



Ministero dello Sviluppo Economico

Visto il Trattato di cooperazione in materia di brevetti (*Patent Cooperation Treaty*), firmato a Washington il 19 giugno 1970 e successivi emendamenti, ratificato dall'Italia con legge 26 maggio 1978, n. 260;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il “Codice della Proprietà Industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”, e successive modifiche e integrazioni, di seguito “Codice”;

Visto il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58;

Visto, in particolare, l’articolo 32, commi 16 e 17, che ha modificato l’articolo 55 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e inserito l’articolo 160-bis, prevedendo che una domanda internazionale di brevetto contenente la designazione o l’elezione dell’Italia possa equivalere, a determinate condizioni, ad una domanda di brevetto italiana per la concessione del titolo, indipendentemente dalla designazione dell’Organizzazione europea dei brevetti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, recante il “Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale”;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2008 recante “Ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale”;

Viste le *Regulations under the Patent Cooperation Treaty*, ultima edizione, entrate in vigore il 1° luglio 2019;

Considerata la necessità di dare attuazione alla nuova procedura di esame delle domande internazionali di brevetto presso l’UIBM tramite un decreto del Ministero dello sviluppo economico;

DECRETA

Articolo 1

Ingresso della domanda internazionale nella fase nazionale di fronte all’UIBM

1. L’ingresso nella fase nazionale di fronte all’UIBM per la concessione di un brevetto per invenzione o per modello di utilità è accettato esclusivamente per le domande internazionali di brevetto depositate dal 1° luglio 2020 che contengono la designazione o l’elezione dell’Italia indipendentemente dalla designazione dell’Organizzazione europea dei brevetti.
2. L’ingresso nella fase nazionale avviene tramite il deposito presso l’UIBM, entro il termine di 30 mesi dalla data di deposito internazionale o dalla data di priorità, se rivendicata, della richiesta

di apertura della fase nazionale accompagnata dal testo completo – descrizione, rivendicazioni, riassunto e eventuali disegni – in lingua italiana della domanda internazionale di brevetto, come pubblicata dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, accompagnata dagli eventuali emendamenti alle rivendicazioni apportati ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, anche se pubblicati successivamente, o apportati a seguito dell'esame preliminare internazionale, ai sensi dell'articolo 34 di tale Trattato, o apportati ai sensi dell'articolo 41 di tale Trattato.

3. La traduzione in lingua italiana della domanda internazionale deve essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente o dal suo rappresentante.
4. Il termine dei 30 mesi per l'apertura della fase nazionale di esame resta fermo anche nel caso in cui il rapporto di ricerca internazionale non fosse ancora disponibile.
5. E' fatta salva la possibilità di avvalersi dell'istituto della continuazione della procedura, ai sensi dell'articolo 192 del Codice.
6. Per l'ingresso nella fase nazionale non è ammesso il deposito di documenti redatti in una lingua diversa dall'italiano. Si applica l'articolo 148, comma 5 e l'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33. Il termine per il deposito della traduzione dei documenti di cui al comma 2 è di due mesi dalla data di presentazione della richiesta di apertura della fase nazionale. Detto termine non è prorogabile.

Articolo 2

Ricevibilità della richiesta di apertura della fase nazionale e diritti di deposito e di mantenimento

1. La domanda internazionale depositata in Italia, ai sensi dell'articolo 1, non è ricevibile se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile. Per l'elezione del domicilio si applica l'articolo 147, commi da 3-bis a 3-quater, del Codice.
2. La domanda non è altresì ricevibile se non sono stati depositati i documenti secondo le disposizioni di cui all'articolo 160-bis, comma 1, del Codice e all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, salva l'applicazione del comma 6.
3. I diritti di deposito e di mantenimento in vita sono corrisposti nella misura prevista dalla tabella A del decreto 2 aprile 2007 per le domande nazionali di brevetto per invenzione e per modello di utilità. I diritti eventualmente dovuti per le rivendicazioni sono calcolati in relazione alle rivendicazioni su cui è basata la fase nazionale.
4. Se il deposito in Italia è a nome di un soggetto diverso da quello risultante dalla pubblicazione della domanda internazionale, il richiedente deve depositare prova di essere successore o avente causa del richiedente la domanda internazionale. Il documento di cessione può consistere in una dichiarazione di cessione o avvenuta cessione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 196, comma 1, lettera a) del Codice.

Articolo 3

Esame della domanda

1. L'ufficio avvia l'esame della domanda non prima dei 30 mesi dalla data di deposito o dalla data di priorità, se rivendicata, anche nel caso in cui la domanda venga presentata prima dei 30 mesi, sulla base di quanto previsto dagli articoli 23 e 40 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti. L'avvio dell'esame viene comunicato dall'ufficio al richiedente con la fissazione del termine entro cui è ammesso il deposito della eventuale replica alle obiezioni contenute nell'opinione scritta dell'Autorità Internazionale di ricerca e di esame.
2. Per le verifiche amministrative e l'esame sostanziale della domanda si fa riferimento ai corrispondenti articoli del Codice, in particolare, l'art. 170, comma 1, lettera b), nonché gli articoli di cui al capo II, sezione IV e IV-bis, per le invenzioni industriali, e sezione V per i modelli di utilità, e ai corrispondenti articoli del suo regolamento di attuazione, in quanto applicabili.
3. All'esame della domanda di brevetto per invenzione industriale, in particolare, si applicano le disposizioni vigenti per le domande nazionali. L'esame si basa sul rapporto di ricerca internazionale e sull'allegata opinione scritta di brevettabilità e sul rapporto preliminare internazionale, messo a disposizione in lingua inglese dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà intellettuale.
4. E' facoltà dell'esaminatore, ai fini della procedura nazionale di esame, richiedere all'Organizzazione Mondiale della Proprietà intellettuale o al richiedente ulteriori precisazioni o documenti, con traduzione in lingua italiana, relativi alla fase internazionale di esame, compreso il documento di priorità.

Art. 4

Modalità procedurali di presentazione delle domande

1. Le modalità pratiche di presentazione delle domande tramite il sistema di deposito online dell'UIBM o tramite le Camere di commercio, l'adozione dei moduli di deposito e ogni ulteriore dettaglio per l'attuazione della procedura di esame nazionale delle domande internazionali di brevetto, sono definiti con successive circolari del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione-Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 13 NOV. 2019

IL MINISTRO
