

DECRETO 27 giugno 2008: Ricerca di anteriorita' relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale.

(Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008)

**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, 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 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 e sui modelli, in attuazione del comma 581, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto in particolare l'art. 6 del citato decreto interministeriale 2 aprile 2007 col quale si dispone, tra l'altro, che i diritti per la ricerca e per rivendicazioni entreranno in vigore nei termini e con le modalita' fissati dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, ai sensi dell'art. 226 del citato codice della proprieta' industriale;

Visto il decreto 3 ottobre 2007 del Ministro dello sviluppo economico che ha individuato nell'Ufficio europeo dei brevetti 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;

Visto l'Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi e l'Organizzazione europea dei brevetti, che detta le modalita' di svolgimento delle ricerche di anteriorita' e la redazione dei rapporti di ricerca, approvato dal consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti l'11 dicembre 2007 e firmato il 18 giugno 2008, dopo che le parti hanno concordato regole particolari per applicare le linee guida per gli esaminatori dell'Ufficio europeo dei brevetti;

Considerata la necessita' che il Ministro dello sviluppo economico detti proprie norme regolamentari per adempiere alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e ai decreti 2 aprile 2007 e 3 ottobre 2007 sopraccitati;

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' sono stabilite da un apposito Accordo stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico Ufficio italiano brevetti e marchi e l'Organizzazione europea dei brevetti.

2. La ricerca di anteriorita' si applica alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate a partire dal 1° luglio 2008.

3. La ricerca di anteriorita' riguarda le domande di brevetto per invenzione industriale per le quali non e' rivendicata la priorita' ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 d'ora innanzi denominato «Codice».

4. Se la domanda di brevetto e' una prima domanda priva di rivendicazione di priorita', l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia all'Ufficio europeo dei brevetti la richiesta del rapporto di ricerca entro cinque mesi dalla data della domanda medesima e l'Ufficio europeo dei brevetti redige il rapporto di ricerca entro nove mesi dalla data della suddetta domanda.

5. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' non assoggettare alla ricerca di anteriorita' le domande di brevetto per invenzione industriale per le quali l'assenza dei requisiti di validita' risulti assolutamente evidente in base alle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio. Il richiedente viene informato prontamente e la comunicazione dell'esclusione dalla ricerca deve essere adeguatamente motivata. Si applica l'art. 173, comma 7 del Codice della proprieta' industriale.

Art. 2.

Descrizione e rivendicazioni della domanda di brevetto

1. Salvo quanto stabilito dall'art. 148, comma 1 del Codice in tema di ricevibilita', la domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale deve contenere oltre a quanto indicato all'art. 160, comma 1 del Codice, il cognome, il nome, la nazionalita' e la residenza della persona fisica o la denominazione e la sede dell'ente o dell'impresa richiedente. Il richiedente, se risiede all'estero, deve eleggere il suo domicilio in Italia ai sensi dell'art. 197 del Codice.

2. La domanda di brevetto per invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine animale o vegetale, deve contenere la dichiarazione di provenienza del materiale biologico utilizzato di cui all'art. 5, comma 2, decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78. La mancanza della dichiarazione e' annotata sul registro dei titoli di proprieta' industriale.

3. La descrizione di cui all'art. 160, comma 3, lettera a) e comma 4, del Codice deve per quanto possibile anche in relazione alla natura dell'invenzione:

a) specificare il campo della tecnica a cui l'invenzione fa riferimento;

b) indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell'inventore, che sia utile alla comprensione dell'invenzione ed all'effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti specifici;

c) esporre l'invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi.

d) descrivere brevemente gli eventuali disegni;

e) descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell'invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti;

f) indicare esplicitamente, se cio' non risulti gia' ovvio dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, il modo in cui

l'invenzione puo' essere utilizzata in ambito industriale.

4. Le rivendicazioni di cui all'art. 160, comma 4 del Codice definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede protezione. Devono essere chiare, concise, trovare supporto nella descrizione ed essere redatte su pagine separate dalla descrizione secondo le seguenti formalita':

a) devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;

b) la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure e' consentito solo a scopo di maggior chiarezza;

c) le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione.

Art. 3.

Domanda di brevetto

1. Nel caso di deposito cartaceo la descrizione, il riassunto, le rivendicazioni ed i disegni acclusi alle domande di brevetto devono essere impressi in modo indelebile con linee e caratteri a stampa neri su carta bianca forte di formato A4 (29,7 x 21 cm). Per i disegni e per il testo, i margini superiore e inferiore e i margini a sinistra e a destra sono di almeno 2,5 cm. Gli stessi formati devono essere rispettati nel caso in cui il testo ed i disegni siano allegati ad una domanda depositata con il sistema telematico.

2. Il testo e' scritto con interlinea 10 e carattere le cui maiuscole corrispondano ad una altezza minima di 0,21 cm. L'Ufficio stabilisce con circolare la data a partire dalla quale la presentazione del testo debba essere tale da permettere il riconoscimento ottico dei caratteri ovvero l'acquisizione elettronica del testo medesimo.

3. I disegni, che possono essere anche eseguiti a mano, compresi in una o piu' tavole, devono essere numerati progressivamente ed i numeri dei disegni stessi, nonche' i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, debbono essere richiamati nella descrizione.

4. Ove con il deposito della domanda siano stati presentati una descrizione o disegni provvisori, l'esemplare definitivo depositato deve essere presentato entro due mesi dalla data di deposito della domanda stessa.

5. Se la domanda di brevetto per invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana, il consenso di cui all'art. 5, comma 3 decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, consiste in una dichiarazione, allegata alla domanda, con la quale il richiedente afferma che l'invenzione non rientra nella fattispecie di cui al citato art. 5, comma 3 o, in alternativa, che il consenso e' stato acquisito.

6. La dichiarazione di cui all'art. 5, comma 4 decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, puo' consistere in una autocertificazione.

7. La mancanza della dichiarazione di cui al comma 5 e al comma 6 e' annotata sul registro dei titoli di proprieta' industriale.

8. Se la domanda riguarda una invenzione biotecnologica con la quale si richiede la protezione di sequenze di nucleotidi o aminoacidi, dette sequenze devono essere fornite in formato elettronico, secondo le modalita' stabilite con decreto del direttore generale per la proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti marchi.

Art. 4.

Rapporto di ricerca e opinione scritta

1. L'Ufficio europeo dei brevetti redige i rapporti di ricerca in ottemperanza al Regolamento attuativo della Convenzione europea sui brevetti e, in particolare, all'articolo 61(1), (2), (3), (4) e (6) dello stesso, e alle direttive di esame dell'Ufficio europeo dei brevetti, in particolare alla Parte B delle stesse relative alle disposizioni del Regolamento attuativo sopra menzionate.

2. L'Ufficio europeo dei brevetti redige inoltre opinioni scritte in ottemperanza al Regolamento attuativo del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) e in particolare all'art. 43-bis dello stesso e alla parte V delle direttive di ricerca internazionali PCT relative alla disposizione sopra menzionata contenuta in detto regolamento.

3. Se l'Ufficio europeo dei brevetti ritiene che la domanda non risponde ai requisiti di unita' dell'invenzione, redige il rapporto di ricerca per quelle parti della domanda che si riferiscono all'invenzione o al gruppo di invenzioni menzionati per primi nelle rivendicazioni facendone menzione nel rapporto di ricerca.

4. L'Ufficio europeo dei brevetti non e' obbligato ad eseguire una ricerca su una domanda di brevetto se e nella misura in cui l'oggetto di detta domanda si riferisce a trovati non brevettabili conformemente alle disposizioni dell'art. 45, commi 2, 3, 4 e 5 del Codice.

5. L'Ufficio europeo dei brevetti, se ritiene che la domanda presenta difetti tali da impedire una ricerca adeguata in merito ad alcune o a tutte le rivendicazioni,

a) o perche' essa si riferisce a contenuti che secondo il comma 4 l'Ufficio europeo dei brevetti non e' tenuto a ricercare,

b) o perche' la descrizione, le rivendicazioni o i disegni contengono astrusita', incongruenze o contraddizioni, dichiara, in modo circostanziato, che una ricerca adeguata e' impossibile o redige, per quanto possibile, un rapporto di ricerca parziale. La dichiarazione o il rapporto parziale dell'Ufficio europeo dei brevetti costituisce in tal caso il rapporto di ricerca.

6. Quando l'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) ha in corso lo svolgimento della ricerca di una domanda di brevetto per invenzione industriale, l'istanza di esame anticipato di cui all'art. 120, comma 1 del Codice deve indicare se l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' svolgere l'esame senza attendere il risultato del rapporto. In questo caso l'Ufficio definisce il procedimento e provvede ad inviare successivamente al richiedente il risultato del rapporto di ricerca.

7. Nei casi in cui il brevetto e' concesso senza il rapporto di ricerca o con un rapporto di ricerca relativo soltanto ad alcune rivendicazioni, sull'attestato di concessione del brevetto e' fatta la corrispondente annotazione.

8. Se l'Ufficio europeo dei brevetti (EPO), nell'effettuare la ricerca di anteriorita', accerta che la domanda comprende piu' invenzioni, il relativo rapporto di ricerca riguarda esclusivamente l'invenzione indicata nel rapporto stesso.

9. L'Ufficio italiano brevetti e marchi procede, senza ritardo, a trasmettere al richiedente il rapporto di ricerca e l'opinione scritta ricevuti dall'Ufficio europeo dei brevetti; quest'ultima ha valore puramente informativo.

Art. 5.

Facolta' del richiedente

1. Dopo la ricezione del rapporto di ricerca e prima del termine di diciotto mesi dalla data della domanda il richiedente, ferme restando le facolta' di cui all'art. 172, comma 2 del Codice della proprieta' industriale, puo' inviare all'Ufficio italiano brevetti e marchi:

a) una stesura modificata della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni;

b) argomentazioni sul rapporto di ricerca e precisazioni sull'ammissibilita' delle rivendicazioni emendate e sulla conformita' delle stesse alle disposizioni dell'art. 76, comma 1, lettera c) del Codice della proprieta' industriale;

c) una richiesta di presentazione di una o piu' domande divisionali.

2. Decorsi i termini di cui all'art. 53 del Codice, l'Ufficio italiano brevetti e marchi rende accessibile al pubblico la domanda di brevetto, con la descrizione, le rivendicazioni e i disegni come originariamente depositati, il rapporto di ricerca e l'opinione predisposti dall'Ufficio europeo dei brevetti, le argomentazioni e la nuova stesura della descrizione, rivendicazioni e disegni ove presentati ai sensi del comma 1.

3. L'opinione scritta e' messa a disposizione del pubblico solamente a titolo informativo.

Art. 6.

Procedura d'esame

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo la pubblicazione della domanda, provvede all'esame di cui all'art. 170, comma 1, lettera b) del Codice sulla base del rapporto di ricerca e della eventuale documentazione prodotta dal richiedente ai sensi dell'art. 5, comma 1, nonche' ad accertare il rispetto dell'art. 76, comma 1, lettera c) del Codice.

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, se rileva che per la domanda esaminata, tenuto conto del rapporto di ricerca e delle eventuali argomentazioni e modifiche apportate alle rivendicazioni e al testo dal richiedente, non puo' essere concesso il brevetto, emette una lettera interlocutoria di rifiuto adeguatamente motivata, ai sensi dell'art. 173, comma 7 del Codice. Sono fatte salve in questa fase le facolta' di cui all'art. 172, comma 2 e comma 3 e art. 84, comma 2, del Codice.

3. Contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi emessi ai sensi del presente decreto e' ammesso il ricorso di cui all'art. 135 del Codice della proprieta' industriale.

Art. 7.

Direttive

1. Con decreto del direttore generale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi saranno emanate le direttive per l'esame delle domande di brevetto per invenzione industriale e ad esso si rimanda per tutto quello che non e' disciplinato dal presente decreto.

Art. 8.

Diritti

1. I diritti per la ricerca e per le rivendicazioni di cui alla tabella A), lettera A), nn. 6 e 7, allegata al decreto 2 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entreranno in vigore il 1° luglio 2008 con le stesse modalita' ivi previste.

2. I diritti di cui al comma 1 non devono essere versati per le domande per le quali e' rivendicata la priorita' di cui all'art. 1,

comma 3.

3. La prova del pagamento dei diritti di deposito di cui alla tabella A), lettera A), allegata al decreto 2 aprile 2007, richiamato al comma 1, deve attestare il pagamento dei diritti per le rivendicazioni di cui al numero 6 e, se la traduzione delle rivendicazioni in lingua inglese non sia stata unita alla domanda di brevetto per invenzione, dei diritti per la ricerca di cui al numero 7 della stessa tabella.

4. Il mancato pagamento dei diritti per la ricerca al momento del deposito della domanda e' inteso come riserva di invio della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni. Detta riserva deve essere sciolta entro il termine di due mesi dal deposito della domanda di brevetto.

5. Qualora entro il termine di cui al comma 4 non risulta prodotta la traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni o la prova del pagamento dell'integrazione dei diritti per la ricerca, effettuato ai sensi dell'art. 230 del Codice, l'Ufficio italiano brevetti e marchi assegna al richiedente il termine improrogabile di un mese per produrre la traduzione o effettuare l'integrazione. Scaduto detto termine, se non risulta pervenuta la traduzione o la prova del pagamento dell'integrazione, l'Ufficio respinge la domanda.

6. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 4 non consente l'osservanza dei termini di cui all'art. 1, comma 4.

7. La tassa per la ricerca di cui alla tabella A), lettera A) n. 7, richiamata al comma 1 e' rimborsata solo se la domanda non e' stata oggetto di invio all'Ufficio europeo dei brevetti per la produzione del rapporto di ricerca.

Art. 9.

Risorse finanziarie

1. Gli oneri derivanti dal presente decreto, in applicazione dell'Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi e l'Organizzazione europea dei brevetti, che detta le modalita' di svolgimento delle ricerche di anteriorita' e la redazione dei rapporti di ricerca, approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti l'11 dicembre 2007 e firmato il 18 giugno 2008, graveranno sul capitolo 7476 - interventi in materia di brevettualità e per le attivita' connesse alla ricerca di anteriorita' - del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

Il Ministro:
Scajola

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gazzetta Ufficiale italiana - Consultazione gratuita on-line.

Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.