

# ELENCO DOMANDE RICORRENTI E RELATIVE RISPOSTE

- 1) Cosa si intende per “rilascio del parere di brevettabilità positivo da parte di un consulente in proprietà industriale abilitato” (sezione 7)?

Innovami richiede una dichiarazione, redatta da un consulente/mandatario in proprietà industriale iscritto nell'apposito albo, relativa al parere positivo di brevettabilità da questi rilasciato (non il parere in quanto tale, dunque, ciò per non inficiare il requisito della novità della invenzione/modello di utilità).

**Il parere deve essere espresso in merito alla domanda di brevetto europeo/internazionale, non a quella nazionale.**

Dalla dichiarazione deve risultare che il consulente/mandatario abbia effettuato:

- a) Una verifica preliminare dei requisiti di :
- ✓ attività inventiva (originalità)
  - ✓ applicazione industriale
  - ✓ liceità
- b) Una verifica preliminare del requisito della:
- ✓ novità

Quest'ultima deve risultare da una ricerca di anteriorità rivolta alla individuazione dei brevetti che devono essere tenuti in considerazione in quanto rilevanti (sia prima del deposito, che durante la fase di istruttoria e concessione del brevetto). Tale ricerca deve essere fatta avvalendosi delle banche dati brevettali (obbligatorio) ed eventualmente delle banche dati di informazioni brevettuali ossia informazioni di carattere tecnologico collegate ad un brevetto (es. INPADOC).

E' necessario che siano utilizzate, almeno, le più importanti banche dati brevettali a livello internazionale:

EPO (ESPACENET)

WIPO

USPTO

JAPIO

IN SINTESI, EGLI DOVRA' FORNIRE:

- a) Un giudizio generico sui primi 3 requisiti;
- b) Un giudizio specifico sulla novità, indicando le banche dati utilizzate e la strategia di ricerca adottata.

In particolare, dovrà comunicarci l'esito dell'indagine (n° di documenti che incidono o meno sulla novità) e il parere tecnico legale che mette in luce quanto questi documenti individuati possano incidere sulla brevettabilità.

**Non si accettano dichiarazioni basate solo sulla esperienza, dunque non supportate da ricerca.**

**La relazione sul parere di brevettabilità deve essere redatta dallo stesso consulente/mandatario che ha espresso il parere e seguito tutta la procedura di deposito della domanda. Il parere deve avere una data anteriore rispetto alla data di deposito della domanda di brevetto europeo/internazionale. La relazione può avere anche la data di oggi.**

- 2) Viene accettato, come sostituto della relazione sul parere di brevettabilità redatta dal consulente/mandatario in proprietà industriale, il parere che, per le domande di brevetto nazionale presentate a partire dal 1 luglio 2008, dovrà obbligatoriamente essere espresso dall'EPO?

Si, il parere rilasciato dall'EPO viene ritenuto equivalente alla relazione. Ai fini dell'assegnazione del premio, esso può quindi sostituire quanto richiesto dal punto 1 sezione 7 del bando.

- 3) Se il percorso di brevettazione era in corso alla data del 01/01/2008, quali sono le fasi eventualmente premiabili?

Solo quelle raggiunte a partire dal 01/01/2008, il che significa che, per esempio, non si possano considerare i risultati conseguiti in corrispondenza delle fasi che siano state realizzate prima di tale data.

- 4) Cosa intendiamo per "Ottenimento di rapporto di ricerca favorevole nell'ambito della procedura PCT"?

Intendiamo il parere di merito, quindi quello che viene rilasciato al termine della seconda fase.

- 5) Se per uno stesso trovato vengono avviati più percorsi di brevettazione (es. PCT + EPO, come invenzione e/o come modello di utilità), si possono presentare più domande di partecipazione?

Si, in teoria il numero massimo di percorsi di brevettazione associabili ad un unico trovato è pari a quattro.

Quindi ci potremmo trovare di fronte al caso di una impresa che presenti quattro domande relative a quattro processi di brevettazione diversi, ma aventi ad oggetto lo stesso trovato.

- 6) Sono ammissibili al Premio domande relative a percorsi di brevettazione avviati all'interno dei singoli stati, senza avvalersi del PCT o dell'EPO?

No, non sono ammissibili.

- 7) I premi sono al lordo di oneri fiscali previsti per legge. Cosa significa? Innovami deve applicare una ritenuta come sostituto di imposta?

Innovami non deve applicare alcuna ritenuta alla fonte. Quindi verserà, ad ogni soggetto beneficiario, esattamente l'importo che gli spetta in base all'esito della valutazione e alle fasce di premio precisate nel bando.

- 8) Si ammette alla valutazione di merito la domanda relativa ad una pratica di brevettazione PCT caratterizzata da una relazione (di merito) negativa?

No, l'orientamento è quello di escludere la domanda.

- 9) La fase 4.2, ossia la "Presentazione di richiesta di concessione di brevetto nei Paesi o organizzazioni regionali designati nell'ambito della procedura PCT" è una fase che viene premiata a prescindere dall'esito della valutazione (di merito) prodotta nel corso della procedura PCT?

In altri termini, si accetta di premiare questa fase anche quando l'esito di tale valutazione sia stato negativo?

No, la fase non può essere premiata quando l'esito della valutazione PCT sia stato negativo.

L'esistenza e l'ottenimento di un parere positivo sono propedeutici alla eventuale premiazione di questa fase.

- 10) Rispetto ad una pratica di brevettazione, si rileva la mancanza dei documenti necessari a comprovare il conseguimento di una fase premiabile.

L'integrazione non è possibile, perché il risultato non è ancora stato raggiunto.

Si potrebbe integrare la documentazione, a posteriori (entro il 30/04/2010), quando ciò si dovesse verificare?

Sì, ma occorrerà presentare una domanda ex novo.

Questo perché non si possono creare delle priorità su domande incomplete da un punto di vista della dimostrazione dei risultati.

- 11) Se una impresa è controllata da un'altra impresa di grosse dimensioni, entro quali parametri di controllo può essere considerata rientrante nella categoria delle PMI?

Il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" nell'art.3 definisce le imprese autonome, associate e collegate.

Verranno escluse dalla valutazione solo le imprese collegate e non anche quelle associate.