



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per la tutela della proprietà
industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Via Molise, 19 - 00187 Roma

Spett.le AVV PRIORETTI
CORSO VITTORIO EMANUELE II 186
00186 ROMA

Roma, il 16/04/2021

Oggetto: Domanda: 102021000002825 - Richiesta di regolarizzazione

Con riferimento alla domanda in oggetto, si invita la S.V. a:

- Modificare la descrizione in ottemperanza all'art. 21, comma 3, del D.M. n. 33/2010.
- Inviare delle nuove rivendicazioni che siano conformi a quanto disposto dall'art. 52 del D. Lgs. n. 30/2005 e dall'art. 21, comma 4, del D.M. n. 33/2010. Si ricorda infatti che le rivendicazioni devono definire le caratteristiche tecniche del trovato per le quali si chiede protezione, e non elencare i vantaggi apportati o i risultati raggiunti dall'invenzione stessa. Devono essere chiare, concise e trovare completo supporto nella descrizione. Si allegano le indicazioni per la corretta stesura delle stesse.
- Inviare la traduzione in inglese di tali rivendicazioni o, in alternativa, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.M. 27/06/08, provvedere al versamento di euro 200.00, di cui alla tabella A, allegata al D.M. 02/04/07.
- Integrare eventualmente i diritti di deposito, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.M. 27/06/08, con il versamento di euro 45,00 per ogni rivendicazione oltre la decima, di cui alla tabella A (punto 6), allegata al D.M. 02/04/07.

Si ricorda che le rivendicazioni in italiano ed in inglese devono essere redatte su fogli separati, costituendo due documenti distinti e che tutti i versamenti devono essere corrisposti con modulo F24 seguendo le istruzioni indicate nel link: 'www.uibm.gov.it/attachments/tasse_nuovo.pdf'.

Si avverte che eventuali successive integrazioni tendenti ad estendere la descrizione o la protezione richiesta (rivendicazioni) oltre il contenuto del deposito originario, potrebbero rendere il brevetto nullo. Si ricorda, infatti, che sono ammesse solo istanze di rettifica ed integrazione "non sostanziali", come previsto dall'art.172, comma 2, del D.Lgs n. 30/05.

L' Ufficio si riserva di decidere in merito alla brevettabilità del trovato allorché sarà effettuata la regolarizzazione richiesta in mancanza della quale la domanda in oggetto non sarà inviata all' Ufficio Europeo dei Brevetti per la ricerca di anteriorità e verrà respinta, come previsto all'art.1, comma 5, del D.M. 27/06/08.

I documenti regolarizzati dovranno essere depositati come "risposta a rilievo" presso la Camera di Commercio o inviati a questo Ufficio tramite posta raccomandata, se si sceglie la modalità cartacea, oppure potranno essere depositati per via telematica tramite il sistema dell'UIBM accessibile dalla pagina 'uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-titoli/deposito-telematico' scegliendo tra le Istanze l'opzione "risposta a rilievo".

Per ottemperare a quanto sopra si assegna il termine di due mesi dalla data di ricevimento della presente (art 173, comma 1, del D.Lgs n. 30/05).

Per eventuali chiarimenti contattare il call center: 06.47055800 - contactcenteruibm@mise.gov.it - comunicando il seguente riferimento: EP.

Il presente allegato aiuta ad interpretare al meglio le indicazioni evidenziate nella ministeriale

LA DESCRIZIONE

La descrizione deve:

- a. specificare il campo della tecnica a cui l'invenzione fa riferimento;
- b. indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell'inventore, che sia utile alla comprensione dell'invenzione ed all'effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti specifici;
- c. esporre l'invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi, nonché stabilire gli effetti vantaggiosi che l'invenzione introduce rispetto allo stato della tecnica preesistente;
- d. descrivere brevemente gli eventuali disegni;
- e. descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell'invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti;
- f. indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, il modo in cui l'invenzione può essere utilizzata in ambito industriale.

LE RIVENDICAZIONI

Le rivendicazioni definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede protezione. Devono essere chiare, concise, trovare completo supporto nella descrizione ed essere redatte su pagine separate dalla descrizione secondo le seguenti formalità:

- a. il numero delle rivendicazioni deve essere ragionevole rispetto alla natura dell'invenzione (si ricorda che per ogni rivendicazione oltre la decima è dovuto un diritto di € 45,00);
- b. le rivendicazioni devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;
- c. la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza;
- d. le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione.

I DISEGNI

I disegni, che possono essere anche eseguiti a mano, compresi in una o più tavole, devono essere numerati progressivamente ed i numeri dei disegni stessi, nonché i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, debbono essere richiamati nella descrizione.

Non sono consentite fotografie o riproduzioni di fotografie (tranne in casi particolari, ad esempio riproduzioni di reticoli cristallini o tracce spettrografiche non rappresentabili altrimenti).

Si ricorda inoltre che i disegni non devono contenere testo, tranne che nelle forme molto sintetiche laddove sia necessario alla comprensione degli stessi.

Si consiglia di visitare il sito <http://brevettidb.uibm.gov.it/> dove è possibile consultare i fascicoli dei brevetti per invenzione industriale e trovare degli esempi utili al fine di apportare le modifiche richieste.

Il Dirigente della Divisione VII

Loredana Guglielmetti