



*Ministero dello Sviluppo Economico*

**DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE  
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI  
Divisione VII- Brevetti**

A UNIONCAMERE  
SEDE

ALLE CAMERE DI COMMERCIO  
LORO SEDI

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEI CONSULENTI IN PROPRIETA'  
INDUSTRIALE  
Via Napo Torriani, 29  
20124 MILANO

ALL'AICIPI – ASSOCIAZIONE  
ITALIANA CONSULENTI ED ESPERTI  
IN PROPRIETA' INDUSTRIALE DI  
ENTI E IMPRESE  
Viale Piero e Alberto Pirelli 21  
20126 MILANO

AL COLLEGIO ITALIANO DEI  
CONSULENTI IN PROPRIETA'  
INDUSTRIALE  
Corso Magenta, 56  
20123 MILANO

ALL'ASPI  
Via Meravigli, 16  
20123 MILANO

AL SINDACATO NAZIONALE  
CONSULENTI IN PROPRIETA'  
INDUSTRIALE  
Via Bertola, 2  
10121 TORINO

ALL'AIPPI  
Viale Lancetti, 17  
20158 MILANO

A CONFINDUSTRIA  
Direzione REC  
Viale dell'Astronomia, 30  
00100 ROMA

Alla LES ITALIA  
Via Andrea Doria n. 15  
10123 Torino

ALLA DIREZIONE GENERALE PER IL  
MERCATO, LA CONCORRENZA, IL  
CONSUMATORE E LA NORMATIVA  
TECNICA  
SEDE



e p.c. ALLE DIVISIONI DELLA  
DGTPI-UIBM  
SEDE

*Circolare n. 618*

**Oggetto: Chiarimenti in merito all'ingresso nella fase nazionale di esame presso l'UIBM delle domande internazionali di brevetto secondo il *Patent Cooperation Treaty***

---

L'ingresso nella fase nazionale di esame presso l'UIBM di cui al comma 1 dell'art. 55 del D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale) avviene con il deposito della traduzione in italiano della domanda internazionale di brevetto **come pubblicata** dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), ai sensi di quanto disposto dall'art. 160-bis, comma 1, lett. A) del Codice della Proprietà Industriale.

L'art. 2, comma 3, del D.M. 13/11/2019 nel disporre che i diritti di deposito per le rivendicazioni – nel caso di domanda di brevetto per invenzione industriale – sono calcolati in relazione alle rivendicazioni su cui è basata la fase nazionale, non può che far riferimento al **testo come pubblicato dall'OMPI**, secondo le disposizioni dell'art. 160-bis, sopra citato. Lo stesso art. 1 comma 2, del citato D.M. ribadisce che l'apertura della fase nazionale avviene con il testo della domanda internazionale come pubblicato dall'OMPI, accompagnato dagli eventuali emendamenti.

Il testo della domanda internazionale come pubblicato è identificato dal codice **WO** e comprende il testo della domanda internazionale come depositato inclusi gli eventuali emendamenti alle rivendicazioni apportati ai sensi dell'art. 19 del *Patent Cooperation Treaty* (PCT), anche essi oggetto della pubblicazione internazionale (WO). Gli emendamenti ai sensi del citato art. 19 sono pertanto gli unici emendamenti che possono validamente essere impiegati per effettuare l'ingresso nella fase nazionale Italiana, mentre i successivi emendamenti debbono invece intendersi come accompagnatori e possono essere forniti anche successivamente all'apertura della fase nazionale presso l'UIBM, spontaneamente o su richiesta dell'esaminatore, nella fase di esame sostanziale della domanda di brevetto.

Ai fini della ricevibilità della domanda, l'UIBM consente l'integrazione di documenti eventualmente mancanti all'atto del deposito ma necessari per l'apertura della fase nazionale, purché non sia già trascorso il termine ultimo per l'apertura della fase nazionale in Italia, che è fissato in 30 mesi dalla data di deposito internazionale, o di priorità se rivendicata (art. 55, comma 1, del Codice).

Trascorso il termine di 30 mesi, l'unico rimedio previsto per aprire la fase nazionale o depositare la documentazione mancante è la richiesta di continuazione della procedura, ai sensi dell'art. 192 del Codice, entro 2 mesi – non prorogabili - dal termine non osservato.

In riferimento ai documenti accompagnatori di cui al citato art. 1, comma 2 del DM. 13/11/2019, si precisa che qualora l'UIBM agisca da Ufficio Eletto, gli eventuali emendamenti

Via Molise 19 – 00187 Roma

tel. +39 06 4705 5698

email [loredana.guqlielmetti@mise.gov.it](mailto:loredana.guqlielmetti@mise.gov.it)

[uibm.pct@mise.gov.it](mailto:uibm.pct@mise.gov.it)



(descrizione, rivendicazioni e riassunto) allegati al Rapporto Preliminare Internazionale (*Annexes IPRP Chapter II*), costituendo la base di detto rapporto, sono ritenuti dall'Ufficio documenti di supporto per l'esecuzione dell'esame di merito (art. 3, comma 2, D.M. 13/11/2019). Pertanto, nella fase di esame di merito, l'esaminatore potrà richiederne il deposito, entro un termine stabilito in apposita comunicazione ministeriale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del D.M. 13/11/2019, qualora la traduzione in italiano di tali documenti non sia stata presentata all'atto di ingresso nella fase nazionale.

Si precisa, inoltre, che se al momento dell'avvio della fase di esame di merito il richiedente ha già spontaneamente depositato delle versioni modificate della documentazione brevettuale - corredate di argomentazioni a supporto - utili per superare eventuali carenze della domanda rilevate con la ricerca di anteriorità, l'UIBM non emetterà la ministeriale di esame e procederà alla concessione del titolo. Non sarà ugualmente emessa una ministeriale nel caso l'esito della ricerca di anteriorità internazionale sia completamente positivo e l'esaminatore ritenga soddisfatti tutti i requisiti necessari per la concessione del brevetto, sulla base della normativa nazionale.

In tutti gli altri casi l'UIBM emetterà la ministeriale di esame assegnando il termine minimo di 2 mesi per depositare emendamenti alla documentazione e eventuali argomentazioni, ai sensi dell'art. 173, comma 1, del Codice.

Ogni documento brevettuale presentato per la fase nazionale di esame, deve essere tradotto in italiano e la traduzione deve essere dichiarata conforme all'originale. L'art. 1, comma 3, del DM 13/11/2019, in linea con quanto disposto dall'art. 148, comma 5, del Codice di Proprietà Industriale e dall'art. 6, comma 1, del DM 33/2010, prevede che la dichiarazione di conformità sia sottoscritta dal richiedente o dal rappresentante. Si ricorda, in proposito, che è facoltà dell'UIBM chiedere che sia prodotta una traduzione asseverata dal Tribunale, come da disposizione dell'art. 6, comma 2, del DM 33/2010.

L'UIBM mette a disposizione dell'utenza un facsimile di dichiarazione, consultabile e scaricabile dalla pagina web <https://uibm.mise.gov.it/images/PCT/FACSconformita.pdf>

Per informazioni di dettaglio sul deposito e sulla procedura di esame delle domande internazionali di brevetto presso l'UIBM, si rimanda alle pagine web del sito ufficiale UIBM, sezione BREVETTI, sottosezione *Domande internazionali di brevetto* > *Via Italiana domande PCT*, <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/domande-internazionali-di-brevetto-pct> dove è possibile consultare:

- le Istruzioni per la richiesta di ingresso in fase nazionale da PCT,
- le FAQ,
- le Istruzioni per il deposito telematico.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Antonio Lirosi)

Via Molise 19 – 00187 Roma

tel. +39 06 4705 5698

email [loredana.guqlielmetti@mise.gov.it](mailto:loredana.guqlielmetti@mise.gov.it)

[uibm.pct@mise.gov.it](mailto:uibm.pct@mise.gov.it)