



Europäisches
Patentamt
European
Patent Office
Office européen
des brevets

EPO come (S)ISA e IPEA



Paola Giancane, Lawyer, EPO

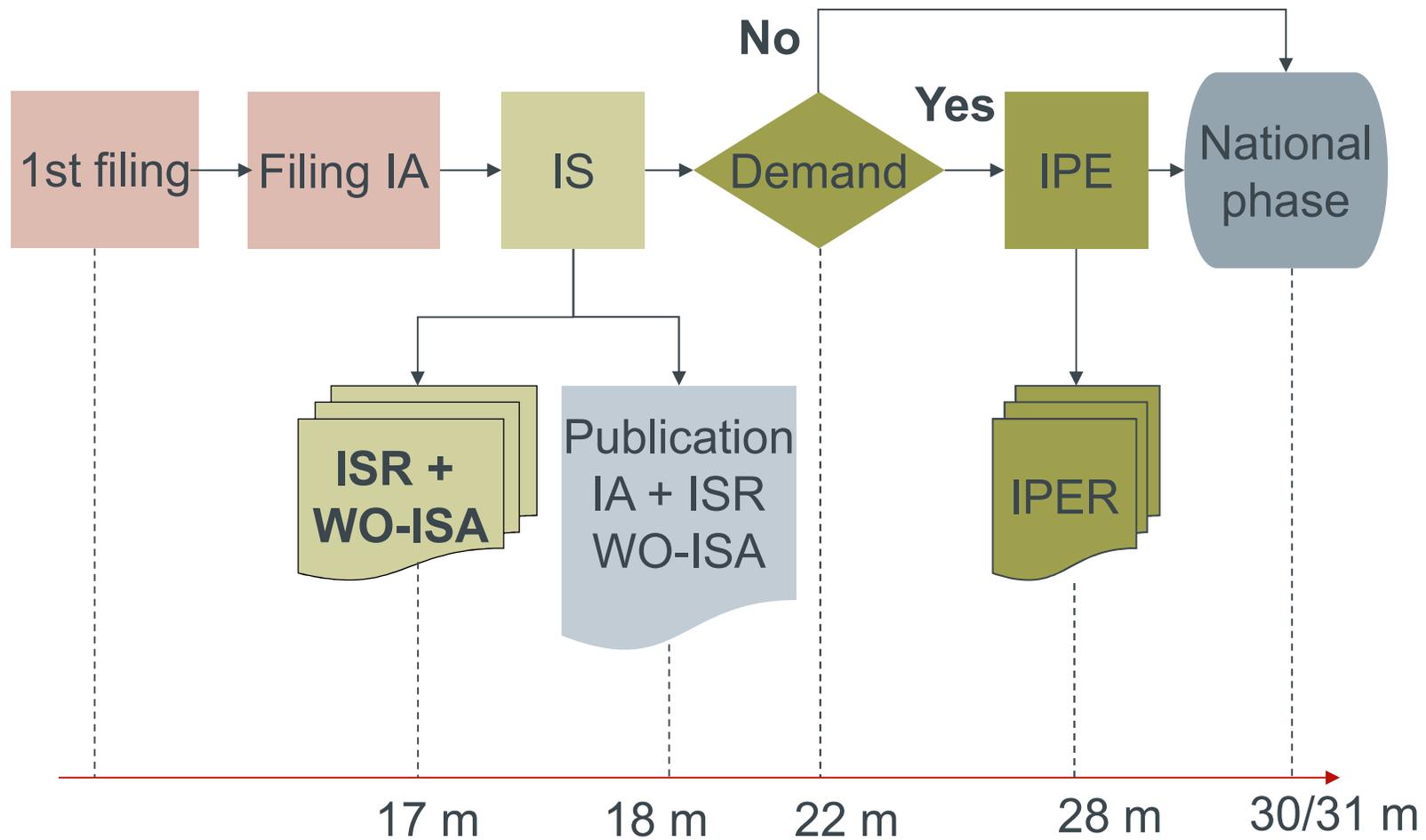


Filippo Santi, European and Italian Patent Attorney, Barzanò & Zanardo



10 November 2015

Overview della procedura



L'EPO come Amministrazione incaricata della ricerca internazionale (ISA)

- L'EPO può essere scelto come ISA da tutti i richiedenti per la fase internazionale indipendentemente dal loro domicilio o nazionalità (**competenza universale**)...
- ... purché il **RO abbia selezionato l'EPO come ISA**
- **La maggior parte dei ROs hanno selezionato l'EPO come ISA:** tra questi ovviamente RO/IT

Scelta dell'ISA da parte degli Italiani

- Per i richiedenti italiani è sempre competente l'EPO (a meno che la domanda sia depositata in cotitolarità con un richiedente per il quale:
 - è competente un diverso RO che ha specificato diversi ISA, e
 - la domanda sia depositata
 - presso tale diverso RO o
 - presso RO/IB

Scelta dell'ISA da parte degli Italiani – Esempi (1/3)

▪ Uffici riceventi	RO/IT (UIBM)	RO/EP (EPO)	RO/IB (WIPO)
▪ Lingue di deposito	Inglese, Francese, Tedesco e Italiano	Inglese, Francese Tedesco	Qualsiasi
▪ ISA/IPEA	EP	EP	EP

Scelta dell'ISA da parte degli Italiani – Esempi (2/3) Titolari IT e US

▪ Uffici riceventi	Lingue di deposito	ISA/IPEA
– RO/IT (UIBM)	Inglese, Francese, Tedesco e Italiano	EP
– RO/US (USPTO)	Inglese	US, AU, EP, KR e RU
– RO/EP (EPO)	Inglese, Francese e Tedesco	EP
– RO/IB	Qualsiasi	US, AU, EP, KR e RU

Scelta dell'ISA da parte degli Italiani – Esempi (3/3) Titolari IT, JP e CA

▪ Uffici riceventi	Lingue di deposito	ISA/IPEA
– RO/IT	Inglese, Francese Tedesco e Italiano	EP
– RO/CA	Inglese, Francese	CA
– RO/JP	Giapponese, Inglese	JP, EP*
– RO/EP	Inglese, Francese, e Tedesco	EP
– RO/IB	Qualsiasi	EP, CA,JP

* Solamente se lingua di deposito è Giapponese

Vantaggi se l'EPO agisce come ISA

- **Certezza del diritto:** ISR e WO sono molto apprezzati dagli Uffici designati che adottano una decisione sul rilascio del brevetto
- **Vantaggioso economicamente:** il rapporto complementare di ricerca europea non viene effettuato nella fase europea (1.285 euro – tassa applicabile dal 1.04.14)
- **La tassa per la ricerca internazionale** è stata bloccata nel 2014 a 1.875 euro: la differenza con la tassa di ricerca europea si è ridotta da 710 a 590 euro
- **Qualità:** la stessa della ricerca europea

Procedura di fronte all'EPO come ISA (1)

- Scopo della ricerca internazionale: identificare lo stato della tecnica pertinente (R. 33 PCT)
 - **tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico**
 - **in ogni parte del mondo**
 - **da una divulgazione scritta**

- Lo stato della tecnica è necessario per determinare: invenzione è nuova e inventiva
 - **nessun dialogo con l'ISA** – unilaterale

- L'EPO come ISA redige:
 - ISR e WO-ISA
 - in casi eccezionali: la dichiarazione di non ricerca / ricerca parziale

- Natura confidenziale del WO-ISA:
 - Regola 44ter abrogata con effetto dal 01.07.2014
 - WO-ISA viene resa pubblica insieme al ISR al momento della pubblicazione

Procedura di fronte all'EPO come ISA (2)

- **Assenza di unità dell'invenzione** – nella domanda internazionale viene rivendicata più di un'invenzione (Art. 17(3)(a) PCT, R. 13 e R. 40 PCT):
 - Rapporto di ricerca parziale + invito a pagare tasse addizionali
 - tasse addizionali non pagate: ISR e WO-ISA = risultati di ricerca già comunicati
 - tasse addizionali pagate: ricerca effettuata per le parti della domanda per cui le tasse addizionali di ricerca sono state pagate

- Attenzione alle conseguenze del mancato pagamento delle tasse addizionali

- **Pagamento con riserva** (R. 40.2(c), (e) PCT)
 - Obiettivo: dimostrare che la domanda internazionale soddisfa il requisito di unità dell'invenzione o che l'importo delle tasse addizionali richieste è eccessivo
 - decisione adottata da un organo di revisione (“**review panel**”)
 - Maggiori informazioni: OJ 2010 322 & OJ 2015, A59

PCT Direct

- Commenti informali inoltrati dal richiedente al fine di superare le obiezioni sollevate dall'EPO nel parere scritto
- I commenti informali devono essere considerati come **argomenti sulla brevettabilità delle rivendicazioni** e possibilmente come **spiegazioni delle modifiche ai documenti** annessi alla domanda rispetto alla domanda precedente.
- L'esaminatore prenderà in considerazione i commenti informali soltanto se:
 - tali commenti sono stati inviati insieme alla domanda internazionale e nella forma richiesta
 - la domanda internazionale rivendica la priorità di una domanda precedente per la quale l'EPO ha effettuato la ricerca
- I commenti informali devono essere **autonomi**
- Rimborso: applicabilità delle regole normali per i casi di *doublure* [OJ 2014, A30]

Procedura successiva alla ricezione del ISR e WO-ISA

- **Nessun dialogo** con l'ISA sul contenuto di ISR e WO-ISA

- Tuttavia il richiedente può inviare:
 - Modifiche ai sensi dell'art. 19 PCT
 - Commenti informali
 - Richiesta di esame preliminare internazionale (art. 34 PCT)

Programma pilota sulle strategie di ricerca

- Nuovo servizio: 1.11.2015 - 31.12.2016 (OJ 2015, A86)
- Obiettivo: fornire informazioni aggiuntive sulle strategie di ricerca seguite dall'esaminatore
- Nuova pagina chiamata "Information on Search Strategy" allegata **a tutti i rapporti di ricerca redatti dall'EPO** secondo le procedure PCT e EP
- Dettagli sui **databases** nei quali l'esaminatore ha condotto la ricerca dello stato della tecnica, **simboli di classificazione** che definiscono l'estensione della ricerca (es. IPC e/o CPC classes), e le **parole chiave** utilizzate dall'esaminatore per ricercare lo stato della tecnica
- Questa pagina aggiuntiva sarà accessibile su PATENTSCOPE / European Patent Register attraverso la consultazione del fascicolo

Ricerca internazionale supplementare (SIS)

- SIS: ricerca internazionale supplementare effettuata da una **ISA diversa da quella che ha redatto l'ISR**
- La richiesta di SIS deve essere inviata all'Ufficio internazionale **entro 19 mesi dalla data di priorità**
- Oltre all'EPO le seguenti ISAs offrono questo servizio: RU, XN, SE, FI, AT, SG

L'EPO come IPEA (1)

- L'EPO può agire come IPEA soltanto se la ricerca internazionale è stata effettuata dall'EPO stessa o da un'altra ISA europea
- E' una procedura di esame facoltativa che fornisce risultati in un secondo parere scritto non vincolante su:
 - novità
 - attività inventiva
 - applicazione industriale
- Termine per la richiesta (R. 54bis PCT):
 - 3 mesi dalla data di trasmissione del ISR e WO-ISA
 - 22 mesi dalla (prima) data di priorità

L'EPO come IPEA (2)

- Possibilità di dialogo anche se limitato
- Possibilità di modificare la domanda internazionale (Art. 34 PCT)
 - In caso di modifica delle rivendicazioni, un insieme completo di rivendicazioni devono essere inviate in sostituzione di tutte le rivendicazioni depositate originariamente (R. 66.8 PCT & 46.5 PCT)
- Opinione sulla domanda modificata (R. 70 PCT)
- Le modifiche avranno effetto in tutti gli Stati eletti

Vantaggi quando l'EPO agisce come IPEA

- **Certezza del diritto:**

- Rapporto e parere scritto molto apprezzati dagli Uffici eletti
- All'EPO: alta probabilità di ottenere il rilascio del brevetto velocemente dopo l'ingresso in fase europea

- **Vantaggioso economicamente in caso di ingresso in fase europea:**

- 50% riduzione delle tasse d'esame (902 euro)
- Se EPO è ISA + IPEA: risparmio totale di 2.187 euro

- **Qualità:**

- **Ricerche complementari (“top-up search”)** nel capitolo II che permette di coprire lo stato della tecnica intermedia **senza dover pagare tasse aggiuntive**

Secondo parere scritto nel Capitolo II (1)

- Nuova policy da Ottobre 2011 finalizzata ad avere una maggiore interazione nel Capitolo II
 - Obiettivo: preparare la domanda per un grant rapido in fase europea

- Se l'EPO agisce come ISA
 - Il WO-ISA è considerata la prima opinione scritta del Capitolo II (Regola 66.1*bis*(a) PCT)

- **Una seconda opinione scritta è redatta** (Regola 66.4 PCT) se:
 - il richiedente ha inviato modifiche (o argomentazioni) ai fini della procedura del Capitolo II, e
 - ci sono obiezioni rimanenti che porterebbero ad un IPER negativo

- Maggiori dettagli in OJ EPO 2011, 532

Secondo parere scritto nel Capitolo II (2)

Eccezioni:

- Caso in cui è stato richiesto un colloquio telefonico prima della redazione del secondo parere scritto
- I verbali del colloquio telefonico (con un termine per la risposta) sostituiranno il secondo parere
- Art. 34(2)(a) e R. 66.6 PCT forniscono la base giuridica

Secondo parere scritto nel Capitolo II (3)

- Il richiedente può rispondere al secondo parere scritto o, se del caso, al verbale del colloquio telefonico
- Entro un termine (di regola) di **due mesi**
- Inviando modifiche o commenti

Top-up search nel Capitolo II (1)

- Da luglio 2014, “top-up search” all’inizio del Capitolo II:
 - **nessun costo aggiuntivo** per il richiedente
 - obiettivo: scoprire lo **stato della tecnica intermedio** (disponibile successivamente alla redazione del ISR)

- Include domande interferenti ai sensi dell’art. 54(3) EPC

- Focus sullo stato della tecnica intermedio ma **anche es. documenti citati in procedimenti nazionali** per la stessa domanda se tali documenti sono diventati disponibili all’EPO come IPEA

- Maggiori informazioni in OJ EPO 2014, A57

Top-up search nel Capitolo II (2)

Prassi all'EPO – **tempistica del top-up search:**

- Top-up search nel Capitolo II viene effettuata all'**inizio del Capitolo II** in modo da permettere maggiori interazioni con il richiedente nel caso in cui vengano scoperti documenti di rilievo
- Nel caso in cui manchi unità di invenzione, il richiedente verrà invitato a pagare tasse addizionali: soltanto le invenzioni per le quali le tasse addizionali sono pagate verranno coperte dal top-up search

Top-up search nel capitolo II (3)

Prassi all'EPO – estensione della ricerca per quanto riguarda le rivendicazioni:

La ricerca verrà generalmente effettuata per tutte le rivendicazioni che formano la base della procedura del Capitolo II

Esempi:

- La top-up search non andrà al di là dell'oggetto della ricerca effettuata dall'ISA
- La top-up search sarà limitata all'ampiezza delle rivendicazioni che formano la base del rapporto

Invenzioni non cercate

L'esame del Capitolo II verterà soltanto sulle invenzioni che sono state oggetto di ricerca

- In caso la ricerca non sia stata effettuata
 - Il Capitolo II non è utile
- In caso di ricerca incompleta
 - L'esame sarà parziale

Osservazioni di terzi (1)

- Requisiti:
 - devono essere inviate attraverso **ePCT all'Ufficio internazionale**
 - fino a **28 mesi dalla data di priorità**
 - possono essere **anonime**

- Se la procedura del Capitolo II è in corso:
 - Le osservazioni dei terzi verranno prese in considerazione per il **WO-IPEA e l'IPER**
 - Se necessario, un altro parere scritto verrà inviato al richiedente dandogli la possibilità di replicare

Osservazioni di terzi (2)

- Se la procedura del Capitolo II non è in corso:
 - Le osservazioni dei terzi verranno prese in considerazione durante la procedura europea, se la domanda entra nella fase europea

- E' consigliabile inviare le osservazioni in una lingua ufficiale dell'EPO
 - La documentazione di supporto può essere depositata in qualsiasi lingua

- Informazioni dettagliate possono essere trovate in “ePCT Third Party observations”:

http://www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/epct_observations.pdf

SIS e Capitolo II

- Se l'EPO ha a disposizione i risultati di una ricerca supplementare effettuata da un'altra Autorità (es. Russia):
 - **l'EPO prenderà i documenti citati nel rapporto in considerazione per l'IPER**
- Se questi documenti sono rilevanti per le rivendicazioni del file:
 - Un altro parere verrà inviato sulla base di questi documenti in modo da dare al richiedente l'opportunità di modificare le rivendicazioni

IPER e fase europea

- Per assicurare coerenza l'EPO ha adottato le seguenti misure:
 - Lo stesso esaminatore si occuperà del file nella fase europea
 - La divisione d'esame viene già consultata nella fase internazionale per l'IPER

- Nel caso non ci siano ulteriori obiezioni nell'IPER (es. mancanza di unità, chiarezza, ecc.)
 - Non è necessario rispondere all'IPER una volta effettuato l'ingresso nella fase europea
 - Il file verrà trattato con priorità nella fase europea

- In caso di rimanenti obiezioni
 - E' necessario inviare una risposta sostanziale contenente modifiche finalizzate a superare le obiezioni sollevate, possibilmente insieme ad una richiesta per PACE, per ottenere un rilascio veloce del brevetto

Grazie per l'attenzione

international_pct_affairs@epo.org

