



Europäisches
Patentamt
European
Patent Office
Office européen
des brevets

Ingresso nella fase europea



Paola Giancane, Lawyer, EPO

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

10 November 2015

Outline

- Ingresso nella fase europea
- Risposta obbligatoria
- Procedura accelerata
- Invenzioni che non sono state oggetto di ricerca (nuova R. 164 EPC)
- Early Certainty from Search
- Extension and validation States

Ingresso nella fase europea (1)

- Il richiedente deve effettuare una serie di atti (R. 159(1) EPC)
 - alcuni sempre applicabili (tassa di deposito, indicare i documenti della domanda sui quali si deve basare la procedura europea)
 - altri a seconda del caso (in base alla lingua di pubblicazione, quale autorità ha agito da ISA, quando è stato pubblicato l'ISR)
- L'EPO agisce:
 - automaticamente dopo la scadenza dei **31 mesi dalla data di deposito o priorità** (Art. 22(1) PCT, R. 159(1) EPC)
 - **prima**, in caso di espressa richiesta da parte del richiedente di iniziare prima il procedimento (Art. 23(2) and 40(2) PCT)
- **Unica via** per proteggere un'invenzione in FR, NL, BE, IT, LT, MC, IE, GR, MT, CY, LV, SI

Ingresso nella fase europea (2)

- Il mero compimento degli atti indicati nella R. 159 EPC prima del termine dei 31 mesi, non è sufficiente per l'ingresso nella fase regionale
- La reale data di ingresso nella fase europea:
 - Data del compimento dell'**ultimo atto**
- Esempio che dimostra l'importanza del concetto di ingresso nella fase europea:
 - Nuova R. 6 EPC: riduzione della tassa in materia di traduzione applicabili alle domande internazionali che entrano nella fase europea il o successivamente al **01.04.2014**

Ingresso nella fase europea (3)

■ Tasse sulle rivendicazioni

- Non è necessario pagare le tasse per le rivendicazioni oltre la 15 per avviare la fase Euro-PCT phase
- Il numero di rivendicazioni in base al quale è calcolato l'importo delle tasse sulle rivendicazioni eventualmente dovute è calcolato al termine della scadenza per replicare alla notificazione R.161/162
- Consente di avviare la fase Euro-PCT senza dover modificare le rivendicazioni anche nel caso di domande internazionali provenienti dagli Stati Uniti, per le quali le istruzioni dovessero arrivare all'ultimo momento

Ingresso nella fase europea (4)

- **Tasse sulle rivendicazioni**

- Invito a pagare tasse sulle rivendicazioni oltre la 15ma
- Tasse sulle rivendicazioni pagate in eccesso vengono restituite (R.162(3))

- Tasse sulle rivendicazioni non pagate:
rivendicazioni ritenute abbandonate (R.162(4))

Risposta obbligatoria

- Se l'EPO ha agito come (S)ISA:
 - la ricerca europea complementare non viene effettuata
 - in caso di “WO-ISA negativo”, “IPER negativo” o “SISR negativo”: il depositante è richiesto ai sensi della Regola 161(1) EPC di prendere posizione in merito (“**risposta obbligatoria**”)
 - se il depositante non risponde per tempo, la domanda verrà considerata ritirata

- L'EPO non ha agito come (S)ISA:
 - la ricerca europea complementare viene effettuata
 - in caso di irregolarità nel parere scritto, il depositante è richiesto di rispondere ai sensi della regola 70a(2) EPC (“**risposta obbligatoria**”)
 - se non viene inviata una risposta sostanziale entro i termini previsti, la domanda è considerata ritirata

Procedura accelerata (1)

- **Richiesta di ingresso anticipato** (OJ EPO 2013, 156):
 - **richiesta apposita** (no modulo 1200)
 - può essere inviata in qualsiasi momento precedente alla scadenza dei 31 mesi
 - tutte le condizioni per l'ingresso in fase europea devono essere soddisfatte quando la richiesta viene avanzata
 - **non è prevista alcuna tassa aggiuntiva**

- Se l'EPO ha agito come ISA o SISA:
 - **la fase di esame inizia subito dopo la risposta obbligatoria** (se necessaria)

- Se l'EPO ha anche agito come IPEA:
 - **fase di esame accelerata con alta probabilità di rilascio del brevetto**

Procedura accelerata (2)

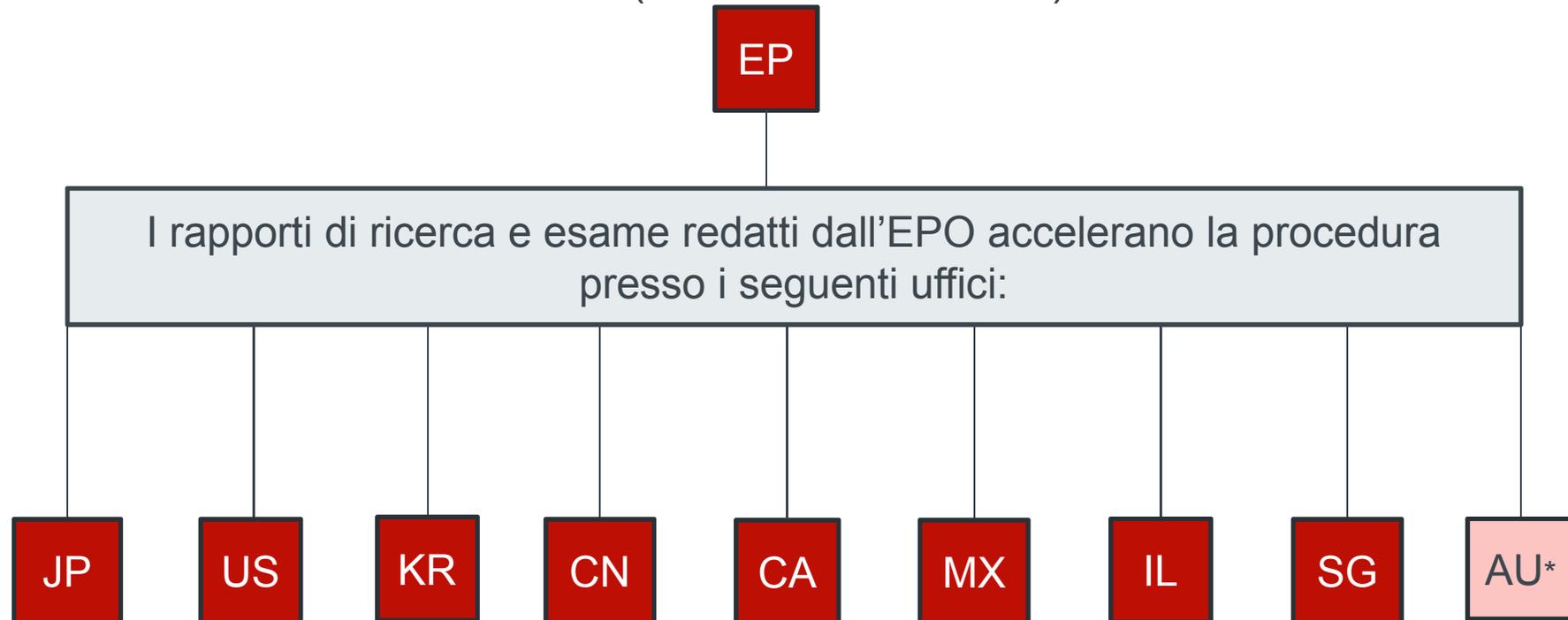
- Richiesta PACE (OJ EPO 2010, 352):
 - **richiesta separata** che può essere inviata o al momento dell'ingresso o dopo (modulo 1005)
 - può coprire l'esame formale, la redazione del rapporto europeo complementare e/o l'esame sostanziale
 - accelerare la procedura \neq richiesta di ingresso anticipato
 - **servizio gratuito**

- Rinuncia alla comunicazione prevista nelle Regole 161/162 EPC:
 - può essere combinata con la richiesta PACE

Procedura accelerata (3)

▪ PCT-PPH (Patent Prosecution Highway)

- Esame accelerato delle domande
- I risultati del lavoro dell'EPO possono essere utilizzati presso un altro ufficio PPH (JP5 + CA,MX,SG,IL)



* in 2016

Invenzioni che non sono state oggetto di ricerca (nuova R. 164 EPC) (1)

Nuova procedura dal 01.11.2014:

- **Il procedimento europeo può essere basato su qualsiasi invenzione:**
 - il richiedente può ottenere una **ricerca di qualsiasi invenzione** contenuta nella domanda al momento dell'ingresso in fase europea
 - pagamento di una tassa di ricerca addizionale
 - il richiedente può ottenere **l'esame di qualsiasi invenzione** cercata dall'EPO
 - per le altre invenzioni: deposito domanda divisionale

Invenzioni che non sono state oggetto di ricerca (nuova R. 164 EPC) (2)

- Struttura:
 - Nuova R. 164(1) EPC: l'EPO **non agisce** come (S)ISA
 - Nuova R. 164(2) EPC: l'EPO **agisce** come (S)ISA

- Nuova R. 164(1) EPC
 - **I richiedenti non sono più legati all'(unica) invenzione cercata dall'EPO come DO/EO**
 - Rapporto di ricerca europea complementare copre qualsiasi invenzione per cui è stata pagata una tassa addizionale di ricerca
 - Pienamente in linea con la procedura EP-Direct ai sensi della R. 64 EPC

Invenzioni che non sono state oggetto della ricerca (nuova R. 164 EPC) (3)

- Nuova R. 164(2) EPC
 - **I richiedenti non sono più legati all'invenzione cercata dall'EPO come (S)ISA**
 - i risultati di ogni ricerca aggiuntiva effettuata verranno trasmessi in un allegato alla comunicazione inviata a norma dell'art. 94 e R. 71 EPC

- Maggiori informazioni in OJ EPO 2014, A70

Esempio della nuova Rule 164(1) EPC (1)

Fase internazionale:

- Una ISA diversa dall'EPO (es. l'USPTO) ha redatto l'ISR e
- L'EPO non agisce come SISA

Fase europea:

- Secondo la divisione di esame la domanda internazionale non soddisfa il requisito di unità dell'invenzione: invenzione A e altre due invenzioni B e C
- Una ricerca parziale viene redatta sulla invenzione A, la prima ad essere menzionata (R. 164(1)(a) EPC)
- La ricerca parziale viene inviata insieme all'invito a pagare tasse di ricerca aggiuntive per le invenzioni B e C (R. 164(1)(b) EPC)
- Il richiedente paga la tassa di ricerca aggiuntiva per l'invenzione C
- Un rapporto di ricerca complementare europeo viene redatto per le invenzioni A e C (R. 164(1)(c) EPC)

Esempio nuova R. 164(1) EPC (2)

Opzioni:

- L'esame può essere richiesto per l'invenzione A o C
- Se il richiedente limita la domanda alla invenzione C, per le invenzioni A e B può essere depositata una domanda divisionale
- Il richiedente può beneficiare di un rimborso ai sensi dell'art. 9(2) RFees se deposita una domanda divisionale sull'invenzione A

Early Certainty from Search

- L'*Early Certainty from Search* è una nuova iniziativa finalizzata **all'ottenimento del rapporto di ricerca e parere scritto per tutte le domande depositate all'EPO (indipendente dalla via scelta - PCT o EP) entro 6 mesi dalla loro ricezione all'EPO**
- Vantaggi:
 - Meglio per i riceventi che ottenendo i risultati della ricerca velocemente non hanno bisogno di iniziare in fretta l'esame
 - Meglio per il pubblico che ottiene informazioni sullo stato della tecnica e la brevettabilità in tempi rapidi
- I terzi possono accelerare la procedura, se depositano **osservazioni motivate e se non sono anonimi**
- <http://www.epo.org/news-issues/news/2014/20140703.html>

Extension and validation states

38 European member states

Belgium • Germany • France • Luxembourg
Netherlands • Switzerland • United Kingdom
Sweden • Italy • Austria • Liechtenstein
Greece • Spain • Denmark • Monaco
Portugal • Ireland • Finland • Cyprus
Turkey • Bulgaria • Czech Republic
Estonia • Slovakia • Slovenia • Hungary
Romania • Poland • Iceland • Lithuania
Latvia • Malta • Croatia • Norway
Former Yugoslav Rep. of Macedonia
San Marino • Albania • Serbia

2 European extension states

Bosnia-Herzegovina • Montenegro

2 Validation states

Morocco • Moldova (since 1 Nov.)



Grazie per l'attenzione

international_pct_affairs@epo.org

