

DECRETO 3 Ottobre 2007:

Attribuzione dell'incarico all'Ufficio europeo dei brevetti ad effettuare la ricerca di anteriorità.

(Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2007)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la Convenzione sulla concessione di brevetti europei firmata a Monaco il 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, ed in particolare gli articoli 17 e 92;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta Convenzione, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, ed in particolare le regole 44, 45, 46 e 47;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, ed in particolare l'art. 170, comma 1, lettera b), per il quale l'esame delle domande di brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare i requisiti di validità quando con decreto del Ministro dello sviluppo economico venga disciplinata la ricerca delle anteriorità;

Visto l'art. 224, comma 1, del citato decreto legislativo n. 30/2005 che prevede il finanziamento della ricerca di anteriorità da parte dell'Ufficio italiano brevetti;

Visto il decreto 10 aprile 2006 del Ministro dello sviluppo economico recante le disposizioni sul deposito telematico delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità nonché di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa;

Visto la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 851, che prevede la istituzione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa stabilendo, altresì, la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico delle somme derivanti dal pagamento dei citati diritti al fine, tra l'altro, di rafforzare il brevetto italiano, anche con l'introduzione della ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale;

Vista la direttiva del Ministero dello sviluppo economico del 16 marzo 2007, n. 98, con la quale si dettano i criteri di indirizzo per l'utilizzo delle somme stanziare sul capitolo 7476 - interventi in materia di brevettualità e per le attività connesse alla ricerca di anteriorità - per il conseguimento degli obiettivi indicati nella citata direttiva, tra cui lo svolgimento di attività connesse alla ricerca di anteriorità da effettuarsi da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti (EPO);

Visto il decreto 2 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che ha determinato la misura dei diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa;

Considerato che le divisioni di ricerca dell'Ufficio europeo dei brevetti hanno la competenza a redigere i rapporti di ricerca europea per la concessione dei brevetti europei;

Considerato che risulta opportuno dare pieno svolgimento alla ricerca di anteriorità al fine di rafforzare il brevetto italiano e conseguire l'obiettivo di cui alla citata direttiva del Ministero dello sviluppo economico del 16 marzo 2007, n. 98;

Ritenuta l'opportunità di attribuire l'incarico all'Ufficio europeo dei brevetti (EPO), che già effettua analogo servizio per altri Stati aderenti alla citata Convenzione sulla concessione di brevetti europei e che provvede, altresì, alla formazione degli esaminatori;

Ritenuta la necessità di acquisire dati certi per garantire l'esenzione dal pagamento dei diritti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale del 6 aprile 2007 per le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali non soltanto italiane ma anche straniere;

Ritenuta la necessità di dare certezza giuridica al momento in cui si verifica la decadenza ai sensi dell'art. 230, comma 3 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ed in armonia con la norma di esenzione temporanea di cui all'art. 3 del citato decreto ministeriale 6 aprile 2007;

Ritenuta la necessità di agevolare l'utenza nel pagamento delle tasse e dei diritti e l'Ufficio italiano brevetti e marchi nel gestire tempestivamente ed efficacemente il sistema di acquisizione dei dati anche telematicamente;

Decreta:

Art. 1.

Ricerca di anteriorità

1. L'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) è l'autorità competente ad effettuare la ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Le modalità di svolgimento sono stabilite da un'apposita Convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico - Ufficio italiano brevetti e marchi e l'Organizzazione europea dei brevetti.

Art. 2.

Obbligo dell'indicazione del codice fiscale

1. Le Università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali hanno l'obbligo di indicare nella domanda di deposito per invenzione industriale e per il modello di utilità il codice fiscale, come condizione di ottenimento dell'esenzione dal pagamento dei diritti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale del 6 aprile 2007.

2. I soggetti indicati al comma 1, di nazionalità straniera, devono specificare sulla domanda di deposito la condizione per la quale deve essere concessa l'esenzione dal pagamento dei diritti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale del 6 aprile 2007.

Art. 3.
Decadenza

1. Il ritardo del pagamento della quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale, del secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità e per la registrazione di disegno o modello comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale dalla data del deposito della relativa domanda.
2. Comporta, altresì, la decadenza del diritto di proprietà industriale dalla data di deposito della relativa domanda, la mancata o tardiva presentazione dell'istanza di proroga di cui all'art. 238 del decreto legislativo n. 30/2005, riferita al secondo quinquennio dei disegni e modelli.

Art. 4.
Convenzioni

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 223, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'Ufficio italiano brevetti e marchi è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con Posteitaliane S.p.a. al fine di mettere a disposizione dell'utenza sistemi che permettano anche in via telematica pagamenti anche massivi dei diritti e di ottenere i rendiconti relativi a tali pagamenti tempestivamente e nel formato utile alla loro gestione. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2007
Il Ministro: Bersani