

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Milano, 31 marzo 2014

Fase nazionale italiana diretta da PCT

Prendendo spunto da una risoluzione FICPI (Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle) recentemente approvata e di cui si allega copia, il Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale, che della FICPI è membro e socio fondatore, desidera portare all'attenzione l'opportunità di modificare l'attuale disposizione italiana relativa al trattato PCT che impedisce ai titolari di una domanda di brevetto internazionale di ottenere un brevetto in Italia direttamente dalla domanda PCT, obbligando quindi i titolari medesimi a passare attraverso la fase regionale del brevetto europeo.

Alla base di tale richiesta vi sono numerose ragioni di opportunità e vantaggio economico di seguito riassunte:

- A) Come noto (Art. 55 CPI) : *La domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e contenente la designazione o l'elezione dell'Italia, equivale ad una domanda di brevetto europeo nella quale sia stata designata l'Italia e ne produce gli effetti ai sensi e alle condizioni previste per le domande Euro-PCT dalla Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973 (Art.54 CPI) , ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260 e delle norme di attuazione dello stesso.*
- B) L'auto-esclusione dell'Italia dalle fasi nazionali PCT poteva essere giustificata nel 1985 (data di ratifica del trattato) dal fatto che non tutte le domande PCT erano corredate da un rapporto d'esame e non veniva emesso alcun rapporto di ricerca o d'esame per le domande italiane, per cui si è preferito lasciare la sola "strada europea".
- C) Oggi tuttavia è regolarmente in vigore - sia per le domande italiane che non rivendichino una priorità sia per le domande PCT - la procedura di ottenimento di un rapporto di ricerca con relativo parere di brevettabilità.
- D) Tutte le fasi nazionali italiane direttamente derivanti da una domanda PCT sarebbero pertanto corredate da un rapporto di ricerca e da un'opinione di brevettabilità in inglese, per cui:



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS
INTERNATIONALE FEDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

Presidente

Ing. Paolo Rambelli

C.so Emilia, 8
10152 Torino
Tel. 011 2440311
Fax 011 286300
Email: prambelli@jacobacci.com

Segretario

Dott.sa Giulia Lavizzari

Via Nino Bixio, 7
20129 Milano
Tel. 02 29014418
Fax 02 29003139
Email: lavizzari@dragotti.com

Tesoriere

Ing. Paolo Stucovitz

Piazza Cadorna, 15
20123 Milano
Tel. 02 876268
Fax 02 8692258
Email: raipat@raipat.it

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

- d1) le fasi nazionali senza priorità potrebbero essere esaminate allo stesso modo delle domande italiane senza priorità, che sono anch'esse corredate da un rapporto di ricerca e da un relativo parere di brevettabilità in inglese;
- d2) le domande PCT con priorità potrebbero non essere esaminate, così come già avviene per le domande italiane in priorità.

Conseguentemente, la possibilità di entrare nella fase nazionale Italiana direttamente da una domanda PCT, in alternativa o in aggiunta alla fase nazionale europea, porterebbe almeno ai seguenti vantaggi:

1. procedura di esame e rilascio in tempi generalmente più rapidi di quelli necessari all'Ufficio Brevetti Europeo;
2. possibilità per i richiedenti di ottenere direttamente un modello d'utilità,
3. riduzione delle tasse dovute dai richiedenti fino al rilascio del brevetto;
4. possibilità di mantenere la giurisdizione delle Sezioni Specializzate italiane, evitando (se lo si desidera) quella del Tribunale Unificato dei Brevetti;
5. protezione immediata dal momento del deposito della fase italiana, in quanto la domanda PCT diverrebbe immediatamente disponibile al pubblico in lingua italiana, determinando tutti gli effetti previsti dal CPI;
6. maggiori introiti per l'UIBM che incasserebbe il 100% delle tasse di deposito e di mantenimento in vigore delle privative.

Allo scopo, potrebbe essere sufficiente inserire un comma (2) al citato Art. 55 CPI, ipotizzabile ad esempio come segue:

Detta domanda internazionale equivale anche ad una domanda di brevetto italiano per invenzione o per modello d'utilità e ne produce gli effetti ai sensi e alle condizioni previste da questo Codice se entro il termine improrogabile di 31 mesi dalla data di priorità viene depositata una traduzione in italiano della domanda e vengono versate presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi le relative tasse dovute .

Il Collegio dei Consulenti in Proprietà Industriale ritiene pertanto che siano ben evidenti e che verranno ben comprese le opportunità che deriverebbero da una soluzione come sopra prospettata, restando naturalmente a disposizione per cooperare ad una valutazione congiunta della questione.

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Il Presidente

Paolo Rambelli

Allegati: Risoluzione FICPI EXCO/IT13/RES/006



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS
INTERNATIONALE FEDERATION
VON PATENTANWÄLTEN



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

Resolution of the Executive Committee, Sorrento, Italy, 29 September – 02 October 2013

“National Phases of PCT applications”

FICPI, the International Federation of Intellectual Property Attorneys, broadly representative of the free profession throughout the world, assembled at its Executive Committee held Sorrento, Italy, 29 September to 02 October 2013, passed the following Resolution:

Noting that some countries where patent protection can be obtained either via national procedures before their national offices or via a centralized procedure before a regional office such as the EPO, have ratified the PCT but adopted provisions not to allow national phases of PCT applications, thus enabling only regional phases of PCT applications for obtaining patent protection in these countries from a PCT application,

Observing that the procedure before some Regional Offices, such as the EPO, involves substantial cost, complexity and duration for applicants interested in obtaining patent protection in a limited number of countries, and that national phases of PCT applications in such a limited number of countries should be an additional option,

Urges such PCT member states where national phases of PCT applications are not allowed, to authorize such national phases.