



Europäisches
Patentamt
European
Patent Office
Office européen
des brevets

Case study: Ripristino del diritto di priorità presso l'EPO



Paola Giancane, Lawyer, EPO

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

10 November 2015

Outline

- Background
- Obiettivi
- Requisiti formali
- Criterio sostanziale applicato dall'EPO come Ufficio ricevente
- Esempi pratici
- Ripristino presso l'Ufficio designato
- Conclusioni

Background: quadro normativo (1)

- Il Patent Law Treaty (PLT, adottato l'1.6.2000 a Ginevra) introduce il concetto di ripristino del diritto di priorità all'art. 13
- Dall'1.4.2007, il ripristino del diritto di priorità è stato implementato nel Patent Cooperation Treaty (PCT) alla regola 26*bis*.3
- Al momento 14 Uffici riceventi hanno dichiarato l'incompatibilità della normativa sul ripristino della priorità con la legislazione nazionale (regola 26*bis*.3(j) PCT):
 - BE, BR, CO, CU, CZ, DE, DZ, GR, ID, IN, **IT**, KR, NO, PH

Background: quadro normativo (2)

- Al momento 15 Uffici designati hanno informato l'Ufficio internazionale della incompatibilità con la legge nazionale:
 - delle decisioni prese in tal senso dall'Ufficio ricevente (R. 49ter.1(g)), e
 - dell'applicabilità delle norme sul ripristino da parte dell'Ufficio designato (R. 49ter.2(h)):
 - BR, CA, CN, CO, CU, CZ, DE, DZ, ID, IN, KR, MX, NO, PH, TR
- Il sito web di WIPO contiene una lista di Uffici che offrono il procedimento di ripristino, i criteri applicati e l'ammontare delle tasse: <http://www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html>

Obiettivi

- Non perdere il diritto di priorità, se la domanda internazionale viene depositata per errore dopo la scadenza del periodo di priorità di 12 mesi ma:
 - **entro due mesi da quel termine**

- Armonizzazione della prassi degli Uffici
 - in pratica, tuttavia, non vi è ancora un'armonizzazione dei criteri per la ristorazione (omissione non-intenzionale e dovuta attenzione)

- **Attenzione: questo strumento è soltanto una *safety net*:**
 - le condizioni per il ripristino della priorità non sono semplici da soddisfare

Requisiti formali

- La **domanda internazionale** deve essere depositata entro **due mesi** dalla data di scadenza del periodo di priorità
- La **richiesta di ripristino** della priorità deve essere inviata entro **due mesi** dalla scadenza del periodo di priorità
- La **tassa per il ripristino** deve essere pagata entro **due mesi** dalla scadenza del periodo di priorità; il termine per il pagamento di tale tassa può essere prorogato per altri due mesi (generalmente non all'EPO)
- I **motivi dell'omissione** devono essere indicati **entro lo stesso termine**; se necessario, inviare anche una **dichiarazione o altra prova** in supporto.

Prassi a RO/EP: criteri sostanziali (1)

- Gli Uffici riceventi devono applicare almeno uno di questi due criteri:
 - l'omissione di depositare la domanda internazionale entro il periodo di priorità ha avuto luogo **malgrado la dovuta attenzione richiesta dalle circostanze** (unico criterio applicato da RO/EP)
 - l'omissione **non è stata intenzionale**

- **Il PCT non contiene un'interpretazione di tali criteri**

- **Nuove PCT RO Guidelines:**
 - intera procedura: Capitolo VII, paragrafi 166-192
 - "dovuta attenzione": Capitolo VII, paragrafi 166J-166M
 - "omissione non intenzionale": Capitolo VII, paragrafo 166I

Prassi al RO/EP: criteri sostanziali (2)

- L'EPO applica soltanto il criterio della “dovuta attenzione” in conformità all'EPC e alla relativa prassi (Articolo 122 EPC):
 - “due care” (regola 26bis.3 PCT) vs “all due care” (Art. 122 EPC) = i concetti coincidono presso RO/EP

- La non osservanza del termine di scadenza può derivare da:
 - **Circostanze eccezionali**
 - **Errore isolato** nel contesto di un sistema di monitoraggio dei termini che normalmente funziona in maniera soddisfacente

Prassi al RO/EP: requisiti sostanziali (3)

- La responsabilità ricade prima di tutto sul **richiedente**:
 - che deve compiere tutti gli atti che ci si può aspettare da una persona normalmente diligente, es. dare istruzioni precise al mandatario

- “Dovuta attenzione” del **mandatario** nei confronti dell’assistente:
 - scelta di collaboratori qualificati
 - istruiti in maniera appropriata
 - adeguatamente supervisionati

Esempi pratici (1)

Es. 1: Errore del servizio di consegna

- il depositante ha scelto un servizio di consegna affidabile riconosciuto dall'EPO
- il depositante ha dato le istruzioni necessarie al corriere

RICHIESTA ACCOLTA!

Es. 2: errore nel monitoraggio delle scadenze

- non osservanza del termine di priorità dovuto ad un errore nel monitoraggio delle scadenze
- il dipartimento di IP non nota l'errore
- non è chiaro fino a che punto il sistema permette un efficiente controllo interno
- grande impresa

RICHIESTA RIFIUTATA!

Esempi pratici (2)

Es. 3: combinazione di errori

- il mandatario invita il richiedente a depositare una domanda internazionale
- l'email contenente informazioni sul deposito conteneva un errore
- il richiedente invia un fax per controllare che l'email sia stata ricevuta, tuttavia il fax non viene ricevuto dal mandatario
- il richiedente chiama di nuovo il mandatario il giorno della scadenza per controllare nuovamente
- il mandatario deposita la domanda subito dopo mezzanotte

RICHIESTA ACCOLTA!

Es. 4: il richiedente non segue le istruzioni del mandatario

- il richiedente ha ricevuto una lettera del mandatario nella quale gli richiedeva di procedere al pagamento della tassa
- il richiedente non ha pagato perché non era a conoscenza delle conseguenze del mancato pagamento, ma non ha nemmeno richiesto al mandatario informazioni a tal riguardo

RICHIESTA RIFIUTATA!

Esempi pratici (3)

Es. 5: malattia improvvisa

- il mandatario ha continuato a lavorare nonostante il dolore
- ha fornito il certificato medico (mantenuto riservato)
- la domanda online è stata depositata soltanto pochi minuti dopo mezzanotte

RICHIESTA ACCETTATA!

Es. 6: malattia improvvisa

- il mandatario (piccolo studio) si ammala improvvisamente e viene ricoverato immediatamente in ospedale
- la malattia era talmente grave che il mandatario non ha avuto la possibilità di chiedere ad un'altra persona di effettuare il deposito prima di andare in ospedale

RICHIESTA ACCETTATA!

Esempi pratici (4)

Es. 7: errore nel salvataggio dei dati da parte dell'assistente

- l'assistente ha inserito la data di priorità sbagliata nel sistema
- questo errore non è stato notato quando è stato compiuto il *double check*
- tutti i reminder erano quindi impostati su una data sbagliata
- il mandatario ha agito con la dovuta attenzione con l'assistente: l'assistente è qualificato, ha familiarità con i compiti che gli sono stati attribuiti, sufficientemente supervisionato

RICHIESTA ACCOLTA!

Es. 8: errore nel deposito

- l'assistente era in maternità
- l'assistente che lo sostituiva non era stato sufficientemente istruito
- il sostituto assistente ha dimenticato di depositare la domanda
- l'assistente sostitutivo non era adeguatamente supervisionato

RICHIESTA RIFIUTATA!

Ripristino presso l'Ufficio designato: effetto (Regola 49ter.1 PCT)

- Criterio della “**dovuta attenzione**”:
 - Generalmente accettato da tutti gli Uffici designati (eccetto quelli che hanno dichiarato l'incompatibilità col diritto nazionale)
 - tuttavia, l'Ufficio designato ha la possibilità di riconsiderare la decisione presa dall'Ufficio ricevente se ci sono dubbi ragionevoli che uno dei criteri sostanziali per il ripristino della priorità non sia stato osservato (R. 49ter.1(c) PCT)

- Criterio della “**non intenzionalità**”:
 - Valido soltanto presso gli Uffici designati che applicano questo criterio (R. 49ter.1 (b) PCT)
 - Se l'Ufficio designato non applica questo criterio, la priorità non viene considerata ripristinata

Ripristino presso l'Ufficio designato: richiesta (Regola 49ter.2 PCT)

- La richiesta di ripristino può anche essere inoltrata all'Ufficio designato (quando non è stata fatta in fase internazionale o l'Ufficio ricevente l'ha rigettata)
- Possibile fino ad almeno un **mese dopo la scadenza del periodo per entrare in fase nazionale**
- Tuttavia, l'Ufficio designato può concedere un termine più lungo quando ciò è consentito dalla legge nazionale

Prassi al DO/EP

- L'EPO in qualità di DO applica il criterio della “dovuta attenzione”
- Il richiedente deve inoltrare una nuova richiesta di ripristino del diritto di priorità al momento dell'ingresso nella fase europea se:
 - nessuna richiesta è stata inoltrata nella fase internazionale
 - l'Ufficio ricevente ha accolto la richiesta di ripristino in base al criterio dell' “omissione non intenzionale”
 - l'Ufficio ricevente ha rigettato la richiesta di ripristino
- Sebbene l'Ufficio ricevente abbia accolto una richiesta di ripristino in base al criterio della “dovuta attenzione”, DO/EP può riesaminare tale richiesta laddove vi siano dubbi relativi al rispetto di uno dei requisiti sostanziali necessari al ripristino (R. 49^{ter}.1(c) PCT); nel caso in cui l'EPO abbia accordato il ripristino in qualità di RO, la questione non sarà riesaminata nella fase EP (Euro-PCT Guide paragrafo137).

Conclusione: le *safety nets* sono davvero sicure?

- Dal 2008 l'EPO in qualità di RO ha ricevuto una media di **20 richieste di ripristino** del diritto di priorità all'anno e **ha accolto circa i due terzi di tali richieste** (soltanto in base al criterio della "dovuta attenzione")
- Suggerimento per i richiedenti: **prestate attenzione!** Il ripristino del diritto di priorità non è un viatico per ottenere la proroga del periodo di priorità, ma è concepito per salvaguardare i diritti di priorità in circostanze particolari

Conclusione: next steps?

- Gli Uffici interpretano il criterio della “dovuta attenzione” in maniera diversa. Tuttavia, sono stati compiuti progressi grazie alla revisione delle PCT RO Guidelines
- Gli Uffici (RO e DO) inoltre cercheranno di rendere la propria prassi conforme alle RO Guidelines
- Si spera che più Uffici ritireranno le proprie dichiarazioni di incompatibilità con il diritto nazionale, in modo che il rimedio in discussione sia disponibile su base più ampia possibile, se e quando necessario, ai richiedenti

Grazie per l'attenzione

international_pct_affairs@epo.org

