

## QUESITO 1 - INCORPORAZIONE PER RIFERIMENTO

Per quanto riguarda l'istituto giuridico della "incorporazione per riferimento", la circolare n. 610 del 2 luglio 2020 informa che l'UIBM in qualità di Receiving Office ha ritirato la riserva su tale istituto giuridico. La circolare indica inoltre che le incorporazioni sono valutate sulla base delle previsioni dell'articolo 148, comma 2, lettera a) in accordo con quanto previsto dalle regole 4.18 e 20.6 PCT.

Considerato che:

- l'articolo 148, comma 2, lettera a) riguarda la integrazione nel caso in cui manchi la descrizione o una parte della descrizione o un disegno e il relativo invito a fornire l'elemento/parte mancante,
  - l'articolo 148, comma 3 implica, come conseguenza della suddetta integrazione, che la data di deposito venga spostata alla data di ricevimento dell'integrazione,
  - la regola 4.18 PCT relativa all'istituto dell'incorporazione per riferimento nella versione in vigore dal primo luglio 2020 contempla due differenti situazioni: una prima situazione in cui è mancante un elemento intero della domanda internazionale, cioè tutta la descrizione o tutte le rivendicazioni (missing element), o una parte soltanto della domanda, cioè una parte della descrizione, delle rivendicazioni o dei disegni, compreso il caso in cui siano mancanti tutti i disegni (missing part), e una seconda situazione in cui un elemento o una parte sia stato erroneamente depositato,
  - la regola 20.6 PCT implica, come conseguenza dell'incorporazione per riferimento, che la domanda mantenga come data di deposito la data in cui sono stati ricevuti per la prima volta gli elementi di cui all'articolo 11(1)(iii) PCT,
- tenuto conto che, al momento del deposito di una domanda internazionale PCT presso l'UIBM in qualità di Receiving Office, si possono verificare i seguenti casi:
- 1 elemento o parte mancante
  - 2 elemento o parte erroneamente depositato
- si chiede conferma e, per una domanda PCT depositata all'UIBM in qualità di ufficio ricevente, possono presentarsi le quattro situazioni seguenti con le conseguenze indicate nella colonna destra, per quanto riguarda la data di deposito:

1a	Un elemento/parte mancante può essere integrato in data successiva alla data di deposito SENZA richiesta di incorporazione per riferimento	La data di deposito è spostata alla data di ricezione elemento/parte mancante
1b	Un elemento/parte mancante può essere integrato in data successiva alla data di deposito CON richiesta di incorporazione per riferimento	La data di deposito rimane invariata
2a	Un elemento/parte corretto può essere integrato in data successiva alla data di deposito SENZA richiesta di incorporazione per riferimento	La data di deposito è spostata alla data di ricezione elemento/parte erroneamente depositato
2b	Un elemento/parte corretto può essere integrato in data successiva alla data di deposito CON richiesta di incorporazione per riferimento	La data di deposito rimane invariata

## RISPOSTA:

Si chiarisce, innanzitutto, relativamente alla "incorporazione per riferimento" la portata della norma italiana e l'applicazione specifica i cui dettagli sono stati forniti con la circolare n. 610 del 2 Luglio 2020.

L'articolo 148, comma 2, lettera a) del Codice della proprietà industriale così recita :

L'Ufficio italiano brevetti e marchi invita il richiedente a fare le necessarie integrazioni, soggette ad un diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi dalla data della comunicazione se constatata che:

a) alla domanda di invenzioni industriali e modelli di utilità non è allegato un documento che possa essere assimilato ad una descrizione ovvero manchi parte della descrizione o un disegno in essa richiamato ovvero la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui non sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente

le disposizioni riguardanti l' "incorporazione per riferimento" sono contenute nella seconda parte della norma, dopo l' "ovvero" (parte in neretto sottolineato).

La circolare n. 610, inoltre, ha specificato al punto 1.2 che

"le integrazioni relative a eventuali parti o elementi mancanti possono essere fornite ... tramite incorporazioni per riferimento ad una domanda anteriore di cui si rivendica la priorità."

Pertanto, l'incorporazione per riferimento, sia per le domande nazionali, che per le domande internazionali di cui l'UIBM sia Receiving Office, sulla base delle norme sopra richiamate, opererà nel modo seguente:

			<b>Domanda nazionale</b>	<b>Domanda PCT depositata presso RO/IT</b>
<b>1a</b>	Un elemento/parte mancante può essere integrato in data successiva alla data di deposito SENZA richiesta di incorporazione per riferimento	La data di deposito è spostata alla data di ricezione dell'elemento/parte mancante	<b>Si</b> , se la descrizione è completamente mancante oppure se manchi parte della descrizione o un disegno in essa richiamata (cfr. art. 148 c. 2 e 3 CPI)	<b>Si</b> , si applica la Rule 20.5(b) e(c)
<b>1b</b>	Un elemento/parte mancante può essere integrato in data successiva alla data di deposito CON richiesta di incorporazione per riferimento	La data di deposito rimane invariata	<b>Si</b> , se gli elementi/parti mancanti sono contenuti in una domanda anteriore di cui si rivendica la priorità.	<b>Si</b> , si applicano le Rules 20.5(d) e 20.6(a)
<b>2a</b>	Un elemento/parte <del>corretto</del> <u>erroneamente depositato</u> può essere <b>corretto</b> in data successiva alla data di deposito SENZA richiesta di incorporazione per riferimento	La data di deposito è spostata alla data di ricezione dell'elemento/parte corretto	<b>Si</b> , perché equivale a considerare l'elemento o la parte come mancanti (cfr. art. 148 c. 2 e 3 CPI)	<b>Si</b> , si applica la Rule 20.5bis(b) e (c)
<b>2b</b>	Un elemento/parte <del>corretto</del> <u>erroneamente depositato</u> può essere <b>integrato</b> in data successiva alla data di deposito CON richiesta di incorporazione per riferimento	La data di deposito rimane invariata	<b>Si</b> , se gli elementi/parte corretti sono contenuti in una domanda anteriore di cui si rivendica la priorità.	<b>Si</b> , si applicano le Rules 20.5bis(d) e 20.6(a)

Per maggiori dettagli esplicativi sulla incorporation, si allega una tabella predisposta dalla WIPO.

## QUESITO 2

*Nel caso in cui la risposta al quesito 1 sia affermativa, poiché l'articolo 148 CPI (commi 2 e 3) ammette la possibilità di integrazione nel caso in cui manchi la descrizione o una parte della descrizione o un disegno ma implica che la data di deposito venga spostata alla data di ricevimento dell'integrazione,*

*si chiede conferma che sono possibili i tre seguenti scenari, fra loro differenti:*

*a) Con riferimento ad una domanda di brevetto italiano è possibile solo il caso 1a sopra indicato.*

**RISPOSTA:**

*Si vedano le risposte al QUESITO 1*

*b) Con riferimento ad una fase nazionale italiana di una domanda internazionale (PCT) depositata presso un Receiving Office diverso dall'UIBM, l'UIBM in qualità di Designated/Elected Office ammetterà tutti i casi 1a, 1b, 2a, 2b sopra indicati. Ne deriva che, se il Receiving Office ha mantenuto la data di deposito nei casi 1b e 2b, la fase nazionale italiana potrà procedere sulla base del testo integrato/corretto mantenendo invariata la data di deposito.*

**RISPOSTA:**

*Si*

*c) Ipotizzando che, per una domanda internazionale (PCT) depositata presso l'UIBM in qualità di Receiving Office, l'UIBM proceda secondo il caso 2b ossia accettando il testo corretto e mantenendo invariata la data di deposito, poiché l'incorporazione per riferimento di un elemento/parte erroneamente depositato (quindi con mantenimento della data di deposito) non è accettata dall'EPO in qualità di Designated/Elected Office, la frazione italiana derivante da una fase regionale europea della domanda internazionale (PCT) procederà:*

*1. sulla base del testo corretto spostando la data di deposito alla data di ricezione dell'elemento (parte) erroneamente depositato, o*

*2. sulla base del testo come erroneamente depositato mantenendo invariata la data di deposito.*

**RISPOSTA:**

nessun cambio data può essere effettuato sulla base del Codice italiano. Una domanda internazionale che entri in Italia attraverso la fase regionale presso l'EPO è, infatti, un BREVETTO CONCESSO, di cui si può chiedere la validazione tramite la procedura di cui all'articolo 56 del CPI.

## QUESITO 3

*Ci sarà modo di conoscere: costi, tempistiche, se ci sarà un esame supplementare o meno, chi deciderà in merito alla concessione?*

**RISPOSTA:**

Si vedano le norme di riferimento: articoli 55 e 160 bis del Codice nonché il Decreto attuativo (DM 13.11.2019, pubblicato nella GURI n. 283 del 3.12.2019) .

In particolare, i diritti di deposito sono quelli stabiliti nella Tabella A del decreto 2 Aprile 2007 , (cfr. articolo 160 bis, comma 1, lett. b) del Codice, e articolo 2, comma 3, DM 13.11.2019).

Non è prevista una ricerca di anteriorità supplementare. La ricerca di anteriorità effettuata nella fase internazionale sostituisce la corrispondente ricerca prevista per la domanda nazionale (articolo 160-bis, comma 3).

L'istruttoria e la definizione delle domande internazionali per le quali viene chiesta l'apertura della fase nazionale presso UIBM saranno svolte con gli stessi criteri e dagli stessi soggetti che si occupano delle procedure nazionali di brevetto .

#### QUESITO 4

*Dal 1 luglio 2020 si può passare da PCT a domanda Italiana direttamente a patto che si sia designata l'Italia in fase di PCT, per cui da che data sarà effettivamente possibile depositare una domanda Italiana diretta da PCT? dobbiamo considerare 1 luglio 2020 + 18 mesi per chiarezza?*

#### RISPOSTA:

L'apertura della fase nazionale di esame è possibile non dal 1° Luglio 2020 ma per le domande internazionali depositate dal 1° Luglio 2020 (art. 1 DM 13.11.2019) che designano o eleggono l'Italia. Entro 30 mesi dalla data di deposito o di priorità, se rivendicata deve essere depositata una traduzione della domanda internazionale, come pubblicata (articolo 160 bis, comma 1, lett. a)

#### QUESITO 5

*Deposito in caso di emendamenti all'ingresso della fase italiana. In che formato vanno depositati gli emendamenti? Una copia con modifiche visibili e una ex novo? Va allegata una lettera con le spiegazioni?*

#### RISPOSTA:

SI. Come avviene nelle procedure relative alle domande nazionali di brevetto.

#### QUESITO 6

*La traduzione in italiano del form PCT-RO-101 è obbligatoria? Saranno resi disponibili dei template da parte dell'Ufficio?*

#### RISPOSTA:

la traduzione è richiesta dalla circolare n. 610. Sarà necessaria solo se il form è in una lingua diversa dall'italiano o dall'inglese. Non sarà disponibile un template, ma il form PCT-RO-101 è comunque disponibile e scaricabile dal sito della WIPO.

#### QUESITO 7

*Il titolare deve essere lo stesso della pubblicazione della domanda internazionale? In caso contrario è possibile depositare prova di essere successore, come una dichiarazione di cessione o avvenuta cessione. In questo caso occorre passare dall'Agenzia delle entrate, come sembra suggerire il riferimento ad art. 196 comma 1, a cpi? E se il cambio di titolare è avvenuto durante la fase internazionale, ma dopo la pubblicazione ed è stato registrato dall'IB prima dell'ingresso nella fase italiana occorre presentare documentazione ulteriore? E' sufficiente la comunicazione dall'IB? Va tradotta in italiano?*

#### RISPOSTA:

Il richiedente l'apertura della fase nazionale di esame presso l'UIBM deve essere lo stesso della domanda internazionale; in caso contrario è possibile dare prova di essere successore o avente causa del richiedente, depositando copia dell'atto da cui risulti il cambio di titolarità, senza presentare una trascrizione né la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, ma rispettando le formalità di cui all'art. 196 comma 1, lett. a) CPI (come richiamato dall'articolo 2, comma 4, DM 13.11.2019).

Se il cambio di titolarità è stato effettuato nella fase internazionale e registrato dall'IB prima dell'ingresso nella fase nazionale di esame non occorre depositare la documentazione di riscontro, purché tale cambio sia verificabile dall'esaminatore italiano nelle banche dati messe a disposizione dalla WIPO.

#### QUESITO 8

*Esame delle domande. Come si regolerà l'Ufficio nel caso di WO non redatta dall'EPO e quindi impostata con criteri differenti rispetto a quelli Europei (ad es. per valutazione inventive step)? Come si regolerà l'Ufficio nel caso di WO redatta in una lingua differente dall'inglese? Chiederà una traduzione al Richiedente?*

**RISPOSTA:**

La ricerca di anteriorità effettuata nella fase internazionale sostituisce la corrispondente ricerca prevista per la domanda nazionale (articolo 160-bis, comma 3).

La WIPO fornisce una traduzione in lingua inglese della written opinion. Nei casi in cui la traduzione in inglese non fosse disponibile l'esaminatore, in fase istruttoria, potrà sempre richiederne la traduzione direttamente al titolare della domanda.

**QUESITO 9**

*Nel caso di ingresso come modello d'utilità la procedura d'esame sostanziale pare non essere prevista e dunque sembra che il MUT venga solo concesso o rifiutato. Come si regolerà l'Ufficio in caso di WO negativa o parzialmente negativa? Verrà emessa una ministeriale con intenzione di rifiuto con un termine per replicare.*

**RISPOSTA:**

L'esame del modello di utilità avverrà tenendo conto solo entro certi limiti del rapporto di ricerca internazionale, che è comunque reso disponibile e pubblicato insieme a tutta la documentazione del fascicolo brevettuale.

Ai sensi dell'articolo 173, comma 7 del Codice, norma di carattere generale, l'UIBM è obbligato, prima di rigettare una domanda o una istanza, a inviare una interlocutoria al richiedente assegnando il termine di almeno 2 mesi per formulare eventuali osservazioni.