

## COMUNICAZIONI IMPORTANTI RIGUARDANTI I DEPOSITI DELLE DOMANDE INTERNAZIONALI DI BREVETTO TRAMITE IL RECEIVING OFFICE ITALIANO

### INDIRIZZO E-MAIL PER COMUNICAZIONI CON L'UFFICIO INTERNAZIONALE (IB)

A causa dell'impatto della pandemia COVID-19 sui sistemi postali di tutto il mondo, l'Ufficio internazionale ha sospeso la trasmissione di documenti e notifiche PCT in modalità cartacea e fino a nuovo avviso trasmetterà documenti e notifiche solo elettronicamente.

E' pertanto indispensabile l'inserimento di un **indirizzo e-mail per la corrispondenza** in ciascuna nuova domanda internazionale di brevetto.

Gli utenti che non hanno ancora fornito all'Ufficio internazionale un indirizzo e-mail in relazione a domande internazionali già depositate, sono invitati a farlo con la massima urgenza.

Si invitano, inoltre, gli utenti a comunicare con l'Ufficio internazionale esclusivamente in modalità elettronica, preferibilmente tramite ePCT.

### PAGAMENTO FEES

Nel periodo di emergenza sanitaria, per le **domande internazionali di brevetto** depositate in **modalità cartacea** il Receiving Office (RO/IT) potrebbe non comunicare tempestivamente agli utenti il numero di domanda internazionale assegnato. La scadenza dei termini di pagamento previsti per le tasse PCT può essere rispettata indicando sia nella causale del bonifico sia nella voce "elementi identificativi" del modello F24 il riferimento del depositante (**File reference**). Sarà cura del Receiving Office associare tali versamenti alla numerazione delle rispettive domande internazionali.

Anche gli eventuali seguiti devono essere accompagnati da lettera recante in calce il medesimo **riferimento del depositante**.

Il Receiving Office (RO/IT), terrà conto del periodo di emergenza sanitaria prima di emettere eventuali richieste di **late payment fee** e/o **late furnishing fee** o altre tipologie di rilievo per tardato adempimento.

### MODALITA' DI DEPOSITO

Ferma restando la disponibilità e la piena operatività del deposito online tramite la piattaforma ePCT per le **domande internazionali che rivendicano la priorità** di una domanda di brevetto depositata da 90 giorni fino a 12 mesi antecedenti, per gli utenti che devono effettuare i primi depositi in **modalità cartacea**, qualora non fosse possibile utilizzare il servizio postale, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria nazionale sarà consentito effettuare il deposito presso l'Ufficio ricevente italiano (RO/IT) tramite posta elettronica certificata, utilizzando l'indirizzo della Divisione 7: [dglcuibm.div07@pec.mise.gov.it](mailto:dglcuibm.div07@pec.mise.gov.it).

Nell'oggetto della comunicazione devono essere presenti la dicitura "**Deposito PCT**", l'indicazione del **richiedente** ed il **File reference**.

Il corpo del messaggio funge da **lettera di accompagnamento** e dovrà riportare l'elenco dei **documenti allegati**, i quali devono essere necessariamente in **PDF** ed essere formattati seguendo le indicazioni prescritte dal WIPO all'ANNEX F ([https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ai\\_anf.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ai_anf.pdf)).

Il **modulo request PCT/RO/101** e le **lettere di incarico** devono essere scansionati dopo avervi apposto le firme in originale.

Eventuali **traduzioni in inglese del testo brevettuale** possono essere fatte seguire via pec citando il numero di domanda internazionale assegnato.

Le ricevute di pagamento e tutte le normali comunicazioni devono invece essere inviate all'indirizzo di posta: [uibm.pct@mise.gov.it](mailto:uibm.pct@mise.gov.it).

**N.B.** La documentazione in originale, firmata, verrà in seguito fornita all'Ufficio ricevente.

### RESTORATION OF THE RIGHT OF PRIORITY

In questo periodo di emergenza sanitaria, gli utenti che si trovassero nell'impossibilità di rispettare la scadenza dei 12 mesi per depositare una **domanda internazionale di brevetto** che rivendichi la priorità di una precedente domanda possono avvalersi – fino al 14° mese dalla data di priorità – dell'istituto del "**Ripristino del diritto di Priorità**", secondo quanto specificato dalla WIPO nel "Practical Advice - PCT NEWSLETTER" di Marzo 2020 ([https://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2020/pct\\_news\\_2020\\_3.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2020/pct_news_2020_3.pdf))

Oltre ai documenti già previsti dal PCT è necessario presentare, ai sensi della Rule PCT 26bis.3, una richiesta motivata che ne spieghi le ragioni.

Le domande comprendenti l'istanza di ripristino della priorità, tuttavia, devono utilizzare l'International Bureau come Ufficio ricevente.

Gli utenti italiani possono quindi effettuare il deposito telematico tramite la piattaforma ePCT selezionando direttamente il RO/IB come Ufficio ricevente.

E' sufficiente procedere con il comando "**CREATE NEW IA**" e scorrere nel menù a tendina "**Select Receiving Office**" scegliendo "**IB – International Bureau**".

Nel caso l'utente scelga il RO/IT come Ufficio ricevente, inserendo una data di priorità antecedente i 12 mesi il sistema genererà il seguente alert bloccante.

Priority claims

Prevents filing: [6.23] [IT - 23 Mar 2019 - 102016000123456] The priority claim is eligible for restoration. The filing date is outside the 12 months priority period but within 14 months from today's date. IMPORTANT - the selected RO does not accept restoration requests. You are advised to change the receiving Office to RO/IB, which accepts such requests, and to attach a statement of reasons under Rule 26bis.3. [Go to issue](#)

“La priorità rivendicata è eleggibile per il ripristino. La data di deposito è fuori del periodo di priorità di 12 mesi ma è all’interno dei 14 mesi da oggi. **IMPORTANTE: l’Ufficio ricevente selezionato non accetta le richieste di ripristino.** Si consiglia di cambiare l’Ufficio ricevente in RO/IB, il quale accetta tali richieste, e di allegare ai sensi della Rule 26bis.3 una dichiarazione motivata.”

Il sistema ePCT consente comunque di cambiare l’Ufficio ricevente in RO/IB tramite il semplice comando **“Change receiving Office to RO/IB”** posto nel menù a tendina sito di fianco al **File Reference** indicato per la domanda all’atto della creazione della stessa.

