



Ministero dello Sviluppo Economico

**DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
Divisione V – Servizi per l'utenza**

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'ACIPI – 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
LA VIGILANZA SUGLI ENTI
COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E
SUL SISTEMA CAMERALE
SEDE

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

Circolare n. 612

Oggetto: Introduzione del servizio on line di richiesta e rilascio dell'autorizzazione al deposito esclusivamente all'estero di una domanda di brevetto per invenzione o per modello di utilità.

Con la presente circolare si comunica che **a partire dal 1° dicembre 2020** sarà operativo il nuovo servizio on line di richiesta e rilascio dell'autorizzazione al deposito esclusivamente all'estero di una domanda di brevetto per invenzione o per modello di utilità, ai sensi dell'art. 198, c. 1, del Codice della Proprietà Industriale (CPI).

Il nuovo servizio, che si affianca a quello già in essere della richiesta e del rilascio dell'autorizzazione in modalità cartacea, è svolto secondo le seguenti modalità operative:

1. Presentazione dell'istanza

- 1.1.** La richiesta di autorizzazione può essere presentata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi in via telematica, esclusivamente 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 depositate;
- 1.2.** Oltre ai dati che il portale dell'UIBM richiede di inserire, è necessario allegare i seguenti documenti:
 - a)** Il documento relativo all'istanza stessa, denominato "*Richiesta di nulla osta per il deposito all'estero di una invenzione o modello di utilità*";
 - b)** la descrizione del brevetto;
 - c)** in caso di istanza depositata da avvocato o consulente in P.I., una o più lettere di incarico, specifiche o generali, o l'espreso riferimento ad un mandato già depositato sul portale dell'UIBM;
 - d)** ogni altro documento eventuale tra quelli previsti dal portale stesso, ivi compresi riassunto, rivendicazioni e disegni;
- 1.3.** La presentazione dell'istanza prevede il pagamento di una imposta di bollo di importo pari a 16 euro, a cui vanno aggiunti ulteriori 16 euro per ogni lettera di incarico depositata ex novo. Il pagamento deve essere effettuato in modalità digitale tramite la piattaforma Pago PA gestita dall'AGID, a cui il portale dell'UIBM rimanda contestualmente al deposito dell'istanza stessa. 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 Pago PA. In alternativa, l'utente può optare per la digitazione, nell'apposito campo della schermata del portale dell'UIBM relativa ai pagamenti, del numero seriale di 15 cifre della marca da bollo cartacea in suo possesso, ai fini dell'annullamento della stessa. Il numero seriale da inserire deve riferirsi ad una marca di importo pari all'imposta dovuta nel suo complesso.
- 1.4.** Entro le 24 ore successive, nel caso di pagamento della marca da bollo in modalità digitale, l'utente riceve, all'indirizzo e-mail comunicato in sede di registrazione al portale on line dell'UIBM, una ricevuta di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, di cui al punto 1.3, contenente le informazioni relative all'Identificativo Unico



del Versamento (IUV), alla causale ed all'importo pagato, nonché al numero della domanda a cui il pagamento si riferisce;

- 1.5. Qualora il pagamento dell'imposta di bollo digitale di cui al punto 1.3 non sia andato a buon fine per qualsiasi motivo, l'utente deve depositare, collegandola al numero di deposito dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione cui si riferisce, un'istanza di integrazione dell'imposta di bollo attraverso le medesime modalità di cui al punto 1.1, e riprovare ad effettuare il pagamento dovuto nella medesima modalità digitale, oppure optare per la digitazione, nell'apposita schermata del portale dell'UIBM, del numero seriale di 15 cifre della marca da bollo cartacea in suo possesso, ai fini dell'annullamento della stessa;
- 1.6. Non sono rilasciabili autorizzazioni al deposito estero di domande di brevetto già depositate in Italia. Qualora l'utente intenda depositare all'estero una domanda di brevetto rivendicando la priorità di una domanda depositata in Italia da meno di 90 giorni, può presentare istanza di copia autentica di tale domanda al fine di poterla allegare al fascicolo da depositare all'estero.
- 1.7. Il mancato rispetto delle modalità indicate al punto 1.1 per il deposito dell'istanza non consente il rilascio dell'autorizzazione in modalità digitale.

2. *Procedura di esame dell'istanza e modalità di rilascio dell'autorizzazione*

- 2.1. L'UIBM, ricevuta l'istanza di cui al punto 1, effettua l'istruttoria della stessa, tesa a verificarne la correttezza formale e l'avvenuto pagamento di quanto dovuto. In assenza di rilievi da parte dell'UIBM, di cui al successivo punto 2.4, l'istruttoria si conclude, di norma, entro 10 giorni lavorativi dal deposito dell'istanza;
- 2.2. Allo stesso tempo, il Servizio Brevetti del Ministero della Difesa svolge l'istruttoria di competenza e, qualora il contenuto della domanda di brevetto che si intende depositare all'estero venga da questo ritenuto di interesse militare, utile alla difesa del Paese, l'autorizzazione non potrà essere emanata e lo stesso verrà posto sotto segreto militare;
- 2.3. Qualora l'istruttoria di cui ai punti 2.1 e 2.2 si concluda con esito positivo, l'UIBM trasmette all'utente, all'indirizzo di posta elettronica certificata da questi comunicato in sede di deposito dell'istanza insieme al domicilio elettivo, il provvedimento finale contenente l'autorizzazione richiesta;
- 2.4. L'UIBM, nelle ipotesi di carenza di documentazione e, in ogni caso, ove ritenuto necessario, emette rilievo inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica di cui al punto 2.3, assegnando all'utente un termine per la replica non superiore a 10 giorni lavorativi;
- 2.5. Qualora l'esame dell'istanza si concluda con esito negativo, l'UIBM ne dà notizia all'utente attraverso l'invio di un provvedimento finale di rigetto al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata di cui al punto 2.3.

3. *Rinvio*

- 3.1. Per quanto non espressamente indicato, si applicano tutte le altre disposizioni dettate dal Codice di proprietà industriale, dal relativo Regolamento di attuazione e dalle disposizioni già previste per il deposito telematico delle domande di titoli di proprietà industriale e delle istanze ad esse connesse, stabilite dalla vigente normativa in materia, dai decreti direttoriali e dalle circolari emesse dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, consultabili sulla pagina dedicata del sito istituzionale al link <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/normativa-pi>.

IL DIRETTORE GENERALE
(Antonio Liroso)