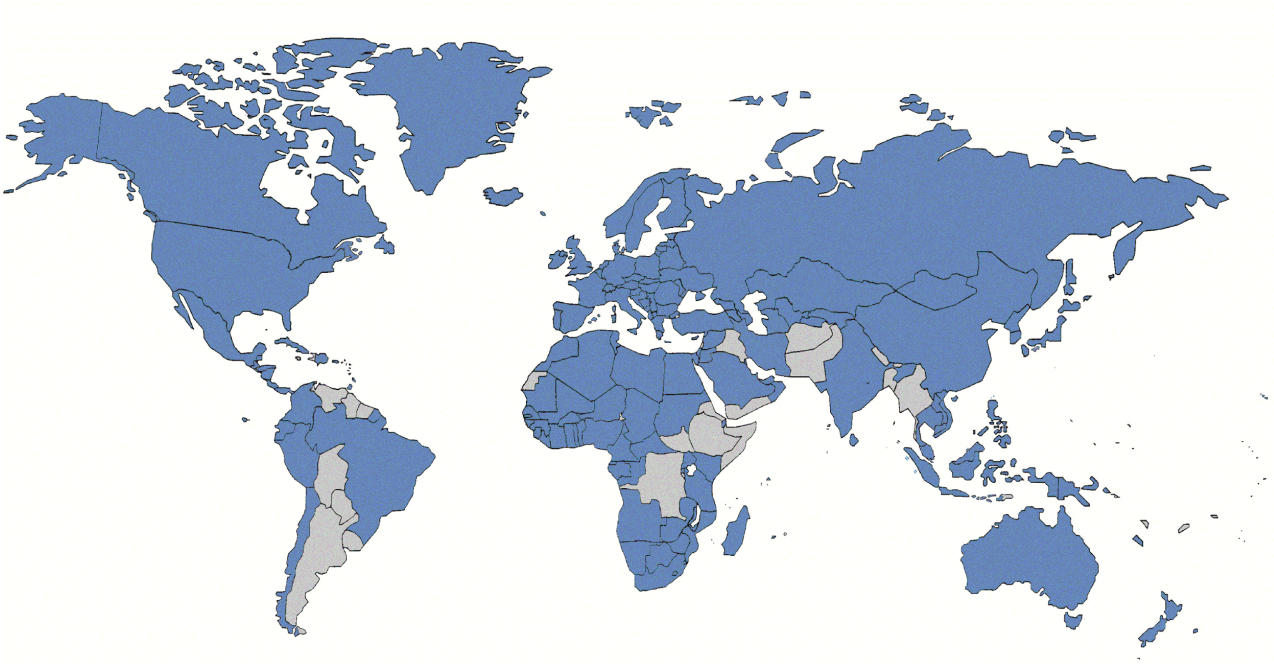


INTRODUZIONE ALLA PROCEDURA PCT

Il **PCT (Patent Cooperation Treaty)** o Trattato di Cooperazione in materia di brevetti è un trattato multilaterale aperto, gestito dall'**O.M.P.I.** (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) che ha sede a Ginevra, dizione inglese WIPO.

La procedura PCT facilita l'ottenimento della protezione per le proprie invenzioni in più paesi, europei ed extra europei, firmatari del Trattato. La lista aggiornata dei paesi aderenti al PCT è disponibile al link: https://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html .

La domanda internazionale ha effetto in tutti gli Stati membri del Trattato designati all'interno del modulo di domanda **"REQUEST" Form PCT/RO/101**.

E' anche possibile effettuare una designazione di "entità regionali" (gruppi di Stati) che attualmente sono:

- EP (European Patent Organisation)
- ARIPO (African Regional Industrial Property Organization)
- OAPI (Organisation Africaine pour la Propriété Intellectuelle)
- EA (Euroasian Patent Organization)

IMPORTANTE!!!

La domanda internazionale PCT non elimina la necessità di proseguire la procedura per l'ottenimento del brevetto presso gli uffici di proprietà industriale di ogni singolo Stato designato (o entità regionali).

Rispetto ai depositi diretti, **il sistema PCT offre al depositante il vantaggio di dilatare i tempi necessari per determinare gli Stati o le entità regionali nei quali risulti interessato a richiedere il brevetto**, che altrimenti resterebbero fissati in 12 mesi dalla data di deposito della prima domanda.
Questo tempo aggiuntivo consente una più agevole determinazione degli Stati in cui effettivamente richiedere protezione brevettuale per sfruttare commercialmente la propria invenzione.

I titoli di protezione richiedibili tramite il P.C.T., per gli Stati la cui legislazione nazionale lo consenta, sono i seguenti:

- brevetto per invenzione industriale (patent for invention)
- brevetto per modello di utilità (utility model)
- certificato d'inventore o di utilità (inventor/utility certificate)
- brevetto di addizione (patent of addition)
- certificato di addizione (inventor/utility certificate of addition)

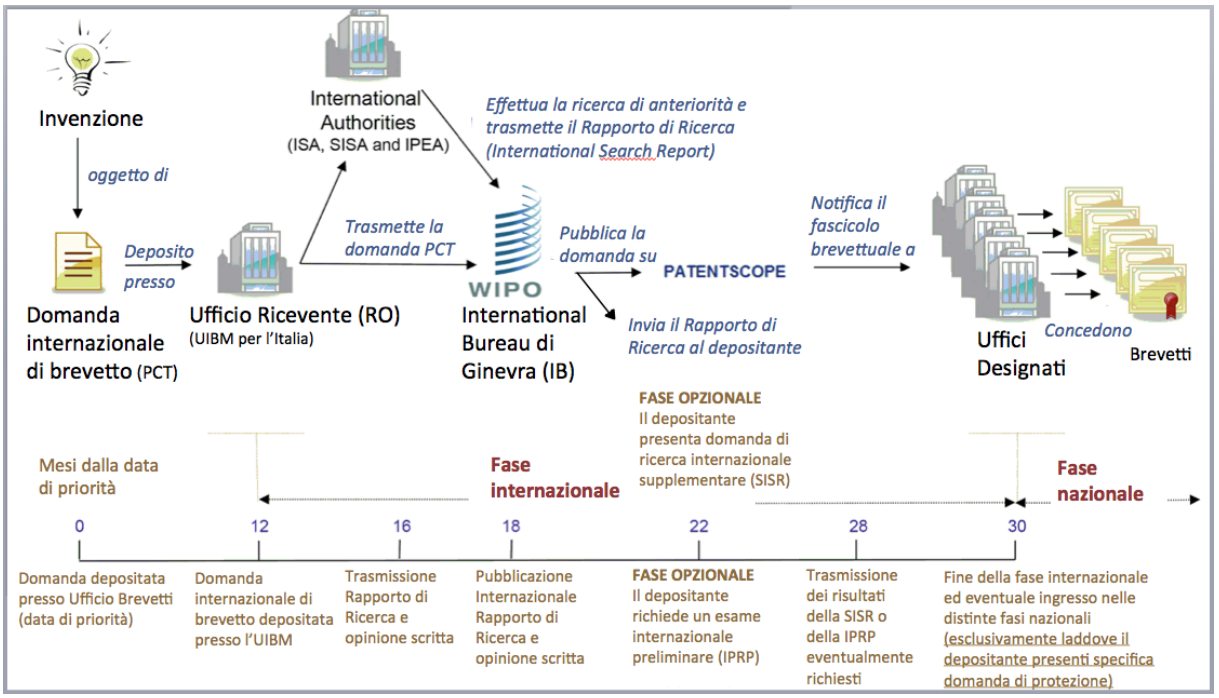
E' esclusa dal PCT la tutela del disegno o modello ornamentale, quella del marchio commerciale e la tutela della varietà vegetale che ricadono sotto altri trattati o Convenzioni.

LA DOMANDA INTERNAZIONALE DI BREVETTO (PCT)

I principali vantaggi della procedura PCT rispetto ai depositi diretti sono quindi:

- **Domanda unica** presso il proprio Ufficio nazionale, regionale o presso l'Ufficio Internazionale di Ginevra, avente effetto di un regolare deposito in ciascuno degli Stati designati
- ottenimento di un **Rapporto di Ricerca** per la valutazione dei requisiti di brevettabilità
- possibilità di richiedere un **Esame Preliminare Internazionale** come ulteriore analisi dei requisiti di brevettabilità
- **Pubblicazione internazionale** della domanda in forma centralizzata
- **Dilazione dei tempi per entrare nelle fasi nazionali** (obbligatorie per avere protezione nello specifico paese)

Seguendo lo schema sotto riportato, la Domanda Internazionale di Brevetto (PCT) è articolata in una prima unica **Fase Internazionale** e, successivamente, nelle varie **Fasi Nazionali/Regionali**.



Una domanda di brevetto per invenzione industriale può essere presentata inizialmente presso l'Ufficio nazionale di riferimento (ad esempio, presso l'Ufficio Italiano Brevetto e Marchi) definendo così una domanda di cui sarà possibile rivendicare la priorità entro 12 mesi all'interno della successiva domanda internazionale. In alternativa è possibile presentare il proprio trovato direttamente come primo deposito a livello internazionale, in tal caso non è rivendicata la priorità di alcuna precedente domanda. La pubblicazione avviene al 18-esimo mese dalla priorità se rivendicata o dalla presentazione internazionale in caso di primo deposito.

FASE INTERNAZIONALE

La **Fase Internazionale** inizia con il deposito dei documenti presso un Ufficio Ricevente (RO), il quale ne notifica la ricezione al depositante dopo aver svolto un esame formale dei requisiti ed aver attribuito alla domanda PCT il numero internazionale e la data di deposito.
Una volta completa, la domanda sarà inviata prima all'International Bureau di Ginevra (I.B.) ed a seguire all'autorità incaricata della ricerca internazionale (I.S.A.).
L'I.B. riceve la domanda, effettua la notifica a tutti gli Stati membri designati, prepara i dossier contenenti tutta la documentazione relativa alla domanda, ne supervisiona il contenuto e notifica all'Ufficio Ricevente (R.O.) eventuali difetti o imperfezioni procedurali da correggere.
L'Autorità di ricerca internazionale (I.S.A.) ha il compito di effettuare una ricerca di anteriorità nel settore della tecnica del trovato di cui si chiede protezione, di rilevare i documenti esistenti (*prior art*) e, quindi, di redigere un rapporto di ricerca (International Search Report) ed una prima opinione sulla presenza dei requisiti di brevettabilità.
L'I.B. invia il rapporto di ricerca al depositante e lo allega al dossier brevettuale, quindi provvede alla preparazione della pubblicazione internazionale della domanda di brevetto, alla notifica di questa pubblicazione al depositante ed agli uffici designati, nonché all'invio del fascicolo brevettuale a tutti gli uffici che ne facciano richiesta.
Facoltativamente, entro la scadenza di 22 mesi dalla data di deposito, il richiedente può decidere di svolgere l'esame preliminare della domanda, il quale termina entro il 28esimo mese.

La fine della fase internazionale decreta l'ingresso nelle fasi nazionali per la maggioranza dei paesi: 30 mesi dalla data di priorità (termine anticipato per Tanzania e Lussemburgo).
L'elenco paese per paese dei limiti di tempo per l'ingresso nelle fasi nazionali/regionali è disponibile al link: https://www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html#note11 .

FASE NAZIONALE / REGIONALE

La **Fase Nazionale (o regionale)** è il passo successivo alla Fase Internazionale che ogni depositante deve **obbligatoriamente** effettuare se intende ottenere la concessione del brevetto in uno o più stati aderenti al trattato PCT; tale fase si svolge direttamente presso gli uffici per la proprietà industriale degli Stati o presso le entità regionali designate e scelte.
L'ingresso nella **Fase Nazionale** nei Paesi designati nella domanda è un passaggio fondamentale della procedura PCT: la domanda viene, infatti, esaminata dagli Uffici dei singoli Stati designati nella domanda internazionale solo a seguito di tale ingresso.

Nessun sollecito o invito è rivolto al depositante da parte dell'Ufficio nazionale dello Stato designato per effettuare tale passo.

Normalmente il termine entro il quale entrare nella Fase Nazionale è fissato in 30 mesi dalla data di priorità rivendicata nella domanda internazionale. Tutte le entità regionali (**ARIPO, EA, EP, OAPI**) consentono invece il differimento della fase nazionale fino a 31 mesi dalla data di priorità rivendicata nella domanda internazionale.
Gli uffici del Lussemburgo (**LU**) e della Tanzania (**TZ**) invece non hanno notificato all'Ufficio Internazionale la loro disponibilità a concedere il differimento del limite di tempo per l'ingresso nella fase nazionale. Per tali Stati il limite di tempo rimane di 20 o 21 mesi dalla data di priorità: il depositante può avvalersi del differimento a 30 mesi solo depositando, entro 19 mesi dalla data di priorità, una domanda di Esame Preliminare Internazionale.

Per avere informazioni aggiornate sull'espletamento delle varie fasi nazionali si consiglia vivamente di leggere la pubblicazione **APPLICANT'S GUIDE - NATIONAL PHASE**, reperibile al link:https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html .
L'ingresso nella **Fase Nazionale** comporta fondamentalmente:

- una richiesta all'Ufficio designato nei termini di tempo prescritti;
- il pagamento delle tasse previste dal paese designato nella valuta e con le modalità richieste;
- la designazione dell'inventore (se non presente nella domanda PCT: in molti paesi la designazione è obbligatoria all'atto della domanda, altri consentono che possa essere fornita anche al momento dell'ingresso nella fase nazionale);
- la traduzione nella lingua ufficiale dello Stato designato della descrizione, delle rivendicazioni, del riassunto e dei disegni (e degli eventuali emendamenti forniti in base all'art. 19 PCT o degli allegati alla domanda di Esame Preliminare) se la lingua di deposito della domanda PCT non è la lingua ufficiale di quello Stato;
- Ogni altra documentazione richiesta dalla legislazione nazionale di quello Stato (nomina di agenti locali o in alternativa elezione di un domicilio per la corrispondenza, dichiarazioni da parte del depositante o inventore, attestazione di diritti di proprietà ecc.).

Il mancato ingresso nella fase nazionale, nel limite di tempo prescritto e con le modalità prescritte dalla legislazione dello Stato designato, **comporta la cessazione dei diritti della domanda per lo Stato in questione.**

Fase Nazionale di esame presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi:

Per le domande internazionali di brevetto depositate dal 1° Luglio 2020 è possibile richiedere la procedura nazionale per ottenere la concessione di un brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità in Italia (art. 55 del Codice della Proprietà Industriale, come modificato dall'art. 32, c. 16 c. 17 del Decreto Legge 30 Aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita).
La via nazionale rappresenta quindi oggi un'opzione alternativa alla via regionale europea per ottenere protezione in Italia, a seguito del deposito di una domanda internazionale secondo il Patent Cooperation Treaty.
Secondo la via regionale, è possibile depositare presso l'EPO una richiesta di brevetto europeo, con designazione dell'Italia (in quanto Stato contraente della Convenzione del Brevetto Europeo), e presentare successivamente in Italia la traduzione del testo del brevetto europeo concesso, ai sensi dell'art. 56 del Codice Italiano della Proprietà Industriale. Si ricorda che la selezione della via regionale europea richiede la previa designazione dell'entità regionale EPO all'interno della domanda internazionale.

Secondo la procedura nazionale, è possibile ottenere protezione in Italia presentando direttamente all'UIBM una richiesta di apertura della fase nazionale di esame, ai sensi dell'art. 55 del Codice della Proprietà Industriale. **La scelta della procedura nazionale richiede la previa designazione dell'Italia all'interno della domanda internazionale di brevetto**.
Tale scelta è consentita esclusivamente per le domande internazionali di brevetto depositate secondo il Patent Cooperation Treaty a partire dal 1° Luglio 2020 (ovvero non è consentito selezionare tale procedura per tutte le domande depositate antecedentemente a tale data, che potranno quindi avvalersi esclusivamente della via regionale europea).
Le disposizioni attuative dell'articolo 55, citato, per l'ingresso delle domande internazionali di brevetto nella fase nazionale di esame presso l'UIBM sono definite con il Decreto Ministeriale del 13 Novembre 2019 (GU n.283 del 3-12-2019), al quale si rimanda per ulteriori dettagli.
Indicazioni sulle modalità di deposito di tali domande presso l'UIBM sono contenute nella Circolare n. 610 del 2 Luglio 2020.

RIVENDICAZIONE DI PRIORITA'

La rivendicazione di priorità è una regola secondo cui chi ha depositato una domanda di brevetto per invenzione (o per altri diritti di Proprietà Intellettuale) **in uno Stato aderente alla Convenzione di Unione di Parigi può presentare entro 12 MESI, in ciascuno degli altri Stati membri, una domanda di brevetto per lo stesso trovato, i cui effetti retroagiscono alla data della prima domanda.**

Una volta depositata la domanda internazionale PCT, è cura del depositante provvedere, direttamente o indirettamente alla richiesta ed all'invio all'OMPI del documento di priorità.
Il diritto di priorità, sancito dall'art. 4 della Convenzione di Unione di Parigi, stabilisce che: il deposito seguito ulteriormente in uno degli altri paesi dell'Unione, prima della scadenza del termine di 12 mesi, non potrà essere invalidato da fatti avvenuti nell'intervallo, come, in particolare da un altro deposito, dalla pubblicazione dell'invenzione o dalla sua attuazione, dalla messa in vendita di esemplari e tali fatti non potranno far nascere alcun diritto nei terzi né alcun possesso personale.

La priorità indica la data, il numero e lo Stato di deposito della domanda precedente, validamente depositata, che descrive completamente o in parte l'oggetto dell'invenzione di cui si chiede la protezione in altri Stati.

LA RIVENDICAZIONE DI PRIORITÀ È VALIDA SE IL DEPOSITO DELLA DOMANDA INTERNAZIONALE AVVIENE RIGOROSAMENTE ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 12 MESI DALLA DATA DELLA DOMANDA PRECEDENTE.

Ai sensi della **Rule PCT 80.5** qualora il periodo di 12 mesi dalla data di priorità scada in un giorno di festività nazionale o comunque di chiusura dell'ufficio competente per la ricezione (RO o IB), il termine per la presentazione di una domanda rivendicante tale priorità è spostato al primo giorno lavorativo successivo alla scadenza fissata.

REINTEGRAZIONE DEL DIRITTO DI PRIORITA'

Se una domanda internazionale ha una data di deposito successiva alla data di scadenza del termine di priorità, ma entro due mesi da tale data, la rivendicazione di priorità in questione non sarà dichiarata nulla ai fini della fase internazionale della procedura PCT.
Tale ipotesi è valida indipendentemente dal fatto che sia richiesto il ripristino del diritto di priorità ai sensi della regola 26bis.3 (a) e che tale richiesta sia accettata o rifiutata dall'Ufficio ricevente.

TUTTAVIA, IL FATTO CHE LA RIVENDICAZIONE DI PRIORITÀ VENGA MANTENUTA NELLA DOMANDA INTERNAZIONALE NON SIGNIFICA IN ALCUN MODO CHE LA VALIDITÀ DI TALE RIVENDICAZIONE DI PRIORITÀ SIA ASSICURATA NELLE FASI NAZIONALI.

Si ricorda, infatti, che diversi uffici riceventi hanno notificato all'I.B. l'incompatibilità delle disposizioni che disciplinano tali richieste con le leggi nazionali applicate.
L'elenco degli uffici che non accettano richieste ai sensi della regola 26bis.3 (a) è disponibile al link: https://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html .

Per le domande internazionali di brevetto presentate dal 1° Luglio 2020 il Receiving Office italiano accetta **richieste di reintegro del diritto di priorità.**
Pertanto i richiedenti di cittadinanza o residenza italiana possono avvalersi di questa facoltà e presentare direttamente al RO/IT, inderogabilmente entro i 2 mesi successivi alla scadenza del termine di priorità, secondo l'articolo 193, comma 5 del Codice della Proprietà industriale, l'istanza di reintegro corredata della documentazione necessaria a soddisfare i requisiti richiesti dall'ordinamento italiano e quelli di cui alla regola 26bis.3 del PCT. Indicazioni sulla reintegrazione del diritto di priorità sono contenute nella Circolare n. 610 del 2 Luglio 2020.

Infatti, se un richiedente è a conoscenza, prima del deposito della domanda internazionale, della necessità di presentare una richiesta di ripristino della priorità, deve considerare la possibilità di depositare la domanda internazionale direttamente presso un Ufficio ricevente competente dove tali richieste siano ammesse.
L'Ufficio ricevente internazionale (RO/IB) accetta tali richieste ed è competente per le domande internazionali presentate da un cittadino o residente di uno Stato contraente il PCT.

Se la necessità di presentare una richiesta di ripristino della priorità diventa evidente solo dopo che la domanda internazionale è stata depositata, il richiedente può chiedere all'Ufficio ricevente di trasmettere la domanda internazionale all'I.B., ai sensi della regola 19.4 (a) (iii).

INCORPORAZIONE PER RIFERIMENTO

L'incorporazione per riferimento di elementi o parti mancanti e correzioni di difetti della domanda consente di fornire integrazioni relative a eventuali parti o elementi mancanti della domanda, su richiesta dell'Ufficio o su istanza del richiedente, facendo riferimento ad una domanda anteriore di cui si rivendica la priorità.
Per le domande internazionali di brevetto presentate dal 1° Luglio 2020 il Receiving Office italiano accetta **richieste di incorporazione per riferimento**.
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.

DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA REGOLA PCT 4.12(ii)

Qualora all'atto del deposito della domanda internazionale di brevetto non si contrassegni la voce relativa alla **dichiarazione ai sensi della Regola 4.12(ii) del PCT**, secondo cui "*The international application is the same, or substantially the same, as that earlier application except that it is filed in a different language*", l'Ufficio ricevente italiano considererà che l'utente voglia avvalersi della rivendicazione di priorità parziale ai sensi dell'art. 4 lett. F punto 1 della CUP e pertanto sottoporrà la domanda alla procedura prevista ai sensi dell'**art. 198 del CPI,** di seguito riportato.

DOVE DEPOSITARE UNA DOMANDA INTERNAZIONALE DI BREVETTO

Ai sensi dell'**art. 198, comma 1, del D.Lgs n. 30/2005**, coloro che risiedono nel territorio italiano non possono depositare presso uffici di Stati esteri o l'Ufficio brevetti europeo o l'Ufficio internazionale dell'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in qualità di ufficio ricevente le loro domande di concessione di brevetto per invenzione o modello di utilità senza aver preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero della Difesa.

Nel caso di deposito di una domanda internazionale PCT che non rivendichi la priorità di una domanda nazionale o che rivendichi la priorità di una domanda nazionale per cui non siano trascorsi 60 giorni dalla data di deposito, il depositante è obbligato ad avvalersi dell'UIBM come Ufficio Ricevente oppure a richiedere alla *DIV. V – Servizi all'utenza* un'autorizzazione al deposito all'estero ed attenderne la concessione prima di effettuare autonomamente il deposito in sede extranazionale.

Ne deriva che **qualsiasi depositante residente in Italia** (persona fisica o giuridica di nazionalità straniera ma residente in Italia) **può depositare la domanda Internazionale presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi** (Divisione VII – PCT - via Molise, 19 - 00187 Roma).
In questo caso sarà l'Ufficio Ricevente italiano (UIBM) ad avviare, presso l'apposito ufficio del Ministero delle Difesa, la procedura necessaria per ottenere il nulla osta al deposito estero.
Tale opzione permette di ottenere una data di deposito internazionale prima che venga rilasciata l'autorizzazione dal Ministero della Difesa.

E' facoltà del depositante residente in Italia scegliere di depositare una domanda internazionale presso le sedi estere abilitate se:

- prima di effettuare il deposito in sede estera di una prima domanda, ha richiesto un'autorizzazione al deposito all'estero e tale autorizzazione gli è stata concessa.

oppure

- rivendica la priorità di una domanda nazionale e sono trascorsi più di 60 giorni dalla data di deposito della domanda di priorità.

ELENCO SEDI ESTERE ABILITATE A RICEVERE UNA DOMANDA INTERNAZIONALE (PCT)

GINEVRA
International Bureau
(sede abilitata per tutti i paesi aderenti al trattato PCT)

INTERNATIONAL BUREAU OF WIPO
PCT RECEIVING OFFICE SECTION
34, CHEMIN DES COLOMBETTES
CH-1211 GENEVA 20
SWITZERLAND

È permesso depositare in tutte le lingue

MONACO
European Patent Office
(sede abilitata a ricevere depositi PCT per cittadini e residenti di Stati Contraenti della Convenzione del Brevetto Europeo)

EUROPEAN PATENT OFFICE
PCT RECEIVING OFFICE
D-80298 MUNCHEN
GERMANY

E' permesso depositare in inglese, francese o tedesco.

L' AJA
European Patent Office
(sede abilitata a ricevere depositi PCT per cittadini e residenti di Stati Contraenti della Convenzione del Brevetto Europeo)

EUROPEAN PATENT OFFICE
PCT RECEIVING OFFICE
Postbus 5818
NL-2280 HV RIJSWIJK
NETHERLANDS

E' permesso depositare in inglese, francese o tedesco

IL RAPPORTO DI RICERCA (INTERNATIONAL SEARCH REPORT)

Ogni domanda internazionale di brevetto è oggetto di una ricerca internazionale delle anteriorità, svolta da un'autorità incaricata, al fine di accertare lo stato della tecnica relativo all'invenzione, in particolare sotto il profilo della novità e dell'attività inventiva. Lo stato della tecnica comprende tutto quello che è stato reso accessibile al pubblico, in qualsiasi parte del mondo, attraverso una divulgazione scritta, orale o per uso. Il rapporto di ricerca contiene la citazione di documenti considerati pertinenti e la classificazione internazionale dell'oggetto dell'invenzione. Nel rapporto di ricerca sono indicati gli elementi più rilevanti circa la novità dell'invenzione al fine di consentire sia al richiedente che agli esaminatori degli Uffici nazionali che svolgono l'esame di merito una approfondita valutazione sui requisiti di brevettabilità.
Per le domande depositate da residenti appartenenti a Stati della Convenzione del Brevetto Europeo, tale Autorità è unicamente l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO).
Il risultato della ricerca viene predisposto dall'autorità competente, entro tre mesi dalla data di ricevimento della domanda e viene trasmesso al richiedente e all'International Bureau dell'OMPI, insieme a tutti i documenti citati. In base a tale rapporto dunque è possibile valutare attentamente la possibilità di vedersi rilasciare un brevetto nei vari paesi designati. Si può successivamente decidere di proseguire con la procedura (anche modificando le rivendicazioni) oppure di ritirare la domanda prima che questa venga pubblicata (18 mesi dalla priorità meno recente).

NOTA BENE: L'ISA non procede alla ricerca sino a che non sia stato notificato il pagamento delle tasse e sia presente la traduzione (in caso di deposito iniziale in lingua italiana).

Se una precedente ricerca (Standard-search o International-type search) è stata richiesta dal depositante ad una International Searching Authority prima del deposito della domanda Internazionale, ad esempio per il deposito nazionale della domanda di priorità, è necessario identificare tale rapporto di ricerca all'interno delle domanda internazionale (BOX n. VI del modulo PCT/RO/101).
A determinate condizioni la presenza di una Standard-search può dar diritto al rimborso (totale o parziale) della tassa di ricerca pagata dal depositante. La decisione è presa dall'Ente che effettua la ricerca internazionale per la domanda PCT e l'Ufficio Ricevente non è purtroppo in grado di fornire informazioni in merito.

PROCEDURA "PCT DIRECT"

La procedura **PCT Direct** offre maggiori possibilità di ottenere un parere positivo scritto all'esito della procedura internazionale. Infatti, quando viene depositata una domanda internazionale che rivendica la priorità di una domanda precedente per la quale la ricerca è stata effettuata dall'EPO (*European or national first filing* es. Italia), il depositante può replicare alle obiezioni sollevate nel parere scritto già espresso dall'esaminatore EPO nei riguardi dell'invenzione presentando **argomenti o commenti informali** raccolti all'interno di una comunicazione denominata "*PCT Direct letter*".
Le lettere PCT Direct non sono parte della domanda internazionale di brevetto. I commenti informali devono essere redatti in inglese e depositati insieme alla domanda internazionale; per l'iter completo si rimanda al file **"PCT DIRECT LETTER"** disponibile al link: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/domande-internazionali-di-brevetto-pct/deposito-di-una-domanda-internazionale-di-brevetto .

RITIRO DI UNA DOMANDA INTERNAZIONALE

Una domanda Internazionale può essere ritirata dal/i depositante/i in ogni momento durante la fase internazionale. Se il ritiro è effettuato per prevenire la pubblicazione della domanda PCT (entro 18 mesi dalla data di deposito o di priorità) tale ritiro può essere subordinato alla condizione che la pubblicazione sia effettivamente evitata: in questo caso la richiesta di ritiro deve essere presentata all'International Bureau di Ginevra e non all'Ufficio ricevente.
La richiesta di ritiro può essere firmata dall'agente solo se una lettera di incarico firmata da tutti i depositanti è presente nella domanda. Un "rappresentante comune" può firmare la richiesta di ritiro solo se un power of attorney firmato da tutti i depositanti è presente nella domanda oppure tutti i depositanti abbiano firmato la request ed il "common representative" sia indicato come tale nel Box IV.

EMENDAMENTI

Durante la fase internazionale le rivendicazioni possono essere modificate, a seguito della ricezione del rapporto di ricerca, **una sola volta (Art. 19 PCT)** e a condizione che non estendano l'ambito di protezione originariamente stabilito.
Tali emendamenti hanno effetto in tutti i Paesi designati. Successivamente, durante la fase nazionale davanti a ciascun Ufficio degli Stati designati, è consentito, nei limiti delle norme relative diverse procedure nazionali, effettuare ulteriori emendamenti.
Maggiori modifiche (cioè anche a descrizione e disegni) sono possibili se il depositante si avvale dell'**Esame Preliminare Internazionale**.

PUBBLICAZIONE INTERNAZIONALE

Le domande internazionali sono pubblicate dall'International Bureau, alla scadenza di 18 mesi dalla data di priorità o di deposito, nella lingua della domanda internazionale di brevetto unitamente al rapporto di ricerca internazionale e a una copia degli emendamenti eventualmente effettuati sulle rivendicazioni secondo l'art.19.
Il dossier contenente i documenti citati nella pubblicazione viene trasmesso a tutti gli uffici designati ed una comunicazione viene inviata al depositante.

L'ESAME PRELIMINARE INTERNAZIONALE

Il sistema PCT offre al depositante la possibilità di chiedere, entro 22 mesi dalla data di priorità o dalla data di deposito della domanda internazionale (se nessuna priorità è rivendicata) che l'IPEA (International Preliminary Examination Authority), svolga anche un "esame preliminare internazionale".

Tale esame viene normalmente richiesto dopo aver ricevuto il rapporto di ricerca ed esprime un parere sui requisiti di brevettabilità dell'oggetto delle rivendicazioni.
Si tratta di un vero e proprio esame di merito "*simulato*": infatti, nel corso dell'esame preliminare, l'esaminatore valuta la sussistenza dei requisiti di novità, l'elemento inventivo e l'applicabilità industriale dell'invenzione. Il depositante ha quindi la possibilità di avere un'opinione qualificata sulla propria invenzione ed eventualmente emendare i documenti.

Il depositante tuttavia non è obbligato ad apportare modifiche se ritiene che esse non siano giustificate o se ritiene di poter superare eventuali obiezioni connesse ad aspetti della propria invenzione presso gli Uffici Nazionali Eletti. Bisogna, infatti, ricordare che le sole Autorità che decidono sulla concessione del brevetto, previo ingresso nella loro fase nazionale (o regionale) sono gli Stati (o organizzazioni Regionali) designati nella domanda. E' importante evidenziare che i criteri applicati dall'Autorità incaricata dell'Esame Preliminare per formulare un'opinione sulla brevettabilità sono, in genere, più rigorosi di quelli normalmente seguiti dagli uffici brevetti nazionali, e quindi un rapporto (offerto come "opinione") può assumere un certo peso in sede d'esame nazionale pur rimanendo "non vincolante".

L'eventuale Rapporto Preliminare viene trasmesso dall'Ufficio Internazionale a tutti gli Stati Eletti nella domanda normalmente entro 28 mesi dalla data di priorità, insieme a tutti gli eventuali allegati. La traduzione degli allegati può essere richiesta da parte di ogni Ufficio eletto, al momento dell'ingresso nella fase nazionale o regionale.

La domanda d'Esame Preliminare Internazionale deve essere inviata all'EPO (European Patent Office) presso la sede di Monaco (preferibilmente) oppure presso la sede dell'Aja.

Gli importi aggiornati delle tasse per l'esame preliminare (**Handling fee** + **Fee for preliminary examination**) sono disponibili consultando direttamente il sito dell'EPO al link https://www.epo.org/applying/fees/international-fees/important-fees.html .

PROTEZIONE PROVVISORIA IN ITALIA

La protezione provvisoria negli Stati designati a seguito della **pubblicazione della domanda** è governata dalle disposizioni dell'art. 29 PCT.

Per quanto riguarda l'**Italia**, la protezione provvisoria è disponibile nei seguenti casi:

- **ingresso nella fase regionale Europea** (a seguito della designazione dell'EPO nella domanda internazionale), con deposito di **domanda di brevetto Europeo, recante la designazione dell'Italia** (in qualità di paese contraente della Convenzione del Brevetto Europeo (EPC)
  In questo caso, la protezione provvisoria si attiva in Italia, con il deposito presso l'UIBM della traduzione in Italiano delle sole rivendicazioni, o la notifica diretta delle stesse al presunto contraffattore (ai sensi dell'art. 54 del Codice della Proprietà Industriale e dell'art. 67 della Convenzione sul Brevetto Europeo).
- **ingresso nella fase nazionale Italiana** (a seguito della designazione dell'Italia nella domanda internazionale), con deposito di una **domanda di brevetto italiano**.
  La protezione provvisoria si attiva in Italia con il deposito della traduzione in Italiano della domanda internazionale, o con notifica diretta della stessa al presunto contraffattore (ai sensi dell'art. 55 c.1 bis del Codice della Proprietà Industriale).