



PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA INTERNAZIONALE DI BREVETTO PRESSO L'UIBM

I requisiti necessari affinché l'Ufficio Ricevente possa accordare una data di deposito sono prescritti dagli Art. 11 e 14 del Trattato PCT, disponibile al link: <https://www.wipo.int/pct/en/texts/index.html>.

L'Ufficio ricevente, in particolare, attribuisce una data internazionale di deposito se verifica:

- la presenza della **richiesta di considerare la domanda, ai sensi del PCT, come una domanda internazionale**
- la designazione di **almeno uno Stato Contraente**
- l'indicazione di **almeno un depositante**
- la presenza di **un documento assimilabile a una descrizione**
- la presenza di **un documento assimilabile a delle rivendicazioni**
- la presenza di **tutti i disegni** dichiarati o a cui si fa riferimento nella descrizione
- la redazione di tali documenti **in una lingua prescritta per gli Uffici Riceventi dalla WIPO (Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale)**

Se la domanda internazionale soddisfa tali criteri, l'Ufficio ricevente attribuisce la data internazionale di deposito ed il numero di domanda, quindi, provvede a notificare tali dati al richiedente.

Se l'ufficio ricevente rileva che la domanda internazionale non soddisfa, al momento del ricevimento, le suddette condizioni, invita il richiedente a presentare la necessaria correzione. Qualora il richiedente aderisce a tale richiesta, l'Ufficio ricevente accorda come data di deposito internazionale la data di ricevimento della correzione richiesta.

Il mancato rispetto dei tempi prescritti per correggere difetti, anche formali, della domanda può portare sia al pagamento di una sovrattassa sia a considerare ufficialmente la **domanda “come ritirata”**. La domanda, in tale caso, è come se fosse inesistente e i relativi documenti non sono resi accessibili a terzi.

L'Ufficio Ricevente italiano (UIBM) è l'ufficio competente per la ricezione delle domande internazionali di brevetto in cui almeno uno dei richiedenti del deposito abbia nazionalità italiana o sia residente in Italia.

Una domanda PCT in cui nessun depositante abbia nazionalità o residenza italiane, anche se siano presenti uno o più inventori italiani, non è di competenza dell'Ufficio Ricevente italiano.

Nel caso venisse presentata presso l'Ufficio Ricevente italiano una richiesta di deposito internazionale che non rispetti la suddetta condizione, tale domanda verrebbe, secondo la **Rule 19.4**, immediatamente trasmessa all'International Bureau e lì trattata come se il deposito fosse stato effettuato direttamente presso l'Ufficio Ricevente di Ginevra.

MODALITA' DI DEPOSITO

Dal 4 Dicembre 2017 sono operative presso l'Ufficio ricevente italiano due modalità di deposito delle domande internazionali: il deposito cartaceo, la modalità telematica di deposito tramite la piattaforma ePCT di WIPO.

Nei casi di primo deposito di domande internazionali oppure qualora la domanda internazionale rivendichi la priorità di una domanda italiana depositata fino nei 90 giorni antecedenti è necessario effettuare il deposito in modalità cartacea.

Ai sensi dell'art. 198 del Codice della Proprietà Industriale e dell'art. 8 del Regolamento di Attuazione, **gli utenti che effettuano il deposito di domande internazionali rivendicando la priorità di una domanda italiana depositata da oltre 60 giorni hanno la possibilità di scegliere se effettuare il deposito telematico tramite ePCT oppure il deposito cartaceo.**

A seguire le istruzioni per procedere al deposito secondo entrambe le modalità.

DOCUMENTI NECESSARI AL DEPOSITO DI UNA DOMANDA PCT

Ai sensi degli articoli 11 e 14 del trattato PCT, all'atto del deposito è obbligatorio presentare almeno i seguenti documenti:

- **la richiesta “Request” PCT/RO/101** (disponibile in pdf compilabile per la presentazione cartacea oppure generata elettronicamente in caso di deposito telematico)
- **la descrizione**
- **le rivendicazioni**
- **il riassunto**
- **i disegni**
- **la lista di sequenze di nucleotidi o amminoacidi come “parte della descrizione” in formato XML ai sensi dello Standard WIPO ST.26**, (indicando il tipo ed il numero di supporti digitali, nel caso in cui la domanda internazionale contenga la divulgazione di una o più sequenze di nucleotidi e/o di amminoacidi)

Per informazioni sui requisiti formali dei documenti (descrizione, rivendicazioni, riassunto, disegni, lista di sequenze di nucleotidi o aminoacidi) si raccomanda la lettura del documento “REQUISITI FORMALI DEI DOCUMENTI BREVETTUALI” al link <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/domande-internazionali-di-brevetto-pct/deposito-di-una-domanda-internazionale-di-brevetto> .

DOCUMENTI AGGIUNTIVI DELLA DOMANDA PCT

Oltre ai documenti obbligatori affinché l'Ufficio ricevente attribuisca una data internazionale di deposito, è possibile consegnare dei documenti accessori sia all'atto della presentazione della domanda (qualora fossero già disponibili) sia successivamente, entro determinati limiti di tempo.

I documenti presentati successivamente al deposito devono essere accompagnati da una comunicazione in lingua inglese (cartacea o elettronica a seconda della modalità di deposito), riportante il riferimento al numero internazionale assegnato ed il nominativo del Richiedente.

Le lettere di accompagnamento dei documenti devono essere firmate dal depositante o dal suo agente ed indicare inoltre la natura del documento fornito e lo scopo dell'invio.

Tra i documenti che non fanno parte della domanda internazionale troviamo:

- **il o i documenti di priorità**, nel caso si rivendichi la priorità di una o più domande
- la **traduzione del testo in lingua italiana** per l'ottenimento del nulla osta militare
- la **traduzione del testo in una lingua internazionale** (Rule 12.3)
- **i commenti informali al Rapporto di Ricerca** (PCT Direct Letter)
- il **foglio di calcolo delle tasse** (fee calculation sheet)
- gli **attestati di versamento delle tasse**
- la **lettera di incarico specifica** (Power of Attorney)
- la **lettera d'incarico generale** (General Power of Attorney) o una sua copia laddove l'originale sia stato già depositato in precedenza

Inoltre, dove applicabile:

- le **indicazioni relative al deposito di micro-organismi o altro materiale biologico**
- la **copia dei risultati di una precedente ricerca** (si precisa che non è necessario presentare questo documento se il precedente rapporto di ricerca è stato stilato dall'European Patent Office - EPO)

Qualora si rivendichi la priorità di un precedente deposito si deve unire copia della domanda prioritaria, quale un **documento di priorità** consistente in una **copia autentica contenente tutti i documenti brevettuali consegnati all'atto del deposito ufficiale, cioè alla data di priorità**. Questo documento deve essere annesso alla domanda PCT entro sei mesi dalla data di deposito della domanda internazionale oppure entro sedici mesi dalla data della domanda anteriore, di cui si rivendica la priorità, se tale termine è più favorevole al richiedente.

E' possibile fornire il documento già preparato oppure chiedere, tramite l'apposito spazio all'interno della "Request", all'Ufficio ricevente italiano di prepararlo e trasmetterlo all'Ufficio internazionale. A tal fine è necessario prendere visione del documento **PREPARAZIONE E TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO DI PRIORITA'** all'indirizzo <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/domande-internazionali-di-brevetto-pct/deposito-di-una-domanda-internazionale-di-brevetto>.

Per l'ottenimento del nulla osta militare, ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 198 del Codice di Proprietà Industriale, la domanda internazionale deve essere corredata da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonché da una copia degli eventuali disegni. Ne deriva che, se la domanda è stata inizialmente presentata in italiano, non è necessaria nessun'altra azione. Viceversa, se la domanda internazionale è depositata in inglese, francese o tedesco, è obbligatorio consegnare entro due mesi anche la **traduzione del testo in lingua italiana** oppure un riassunto esplicativo accompagnato dai disegni.

Ai sensi della **Rule 12.3 PCT**, gli utenti che si avvalgono dell'Ufficio ricevente italiano, hanno la possibilità di depositare inizialmente il testo della domanda Internazionale in lingua italiana purché, entro 1 mese dalla data di deposito, venga fornita la **traduzione in una delle tre lingue ufficiali accettate dal WIPO (inglese, francese o tedesco)**.

In tal caso, **il testo in italiano sarà considerato come il testo autentico di deposito**.

La traduzione in lingua inglese deve riguardare ogni documento brevettuale: descrizione, rivendicazioni, riassunto. E' necessario presentare la traduzione delle tavole dei disegni solo qualora queste contengano testo. Il depositante deve evidenziare nella comunicazione di accompagnamento che "la traduzione è fornita in adempimento alla Regola 12.3 PCT" e indicare il numero dei fogli che costituiscono i documenti tradotti.

Nel caso il depositante non fornisca la traduzione del testo nel termine prescritto, dovrà versare - a titolo di penale - una mora pari al 25% della tassa internazionale PCT; se entro un mese dalla notifica di tale invito a fornire la traduzione prescritta e pagare la tassa di mora (Form PCT/RO/150), il depositante non dovesse adempiere, l'Ufficio Ricevente dichiarerà la domanda internazionale **"come ritirata"** e lo notificherà all'utente tramite Form PCT/RO/117.

Nel caso in cui si rivendichi la priorità di una domanda per cui è stata già effettuata la ricerca di anteriorità dall'EPO il depositante ha la facoltà di rispondere alle obiezioni sollevate nel precedente parere di ricerca stilato per la domanda prioritaria.

I **commenti informali al Rapporto di Ricerca**, o PCT Direct Letter, devono essere depositati obbligatoriamente all'atto del deposito della domanda internazionale di

brevetto e devono essere redatti in inglese. Per ulteriori precisazioni sull'argomento si raccomanda la lettura del documento **PCT DIRECT LETTER** reperibile all'indirizzo <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/domande-internazionali-di-brevetto-pct/deposito-di-una-domanda-internazionale-di-brevetto> .

Il **foglio di calcolo delle tasse**, o fee calculation sheet, può essere depositato contestualmente al deposito degli **attestati di versamento delle tasse**. Il pagamento delle tasse è successivo al deposito in quanto è necessario indicare nella causale il numero identificativo della domanda che viene comunicato dall'Ufficio Ricevente dopo aver verificato la presenza dei documenti prescritti.

E' facoltà del richiedente posticipare il pagamento delle tasse fino ad un mese dal deposito della domanda internazionale. Per le indicazioni complete ed aggiornate in relazione ai versamenti da effettuare si rimanda alla lettura del documento **IMPORTI E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE TASSE PCT** reperibile all'indirizzo <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/domande-internazionali-di-brevetto-pct/deposito-di-una-domanda-internazionale-di-brevetto> .

Nel caso il depositante non effettui il versamento delle tasse nel termine prescritto, sarà soggetto a versare a titolo di penale una mora pari al 50% della tassa internazionale PCT; se entro un mese dalla notifica di tale invito a pagare le tasse già dovute più la tassa di mora (Form PCT/RO/133), il depositante non dovesse adempiere, l'Ufficio Ricevente dichiarerà la domanda internazionale **"come ritirata"** e lo notificherà all'utente tramite Form PCT/RO/117.

I moduli di WIPO ufficialmente riconosciuti sia per quanto riguarda la **lettera di incarico specifica** sia per quanto riguarda la **lettera d'incarico generale**, sono disponibili al link <https://www.wipo.int/pct/en/forms/pa/index.html> .

Per le domande internazionali di brevetto (PCT) presentate a partire dal 1° marzo 2021 all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in veste di Ufficio Ricevente, non sarà più obbligatorio depositare la lettera di incarico specifica o la copia della lettera d'incarico generale.

L'obbligo di presentazione della lettera di incarico specifica o di una copia della lettera d'incarico generale permane, tuttavia, in specifici casi:

- Se l'agente non è un avvocato specializzato in brevetti o un avvocato autorizzato ad esercitare in Italia (iscritto all'albo ufficiale o all'albo professionale pertinente) oppure se lo studio legale non abbia al suo interno un avvocato che rispetti questi requisiti.
- Se l'agente non è un avvocato specializzato in brevetti o un avvocato qualificato per esercitare in un altro Stato membro dell'Unione Europea, autorizzato a perseguire determinate attività professionali in Italia a titolo temporaneo (D.lgs N. 206/2007).
- In caso di ragionevole dubbio circa il diritto dell'agente ad agire.
- In caso di rappresentante comune.

Si precisa che la **procedura per l'ottenimento di copie** è soggetta alla legislazione nazionale. Pertanto, in caso di richiesta di copia di domande internazionali di brevetto (PCT), l'istanza dovrà essere presentata dal titolare stesso oppure da un agente formalmente incaricato.

DEPOSITO TELEMATICO

La scelta di depositare telematicamente ha molti vantaggi, tra cui: **l'assegnazione istantanea della data internazionale di deposito alla fine della procedura ed una riduzione dell'importo della tassa internazionale di deposito dovuta alla WIPO**. Inoltre, le **comunicazioni risultano più rapide ed efficienti**.

Tutta la documentazione scambiata da e con il Receiving Office e l'International Bureau può essere verificata semplicemente effettuando l'accesso alla piattaforma ePCT.

Per un supporto all'uso della piattaforma si consiglia la lettura della **GUIDA AL DEPOSITO TELEMATICO (ePCT)** redatta in italiano e disponibile all'indirizzo <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/domande-internazionali-di-brevetto-pct/deposito-di-una-domanda-internazionale-di-brevetto>.

DEPOSITO CARTACEO

In caso di deposito cartaceo la data internazionale di deposito è la data di arrivo della domanda presso l'UIBM, non quella di spedizione. Ogni domanda internazionale spedita per posta o consegnata a mano presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi deve necessariamente recare in aggiunta una lettera di accompagnamento (di cui segue un esempio nella pagina successiva) redatta in italiano ed indirizzata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in cui si richiede il deposito della domanda ai sensi del PCT (Patent Cooperation Treaty) riepilogando, a tale scopo, quanto allegato (documenti, marche da bollo, etc.). Tutti i documenti costituenti la domanda internazionale devono di regola essere forniti in un unico esemplare. Per maggiori informazioni si rinvia all'apposita guida **COMPILAZIONE DEL MODULO PCT/RO/101 (DEPOSITO CARTACEO)**

<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/domande-internazionali-di-brevetto-pct/deposito-di-una-domanda-internazionale-di-brevetto>.

Si ricorda che dal 1° Ottobre 2023 non è più applicabile l'invio di alcuna documentazione via fax.

Possibilità di anticipare i documenti via PEC in caso di deposito cartaceo

Ferma restando la piena operatività dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, si ricorda che - a causa delle limitazioni di accesso all'Ufficio - **è facoltà del Richiedente anticipare tramite posta elettronica certificata il deposito cartaceo delle domande internazionali di brevetto (PCT)**, inviando la documentazione scansionata all'indirizzo pec brevetti.pct@pec.mise.gov.it, mettendo inoltre in copia conoscenza l'indirizzo del Team PCT uibm.pct@mise.gov.it.

La data internazionale di deposito verrà, quindi, fissata al momento dell'arrivo della documentazione minima in formato elettronico.

Per confermare il deposito internazionale acquisito via pec, l'UIBM ha necessità di ricevere - entro i due mesi successivi all'invio telematico - la documentazione cartacea in originale e debitamente firmata.

La scelta di anticipare la documentazione via pec è pertanto assolutamente opzionale.

Si prega gentilmente di non utilizzare la casella pec per scopi diversi da quelli descritti.

LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO
(ESEMPIO PER PRIMO DEPOSITO CARTACEO)

AL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Div. VII - PCT
Via Molise, 19
00187 – ROMA

OGGETTO: Deposito di una Domanda internazionale di brevetto (PCT)

Il sottoscritto (Recapito tel. / e-mail
.....) trasmette in allegato alla presente la documentazione relativa
al deposito di una domanda internazionale di brevetto ai sensi del Patent Cooperation
Treaty (PCT).

A tal fine si allegano i seguenti documenti:

- 1 copia del Modulo PCT/RO/101 firmata (5 pagg.)
- 1 foglio di calcolo delle tasse (fee calculation sheet, 1 pag.)
- 1 copia della descrizione in inglese (7 pagg.)
- 1 copia della rivendicazioni in inglese (2 pagg.)
- 1 copia del riassunto in inglese (1 pag.)
- 1 copia delle tavole dei disegni (4 pagg.)
- 1 copia del riassunto in italiano per l'ottenimento del nulla osta militare (3 pagg.)

Seguirà - entro la scadenza prevista di un mese - l'invio in modalità elettronica della
quietanza del versamento F24 e della ricevuta del bonifico, quali attestazioni di avvenuto
pagamento delle tasse.

Data

Firma