

Modifiche alle regole di implementazione della Convenzione sul Brevetto Europeo

L'EPO ha effettuato modifiche significative alle regole di implementazione della Convenzione sul Brevetto Europeo, tese a semplificare la procedura di concessione e, in generale, i Richiedenti saranno chiamati, in futuro, a rispondere molto prima nel corso della procedura alle obiezioni sostanziali sollevate dall'EPO.

In breve:

- a) I Rapporti di Ricerca (compreso il Rapporto di Ricerca Internazionale emesso dall'EPO nella veste di ISA) saranno considerati più simili ad azioni ufficiali con un rapporto sulla brevettabilità e per i Richiedenti sarà obbligatorio rispondere ad essi.
- b) La volontà dell'EPO è che i Richiedenti riducano il numero di rivendicazioni indipendenti prima che sia eseguita una ricerca. In più, se le rivendicazioni sono considerate troppo ampie o poco chiare, è volontà dell'EPO che il Richiedente le chiarisca.
- c) La possibilità di effettuare modifiche volontarie sarà più limitata.
- d) L'EPO chiederà ai Richiedenti di spiegare il supporto alle modifiche nella domanda come depositata – nel caso in cui il Richiedente non lo faccia, la domanda sarà considerata ritirata.

Le regole modificate entreranno in vigore il 01.04.2010. Sulla base delle disposizioni transitorie, verranno coinvolte anche alcune domande depositate prima del 01.04.2010.

Risposte obbligatorie a Rapporti di Ricerca Internazionali emessi dall'EPO

Nell'attuale procedura, per domande EURO-PCT l'EPO, se responsabile della preparazione del Rapporto di Ricerca Internazionale (ISR) nella fase Internazionale, non emette un Rapporto di Ricerca Europeo Esteso Supplementare. In tali casi, il Richiedente può rispondere all'opinione scritta dell'ISR depositando modifiche all'ingresso della fase regionale o poco dopo in risposta ad un invito secondo la Regola 161 EPC.

Con le **regole modificate**, per questo tipo di domande, l'invito secondo la Regola 161 EPC **chiederà** che il Richiedente risponda ad ogni obiezione nell'opinione scritta dell'ISR entro un periodo di **1 mese** dalla data dell'invito. Se nella fase Internazionale è stata depositata una "Demand", e l'EPO ha preparato anche il Rapporto Preliminare Internazionale sulla Brevettabilità (IPER), l'invito sarà relativo all'IPER.

Non sarà richiesta alcuna risposta se il Richiedente ha depositato modifiche all'ingresso nella fase regionale. In modo analogo, non sarà richiesta alcuna replica se il Richiedente



ha depositato modifiche nella fase Internazionale che sono poi state mantenute all'ingresso nella fase regionale (a meno che l'EPO non abbia predisposto un IPER che tiene conto delle modifiche).

In genere, non saranno disponibili estensioni di tempo per rispondere all'ISR (o IPER). Le domande saranno considerate ritirate nel caso in cui non si depositi in tempo alcuna replica, sebbene tali casi possano essere reintegrati nel diritto entro uno specifico periodo di tempo aggiuntivo di due mesi sfruttando la "continuazione della procedura".

Le **regole modificate** sulle risposte obbligatorie agli ISR si applicheranno alle domande per le quali l'invito secondo la regola 161 EPC viene emesso in data 01.04.2010 o successiva.

Le regole sulle risposte obbligatorie agli ISR non si applicheranno a domande EURO-PCT per le quali l'EPO **non** ha preparato l'ISR. In tali casi, l'EPO continuerà a predisporre un Rapporto di Ricerca Europeo Esteso Supplementare.



Rivendicazioni per i Rapporti di Ricerca Europei

Le rivendicazioni per una domanda di brevetto europeo devono, in genere, essere limitate ad una singola rivendicazione indipendente per ciascuna categoria (dispositivo, metodo, ecc...), ad eccezione di alcune circostanze speciali elencate nella regola 43(2) EPC.

Con le **nuove regole** (in particolare la regola 62a), se l'EPO ritiene che i requisiti di cui sopra non siano soddisfatti per una domanda europea da sottoporre a ricerca, inviterà il Richiedente ad indicare le rivendicazioni che soddisfano il requisito e sulle quali deve essere condotta la ricerca, entro un periodo di **due mesi** dalla data dell'invito. Il Richiedente non potrà replicare modificando le rivendicazioni, ma dovrà selezionare un sottogruppo delle rivendicazioni come depositate.

Non sarà concessa alcun'estensione di tempo per rispondere e non sarà applicabile la "continuazione della procedura". Se non si deposita una risposta in tempo, l'EPO condurrà una ricerca sulla base della prima rivendicazione indipendente per ciascuna categoria.

Con le regole modificate, inoltre, l'EPO potrà emettere un analogo invito chiedendo al Richiedente di depositare una dichiarazione che indichi la materia che deve essere sottoposto a ricerca se considera le rivendicazioni così ampie o poco chiare tali da non poter effettuare una ricerca significativa in altro modo.

Tali nuove regole si applicheranno a domande per le quali viene predisposto un Rapporto di Ricerca Europeo in data 01.04.2010 o successiva.

Risposte obbligatorie ai Rapporti di Ricerca Europei Estesi

Nella procedura europea, viene emesso un Rapporto di Ricerca Europeo Esteso (o Rapporto di Ricerca Europeo Esteso Supplementare) per tutti i depositi diretti all'EPO e per tutti i depositi EURO-PCT per i quali l'EPO non ha preparato ed emesso l'ISR.

Con le **nuove regole** (particolarmente la regola 70a), per i depositi diretti all'EPO il Richiedente sarà invitato a rispondere all'opinione di ricerca entro un periodo di sei mesi (regola 70(1)) a partire dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca europeo (che continua ad essere il tempo limite per la richiesta esame). Per depositi EURO-PCT per i quali l'EPO non ha preparato l'ISR, il Richiedente sarà invitato a rispondere all'opinione di ricerca entro sei mesi dalla data dell'invito. Tale invito, in ogni caso, non sarà fatto se l'opinione di ricerca è interamente positiva.

In genere, non saranno disponibili estensioni di tempo per rispondere all'opinione di ricerca. Le domande saranno considerate ritirate se non si deposita alcuna risposta in tempo, sebbene tali casi possano essere reintegrati nel diritto entro un periodo addizionale di almeno due mesi con l'uso della "continuazione della procedura".

Le **nuove regole** riguardo alla replica ai Rapporti di Ricerca Europei Estesi si applicheranno a domande per le quali il Rapporto di Ricerca Europeo Esteso viene preparato in data 01.04.2010 o successiva.



Modifiche delle Domande di Brevetto Europeo

Con le regole attuali, il Richiedente può modificare volontariamente una domanda di brevetto europeo in qualunque momento tra il ricevimento del rapporto di ricerca europeo e la prima azione ufficiale ed ancora una volta dopo il ricevimento della prima azione ufficiale.

Le **regole modificate** saranno molto più restrittive. Con le regole modificate, il Richiedente potrà modificare volontariamente la domanda solamente entro il termine di un mese fissato per rispondere all'invito secondo la regola 161 EPC (per domande EURO-PCT per le quali l'EPO ha preparato l'ISR) oppure entro il termine fissato per rispondere al rapporto di ricerca europeo esteso (per tutte le altre domande). Modifiche successive saranno permesse solamente con il consenso dell'Esaminatore, ad esempio per rispondere ad obiezioni specifiche sollevate nella procedura d'esame.

Le **regole modificate** richiederanno, inoltre, che le modifiche depositate in qualunque momento nel corso della procedura, debbano essere **identificate in modo esplicito** ed accompagnate **da un'indicazione della loro base nella domanda come depositata**. Se tali requisiti non sono soddisfatti, l'Esaminatore può chiedere che tali informazioni siano fornite entro un periodo di **un mese**. Se non vi sarà una risposta depositata nei

tempi dovuti, le domande saranno considerate ritirate, anche se tali casi potranno essere reintegrati nel diritto entro uno specifico periodo addizionale di due mesi usando la “continuazione della procedura”.

Le **nuove regole** in relazione alle modifiche si applicheranno alle domande per le quali è stato preparato un Rapporto di Ricerca Europeo Esteso in data 01.04.2010 o successiva.

