (o priorità < 90 giorni)
- Presenza di alcuni limiti
 - Deposito online non disponibile
 - Limitazioni (“incompatibilità”)

Competenza RO/EP (1)

(PCT Art. 9, 10, Rules 18 and 19 // Art. 151, Rule 157 EPC)

- Ogni persona (fisica o giuridica) **domiciliata in uno Stato contraente e ogni cittadino di uno Stato contraente** può depositare una domanda internazionale
 - la determinazione del domicilio o della nazionalità del depositante dipende dalla legislazione nazionale dello Stato contraente: questione risolta dal RO

- La domanda internazionale può essere depositata, a scelta del depositante:
 - presso l'**Ufficio nazionale** dello Stato contraente dove egli è domiciliato o del quale ha la nazionalità
 - presso l'**Ufficio internazionale** (WIPO)
 - presso l'**EPO**, se il depositante è domiciliato o ha la nazionalità di uno stato membro della EPC

Competenza RO/EP (2)

- Ai sensi della regola 19.4 PCT, se la domanda internazionale è depositata presso l'EPO come ufficio ricevente, ma:
 - RO/EP **non è competente**: il depositante non ha il domicilio/ non è cittadino di uno stato membro dell'EPC
 - la domanda non è depositata in una delle lingue ufficiali dell'EPO: **inglese, francese o tedesco** (R. 12.1(a) PCT, Art. 14 EPC)

- **La domanda internazionale viene sollecitamente inviata all'Ufficio internazionale** (la data di ricezione non varia)

Competenza RO/IT (1)

- RO/IT è competente nel caso in cui
 - Lingua: **Italiano, Inglese, Tedesco o Francese**
 - Almeno un richiedente deve avere nazionalità italiana o essere residente in Italia
- In caso RO/IT non è competente: domanda internazionale inoltrata a RO/IB
 - La data di ricezione viene conservata PCT Rule 19.4
- ISA competente è sempre EPO, per cui:
 - La request deve essere compilata in Inglese, Tedesco o Francese
 - Se la domanda è in Italiano, deve essere tradotta entro un mese in una lingua scelta tra Inglese, Tedesco o Francese
 - Se primo deposito, domanda deve essere in Italiano o tradotta

Competenza RO/IT (2)

- Se la domanda internazionale è stata depositata in Italiano ma la traduzione non è stata depositata entro un mese, il RO/IT invita il richiedente a fornirla pagando a titolo di penale una mora pari al 25% della tassa di base PCT entro il più lontano tra:
 - un mese dalla data dell'invito, oppure
 - due mesi dalla data di ricevuta della domanda internazionale al RO/IT.

Se il richiedente non adempie, il RO dichiara la domanda internazionale abbandonata.

La traduzione e il pagamento vengono considerati ricevuti in tempo se sono ricevuti dal RO prima della dichiarazione di abbandono e entro 15 mese dalla data di deposito

Competenza RO/EP oppure RO/IT

Esempi

- Deposito RO/EP, ma nessuno dei richiedenti ha nazionalità o è residente di uno stato aderente alla CBE
(US, CN, CA etc.) → RO/EP non è competente
- Deposito RO/IT, ma nessuno dei richiedenti ha nazionalità o è residente in Italia
(US, CN, CA etc.) → RO/IT non è competente
- Nessuno dei richiedenti ha nazionalità o è residente in uno stato aderente al PCT
(PK, VG, AR, BO ecc.) → No domanda internazionale
→ No data del deposito

Data del deposito internazionale (1)

- Ai sensi dell'art. 11(1) PCT, l'Ufficio ricevente riconosce come data di deposito internazionale la data di ricevimento della domanda internazionale, se:
 - il richiedente ha il **diritto di depositare** (domicilio/nazionalità)
 - la domanda internazionale è redatta **nella lingua prescritta**
 - la domanda internazionale contiene gli elementi seguenti:
 - a) un'indicazione secondo la quale essa è stata depositata quale domanda internazionale
 - b) la designazione di almeno uno Stato contraente,
 - c) il **nome del depositante**, indicato nel modo prescritto,
 - d) una parte che, *prima facie*, sembri costituire una **descrizione**,
 - e) una parte che, *prima facie*, sembri costituire una o più **rivendicazioni**

Data del deposito internazionale (2)

- Se la domanda internazionale non soddisfa le condizioni indicate (Art. 11(2)(a) PCT):
 - il richiedente viene invitato a depositare la **necessaria correzione**

- Se il depositante ottempera a questo invito (Art. 11(2)(b) PCT):
 - la data di deposito internazionale corrisponde alla **data di ricevimento della correzione** (eccezione: annessione per riferimento)

- Ogni domanda internazionale rispondente alle condizioni elencate (Art 11(4) PCT):
 - ha il valore di un **deposito nazionale regolare**

Rappresentanza RO/EP (1)

- Nei procedimenti in cui l'EPO agisce in qualità di RO, ISA, SISA e IPEA il mandatario, il mandatario comune e/o il rappresentante comune non sono tenuti a fornire la **procura**

- Eccezione:
 - **Avvocati** (Art. 134(8) EPC)
 - **Impiegati** che possono agire per altre persone giuridiche con sede in uno stati contraenti (Art. 133(3) EPC)

- Per i soggetti in possesso di **autorizzazione generale** presso l'EPO è sufficiente indicare il numero dell'autorizzazione: non è necessario fornire una copia della stessa

Rappresentanza RO/EP (2)

- **Procura = *good practice*:**
 - Mandatari e rappresentanti comuni sono invitati a munirsi di un'**autorizzazione espressa** da parte di **tutti i richiedenti**
 - il depositante deve firmare la richiesta, la richiesta di esame preliminare internazionale o una procura separata (R. 90.4)
 - per designare un mandatario ai fini di una determinata domanda internazionale, il depositante può fare riferimento, nella richiesta, all'autorizzazione generale (R.90.5 PCT)

- La **firma di tutti i richiedenti** è richiesta nel caso di ritiro della domanda (R. 90*bis*.5 PCT)

Rappresentanza RO/IT

- In caso di deposito presso RO/IT, per la nomina di un agente è obbligatorio depositare una lettera di incarico firmata dal/dai richiedente/i che nominano l'agente

- Se il modulo di richiesta è firmato da tutti i richiedenti, il modulo stesso vale come lettera di incarico

- Chi può agire come agente davanti a RO/IT
 - Qualsiasi rappresentante in proprietà industriale iscritto nel relativo albo
 - Qualsiasi avvocato iscritto nel relativo albo

Indirizzo per la corrispondenza (1)

- **Prassi precedentemente seguita all'EPO:**
 - solo le persone giuridiche potevano indicare un indirizzo per la corrispondenza diverso dalla loro sede

- **Prassi in vigore dall'1.11.2014:**
 - differenziazione fra le fase europea e internazionale

- Nessun cambiamento delle **disposizioni sulla rappresentanza**

Indirizzo per la corrispondenza (2)

- Nella fase internazionale, l'indirizzo per la corrispondenza può essere indicato:
 - se il richiedente è una **persona fisica o giuridica**
 - se l'indirizzo è **l'indirizzo dello stesso richiedente o l'indirizzo di un'altra persona**
 - **ovunque** si trovi l'indirizzo (sia in uno degli Stati Membri che fuori)
- Ad esempio, il signor Smith residente in Gran Bretagna potrebbe indicare come indirizzo di corrispondenza:

IV-1	Agent or common representative; or address for correspondence No agent or common representative is/ has been appointed; the following special address should be used as:	Address for correspondence
IV-1-1	Name (LAST, First)	SCOTT, John
IV-1-2	Address	22 Oxford Street Sidney, 2030 Australia

Indirizzo per la corrispondenza (3)

- Nella fase europea – prassi differente: l'indirizzo per la corrispondenza può essere indicato sia da una persona fisica che giuridica, ma deve:
 - corrispondere all'**indirizzo del richiedente stesso** (filiali consentite)
 - essere situato in uno **Stato Membro dell'EPO**

- L'indirizzo per la corrispondenza indicato nella fase internazionale non è valido per la fase europea se si trova al di fuori del territorio degli stati membri dell'EPC o se non corrisponde all'indirizzo del richiedente

- Il nuovo indirizzo per la corrispondenza deve essere indicato o nel Form 1200 o in una lettera separata

- Per maggiori informazioni: OJ EPO 2014, A99

Indirizzo per la corrispondenza (RO/IT)

In caso di deposito all'UIBM (richiedente italiano e eventuale rappresentante italiano):

- Se è nominato (almeno) un agente, l'indirizzo del (primo) agente
- Se è nominato un rappresentante comune, l'indirizzo del rappresentante comune
- Altrimenti il primo depositante avente titolo (residenza in Italia)
- L'indirizzo per la corrispondenza vale per tutta la fase internazionale

Consigli pratici (1)

- **Ritiro della domanda internazionale (R. 90bis.1 PCT)**
 - Necessaria la firma di tutti i depositanti
 - Non si procede alla pubblicazione internazionale se la dichiarazione di ritiro perviene all'Ufficio internazionale prima della fine della preparazione tecnica della pubblicazione internazionale

- **La conformità ai requisiti al momento del deposito permette di evitare eventuali ritardi**
 - Alcune correzioni sono possibili di fronte al RO/EP

Consigli pratici (2)

Aspetti da controllare prima del deposito:

- **Che sia stata utilizzata l'ultima versione del modulo di richiesta PCT/RO/101 (paper or eOLF-software)**
- Che la descrizione, i disegni e le rivendicazioni siano giusti e l'ultima versione
- La ricevuta di ritorno
- Che la richiesta sia firmata dal richiedente o dal mandatario
- Che almeno un richiedente abbia la nazionalità/risieda in uno stato membro dell'EPC **(RO/EP)**
- Che almeno un richiedente **abbia la nazionalità italiana/risieda in Italia (RO/IT)**

Consigli pratici (3)

▪ Rivendicazione di priorità:

- La data di priorità non può coincidere con la data del deposito internazionale
- Richiesta di preparare e trasmettere all'IB copia autentica del documento di priorità, se RO/EP vale per precedenti domande depositate all'EPO (EP o PCT/EP), se RO/IT vale per precedenti domande depositate all'UIBM (IT o PCT/IT) (necessario pagare tasse/marche da bollo)
- Domanda internazionale depositata successivamente alla data in cui scadeva il periodo di priorità ma **entro due mesi** da tale data:
 - Ripristino della data di priorità possibile all'EPO
 - **Non applicabile a RO/IT**

Nuovi strumenti di deposito presso l'EPO

- **Online filing software (eOLF)** – oltre al modulo di richiesta:
 - Documenti inviati successivamente al deposito: da aprile 2014
 - Richiesta di esame preliminare internazionale: da giugno 2014

- **New online filing (CMS)**: da ottobre 2014

- **Web-form filing**: da ottobre 2014

- Deposito del modulo di richiesta PCT/RO/101 attraverso **ePCT**: da novembre 2014
 - Prossimi passi: estensione ai documenti inviati successivamente al deposito

- In futuro: **WIPO's Digital Access Service (DAS)**

Mezzi di deposito all'UIBM (RO/IT)

- Non è possibile depositare in formato elettronico presso l'UIBM una domanda internazionale o altra documentazione successiva al deposito di una domanda internazionale
- Una domanda internazionale può essere depositata unicamente in cartaceo
- Documentazione successiva al deposito di una domanda internazionale può essere depositata via fax

Nuovi mezzi di pagamento all'EPO

- **Addebito automatico** da un conto corrente presso l'EPO: da aprile 2015
 - stesso servizio per il brevetto europeo
 - copre tutte le tasse della procedura internazionale
 - cfr. Suppl. public. OJ EPO 3/2015 & OJ EPO 2015, A53

- Attualmente in discussione: **pagamenti con carta di credito**
 - dettagli da discutere (quali circuiti, commissioni ecc.)

Safety net: elementi / parti mancanti

- Una **parte mancante** della descrizione, delle rivendicazioni o dei disegni della domanda internazionale o un **intero elemento** di questa (descrizione o rivendicazioni) può essere annesso alla domanda internazionale se le condizioni elencate alle regole 4.18 e 20 PCT sono soddisfatte
 - Obiettivo: annessione di un elemento/parte omessa per errore

- Condizioni:
 - Parte/elemento omesso **contenuto interamente** in una domanda precedente
 - **Conferma dell'annessione per riferimento** nel modulo di richiesta PCT/RO/101 (Box VI)
 - **Fogli sostitutivi** entro il termine previsto

Safety net: elementi mancanti / parti mancanti

L'autorità competente è il RO

Se RO/IT e nella domanda internazionale ci sono elementi/parti mancanti, RO/IT invita il richiedente a:

- Fornire gli elementi/le parti mancanti (data di ricevimento diventa la data di deposito degli elementi/delle parti mancanti)
- Abbandonare le parti mancanti (data di ricevimento rimane quella originaria)
- “Incorporation by reference” non applicabile per chi deposita presso RO/IT

Safety net: elemento mancante

Elemento: Descrizione e rivendicazioni obbligatori per il riconoscimento della data del deposito internazionale

- Opzioni in caso di descrizione o rivendicazioni interamente assenti:
 - deposito dell'elemento mancante:
 - data di deposito internazionale = data di ricevimento dell'elemento mancante
 - conferma dell'annessione per riferimento dell'elemento mancante:
 - data di deposito internazionale = data di ricevimento della domanda

Safety net: Parte mancante

Parte: Parte della descrizione, delle rivendicazioni o dei disegni (compreso l'insieme dei disegni)

▪ Opzioni:

– invio della parte mancante

➤ data del deposito internazionale = data della ricezione della parte mancante

– Rinuncia alla parte mancante

➤ la domanda internazionale resta come originariamente depositata

➤ la data del deposito non cambia

– Conferma dell'annessione per riferimento dell'elemento mancante

➤ data di deposito internazionale = data di ricevimento della domanda

PCT direct (1)

- **Servizio gratuito** offerto dall'EPO dal 1.11.2014
 - obiettivo: migliorare l'efficienza e la qualità della procedura presso l'EPO come ISA

- Inizialmente possibile solo per domande depositate presso RO/EP:
 - **dal 1.07.2015 esteso a tutti i ROs** (OJ EPO 2015, A51)
 - quando viene depositata una domanda internazionale che rivendica la priorità di una domanda precedente per la quale la ricerca è stata effettuata dall'EPO (*European or national first filing* es. Italia), il depositante può replicare alle obiezioni sollevate nel parere scritto presentando **argomenti/commenti informali** ("PCT Direct letter"); le lettere PCT Direct non sono parte della domanda internazionale

PCT direct (2)

- Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte:
 - i commenti informali devono essere inviati insieme alla domanda internazionale nella forma richiesta
 - la domanda internazionale deve rivendicare la priorità di una domanda precedente per la quale l'EPO ha effettuato la ricerca

- Se le rivendicazioni e/o la descrizione della domanda internazionale differiscono dalla domanda precedente, è consigliabile inviare una copia nella quale sono indicate le differenze

- Maggiori possibilità di ottenere un parere positivo scritto all'esito della procedura internazionale

PCT Direct RO/IT

- Servizio disponibile dal 1 Luglio 2015
- **Argomenti/commenti informali in forma di replica all'opinione di ricerca** (“PCT Direct letter”) sono diretti all'attenzione dell'esaminatore dell'EPO, per cui vanno scritti in Inglese (anche se la domanda internazionale è depositata in Italiano)
- Copia degli emendamenti effettuati è diretta all'attenzione dell'esaminatore dell'EPO, ma è facoltativa (lingua?)
- Rispetto al PCT Direct depositato all'EPO, quello depositato all'UIBM è disponibile anche nei casi in cui le istruzioni del titolare al mandatario arrivano all'ultimo minuto



Grazie per l'attenzione

international_pct_affairs@epo.org

