

Regno Unito: Normativa sui brevetti

Un brevetto per il Regno Unito può essere ottenuto in due modi: direttamente con un deposito presso l'Ufficio britannico per la proprietà intellettuale (UKIPO) o tramite una domanda di brevetto europeo che include il Regno Unito. Il brevetto può essere concesso per qualsiasi invenzione che sia nuova, comporti un'attività inventiva e sia suscettibile di applicazione industriale. Sono previste diverse eccezioni alla brevettabilità in diversi campi, artistico, letterario, medico etc.

Ad esempio, i programmi per computer e i metodi commerciali in quanto tali non possono essere brevettati, ma se un'invenzione attuata per mezzo di un computer comporta un contributo tecnico (applicando il test dell'UKIPO) o un effetto tecnico (applicando il test dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO)) che va al di là della semplice automazione informatica, allora l'invenzione può essere brevettabile. Un numero di problemi tecnici viene risolto utilizzando software per computer. Tuttavia, il software che ha uno scopo commerciale - ad esempio, applicazioni di marketing o pubblicitarie e finanziarie - e il software per l'elaborazione di testi non sono considerati un contributo tecnico o un effetto tecnico e non sono brevettabili.

Relativamente alla proprietà del brevetto, nel Regno Unito un'invenzione realizzata da un dipendente di un'azienda o da un membro di alto livello il quale ha un obbligo speciale di promuovere gli interessi dell'azienda è di proprietà dell'azienda stessa. Al di fuori di tali casi il brevetto è di proprietà dell'inventore, a meno che non venga stipulato un accordo in senso contrario. In presenza di più inventori, il brevetto sarà di proprietà comune, e la titolarità del brevetti può essere trasferita tramite cessione.

Le tempistiche per ottenere un brevetto si aggirano tra i tre e i quattro anni dal deposito, anche se sono disponibili servizi prioritari che talvolta consentono di ottenere la concessione del brevetto in minor tempo.

Al momento della presentazione della domanda, l'invenzione deve essere dettagliata in modo tale da poter essere realizzata da una persona o da un gruppo di persone esperte che operano in quel settore tecnico, e le richieste che definiscono l'invenzione devono essere chiare e concise e supportate dalla descrizione. Il grado di divulgazione richiesto varia a seconda della tecnologia, ma sta iniziando a essere più armonizzato in base al settore. In particolare, nel settore chimico e delle scienze della vita, è generalmente importante includere una serie di esempi a sostegno dell'invenzione nell'ambito delle rivendicazioni (mentre per le semplici invenzioni meccaniche era spesso accettato un solo esempio dettagliato).

Prima della concessione del brevetto principale e tre mesi prima della fine del periodo di conformità e' possibile inoltre depositare una o più domande secondarie relative a domande di brevetto precedenti. Il periodo di conformità è fissato a quattro anni e mezzo dalla data di deposito più recente del brevetto, oppure a 12 mesi dalla data del primo rapporto di esame sul brevetto. Le domande secondarie possono essere depositate anche per brevetti europei che includono il Regno Unito e deve essere depositata prima della data di concessione della domanda principale.

Qualora l'UKIPO respinga una domanda di brevetto, la decisione può essere impugnata presso la *Patents Court*, una sezione della *High Court of Justice*. Le decisioni avverse contro le domande di brevetto o i brevetti europei possono essere impugunate solo presso la competente commissione d'appello dell'EPO.

Nel Regno Unito non esiste una procedura formale di opposizione ad un brevetto britannico dopo la sua concessione. Chiunque può presentare “osservazioni di terzi” durante il procedimento di una domanda, dopo la sua pubblicazione ma prima della concessione. I brevetti europei (che possono includere il Regno Unito) possono essere opposti dopo la concessione, fino a nove mesi dopo la data di concessione.

Normalmente, qualora vi siano più domande per la stessa invenzione, il richiedente con la data di priorità più remota avrà normalmente diritto alla concessione del brevetto, sarà possibile contestare la titolarità del brevetto e avviare un’azione legale presso l’UKIPO purché si provi l’anteriorità dell’invenzione.

Non e’ invece prevista una procedura di riesame di un brevetto presso l’UKIPO ma è possibile richiedere una modifica dopo la sua concessione anche se quest’ultima sarà discrezionale. Anche i brevetti europei possono essere modificati dopo la concessione, previa richiesta all’EPO.

L’UKIPO rilascia pareri sulla validità o sulla contraffazione di un brevetto britannico, ma tale parere non ha effetti giuridici e non porta alla revoca del brevetto, né alla concessione di alcun rimedio alla persona che ha richiesto il parere.

La durata di un brevetto è di 20 anni dalla data di deposito, a condizione che il brevetto sia mantenuto in vigore mediante il pagamento di tasse di rinnovo.

Certificati complementari di protezione (CPS) sono disponibili per i medicinali o i prodotti veterinari qualificati e possono fornire un’ulteriore durata di protezione del prodotto fino a cinque anni. Ciò serve a compensare il titolare del brevetto per i ritardi che possono verificarsi durante il processo di approvazione normativa e che possono ritardare la commercializzazione del prodotto.