



**Ministero dello Sviluppo
Economico**

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO
DIREZIONE GENERALE PER LA PROPRIETA' INDUSTRIALE
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Roma 30.giugno 2008

A TUTTI I DIRIGENTI UIBM

LORO SEDI

CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
LORO SEDI

PROT. 0044239

CIRCOLARE N. 570

OGGETTO: Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi e l'Organizzazione europea dei brevetti col quale sono dettate le modalità di svolgimento delle ricerche di anteriorità e la redazione dei rapporti di ricerca firmato il 18 giugno 2008.

AI CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETA' INDUSTRIALE
Via Donizetti 1/A - 20122 MILANO

All' A.I.C.I.P.I. Associazione Italiana Consulenti ed
Esperti in Proprietà Industriale di Enti o
Imprese
Pres. Dr. Francesco Macchetta
Bracco Imaging S.p.a.
Via Ettore Rolli, 50 – 20134 MILANO

AI COLLEGIO ITALIANO CONSULENTI
PROPRIETA' INDUSTRIALE
Pres. Ing. Gianfranco Dragotti
C/o Dragotti & Associati
Via Turati, 32 – 20121 MILANO

AI SINDACATO NAZIONALE CONSULENTI
PROPRIETA' INDUSTRIALE

c/o. Mario Aprà
Via Bertola, 2 - 10121 TORINO

All'A.S.P.I
Via Meravigli, 16 - 20123 MILANO

All' A.I.P.P.I
- Pres.Prof. Luigi Carlo Ubertazzi
Corso di Porta Ticinese, 60
20123 MILANO
- Avv. Giovanni Pellegrino
Via Boccaccio, 27 - 20123 MILANO

Alla CONFINDUSTRIA – Direzione REC
Viale dell'Astronomia, 30 - 00144 ROMA

In data 18 giugno 2008 è stato firmato l'Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi e l'Organizzazione europea dei brevetti, col quale sono dettate le modalità di svolgimento delle ricerche di anteriorità e la redazione dei rapporti di ricerca, approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti l'11 dicembre 2007, dopo che le parti hanno concordato regole particolari per applicare le linee guida per gli esaminatori dell'Ufficio europeo dei brevetti.

Detto Accordo sarà applicato alle domande di brevetto per invenzione industriale di primo deposito depositate a partire dalla data del 1° luglio 2008, come da D.M. 27 giugno 2008 in corso di pubblicazione sulla G.U. e disponibile sul sito dell'UIBM.

Considerato che nell'Accordo è previsto che la documentazione venga inviata in via telematica dall'UIBM all'EPO in formati prestabiliti e che, pertanto, è necessario acquisire tali formati sin dall'origine, dal 1° luglio 2008 il sistema di deposito telematico, di cui al decreto ministeriale 10 aprile 2006 del Ministro delle attività produttive, è messo a disposizione in una versione compatibile con tale formato.

Tale versione è estesa anche alla trasformazione in formato elettronico della documentazione di cui all'articolo 1, comma 3 del citato decreto ministeriale 10 aprile 2006, che, in particolare, permetterà anche di allegare, nel caso di cui alla successiva lettera d), il documento in formato elettronico aggiuntivo previsto.

Gli aggiornamenti sono compatibili con il DTD (Document Type Definition), di cui all'allegato 1 del citato decreto ministeriale 10 aprile 2006, disponibile sul sito www.uibm.gov.it, rispettando il quale è possibile allegare la documentazione aggiuntiva relativa agli aggiornamenti sotto richiamati.

Si richiamano qui di seguito gli aggiornamenti implementati nella nuova versione del sistema di deposito telematico:

- a) la descrizione di cui all'articolo 160 del codice della proprietà industriale deve essere allegata alla domanda senza contenere le pagine relative al riassunto e alle rivendicazioni; di essa, se allegata in versione italiana, può essere allegata anche la traduzione in lingua inglese;

- b) il riassunto, che non deve contenere disegni, deve essere allegato come documento autonomo;
- c) le pagine relative alle rivendicazioni devono essere allegate alla domanda come documento autonomo;
- d) 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 anche con un allegato aggiuntivo nel formato elettronico previsto per le modalità di deposito per le domande di brevetto europeo; le eventuali note esplicative devono essere in lingua inglese.

La versione in lingua inglese delle rivendicazioni deve essere allegata come documento a parte.

E' fatta salva la possibilità di fare riserva di invio della documentazione, come previsto dalla normativa vigente; detta riserva è estesa anche alla traduzione in lingua inglese di cui sub a) e all'allegato aggiuntivo di cui sub d).

Questo Ufficio raccomanda che nel modulo della domanda di brevetto venga anche indicata la classificazione (IPC) proposta in base all'oggetto dell'invenzione.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Ludovica Agrò