



Ministero dello Sviluppo Economico

**DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
Divisione VII- Brevetti**

A UNIONCAMERE
SEDE

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
LORO SEDI

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEI CONSULENTI IN PROPRIETA'
INDUSTRIALE
Via Napo Torriani, 29
20124 MILANO

ALL'AICIPI – ASSOCIAZIONE
ITALIANA CONSULENTI ED ESPERTI
IN PROPRIETA' INDUSTRIALE DI
ENTI E IMPRESE
Viale Piero e Alberto Pirelli 21
20126 MILANO

AL COLLEGIO ITALIANO DEI
CONSULENTI IN PROPRIETA'
INDUSTRIALE
Corso Magenta, 56
20123 MILANO

ALL'ASPI
Via Meravigli, 16
20123 MILANO

AL SINDACATO NAZIONALE
CONSULENTI IN PROPRIETA'
INDUSTRIALE
Via Bertola, 2
10121 TORINO

ALL'AIPPI
Viale Lancetti, 17
20158 MILANO

A CONFINDUSTRIA
Direzione REC
Viale dell'Astronomia, 30
00100 ROMA

Alla LES ITALIA
Via Andrea Doria n. 15
10123 Torino

ALLA DIREZIONE GENERALE PER IL
MERCATO, LA CONCORRENZA, IL



CONSUMATORE E LA NORMATIVA
TECNICA
SEDE

e p.c. ALLE DIVISIONI DELLA
DGTPI-UIBM
SEDE

Circolare n. 610

Oggetto: Domande internazionali di brevetto secondo il Patent Cooperation Treaty depositate dal 1 Luglio 2020

Con la presente circolare si comunicano le modalità operative di gestione:

- 1) della “reintegrazione del diritto di priorità” e della “incorporazione per riferimento” relativamente alle domande internazionali di brevetto, depositate dal 1 Luglio 2020 presso l’UIBM in qualità di *Receiving Office*, considerato che con nota n. 104338 del 20.04.2020 questa Direzione generale ha comunicato ufficialmente all’Organizzazione Mondiale della Proprietà intellettuale (OMPI) il ritiro, dal 1 Luglio 2020, delle riserve esistenti su tali istituti giuridici;
- 2) delle domande internazionali di brevetto depositate dal 1 Luglio 2020 che, ai sensi dell’art. 55 del Codice della proprietà industriale, contengono la designazione o l’elezione dell’Italia ai fini dell’apertura della procedura nazionale di concessione del brevetto italiano.

1. Gestione della “reintegrazione del diritto di priorità” e della “ incorporazione per riferimento” relativamente alle domande internazionali di brevetto, depositate dal 1 Luglio 2020 presso l’UIBM in qualità di Receiving Office

1.1. Reintegrazione del diritto di priorità. L’istanza di reintegrazione del diritto di priorità per le domande internazionali depositate al *Receiving Office* italiano, deve essere presentata all’Ufficio ricevente entro due mesi dalla scadenza del periodo di priorità ai sensi dell’ art 193, c. 5, del Codice della Proprietà Industriale e deve soddisfare i requisiti di cui alla Regola 26bis.3 del PCT. La richiesta di ripristino può essere presentata contestualmente alla domanda di brevetto o in seguito, separatamente dal form di domanda **PCT-RO-101**, tramite una lettera indirizzata all’Ufficio ricevente avente come titolo *Request for restoration of the right of priority*. Nel caso di richieste multiple di priorità, il richiedente deve indicare la priorità in merito alla quale viene richiesta la reintegrazione.

La richiesta di reintegrazione deve essere presentata in modalità telematica in relazione alle domande internazionali di brevetto depositate per via telematica tramite la piattaforma ePCT. Il modulo di deposito della domanda internazionale **PCT-RO-101, box VI (Priority claim and document)**, include l’opzione per la richiesta del ripristino del diritto di priorità, contenuta anche nel sistema di deposito telematico ePCT.

In relazione alle domande internazionali di brevetto depositate in modalità cartacea la richiesta di reintegrazione dovrà essere ugualmente depositata in cartaceo, con le stesse modalità sopra indicate (scelta della relativa opzione nel form **PCT-RO-101**, se la richiesta di reintegrazione è contestuale alla domanda



oppure lettera *Request for restoration of the right of priority* indirizzata all'Ufficio ricevente: UIBM, Divisione VII – Sez. PCT).

Per la richiesta di reintegrazione all'Ufficio ricevente italiano deve essere assolto il pagamento dell'imposta di bollo di euro 16, che potrà essere effettuato in modalità digitale e in un'unica transazione, tramite la piattaforma PagoPA gestita dall'AGID, accedendo a una *utility*, a disposizione dal 13 Luglio prossimo nel portale telematico dell'UIBM <https://servizionline.uibm.gov.it>, utilizzabile per il pagamento dell'imposta di bollo relativa a diverse tipologie di istanze, purché l'utilizzatore sia registrato al sistema di deposito telematico dell'UIBM. Il pagamento può essere effettuato per mezzo di carta di credito, bonifico bancario o altra modalità ivi prevista, utilizzando uno dei prestatori di servizio di pagamento aderenti a PagoPA. La ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere conservata dall'utente e inclusa nella documentazione presentata per la reintegrazione. In alternativa, sarà sempre possibile assolvere al pagamento con una marca da bollo fisica apposta sull'istanza cartacea presentata all'Ufficio ricevente.

Alla richiesta di reintegrazione devono essere acclusi uno o più documenti in cui si esplicitano i motivi della mancata presentazione della domanda internazionale entro il periodo di priorità. Se necessario, ulteriori dichiarazioni o altri elementi di prova a sostegno della motivazione della richiesta di ripristino, dovranno essere forniti su invito dell'Ufficio per la valutazione dei requisiti necessari per l'accesso al beneficio della reintegrazione.

Sulla base di quanto previsto dalla Rule 26bis.3 (h-bis) L'Ufficio ricevente invierà all'Ufficio Internazionale dell'OMPI tutti i documenti presentati in relazione alla richiesta di ripristino del diritto di priorità. Tuttavia, il richiedente può presentare una richiesta motivata affinché determinati documenti o parte di questi non vengano inoltrati oppure l'Ufficio, può decidere di non inviare, per particolari motivi di riservatezza, alcuni documenti all'OMPI e, in questo caso, avviserà il richiedente. Si fa presente, tuttavia, che se le informazioni essenziali, necessarie per stabilire che sia soddisfatto il criterio della "diligenza richiesta dalle circostanze", non vengono inoltrate all'OMPI e quindi non rese disponibili agli Uffici designati/eletti, è possibile che il ripristino del diritto di priorità possa essere rivisto durante le fasi nazionali o regionali di esame presso gli Uffici designati/eletti.

1.2.L'incorporazione per riferimento di elementi o parti mancanti e correzioni di difetti della domanda. Per le domande internazionali di brevetto depositate dal 1 Luglio 2020 presso l'UIBM in qualità di Receiving Office le integrazioni relative a eventuali parti o elementi mancanti della domanda possono essere fornite, su richiesta dell'Ufficio o su istanza del richiedente, tramite incorporazioni per riferimento ad una domanda anteriore di cui si rivendica la priorità. L'istanza (statement) con cui si deposita l'incorporazione è inclusa nel form **PCT-RO-101, box VI, (Priority claim and document)**, sia in modalità elettronica che cartacea. Le incorporazioni sono valutate sulla base delle previsioni del Codice della proprietà industriale, (art. 148, c. 2, lett. a) in accordo con quanto previsto dalle Regole 4.18 e 20.6 del PCT. L'Ufficio ricevente, in particolare, verifica se la parte mancante o l'elemento corretto o la parte presentata dal richiedente sia completamente contenuta nella domanda anteriore.

2. Gestione delle domande internazionali di brevetto depositate dal 1 Luglio 2020 che, ai sensi dell'art. 55 del Codice della proprietà industriale, contengono la designazione o l'elezione dell'Italia ai fini dell'apertura della procedura nazionale di concessione del brevetto italiano.

La richiesta di apertura della fase nazionale di esame di fronte all'UIBM avviene tramite il deposito della traduzione in lingua italiana della domanda internazionale, secondo le indicazioni del Decreto Ministeriale 13.11.2019, articolo 1.

Il deposito avviene in modalità telematica tramite il portale dei servizi online dell'UIBM, <https://servizionline.uibm.gov.it>, analogamente a quanto avviene per il deposito della domande nazionali, selezionando, rispettivamente, le tipologie "**domanda di brevetto per invenzione industriale derivante da domanda internazionale (PCT)**" e, in questo caso il sistema telematico attribuirà il numero di domanda le cui prime due cifre sono "**11**" o "**domanda di brevetto per modello di utilità derivante da domanda**



internazionale (PCT)” e il sistema telematico attribuirà il codice di domanda le cui prime due cifre sono “21”. Nella domanda dovrà essere obbligatoriamente indicato il numero di deposito PCT, secondo la seguente codifica PCT/XX2020/111111. I documenti da presentare sono indicati all’articolo 2, commi 2 e 3, del Decreto ministeriale 13 Novembre 2019. Alla domanda dovrà inoltre essere allegato il form di domanda presentato all’ OMPI, PCT-RO-101, tradotto in lingua italiana.

E’ possibile depositare la domanda per l’ingresso nella fase nazionale di esame anche in modalità cartacea, presso le Camere di Commercio, utilizzando l’apposito modulo di domanda, che sarà reso disponibile sul sito web dell’UIBM , nella sezione dedicata alla modulistica.

La ricevibilità della domanda internazionale che entra nella fase nazionale di esame viene verificata dall’Ufficio secondo le disposizioni dell’articolo 2 del Decreto ministeriale 13 Novembre 2019. Dopo le verifiche amministrative relative all’ammissibilità della domanda, al richiedente o al suo mandatario verrà inviata, per le domande di brevetto per invenzione industriale, la ministeriale di esame con il termine, non inferiore a due mesi, per presentare eventuali repliche al rapporto di ricerca e alla opinione di brevettabilità, analogamente a quanto avviene per le domande nazionali. La domanda verrà esaminata con gli stessi criteri adottati per le domande nazionali, ai sensi dell’art. 5 del Decreto ministeriale 27 Giugno 2008 e dell’articolo 3 del Decreto ministeriale 13 Novembre 2019.

Le domande di brevetto per modello di utilità, dopo le verifiche amministrative relative all’ammissibilità della domanda, verranno riassegnate ad un esaminatore per la fase di merito che porta alla concessione o al rigetto del titolo.

3. Rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente Atto, si rinvia a tutte le altre disposizioni del Codice di proprietà industriale, del relativo Regolamento di attuazione e alle *Regulations under the Patent Cooperation Treaty*, in vigore dal 1° Luglio 2020. Istruzioni amministrative di dettaglio verranno inoltre fornite sul sito web dell’UIBM nell’apposita sezione BREVETTI>Domande internazionali di brevetto (PCT).

IL DIRETTORE GENERALE
(Antonio Lirosi)