



Il Ministero dello Sviluppo Economico- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data 18 giugno 2008 ha sottoscritto un accordo con l'Ufficio Europeo dei Brevetti-EPO. Tale accordo prevede che, a partire dal 1 luglio 2008, tutte le domande di brevetto per invenzione depositate in Italia per le quali non è rivendicata la priorità estera e che, quindi, costituiscono un deposito nazionale autonomo, vengano inviate (previa verifica preventiva da parte di UIBM dei requisiti minimi di brevettabilità) all'Organizzazione europea dei brevetti per l'effettuazione della ricerca di anteriorità. EPO a sua volta è tenuto a restituire all'UIBM (entro il termine massimo di 9 mesi dalla data di deposito della domanda) il rapporto di ricerca e l'opinione scritta; entrambi i report verranno notificati al richiedente, pubblicati, ed entreranno a far parte della documentazione brevettuale.

Il rapporto di ricerca costituisce un importante strumento, da far valere anche in sede di contenzioso, per valutare la forza del brevetto italiano e la possibilità di ottenere validi brevetti all'estero. Inoltre, qualora all'atto di deposito di una domanda di brevetto europeo si rivendichi la priorità della domanda iniziale italiana, non dovrà più essere pagata la tassa di ricerca (1.050 euro), che altrimenti è dovuta all'EPO.

Con successivo Decreto emanato in data 27 giugno 2008 il Ministero ha reso operativo l'accordo e introdotto in via definitiva gli ulteriori diritti di deposito previsti dalla tabella A), allegata al Decreto 2 aprile 2007, lettera A). Tali importi, da conteggiare in aggiunta ai diritti attualmente corrisposti, sono riportati ai punti 6) e 7) della tabella stessa e sono:

- € 45,00 per ogni rivendicazione oltre la decima;
- € 200,00 per la ricerca ( **dovuti solo in caso di assenza di traduzione in lingua Inglese delle rivendicazioni**).

I diritti suddetti non devono essere versati per le domande per le quali è rivendicata la priorità.

Il mancato pagamento dei diritti per la ricerca al momento del deposito della domanda è inteso come riserva di invio della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni. Detta riserva deve essere sciolta entro due mesi dal deposito della domanda di brevetto, decorsi i quali l'UIBM concede il termine improrogabile di un mese per produrre la traduzione o effettuare l'integrazione dei diritti, dopo di ché respinge la domanda.

Il passaggio di informazioni tra UIBM ed EPO è previsto avvenga solo in via telematica e con formati prestabiliti dall'accordo. Per questo motivo dal 1 luglio 2008 sarà necessario redigere su documenti separati i testi relativi a: **riassunto (che sostituisce il prospetto Mod.A), descrizione, rivendicazioni, traduzione delle rivendicazioni in lingua inglese.**

Per quanto riguarda il deposito cartaceo il Decreto stabilisce che il testo ed i disegni devono essere impressi, in modo indelebile, con linee e caratteri a stampa neri su carta bianca formato A4. I margini superiore ed inferiore, ed i margini a sinistra e destra devono essere almeno 2,5 cm. In particolare per il testo si devono rispettare le seguenti impostazioni: interlinea 1,5, altezza minima maiuscole carattere utilizzato h. minima 0,21 cm.

Di seguito si indicano brevemente ulteriori specifiche per la redazione dei singoli documenti (per i dettagli vedere Circolare UIBM n. 570 del 30/06/2008):

- a) **DESCRIZIONE** : non deve contenere le pagine relative al riassunto e alle rivendicazioni;
- b) **TRADUZIONE DESCRIZIONE IN INGLESE**: è facoltativa;
- c) **RIASSUNTO** : non deve contenere disegni e deve essere allegato come documento autonomo;
- d) **TRADUZIONE RIASSUNTO IN INGLESE** : è facoltativo;
- e) **RIVENDICAZIONI**: le pagine relative alle rivendicazione devono essere allegate come documento autonomo;
- f) **TRADUZIONE RIVENDICAZIONI IN INGLESE**: è documento necessario, qualora non venga allegata si dovranno versare i relativi diritti di deposito;
- g) **SEQUENZA DI NUCLEOTIDI O AMINOACIDI** : devono essere fornite anche con un allegato aggiuntivo nel formato elettronico previsto dalle modalità deposito brevetto Europeo, eventuali note esplicative devono essere in lingua inglese.

Regole particolari sono previste quando l'invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico, o quando riguarda una biotecnologia ( protezione di sequenze di nucleotidi o aminoacidi ( art. 3 D.M., commi 5 e 8).

Dopo la pubblicazione della domanda l'UIBM provvede all'esame della stessa sulla base del rapporto di ricerca e delle eventuali argomentazioni e modifiche apportate alle rivendicazioni e al testo dal richiedente ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Decreto (entro 18 mesi dalla data della domanda), e se ritiene che il brevetto non possa essere concesso, emette una lettera di rifiuto motivata, concedendo il termine di 2 mesi per presentare osservazioni. Scaduto tale termine, qualora le osservazioni non vengano presentate o l'UIBM ritenga di non poterle accogliere, la domanda è respinta in tutto o in parte. Contro la decisione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal suo ricevimento alla Commissione dei ricorsi.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare ai numeri 051/6093862 – 051/6093860 o inviare una e-mail alla seguente casella di posta elettronica:  
**[ufficio.brevetti@bo.camcom.it](mailto:ufficio.brevetti@bo.camcom.it)**

- ▶ **[decreto 27 giugno 2008](#)**
- ▶ **[circolare 30 giugno 2008](#)**