

Brevettare all'estero

25 giugno 2014

Un brevetto italiano, per invenzione industriale o per modello di utilità, offre una tutela limitata all'ambito dei confini territoriali dello Stato.

Per allargare la tutela del brevetto all'estero, è necessario intraprendere uno dei seguenti percorsi:

Il percorso nazionale.

Si possono depositare domande di brevetto presso gli Uffici brevetti nazionale di ogni Paese in cui si ha interesse ad acquisire il diritto di sfruttamento in esclusiva sull'invenzione.

Il percorso regionale.

Quando molti Paesi sono membri di un sistema regionale di brevetti, è possibile inoltrare richiesta di protezione con effetto sui territori di tutti o di alcuni di questi Paesi, attraverso l'ufficio regionale competente: per l'Europa, l'Ufficio Europeo dei Brevetti – EPO.

Per avere informazioni sulle modalità di presentazione delle domande, sul pagamento delle tasse, sulle procedure d'esame (formale e di merito) della domanda e sulle procedure per depositare un'opposizione contro un brevetto europeo, è opportuno collegarsi al sito EPO.

Il percorso internazionale.

Se si intende proteggere un'invenzione o un modello di utilità in un certo numero di Paesi membri del Trattato di Cooperazione sui Brevetti (PCT – Patent Cooperation Treaty), si può considerare l'opportunità di inoltrare una domanda internazionale (PCT) di brevetto. Una sola domanda PCT, in una sola lingua e a fronte del pagamento di un unico gruppo di imposte, ha efficacia legale di domanda in tutti i Paesi designati.

Per avere informazioni sulle modalità di presentazione delle domande, sul pagamento delle tasse e sulle procedure d'esame della domanda, è opportuno collegarsi al sito WIPO.

In entrambi i casi (procedura di estensione singolarizzata e procedure di concessione unificate secondo le principali convenzioni europee ed internazionali in materia di brevetti), le domande per allargare la tutela del brevetto all'estero devono essere depositate entro 12 mesi dalla data di deposito della corrispondente domanda di brevetto italiana, con possibilità di rivendicare il diritto di priorità di quest'ultima.

L'estensione in priorità consente di ricondurre la data di validità delle domande di brevetto oggetto dell'estensione alla data di deposito della corrispondente domanda italiana.

Dopo la scadenza del periodo di priorità e fino a quando la domanda non viene pubblicata per la prima volta dall'Ufficio brevetti (generalmente dopo 18 mesi dalla data di priorità) è ancora possibile chiedere la protezione per la stessa invenzione in altri Paesi, ma non sarà più possibile rivendicare la priorità del primo deposito.