



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE - UIBM

DIVISIONE V – BREVETTI

ISTRUZIONI PER LA PROTEZIONE DI UN BREVETTO EUROPEO IN ITALIA

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE	2
2. DEPOSITO DI UNA TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA DELLE SOLE RIVENDICAZIONI DELLA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO	3
3. DEPOSITO DI UNA TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA DI UN BREVETTO EUROPEO CONCESSO (LA COSIDDETTA “CONVALIDA”)	4
4. MANTENIMENTO IN VITA.....	6
5. DEPOSITO DI UN SEGUITO DI UN BREVETTO EUROPEO	7
6. DEPOSITO DI UNA TRASFORMAZIONE DI UN BREVETTO EUROPEO....	9

1. INTRODUZIONE

La presente guida illustra come far valere in Italia la protezione derivante da un brevetto europeo (che abbia tra i Paesi designati anche l'Italia).

Una domanda di brevetto europeo può avere effetto in Italia anche prima che il brevetto europeo stesso venga concesso. Già dalla data di pubblicazione della domanda di brevetto europeo, infatti, è possibile ottenere una protezione provvisoria dell'invenzione, a patto che il titolare renda accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero la notifichi direttamente al presunto contraffattore (Art. 54 del D. Lgs. n. 30 del 10/02/2005). Nel paragrafo successivo viene approfondito la procedura di deposito delle sole rivendicazioni.

Successivamente alla concessione del brevetto europeo, al fine di conferirgli piena efficacia su tutto il territorio nazionale, il titolare dovrà espletare le procedure per la sua convalida in Italia. Tali procedure saranno illustrate nel dettaglio nei paragrafi successivi.

2. DEPOSITO DI UNA TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA DELLE SOLE RIVENDICAZIONI DELLA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO

Affinché la protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo **già reso accessibile al pubblico** (A1, A2, A3) abbia effetto in Italia, seppure in **forma provvisoria**, occorre che il titolare, ai sensi dell'art. 54, del D. Lgs. n. 30 del 10/02/2005 fornisca:

1. La traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni del brevetto europeo reso accessibile al pubblico, dichiarata conforme al testo originale dal titolare del brevetto.
2. Il domicilio eletto in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma dell'art.147 del sopracitato D. Lgs.

Detta traduzione deve essere presentata:

- a. **On line**, tramite il sistema di deposito telematico: <https://servizionline.uibm.gov.it>, previa registrazione.
- b. **In modalità cartacea**, presso le Camere di Commercio, con sede in tutti i capoluoghi di provincia.
- c. **Tramite servizio postale** all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Via Molise, 19 – 00187 Roma, Italia), con modalità tale da assicurarne l'avviso di ricevimento. **N.B: Si fa presente che anche in questo caso la domanda dovrà pervenire entro il termine di 3 (tre) mesi di cui sopra.**

Nel casi b. e c. occorre compilare i moduli che si trovano nel link <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-titoli/modulistica-per-il-deposito-cartaceo/86-normativa/2036082-domande>, nella sezione *Traduzione delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo*, e, in aggiunta nel caso c, presentare l'attestato di versamento di €40 per i diritti di segreteria.

Il pagamento dei diritti di segreteria da corrispondere alla Camera di Commercio di Roma avviene attraverso il sistema di pagamento **pagoPA** secondo le modalità indicate nel link: https://www.rm.camcom.it/pagina296_deposito-di-brevetto-europeo.html. Si tenga comunque conto che anche dall'estero è possibile effettuare il pagamento con PagoPA selezionando "Soggetto Estero".

Qualora il titolare della domanda di brevetto intenda essere **rappresentato da un mandatario italiano**, si rammenta che l'incaricato dovrà essere un consulente in proprietà industriale iscritto nell'apposito albo (<http://www.ordine-brevetti.it/>) ovvero un avvocato o un procuratore legale. Il titolare della domanda di brevetto può, in alternativa, essere **rappresentato da un consulente estero**, purché il consulente incaricato sia in possesso dei requisiti prescritti dalle circolari 600¹ e 613² all'esercizio temporaneo e occasionale in Italia della professione di consulente in PI.

¹ La circolare 600 relativa alle modalità operative di utilizzo deposito telematico è consultabile al seguente link: https://uibm.mise.gov.it/images/circolari/Circolare_600.pdf

² La circolare 613 relativa alla domanda esercizio temporaneo consulenti PI titolo estero è consultabile al seguente link: https://uibm.mise.gov.it/images/circolari/Circolare_613.pdf

3. DEPOSITO DI UNA TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA DI UN BREVETTO EUROPEO CONCESSO (LA COSIDDETTA “CONVALIDA”)

Allo scopo di conferire efficacia ad un brevetto europeo **concesso (B1)** e designante l'Italia, occorre che il titolare, ai sensi dell'art. 56, commi 1, 3 e 4, del D. Lgs. n. 30 del 10/02/2005 fornisca:

1. La traduzione in lingua italiana dell'intero testo del brevetto europeo concesso, dichiarata conforme al testo originale dal titolare del brevetto.
2. Il domicilio eletto in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma dell'art.147 del sopracitato D. Lgs.

La documentazione deve essere fornita **entro il termine di 3 (tre) mesi a decorrere dalla data in cui nel bollettino Europeo è pubblicata la menzione della concessione del brevetto**, ai sensi dell'art. 56, comma 4 del D. Lgs. 30/05.

Ai sensi, invece, dell'art. 56, comma 4 bis del D. Lgs. n. 30/2005, Per i brevetti europei, per i quali è stata presentata una richiesta di effetto unitario nei termini previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1257/2012, **il termine di cui al comma 4 decorre dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di rigetto o revoca dell'effetto unitario ovvero dalla data di ricezione dell'istanza di ritiro da parte dell'Ufficio europeo**³.

Qualora il richiedente non riesca a rispettare tali termini, è possibile fare richiesta di **continuazione della procedura**, ai sensi dell'art. 192, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 30/05 entro due mesi dalla scadenza del termine non osservato. Alla richiesta deve essere allegata la prova del pagamento del diritto previsto per la continuazione della procedura nella tabella A allegata al D. M. 02/04/2007, che ammonta a 300 euro, da corrispondere:

- tramite **modulo F24** (codice identificativo “C300”);
- tramite **PAGO PA**;
- (**esclusivamente per i pagamenti provenienti dall'estero**) tramite **bonifico bancario**⁴, avendo cura di indicare chiaramente nella causale gli elementi identificativi del titolo di Proprietà Industriale cui il versamento si riferisce, utilizzando il conto corrente di tesoreria intestato alla Banca d'Italia avente le seguenti coordinate:

IBAN: IT09Z0100003245348008121701

BIC (SWIFT): BITAITRRENT

Detta traduzione deve essere presentata:

³ Si ricorda che chi richiede e ottiene un brevetto europeo con effetto unitario non deve effettuare la convalida del brevetto europeo in Italia, in quanto l'Italia è uno dei paesi UE ad aver ratificato l'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB).

⁴ La circolare 614 relativa ai versamenti dall'estero dei diritti e delle tasse è consultabile al seguente link: https://uibm.mise.gov.it/images/circolari/Circolare_614.pdf

- a. **On line**, tramite il sistema di deposito telematico: <https://servizionline.uibm.gov.it>, previa registrazione.
- b. **In modalità cartacea**, presso le Camere di Commercio, con sede in tutti i capoluoghi di provincia.
- c. **Tramite servizio postale** all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Via Molise, 19 – 00187 Roma, Italia), con modalità tale da assicurarne l'avviso di ricevimento. **N.B: Si fa presente che anche in questo caso la domanda dovrà pervenire entro il termine di 3 (tre) mesi di cui sopra.**

Nel casi b. e c. occorre compilare i moduli che si trovano nel link <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-titoli/modulistica-per-il-deposito-cartaceo/86-normativa/2036082-domande>, nella sezione *Traduzione delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo*, e, in aggiunta nel caso c, presentare l'attestato di versamento di €40 per i diritti di segreteria.

Il pagamento dei diritti di segreteria da corrispondere alla Camera di Commercio di Roma avviene attraverso il sistema di pagamento **pagoPA** secondo le modalità indicate nel link: https://www.rm.camcom.it/pagina296_deposito-di-brevetto-europeo.html. Si tenga comunque conto che anche dall'estero è possibile effettuare il pagamento con PagoPA selezionando "Soggetto Estero".

Qualora il titolare della domanda di brevetto intenda essere **rappresentato da un mandatario italiano**, si rammenta che l'incaricato dovrà essere un consulente in proprietà industriale iscritto nell'apposito albo (<http://www.ordine-brevetti.it/>) ovvero un avvocato o un procuratore legale. Il titolare della domanda di brevetto può, in alternativa, essere **rappresentato da un consulente estero**, purché il consulente incaricato sia in possesso dei requisiti prescritti dalle circolari 600⁵ e 613⁶ all'esercizio temporaneo e occasionale in Italia della professione di consulente in PI.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 57, comma 4, del D. Lgs. n. 30/2005 il titolare può presentare in qualsiasi momento una traduzione rettificata tramite istanza di rettifica; essa esplica i suoi effetti solo dopo che sia stata resa accessibile al pubblico presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero notificata al presunto contraffattore.

Ogni brevetto europeo che abbia designato l'Italia, una volta espletata la procedura di convalida nel nostro Paese, verrà iscritto in un apposito registro, chiamato «registro italiano dei brevetti europei». Il termine previsto per la registrazione del brevetto europeo nel suddetto registro è fissato dal DPCM n. 272/2010 in 180 giorni a partire dalla data di deposito in Italia della traduzione del brevetto europeo ai sensi dell'art. 56 del Codice della Proprietà industriale.

Si ricorda, infine, che non c'è bisogno di tradurre le sequence listing e nel caso queste fossero troppo lunghe, è sufficiente inserire il collegamento alle stesse.

⁵ La circolare 600 relativa alle modalità operative di utilizzo deposito telematico è consultabile al seguente link: https://uibm.mise.gov.it/images/circolari/Circolare_600.pdf

⁶ La circolare 613 relativa alla domanda esercizio temporaneo consulenti PI titolo estero è consultabile al seguente link: https://uibm.mise.gov.it/images/circolari/Circolare_613.pdf

4. MANTENIMENTO IN VITA

Per mantenere in vita un brevetto europeo in Italia, il titolare è tenuto a corrispondere gli importi dei diritti annuali indicati nella seguente tabella. Dopo aver effettuato la convalida nazionale in Italia, il titolare è tenuto a versare i diritti annuali direttamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. I diritti annuali devono essere versati anticipatamente prima della scadenza, ovvero entro l'ultimo giorno utile del mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda di brevetto europeo, da corrispondere:

- tramite **modulo F24** (codice identificativo “**C301**”, denominato “Annualità convalida Brevetto Europeo”);
- tramite **PAGO PA**;
- (**esclusivamente per i pagamenti provenienti dall'estero**) tramite **bonifico bancario**⁷, avendo cura di indicare chiaramente nella causale gli elementi identificativi del titolo di Proprietà Industriale cui il versamento si riferisce, utilizzando il conto corrente di tesoreria intestato alla Banca d'Italia avente le seguenti coordinate:

IBAN: IT09Z0100003245348008121701

BIC (SWIFT): BITAITRENT

Trascorsi i termini di scadenza precedentemente indicati il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di un diritto di mora. È possibile pagare anticipatamente più diritti annuali, se riferiti allo stesso brevetto. Se il titolare non effettua il pagamento dei diritti annuali entro l'ultimo giorno utile il titolo è dichiarato decaduto.

Diritti per mantenere in vita il brevetto oltre il quarto anno	Importo in euro €:
Per il 5° anno	60,00
Per il 6° anno	90,00
Per il 7° anno	120,00
Per il 8° anno	170,00
Per il 9° anno	200,00
Per il 10° anno	230,00
Per il 11° anno	310,00
Per il 12° anno	410,00
Per il 13° anno	530,00
Per il 14° anno	600,00
Per il 15° anno e successivi (fino al 20° anno)	650,00
Diritto di mora per ritardo del pagamento (entro 6 mesi)	100,00

⁷ La circolare 614 relativa ai versamenti dall'estero dei diritti e delle tasse è consultabile al seguente link: https://uibm.mise.gov.it/images/circolari/Circolare_614.pdf

5. DEPOSITO DI UN SEGUITO DI UN BREVETTO EUROPEO

Allo scopo di conferire efficacia ad un brevetto europeo già rilasciato e designante l'Italia che sia stato modificato in seguito a una procedura di opposizione (codice **B2**) ovvero di limitazione (codice **B3**), occorre che il titolare, ai sensi dell'art. 56, commi 1, 3 e 4, del D. Lgs n. 30 del 10/02/2005 fornisca:

1. La traduzione in lingua italiana dell'intero testo del brevetto europeo modificato o limitato, dichiarata conforme al testo originale dal titolare del brevetto.
2. Il domicilio eletto in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma dell'art.147 del sopracitato D. Lgs.

La documentazione deve essere fornita **entro il termine di 3 (tre) mesi a decorrere dalla data in cui nel bollettino Europeo è pubblicata la decisione di mantenimento in forma modificata o limitata.**

Qualora il richiedente non riesca a rispettare tale termine, è possibile fare richiesta di **continuazione della procedura**, ai sensi dell'art. 192, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 30/05 entro due mesi dalla scadenza del termine non osservato. Alla richiesta deve essere allegata la prova del pagamento del diritto previsto per la continuazione della procedura nella tabella A allegata al D. M. 02/04/2007, che ammonta a 300 euro, da corrispondere:

- tramite **modulo F24** (codice identificativo “**C300**”);
- tramite **PAGO PA**;
- (**esclusivamente per i pagamenti provenienti dall'estero**) tramite **bonifico bancario**⁸, avendo cura di indicare chiaramente nella causale gli elementi identificativi del titolo di Proprietà Industriale cui il versamento si riferisce, utilizzando il conto corrente di tesoreria intestato alla Banca d'Italia avente le seguenti coordinate:

IBAN: IT09Z0100003245348008121701

BIC (SWIFT): BITAITRENT

Detta traduzione deve essere presentata:

- a. **On line**, tramite il sistema di deposito telematico: <https://servizionline.uibm.gov.it>, previa registrazione.
- b. **In modalità cartacea**, presso le Camere di Commercio, con sede in tutti i capoluoghi di provincia.
- c. **Tramite servizio postale** all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Via Molise, 19 – 00187 Roma, Italia), con modalità tale da assicurarne l'avviso di ricevimento. **N.B: Si fa presente che**

⁸ La circolare 614 relativa ai versamenti dall'estero dei diritti e delle tasse è consultabile al seguente link: https://uibm.mise.gov.it/images/circolari/Circolare_614.pdf

anche in questo caso la domanda dovrà pervenire entro il termine di 3 (tre) mesi di cui sopra.

Nel caso c. occorre presentare in aggiunta l'attestato di versamento di €40 per i diritti di segreteria.

Il pagamento dei diritti di segreteria da corrispondere alla Camera di Commercio di Roma avviene attraverso il sistema di pagamento **pagoPA** secondo le modalità indicate nel link: https://www.rm.camcom.it/pagina296_deposito-di-brevetto-europeo.html. Si tenga comunque conto che anche dall'estero è possibile effettuare il pagamento con PagoPA selezionando "Soggetto Estero".

Qualora il titolare della domanda di brevetto intenda essere **rappresentato da un mandatario italiano**, si rammenta che l'incaricato dovrà essere un consulente in proprietà industriale iscritto nell'apposito albo (<http://www.ordine-brevetti.it/>) ovvero un avvocato o un procuratore legale. Il titolare della domanda di brevetto può, in alternativa, essere **rappresentato da un consulente estero**, purché il consulente incaricato sia in possesso dei requisiti prescritti dalle circolari 600⁹ e 613¹⁰ all'esercizio temporaneo e occasionale in Italia della professione di consulente in PI.

Si ricorda che il titolare può presentare un seguito di un brevetto europeo per ogni istanza di correzione notificata all'EPO e pubblicata nel bollettino europeo (codici **B8** e **B9**).

Ai sensi dell'art. 139, comma 5, del D.Lgs. n. 30/05, quando un atto di cessione del brevetto o altro atto che modifica i diritti relativi ad un brevetto europeo è già registrato nell'EP Register, e il cui processo valutativo dell'EPO sia stato, quindi, completato con l'emissione, ove previsto, di un EPO Form, (nel caso dell'atto di cessione del titolo, l'EPO Form 2544), non è necessario trascrivere tale atto presso l'UIBM. Dovrà essere solo depositato l'EPO Form contestualmente alla traduzione di cui all'art. 56 CPI per convalida in Italia del brevetto europeo o, successivamente, tramite istanza identificata nella piattaforma online di deposito come SEGUITI VARI BE.

Si specifica, infine, che al fine di recepire alcune modifiche nella banca dati dell'UIBM, l'istanza SEGUITI VARI BE è utilizzabile anche per il deposito, successivamente alla definizione della procedura di convalida in Italia del relativo BE, di modifiche che sarebbero normalmente oggetto di sola annotazione (per es. cambi di indirizzi, ragione sociale, ecc.) purché già iscritte nell'EP Register, come previsto dalla circolare 628¹¹.

⁹La circolare 600 relativa alle modalità operative di utilizzo deposito telematico è consultabile al seguente link: https://uibm.mise.gov.it/images/circolari/Circolare_600.pdf

¹⁰ La circolare 613 relativa alla domanda esercizio temporaneo consulenti PI titolo estero è consultabile al seguente link: https://uibm.mise.gov.it/images/circolari/Circolare_613.pdf

¹¹ La circolare 628 relativa alle Domande di brevetto europeo validate in Italia. Modifiche all'art. 139 D. Lgs. 30/2005 in materia di "Effetti della trascrizione" è consultabile al seguente link: <https://uibm.mise.gov.it/images/circolari/Circolare628.pdf>

6. DEPOSITO DI UNA TRASFORMAZIONE DI UN BREVETTO EUROPEO

Una domanda di brevetto europeo, nel quale sia stata designata l'Italia, può essere trasformata in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale o per modello di utilità ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 30/2005.

Una domanda di brevetto europeo può essere trasformata in domanda di brevetto per invenzione industriale:

- a) nei casi previsti dall'art.135, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260;
- b) in caso di inosservanza del termine di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo, quando la domanda sia stata originariamente depositata in lingua italiana.

È consentita la trasformazione in domanda nazionale per modello di utilità di una domanda di brevetto europeo respinta, ritirata o considerata ritirata o del brevetto europeo revocato il cui oggetto abbia i requisiti di brevettabilità previsti dalla legislazione italiana per i modelli di utilità. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n. 30/2005, **non rientrano tra gli oggetti brevettabili come modello di utilità** i metodi/procedimenti o le composizioni chimiche. Per maggiori approfondimenti sul brevetto per modello di utilità si invita a consultare il seguente link: <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetto-per-modello-di-utilita>.

La richiesta di trasformazione deve essere presentata direttamente all'EPO, che poi trasmette la richiesta agli uffici nazionali degli Stati contraenti specificati, accompagnata da una copia dei file relativi al brevetto europeo. L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi provvede poi a comunicare al richiedente le istruzioni per il deposito di una domanda di brevetto per invenzione industriale o modello di utilità con la dicitura "Trasformata da brevetto europeo ai sensi dell'art. 58". Alla domanda nazionale depositata viene attribuita la data di deposito della domanda di brevetto europeo, ai sensi di quanto prescrive l'art. 58, comma 4, del sopracitato decreto legislativo.

Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2023 è obbligatorio depositare telematicamente i documenti brevettuali esclusivamente in formato **PDF-A**, secondo quanto prescritto dalla circolare 621¹².

¹² La circolare 621 relativa all'introduzione del formato PDF/A per il deposito, tramite il portale on line dell'UIBM, dei documenti contenuti nelle domande nazionali di brevetto per invenzione industriale e modello di utilità è consultabile al seguente link: https://uibm.mise.gov.it/images/circolari/Circolare_621.pdf