

DECRETO 3 Ottobre 2007: Attribuzione dell'incarico all'Ufficio europeo dei brevetti ad effettuare la ricerca di anteriorita'.

(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 proprieta' 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 utilita', delle quali sia stata riconosciuta la regolarita' formale, e' rivolto ad accertare i requisiti di validita' quando con decreto del Ministro dello sviluppo economico venga disciplinata la ricerca delle anteriorita';

Visto l'art. 224, comma 1, del citato decreto legislativo n. 30/2005 che prevede il finanziamento della ricerca di anteriorita' 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 utilita' nonche' 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 utilita' e sulla registrazione di disegni e modelli nonche' 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 anteriorita' 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 brevetualita' e per le attivita' connesse alla ricerca di anteriorita' - per il conseguimento degli obiettivi indicati nella citata direttiva, tra cui lo svolgimento di attivita' connesse alla ricerca di anteriorita' 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 utilita' e sulla registrazione di disegni e modelli nonche' 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 anteriorita' 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'opportunita' di attribuire l'incarico all'Ufficio europeo dei brevetti (EPO), che gia' 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 necessita' 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 universita', le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalita' di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali non soltanto italiane ma anche straniere;

Ritenuta la necessita' 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 necessita' 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 anteriorita'

1. L'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) e' l'autorita' competente ad effettuare la ricerca di anteriorita' relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Le modalita' 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 Universita', le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalita' 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 utilita' 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 nazionalita' 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 annualita' per il brevetto per invenzione industriale, del secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilita' e per la registrazione di disegno o modello comporta la decadenza del diritto di proprieta' 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