

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 1001 DI RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DI UN BREVETTO EUROPEO

SOMMARIO

1. ISTRUZIONI GENERALI	2
2. COMPILAZIONE DEL MODULO 1001.....	5

1. ISTRUZIONI GENERALI

Il presente documento fornisce delle indicazioni per la compilazione del modulo **EPA/EPO/OEB Form 1001**. Sono disponibili gratuitamente sul sito www.uibm.mise.gov.it alcuni esempi di moduli 1001 compilati.

Le istruzioni per la compilazione di detto modulo sono disponibili sul sito web dell'EPO (www.epo.org) al link:

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/5C683C367A8DFBC7C12577F400449FD8/\\$FILE/notes_epo_form_1001_11_18_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/5C683C367A8DFBC7C12577F400449FD8/$FILE/notes_epo_form_1001_11_18_en.pdf).

Per depositare domande internazionali che entrano nella fase europea (Euro-PCT), è necessario utilizzare, invece, il modulo **EPA/EPO/OEB Form 1200**.

La normativa per la richiesta di concessione di un brevetto europeo è la **Convenzione sul Brevetto Europeo**¹ (CBE) e il **Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo**².

Salvo diversa indicazione, gli articoli e i regolamenti a cui si fa riferimento sono quelli della **CBE**.

GUIDA AI RICHIEDENTI

Sono disponibili gratuitamente sul sito www.uibm.mise.gov.it le “**ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE PRESSO L’UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI DI UNA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO**”, in cui si forniscono informazioni utili sugli elementi che compongono un brevetto europeo e sulla procedura di concessione di un brevetto europeo; inoltre è disponibile sul sito web dell'EPO una guida completa e gratuita per i richiedenti su come ottenere un brevetto europeo:

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/8266ED0366190630C12575E10051F40E/\\$File/how_to_get_a_european_patent_2018_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/8266ED0366190630C12575E10051F40E/$File/how_to_get_a_european_patent_2018_en.pdf).

MODULI PER I RICHIEDENTI

Tutti i moduli sono disponibili al seguente link: <https://www.epo.org/applying/forms/forms.html>.

¹ La Convenzione sul brevetto europeo si trova nel seguente link: <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20072179/201305030000/0.232.142.2.pdf>.

² Il Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo si trova nel seguente link: <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20072183/201304010000/0.232.142.21.pdf>.

RICHIESTA PER LA CONCESSIONE - EPA/EPO/OEB FORM 1001

L'utilizzo del modulo 1001 è stabilito dalla *Regola 41*. La richiesta deve essere compilata al computer o stampata (*Regola 49 (8)*) per assicurarsi che sia leggibile da un computer, e le crocette devono essere inserite nelle caselle appropriate. Deve essere compilata solo la parte destra delle diverse pagine del modulo. Le zone racchiuse da linee nere in grassetto sono ad uso esclusivo dell'Ufficio Europeo.

Qualora il riquadro per fornire tutte le indicazioni richieste non fosse sufficiente, è necessario presentare un foglio aggiuntivo firmato, indicando come intestazione di tale foglio il numero del riquadro ed il titolo del riquadro per il quale si forniscono tali dati aggiuntivi, ad esempio: "14 – Richiedente/i aggiuntivo/i", "19 – Rappresentante/i supplementare", "25.1 – Dichiarazione/i aggiuntiva di priorità" o "32 – Richiedenti differenti per Stati contraenti differenti".

I richiedenti devono indicare nella Sezione 6 e nella casella corrispondente in fondo a ciascuna pagina il riferimento interno del loro rappresentante.

La pagina 9 della richiesta per la concessione è la ricevuta dei documenti, che costituisce l'elenco dei documenti stabilito dalla *Regola 41(2)*.

DEPOSITO DI DOMANDE DI BREVETTO EUROPEO

Nel caso di deposito di una domanda che non rivendichi la priorità di una domanda nazionale o che rivendichi la priorità di una domanda nazionale per cui non siano trascorsi 90 giorni dalla data di deposito, il depositante è **obbligato** ad effettuare un deposito **in modalità cartacea** ed avvalersi dell'UIBM come ufficio ricevente, oppure a richiedere alla *Divisione V – Servizi all'utenza* un'autorizzazione al deposito all'estero ed attenderne la concessione prima di effettuare autonomamente il deposito in sede extranazionale (). Tale richiesta alla Divisione V può essere effettuata anche in via telematica, attraverso il portale on line <https://servizionline.uibm.gov.it>, a cui è possibile accedere previa registrazione, selezionando l'opzione "*Richiesta di nulla osta per il deposito all'estero di una invenzione o modello di utilità*", disponibile nell'elenco delle domande e istanze che possono essere depositate³. Le istruzioni per la presentazione presso l'ufficio europeo dei brevetti di una domanda di brevetto europeo sono scaricabili dal sito www.uibm.mise.gov.it nella sezione **Brevetto Europeo**.

Nel caso, invece, di deposito di una domanda di brevetto europeo che rivendichi la priorità di una domanda nazionale e siano trascorsi più di 90 giorni dalla data di deposito della domanda di priorità, o nel caso che il richiedente abbia un'autorizzazione al deposito all'estero, è possibile anche il deposito diretto presso l'Ufficio europeo dei brevetti.

³La circolare 612 relativa all'autorizzazione al deposito estero è consultabile al seguente link: https://uibm.mise.gov.it/images/circolari/Circolare_612.pdf.

Le domande possono essere depositate direttamente presso le sedi dell'EPO tramite il deposito online, per posta o anche via fax:

(a) Online

Le domande di brevetto europeo possono essere depositate in formato elettronico (*GU EPO 2018, A45*), ossia tramite "EPO Online Filing", tramite il sistema di gestione EPO (CMS, noto anche come nuovo archivio online) o tramite il servizio di EPO Web-Form Filing.

Per maggiori dettagli si veda il sito www.epo.org o direttamente il link www.epo.org/online-services. Le tasse di deposito online sono inferiori rispetto alle tasse dovute con le altre modalità.

(b) fax

Le domande di brevetto europeo possono anche essere inviate per fax. La conferma su carta è richiesta solo se l'EPO lo richiede specificamente (si veda *l'Edizione speciale No. 3, OJ EPO 2007, A.3*).

(c) Per posta o di persona

È necessario depositare solo gli originali delle pagine da 1 a 8 del modulo 1001; non sono necessarie copie. Lo stesso vale per la descrizione, le rivendicazioni, i disegni e il riassunto. Per le sequenze di nucleotidi o aminoacidi si applicano norme specifiche (si veda il riquadro 38).

2. COMPILAZIONE DEL MODULO 1001

I numeri indicati qui di seguito corrispondono ai vari riquadri che compongono il modulo per la richiesta di concessione di un brevetto europeo.

5. - RICHIESTA DI ESAME

La casella è sempre barrata.

I richiedenti che hanno la residenza o la loro principale sede operativa in uno Stato contraente la CBE in cui la lingua ufficiale sia diversa dall'inglese, dal francese o dal tedesco, così come i cittadini di quello Stato che risiedono all'estero, possono presentare la richiesta d'esame in una lingua diversa da quelle ammesse all'EPO (Art. 14(4)).

Le **tasse di deposito sono ridotte del 30%** per le seguenti categorie: PMI, persone fisiche, organizzazioni senza scopo di lucro, università o amministrazioni pubbliche aventi tra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca (Regola 6(4), Articolo 14(1) RFees). Se viene depositata una richiesta d'esame in una lingua diversa da quelle ammesse all'EPO, si consiglia di depositare allo stesso tempo anche una richiesta di riduzione delle tasse (si vedano le *Linee guida per l'esame all'EPO, A-X, 9.2*). Tale richiesta può essere presentata in un momento successivo, purché avvenga prima del pagamento della tassa d'esame (Articolo 94(1), Regola 70).

Le diciture per la richiesta d'esame in una lingua diversa da quella dell'EPO sono presenti sul sito web dell'EPO: per i richiedenti italiani la dicitura è "SI RICHIEDE DI ESAMINARE LA DOMANDA AI SENSI DELL'ART. 94."

5.1 – PROSECUZIONE DELLA PROCEDURA DI ESAME

Ai sensi della Regola 70(2), i richiedenti che presentano una richiesta di esame e pagano la tassa d'esame prima di ricevere il rapporto di ricerca, barrando la casella, possono confermare che desiderano procedere con l'esame della domanda dopo aver ricevuto il rapporto di ricerca. È anche possibile rinunciare al diritto di richiedere tale conferma.

6. RIFERIMENTO DEL RICHIEDENTE O DEL MANDATARIO

Il codice di riferimento è di massimo 15 caratteri.

7. - RICHIEDENTE (NOME)

Il cognome deve precedere il nome. Le persone giuridiche o gli organismi equivalenti a persone giuridiche devono indicare la ragione sociale ufficiale.

8- RICHIEDENTE (INDIRIZZO)

Indicare l'indirizzo completo (codice postale, via, numero civico, città, Stato).

9 - RICHIEDENTE (INDIRIZZO PER LA CORRISPONDENZA)

Tale campo è compilato dai richiedenti che non hanno nominato o non sono obbligati a nominare un rappresentante professionale abilitato ad agire dinanzi all'EPO (*Articolo 133 CBE*). Il richiedente deve indicare il proprio indirizzo in uno Stato contraente la CBE (OJ EPO 2014, A99).

10 - RICHIEDENTE (STATO DI RESIDENZA O DOMICILIO)

Indicare (in una delle lingue ufficiali dell'EPO) lo Stato di residenza (es: Italy, Italie o Italien).

11 - RICHIEDENTE (NAZIONALITÀ)

Indicare (in una delle lingue ufficiali dell'EPO) lo Stato di nazionalità.

12 - RICHIEDENTE (TELEFONO)

Indicare il numero di telefono (completo di prefissi internazionali e nazionali).

13 - RICHIEDENTE (FAX)

Indicare il numero di fax (completo di prefissi internazionali e nazionali).

14 - RICHIEDENTE (ALTRI DEPOSITANTI SUL FOGLIO ADDIZIONALE)

Più richiedenti possono nominare congiuntamente un unico rappresentante abilitato.

Se nel riquadro 15 non viene nominato un rappresentante comune, il richiedente nominato per primo nella domanda (riquadri 7 ed 8) è considerato rappresentante comune. Tuttavia, se uno dei richiedenti è obbligato a designare un mandatario abilitato, questo è considerato come rappresentante comune, a meno che il richiedente citato per primo nella domanda non abbia designato un mandatario abilitato (*Articolo 151(1)*). Solo se la richiesta di concessione di brevetto è stata debitamente firmata da tutti i richiedenti o dai loro rappresentanti, il rappresentante comune ha il diritto di agire per conto di tutti (cfr. Riquadro 46).

Se tutti i richiedenti hanno la residenza o la sede legale in uno Stato contraente la CBE, possono nominare congiuntamente un richiedente diverso dal primo nominato come loro rappresentante comune. Ciò va indicato in un foglio aggiuntivo firmato.

14.1 – DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA REGOLA 6(6)

Ai sensi della *Regola 6 (6)* i richiedenti che desiderano beneficiare della riduzione delle tasse devono dichiarare di essere una persona fisica o un ente di cui alla *Regola 6(4)*. Essi devono depositare questa richiesta al più tardi entro il termine per il pagamento della tassa in questione, barrando la casella posta nel riquadro 14.1 del modulo 1001 oppure separatamente (a tale scopo, è disponibile da parte dell'EPO il modulo 1011, che si ricorda essere un modulo facoltativo).

Se ci sono più richiedenti, affinché si possa applicare la riduzione, tutti i richiedenti devono soddisfare la *Regola 6(4)* ed avere il diritto di depositare i documenti in una lingua diversa da quelle ufficiali dell'EPO (*Articolo 14(4)*, *Regola 6(3)*). Per maggiori dettagli si veda la comunicazione dell'EPO datata il 10 gennaio 2014 relativa alla *Regola 6 EPC* emendata e *Articolo 14(1) RFees* (*OJ EPO 2014, A23*).

15 – RAPPRESENTANTE (NOME)

I riquadri dal 15 al 19 vanno compilati solo nel caso in cui venga nominato un rappresentante abilitato o un avvocato autorizzato ad agire come rappresentante (*Articolo 134(1) e (8)*). Detti riquadri non vanno compilati se il richiedente, che ha la residenza o sede legale in uno Stato contraente la CBE, opera attraverso un proprio dipendente (*Articolo 133 par. 3*) oppure nomina un co-richiedente come rappresentante comune.

Nel riquadro 15 può essere indicato **un solo rappresentante** e pertanto detto rappresentante riceverà tutte le notifiche (*Articolo 130*) e verrà nominato nel Registro Europeo dei Brevetti. Se viene nominata come rappresentante un'associazione registrata all'EPO (*Regola 152 par. 11*; si veda *OJ EPO 2013, 535*), si deve indicare il nome dell'associazione registrata e il suo numero di registrazione.

16 – RAPPRESENTANTE (INDIRIZZO)

Tale campo contiene il nome della società o dello studio in cui lavora il rappresentante.

19 – RAPPRESENTANTE (ALTRI RAPPRESENTANTI)

Se viene nominato più di un rappresentante, quelli non nominati nel riquadro 15 devono essere indicati su un foglio aggiuntivo firmato.

20/21 – AUTORIZZAZIONE/ AUTORIZZAZIONE GENERALE

Ai sensi della *Regola 152 da (1) a 3*, in combinato disposto con la decisione del Presidente dell'EPO del 12 luglio 2007, i rappresentanti legali che si identificano come tali sono tenuti a presentare un'autorizzazione firmata solo in casi particolari (si veda *l'Edizione speciale n. 3 del OJ EPO 2007, L.1*).

Tuttavia, un avvocato autorizzato ad agire come rappresentante ai sensi dell'*Articolo 134(8)* o un impiegato che agisce per conto di un richiedente ai sensi dell'*Articolo 133(3)*, che non sia un rappresentante abilitato, deve presentare un'autorizzazione firmata. Se è richiesta un'autorizzazione, si consiglia di compilare il **modulo 1003** per le autorizzazioni individuali e il **modulo 1004** per le autorizzazioni generali.

Se è stata presentata un'autorizzazione generale poco prima della presentazione del modulo 1001, tale autorizzazione potrebbe non essere stata ancora registrata dalla Divisione Legale e quindi i richiedenti non possono inserire nel riquadro **21.1** il numero dell'autorizzazione. In questi casi occorre barrare il riquadro **21.2**. La Sezione di Ricezione registrerà il numero di autorizzazione generale non appena sarà disponibile.

22 – INVENTORE

La casella va barrata solo nel caso in cui il/i richiedente/i sia/siano l'unico/i inventore/i.

23 – DESIGNAZIONE DI INVENTORE

Se il richiedente non è l'inventore o non è l'unico inventore, occorre presentare la designazione di inventore in un foglio separato. Deve contenere una dichiarazione che sia conforme all'*Articolo 81* e alla *Regola 19(1)*. Si consiglia pertanto di utilizzare il **modulo 1002**.

24 - TITOLO DELL'INVENZIONE

Il titolo deve essere un'indicazione breve e concisa dell'invenzione (in una delle lingue ufficiali dell'EPO). Sono esclusi tutti i nomi fantasiosi. In quanto informazione pubblicata nel Bollettino dei Brevetti Europei ed inserita nel Registro dei Brevetti Europei deve, ai sensi dell'*Articolo 14(7) e (8)*, comparire in tutte e tre le lingue ufficiali dell'EPO, e pertanto è preferibile che nel riquadro 24 il titolo dell'invenzione sia indicata in una delle lingue ufficiali.

25 - DICHIARAZIONE DI PRIORITÀ

La dichiarazione di priorità deve indicare la data di deposito della prima domanda, lo Stato contraente la Convenzione di Parigi o che sia membro dell'Organizzazione mondiale del commercio e il numero della domanda (*Articolo 52(1)*). La dichiarazione di priorità dovrebbe essere presentata preferibilmente al momento del deposito della domanda di brevetto europeo, ma può essere presentata entro 16 mesi dalla prima data di priorità rivendicata (*Articolo 52(2)*). Il documento di priorità deve essere presentato entro sedici mesi dalla prima data di priorità rivendicata (*Articolo 53(1)*), a meno che non sia disponibile per l'EPO e possa essere incluso nel fascicolo (*Articolo 53(2)*).

Per maggiori dettagli sul deposito di un documento di priorità, si veda la sezione “Rivendicazione di priorità” nella guida per i richiedenti.

Per ogni domanda rivendicante una priorità, è necessario presentare una copia dei risultati di qualsiasi ricerca effettuata dall'autorità presso la quale la domanda precedente è stata depositata. (*Articolo 141(1)*) (cfr. *OJ EPO 2010, 410, OJ EPO 2011, 64 e OJ EPO 2013, 217*).

La/e casella/e laterale/i del riquadro 25 deve/ono essere barrati solo se le copie dei documenti sono effettivamente fornite al momento della compilazione del modulo. Se tuttavia una copia dei rapporti di ricerca è già inclusa nel fascicolo dell'EPO (*Articolo 141(2)*), non è richiesta alcuna azione da parte del richiedente (*OJ EPO 2016, A19*).

25.1 – SERVIZIO DI ACCESSO DIGITALE WIPO (DAS)

Se una domanda rivendicante una priorità è stata depositata presso un ufficio che utilizza il DAS (WIPO Digital Access Service), il richiedente può nominare l'EPO come Ufficio di Secondo Deposito (OSF) per ottenere una copia certificata del documento di priorità dall'Ufficio di Primo Deposito (OFF) tramite il DAS, indicando il codice DAS (*OJ EPO 2018, A78 and A79*). Il richiedente non paga per questo servizio.

25.2 – Se è trascorso il termine di 12 mesi (*Art. 87(1)(b)*), barrando il riquadro 25.2 può essere richiesto il reintegro dei diritti. Si ricorda ai richiedenti che, affinché la richiesta venga accolta, devono essere soddisfatti i requisiti previsti dall'*Articolo 122* e alla *Regola 136(1)*. In particolare, deve essere versata la tassa dovuta per il reintegro e la richiesta motivata deve essere presentata entro due mesi dalla scadenza del termine per la rivendicazione del diritto di priorità, ai sensi dell'*Articolo 87(1)(b)* (*Regola 136(1)*).

25.3 – Questo riquadro è destinato ai richiedenti che intendono presentare una dichiarazione ai sensi della *Regola 53(3)*.

26 - RIFERIMENTO AD UNA DOMANDA PRECEDENTEMENTE DEPOSITATA

Si veda la sezione “Filing by reference” nella guida per i richiedenti (punto 57 della diciottesima edizione).

26.1 – Invece di depositare i documenti di una domanda, una domanda di brevetto europeo può essere depositata indicando come riferimento una domanda precedentemente depositata (*Regola 40(1)(c)*). Questo sostituisce la descrizione e i disegni. In tale riquadro occorre indicare i dettagli della domanda precedentemente depositata (*Regola 40(2)*).

26.2 – Se viene barrata questa casella, il riferimento alla domanda precedentemente depositata comprende anche le rivendicazioni (*Regola 57(c)*).

26.3 - 26.4 – Se viene o verrà allegata una copia o traduzione certificata (*Regola 40(3)*), tale documento deve essere chiaramente indicato (*OJ EPO 2009, 486*).

27 - DOMANDA DIVISIONALE

I richiedenti possono presentare una domanda divisionale relativa a una qualsiasi domanda di brevetto europeo precedente ancora pendente (domanda madre).

27.1 – È prevista una tassa aggiuntiva alla tassa di deposito per le domande divisionali europee che sono divisionali di domande a loro volta divisionali, cioè per domande divisionali di seconda generazione o generazione successiva (*Regola 38(4), Articolo 2(1), item 1b, RFees*).

Per maggiori informazioni si veda la comunicazione dell'EPO dell'8 gennaio 2014 relativo alle domande europee divisionali – emendamenti alle *Regole 36, 38 e 135 EPC e Articolo 2(1) RFees* (*OJ EPO 2014, A22*).

28 – APPLICAZIONE DELL'ART. 61(1) b)

Tale riquadro 28 riguarda il caso particolare nel quale una sentenza passata in giudicato abbia stabilito che una persona diversa dal richiedente iniziale abbia diritto alla concessione di un brevetto europeo e pertanto può presentare una nuova domanda di brevetto collegata alla stessa invenzione.

29 – RIVENDICAZIONI

Qualsiasi domanda di brevetto europeo che comprenda più di quindici rivendicazioni deve pagare una tassa aggiuntiva per ogni rivendicazione oltre la sedicesima (*Regola 45(1), (2), Articolo 2(1), item 15 RFees*).

30 - FIGURA PROPOSTA AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE CON IL RIASSUNTO

La *Regola 47(4)* stabilisce che se la domanda di brevetto europeo contiene dei disegni, il richiedente deve indicare la figura o, eccezionalmente, le figure che dovrebbe essere pubblicata insieme al riassunto nella pubblicazione. Ogni caratteristica essenziale menzionata nel riassunto e illustrata nella figura deve essere contrassegnata da un numero di riferimento posto tra parentesi.

31 - DESIGNAZIONE DEGLI STATI CONTRAENTI

Tutti gli Stati contraenti che fanno parte della CBE al momento del deposito della domanda di brevetto europeo sono considerati designati (*Articolo 79 (1)*). In una domanda divisionale, sono considerati designati tutti gli Stati contraenti designati al momento del deposito della domanda madre (*Articolo 76(2)*).

Per le domande di brevetto europeo depositate a partire dal 1° aprile 2009, il pagamento della tassa forfettaria di designazione copre la designazione di tutti gli Stati contraenti (*Articolo 79, Regola 39(1), Articolo 2(1), item 3, RFees*), a meno che le designazioni siano espressamente revocate. Una designazione può essere revocata in qualsiasi momento, purché prima della concessione del brevetto (*Articolo 79(3)*). Si veda la sezione "Tasse" nella guida per i richiedenti.

Il sito web dell'EPO fornisce un elenco aggiornato degli Stati contraenti.

33 – ESTENSIONE E VALIDAZIONE DEI BREVETTI EUROPEI

Si chiama estensione o validazione di una domanda di brevetto europeo la possibilità di designare Stati che non siano "contraenti" della CBE, ma che abbiano concluso con l'Ufficio Europeo un accordo di estensione o validazione alla data di deposito della domanda. La richiesta di estensione o di validazione di uno Stato è considerata revocata se la tassa di estensione/validazione non è versata all'EPO entro i termini stabiliti dalla CBE per il pagamento della tassa di designazione (*Regola 39(2)*). Per maggiori informazioni si vedano le *Linee guida per l'esame all'EPO, A-III, 12, OJ EPO 2009, 603 e OJ EPO 2015, A19*.

33.1 – L'estensione delle domande di brevetto europeo può essere richiesta per gli Stati per i quali è diventato effettivo un accordo di estensione con l'EPO (ad es. nel novembre 2018: Bosnia ed Erzegovina e Montenegro).

33.2 – La validazione delle domande di brevetto europeo può essere richiesta per gli Stati per i quali è diventato effettivo un accordo di validazione con l'EPO (ad es. nel novembre 2018: Marocco, Repubblica di Moldavia, Tunisia e Cambogia). L'EPO pubblica le informazioni necessarie relative a tali accordi sul proprio sito web e sulla Gazzetta Ufficiale prima della loro entrata in vigore. Per quanto riguarda la Cambogia, si ricorda che i prodotti farmaceutici sono attualmente esclusi dalla protezione dei brevetti fino al 2033 (OJ EPO 2018, A16).

34 - 37 – MATERIALE BIOLOGICO

Questi riquadri si riferiscono esclusivamente al materiale biologico depositato ai sensi della *Regola 31*. Si vedano il *OJ EPO 2010, 498* e la sezione “Applicazioni biotecnologiche” della guida per i richiedenti.

34 – Ai sensi della *Regola 31*, il materiale biologico che non è disponibile al pubblico e che non può essere descritto nella domanda di brevetto europeo in modo tale che l’esperto del ramo possa riprodurre l’invenzione deve essere depositato presso un istituto depositario riconosciuto nelle condizioni stabilite dal Trattato di Budapest entro e non oltre la data di deposito della domanda (*Regola 31(1)(a)*). Gli istituti depositari riconosciuti sono le autorità di deposito internazionali che aderiscono al Trattato di Budapest e le istituzioni con cui l’EPO ha concluso un accordo bilaterale. Il deposito deve essere fatto secondo le disposizioni del Trattato di Budapest o dell’accordo bilaterale. Se invece il deposito originario è stato fatto secondo altre disposizioni, allora il nuovo deposito deve essere convertito in un deposito conforme al Trattato di Budapest o all’accordo bilaterale entro e non oltre la data di deposito della domanda di brevetto europeo. Le informazioni relative al materiale biologico devono essere fornite con la domanda presentata (*Regola 31(1)(b)*).

34.1

a. Per soddisfare i requisiti della *Regola 31(1)(c)*, i richiedenti devono indicare il nome e l’indirizzo dell’istituto depositario e il numero di accesso, se già noto. Inoltre, è possibile specificare il riferimento di identificazione del materiale biologico.

b. I richiedenti devono indicare in quale punto della descrizione sono reperibili le informazioni richieste ai sensi della *Regola 31(1)(c)* (istituto depositario e numero di accesso al deposito) o il riferimento di identificazione del depositante.

In alternativa le informazioni richieste ai sensi della *Regola 31(1)(c)* possono essere presentate entro il termine indicato nella *Regola 31(2)*.

34.2 – Si consiglia di presentare la ricevuta di deposito emesso dall’istituto depositario, preferibilmente al momento del deposito della domanda di brevetto europeo, ma comunque non oltre entro il termine indicato nella *Regola 31(2)*, per consentire all’EPO di verificare la conformità della domanda con la *Regola 31(1)* e quindi con l’*Articolo 83*.

35 - 35.1 – AUTORIZZAZIONE DEL RICHIEDENTE AI SENSI DELLA REGOLA 31(1)(d)

Se il materiale biologico è stato depositato da una persona diversa dal richiedente, il nome e l'indirizzo del depositante devono essere indicati nella domanda in accordo alla *Regola 31(1)(d)*, insieme a una dichiarazione di autorizzazione firmata dal depositante. Tali elementi, compresa la dichiarazione di autorizzazione, possono essere presentati entro il termine indicato nella *Regola 31(2)*. La dichiarazione di autorizzazione può essere fatta come segue:

“Il sottoscritto, [nome e indirizzo completo del depositante], ha depositato nel [nome dell'istituto depositario riconosciuto] con il numero di adesione ... materiale biologico alle condizioni stabilite dal Trattato di Budapest [oppure, ove applicabile, l'accordo bilaterale tra l'EPO e l'istituzione di deposito interessata]. Il sottoscritto depositario autorizza [nome del richiedente] a fare riferimento al suddetto materiale biologico depositato nella domanda di brevetto europeo n. ... [se il numero non è disponibile, indicare il numero di riferimento del richiedente/rappresentante] e dà il suo consenso incondizionato e irrevocabile al materiale messo a disposizione del pubblico in accordo alla *Regola 33 EPC* a partire dalla data di deposito della domanda di brevetto europeo di cui sopra”.

36 – RINUNCIA AI SENSI DELLA REGOLA 33(2)

Il rilascio di un campione di materiale biologico a una terza parte obbliga la terza parte nei confronti del richiedente a non rendere disponibile ad altri il materiale biologico che gli è stato rilasciato o qualsiasi materiale biologico da esso derivato e utilizzare tale materiale solo a fini sperimentali (*Regola 33(2)*). Il richiedente può espressamente rinunciare a tale impegno presentando una dichiarazione separata e firmata. Tale rinuncia deve specificare il materiale biologico in questione (istituto depositario e numero di accesso o numero di riferimento del depositante come indicato nei documenti della domanda). Può anche essere dichiarato in qualsiasi momento dopo la presentazione della domanda.

37 – NOMINA ESPERTO

Barrando tale casella, il richiedente dichiara che un campione di materiale biologico disponibile al pubblico (*Regola 33*) può essere rilasciato solo a un esperto nominato dalla terza parte (*Regola 32(1)*). La dichiarazione deve essere fatta prima del completamento dei preparativi tecnici per la pubblicazione della domanda di brevetto europeo.

38 – LISTE DI SEQUENZA DI NUCLEOTIDI O AMINOACIDI

Se nella descrizione sono presenti liste di sequenza di nucleotidi o di aminoacidi, tali liste devono essere conformi alla norma WIPO ST.25 e presentate come un documento separato alla descrizione in accordo a tale norma. L'elenco delle sequenze deve essere presentato in formato elettronico (OJ EPO 2011, 372 e OJ EPO 2013, 542).

38.3 – Barrando tale casella il richiedente può chiedere all'Ufficio di aggiungere una copia delle liste di sequenza conforme alla norma WIPO presentata per la domanda madre nel caso di una domanda divisionale, in formato elettronico e solo a scopo di ricerca (ossia non come parte della descrizione) (OJ EPO 2013, 542, I.1.7).

39 – COPIE SUPPLEMENTARI DEI DOCUMENTI CITATI NEL RAPPORTO DI RICERCA EUROPEA

Si prega di consultare il "*Prospetto di tasse e commissioni*" pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'EPO e sul sito web EPO relativa alla tariffa legata al numero di copie richiesto.

40 - 41 – RIMBORSO DELLA TASSA DI RICERCA

Se il richiedente è in possesso di un Rapporto di Ricerca, redatto dall'Ufficio Europeo, può richiedere il rimborso totale o parziale della tassa di ricerca, barrando il riquadro 40. Occorre allegare una copia del rapporto di ricerca alla domanda e barrare il riquadro.

42 – PAGAMENTI

Le tasse di deposito relative a una domanda di brevetto possono essere pagate in modi diversi, ad esempio addebitandole su un conto di deposito, tramite carta di credito oppure bonifico bancario. Per ulteriori informazioni si veda il sito web dell'EPO alla sezione "Effettuare pagamenti": <https://www.epo.org/applying/forms-fees/payment.html#tab1>.

ADDEBITO SU UN CONTO DI DEPOSITO / ADDEBITO AUTOMATICO

Le informazioni per il pagamento mediante addebito su un conto di deposito o mediante addebito automatico si trovano negli accordi per i conti di deposito (ADA), negli accordi per la procedura di addebito automatico (AAD, Annex A.1 di ADA) e nelle informazioni fornite dall'EPO sulla procedura di addebito (Annex A.2 di ADA) pubblicate nella pubblicazione supplementare della Gazzetta Ufficiale dell'EPO.

È necessario prestare particolare attenzione alle condizioni applicate depositando con ordini di addebito.

PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO

I pagamenti con carta di credito devono essere effettuati utilizzando una carta di credito accettata dall'EPO (da dicembre 2017: Master Card e VISA). La procedura è descritta dettagliatamente nella Comunicazione dell'Ufficio Europeo dei Brevetti pagamento delle tasse tramite carta di credito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'EPO.

BONIFICO BANCARIO

La procedura per il pagamento tramite bonifico bancario è descritta dettagliatamente nella Comunicazione dell'Ufficio Europeo dei Brevetti riguardante il pagamento delle tasse tramite bonifico bancario pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'EPO.

I pagamenti tramite bonifico bancario devono essere effettuati sul conto corrente:

Conto N. 3 338 800 00 / Sort code / Codice di avviamento bancario 700 800 00
IBAN DE20 7008 0000 0333 8800 00
BIC DRESDEFF700
Commerzbank AG
Leopoldstrasse 230
80807 Munich
Germany

Per le informazioni sulle tasse si veda la sezione “*Guida per il pagamento delle tasse, costi e prezzi*”, che viene pubblicata regolarmente presso la Gazzetta Ufficiale dell'EPO.

Per gli importi delle tasse si veda la pubblicazione “*Prospetto di tasse e commissioni*” o il “*Prospetto interattivo delle tasse*” disponibile sul sito web dell'EPO: <https://www.epo.org/applying/forms-fees/payment.html#tab1>.

43 – RIMBORSI SU UN CONTO DI DEPOSITO

Ogni eventuale rimborso dovuto a un richiedente che ha in conto di deposito presso l'EPO verrà accreditato su tale conto. Il richiedente che desidera tale accredito deve indicare in questo riquadro il numero del conto e il nome del titolare del conto. Se l'account è detenuto da un rappresentante, i rimborsi saranno effettuati a lui. Non vengono effettuati rimborsi a terzi, ad eccezione della tassa per l'ispezione dei file o su esplicita richiesta di una parte in giudizio.

Si vedano anche le linee guida per l'esame, A-X, 10.4.

44 – ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI

Tale riquadro rimanda i richiedenti al foglio di pagina 9 **Ricevuta dei documenti** (riquadri 47-49) del modulo 1001 su cui devono essere specificati i documenti allegati (*Regola 41(2)(i)*).

La presentazione di tale ricevuta debitamente compilata costituisce la conformità al requisito previsto dalla *Regola 41(2)(i)* affinché il richiedente possa presentare una lista separata dei documenti allegati alla domanda.

45 - 46 – FIRMA

Se il richiedente è una persona giuridica diversa dalla persona fisica e la richiesta di concessione non è firmata dal rappresentante, deve essere firmata:

(a) o da una persona autorizzata a firmare per legge o per statuto del richiedente, con un'indicazione della sua posizione nella società (*Articolo 133(1)*), nel qual caso non è richiesta alcuna autorizzazione;

(b) o da un dipendente ai sensi dell'Articolo 133(3), first sentence (*Regola 152(1)-(3)*), se la sede principale della persona giuridica si trova in uno stato contraente, nel qual caso deve essere presentata un'autorizzazione (si vedano anche le istruzioni per compilare i riquadri 20 e 21).

47 – DOCUMENTI DELLA DOMANDA

La descrizione, le rivendicazioni, i disegni e il riassunto vanno depositati in singola copia. Devono inoltre essere indicati il numero dei fogli e il numero totale di disegni.

I richiedenti sono pregati di osservare le *Regole da 46 a 49* relative al formato dei documenti.

48 - 49 – RICEVUTA DEI DOCUMENTI

Dopo aver completato la **Ricevuta dei documenti**, il richiedente deve presentare la ricevuta originale più due copie o, nel caso di deposito tramite le autorità competenti di uno Stato contraente la CBE, l'originale più tre copie. L'indirizzo a cui deve essere recapitato l'avviso di ricezione della documentazione deve essere indicato nell'apposito spazio.

Le copie supplementari della pagina 9 sono richieste anche per il deposito via fax, perché una copia è conservata da ciascun ufficio ricevente e un'altra copia è timbrata e restituita al richiedente.

Un avviso di ricezione dei documenti rilasciata dall'EPO relativa a una domanda di brevetto europeo depositato presso un'autorità nazionale è considerata una comunicazione ai sensi della *Regola 35(4)*. Una volta ricevuta una comunicazione ai sensi della *Regola 35(4)*, tutti gli altri documenti relativi alla domanda devono essere presentati direttamente all'EPO.

Per le note sull'assegnazione di un numero di domanda, si veda la sezione "*Preparazione e presentazione di una domanda di brevetto europeo*" nella guida per gli utenti.