



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

Relazione accompagnatoria al Decreto Delegato:
"Disposizioni in materia di Ricerca sul brevetto ad opera dell'Ufficio Europeo dei Brevetti"

Eccellenze,

On .li Consiglieri,

Il presente decreto delegato intende dare esecuzione all'Accordo di Lavoro fra l'Organizzazione Europea dei Brevetti e la Repubblica di San Marino sulla Cooperazione in materia di Ricerca e all'Accordo sottoscritto fra l'Ufficio Europeo dei Brevetti e l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi sulla riduzione del costo della ricerca a supporto delle piccole entità, in vigore per il triennio 2021 – 2023.

La delega ad emanare il Decreto Delegato è contenuta nell'art. 54 della Legge 20 Dicembre 2013 n. 174, che aveva trovato una sua prima attuazione nel Decreto Delegato 7 febbraio 2014 n. 15

Il presente decreto delegato abroga e sostituisce il precedente decreto delegato 7 febbraio 2014 n. 15.

RICERCA ED ESAME SUI BREVETTI

Ogni impresa, grande o piccola che sia, prima di intraprendere qualsiasi progetto di innovazione, dovrebbe fare una ricerca documentale sul brevetto.

La ricerca sul brevetto permette infatti di:

- verificare lo "stato dell'arte", è importante prima di tutto trovare risposta alla domanda se una invenzione esiste già e se le soluzioni tecniche conosciute ad un determinato problema tecnico sono soddisfacenti;
- individuare le aree in cui vi è il predominio tecnologico di altre aziende, informazioni utili per evitare questioni legali conseguenti alla violazione di brevetti altrui;
- tenere sotto controllo ogni interessante sviluppo tecnologico, trovando informazioni su concorrenti o possibili partner tecnologici;
- verificare la brevettabilità di prodotti e processi produttivi, evitando di duplicare ricerche già svolte da altri e quindi evitare di perdere tempo e denaro;
- trovare tecnologie già brevettate da altri, che potrebbero essere disponibili per licenze d'uso.

L'Accordo stipulato il 16 ottobre 2013 tra il la Segreteria di Stato per l'Industria e l'Organizzazione Europea dei Brevetti dettava per la prima volta le modalità di svolgimento delle ricerche EPO sulle domande di brevetto depositate nella Repubblica di San Marino.

L'Accordo di Lavoro fra l'Organizzazione Europea dei Brevetti e la Repubblica di San Marino sulla Cooperazione in materia di Ricerca sottoscritto dal Segretario di Stato per l'Industria in data 25.02.2021 e l'Accordo sottoscritto fra l'Ufficio Europeo dei Brevetti e l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi sulla riduzione del costo della ricerca a supporto delle piccole entità, per il triennio 2021 – 2023, sottoscritto in data 17.02.2021 apportano modifiche procedurali e di valore che risultano trasfuse nel presente decreto delegato.

La ricerca di anteriorità continuerà ad essere effettuata, a istanza del richiedente, sulle domande di brevetto per invenzione industriale depositate a San Marino, ma solo nel caso in cui non sia rivendicata la priorità di depositi fatti in precedenza in altri paesi.

Per la trasmissione all'estero di pratiche internazionali l'USBM applica una tariffa di 100,00 Euro per ogni trasmissione.

Il costo della ricerca EPO, per il triennio 2021-2023, è stabilito in Euro 2.336,00, (medesima tariffa praticata dall'Ufficio Europeo dei Brevetti ai paesi europei).

Per i richiedenti, persone fisiche o giuridiche, con residenza o principale luogo d'affari in uno dei 38 Stati membri dell'Organizzazione Europea dei Brevetti, rientranti nei parametri di identificazione delle Piccole e

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

medie imprese, è prevista una riduzione dell'80% del costo della ricerca, la quota di riduzione del costo è finanziata dall'EPO, nella misura massima di 400 ricerche all'anno.

Il restante 20% del costo di ricerca rimane a carico del richiedente, ma su richiesta e nel limite delle disponibilità finanziarie sul capitolo di Bilancio 1-4-3732, può essere coperto da finanziamento statale.

Ciò rende la ricerca completamente gratuita per il richiedente, (a parte i 100,00 Euro per la trasmissione internazionale) al pari di quanto praticato in Italia e in altri paesi europei, già da alcuni anni, rendendo competitivo il deposito fatto a San Marino.

Nel caso in cui si verifichi il deposito di una domanda di ricerca da parte di un richiedente che non abbia diritto al finanziamento EPO dell'80% del costo, il versamento del costo della ricerca dovrà avvenire al momento della domanda e verrà gestito con un apposito capitolo nelle partite di giro, che verrà istituito nella prima Variazione utile al Bilancio di Previsione 2021.

Dal punto di vista procedurale l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi:

- invia all'EPO il brevetto da sottoporre a ricerca ed esame;
- effettua i pagamenti all'EPO dei servizi fatturati;
- una volta ricevuto dall'EPO il rapporto di ricerca e di esame l'USBM deve trasmettere al richiedente il documento nel più breve tempo, perché vi sono termini procedurali da rispettare per la eventuale estensione del brevetto.

L'EPO redige il rapporto di ricerca unitamente a una opinione scritta (written opinion); questi documenti costituiscono una fonte di informazione altamente qualificata sulla brevettabilità dell'invenzione. Il rapporto di ricerca ed esame dell'Ufficio Europeo dei Brevetti sono redatti e recapitati entro nove mesi dalla data della domanda di brevetto.

Attraverso il rapporto di ricerca e la written opinion il richiedente può valutare se il brevetto depositato sia valido e di quale grado di originalità sia dotato, ottenendo anche informazioni sulla possibilità di ottenere validi brevetti all'estero.

Ulteriore vantaggio è dato dal fatto che qualora si intenda estendere il brevetto mediante una domanda di brevetto europeo o PCT, in cui sia rivendicata la priorità della domanda iniziale depositata a San Marino, non dovrà essere più pagata la tassa di ricerca (1.050 euro nel caso di brevetto europeo o 1800 euro per la procedura PCT) né sarà necessario ripetere la ricerca, con conseguente risparmio di tempo e denaro.

Il rapporto di ricerca può costituire inoltre un valido documento di prova della validità del brevetto, in sede di eventuale contenzioso, il giudice può infatti considerare sufficienti le informazioni contenute nel rapporto di ricerca senza necessità di ulteriori approfondimenti sulla brevettabilità dell'invenzione.

Il rapporto e l'opinione scritta costituiscono inoltre un documento di valutazione fondamentale per l'assegnazione dei finanziamenti per la Ricerca Industriale, che sono tuttora disponibili per le imprese sammarinesi che abbiano progetti di sviluppo tecnologico basati su brevetti.

L'EPO ha stanziato per quello che resta del 2021 la disponibilità a finanziare n. 10 ricerche sui brevetti provenienti da San Marino

Le attuali disponibilità sul capitolo di Bilancio 1-4-3732 "Oneri per le attività di cooperazione con l'EPO per la Ricerca sui brevetti" ammontano a Euro 10.000,00; pertanto vi è per il corrente anno 2021 disponibilità sufficiente per il finanziamento del 20% del costo della ricerca, se richiesto dal titolare del brevetto.

Il Segretario di Stato

Fabio Righi

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 882529