



Ministero dello Sviluppo Economico
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

A cura del Sig. Paolo Seri – funzionario dell’UIBM – Ufficio VII
Con la collaborazione della Dr.ssa Eleonora Moro
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai Sigg.ri:
Paolo Seri tel 0647055643 – fax 0647055632
Luisa Ricci tel 0647055643 – fax 0647055684
PATENT COOPERATION TREATY (P C T)

Il PCT o Trattato di Cooperazione in materia di brevetti (**Patent Cooperation Treaty**) è un trattato multilaterale aperto, gestito dall'OMPI (Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale che ha sede a Ginevra), a cui ogni Stato può aderire con il deposito di uno strumento di adesione.

La procedura PCT facilita l'ottenimento di protezione per le proprie invenzioni in più paesi, europei ed extra europei, firmatari del Trattato che, al Gennaio 2004 contava 123 Stati.

La domanda internazionale ha effetto in tutti gli Stati membri del Trattato designati nel modulo di domanda.

E' anche possibile effettuare una designazione di "entità regionali" (gruppi di Stati) che attualmente sono:

- EP (BREVETTO EUROPEO)
- ARIPO (African Regional Industrial Property Organization)
- OAPI (Organisation Africaine pour la Propriété Intellectuelle)
- EA (Euroasian Patent Office)

N.B.

Il PCT non elimina la necessità di proseguire la procedura per l'ottenimento del brevetto presso gli uffici della la proprietà industriale di ogni singolo Stato designato (o entità regionali), ma costituisce, rispetto ai depositi diretti, un sistema che offre al depositante un vantaggio in termini di tempo per determinare gli Stati o entità regionali nei quali richiedere il brevetto, e la possibilità di avere successo nel perseguimento di questo scopo

I titoli di protezione richiedibili tramite il P.C.T. per gli Stati la cui legislazione nazionale lo consente, sono i seguenti:

- brevetto per invenzione industriale (patent for invention)
- modello di utilità (utility model)
- certificato d'inventore o di utilità (inventor/utility certificate)
- brevetto di addizione (patent of addition)
- certificato di addizione (inventor/utility certificate of addition)

E' esclusa dal PCT la tutela del disegno o modello ornamentale, quella del marchio commerciale e la tutela della varietà vegetale che ricadono sotto altri trattati o Convenzioni.

Il PCT è articolato in due fasi: Fase Internazionale e Fase Nazionale

FASE INTERNAZIONALE

La **fase internazionale** inizia con il deposito della domanda PCT presso un Ufficio Ricevente (RO) che esplica l'esame formale, attribuisce il numero internazionale, la data di deposito alla domanda e la invia all'Ufficio Internazionale di Ginevra (I.B.) ed all'autorità incaricata della ricerca internazionale (I.S.A.). L'I.B. riceve la domanda, notifica a tutti gli Stati membri il fatto di essere stati designati, prepara i pamphlets contenenti tutta la documentazione relativa alla domanda, ne supervisiona il contenuto e notifica all'Ufficio Ricevente (RO) eventuali difetti o imperfezioni procedurali da correggere. L'Autorità di ricerca internazionale (I.S.A.) ha il compito di classificare il contenuto dell'invenzione, di iniziare una ricerca relativa al campo tecnico esposto dalla invenzione, di rilevare i documenti esistenti (prior art) e redigere un rapporto di ricerca (International Search Report) che invierà al depositante e contemporaneamente all'I.B. che lo includerà nel pamphlet. La autorità di ricerca internazionale (I.S.A.) provvederà a stilare anche una prima opinione sulla presenza del requisito di novità. L'Ufficio Internazionale provvederà quindi alla preparazione della pubblicazione internazionale della domanda di brevetto, alla notifica di

questa pubblicazione al depositante ed agli uffici designati nonché all'invio dei pamphlets a tutti gli uffici che lo richiedano.

FASE NAZIONALE

La fase nazionale è il passo che ogni depositante deve effettuare, presso gli uffici per la proprietà industriale degli Stati o entità regionali designati e scelti per ottenere l'esame e l'eventuale concessione del brevetto. Tale passo deve essere effettuato entro 30 mesi¹ dalla data di priorità rivendicata nella domanda internazionale. All'atto dell'ingresso nella fase nazionale il depositante deve fornire la traduzione della descrizione, rivendicazioni, riassunto e disegni nella lingua ufficiale dello Stato (o entità regionale) designato, pagare le tasse negli importi e modalità prescritte, fornire eventuali dichiarazioni a supporto del suo diritto a richiedere il brevetto, nominare agenti locali che lo rappresentino nelle procedure di fronte all'ufficio per la proprietà industriale dello Stato designato se la legislazione nazionale di quello Stato prevede questo requisito. Utili informazioni sull'espletamento della fase nazionale si possono reperire nella pubblicazione **APPLICANT'S GUIDE-NATIONAL PHASE** in linea sul sito <http://www.wipo.int/pct/guide/en/index.html>

P C T - DOMANDA INTERNAZIONALE

I principali elementi di vantaggio della procedura PCT rispetto ai depositi diretti sono i seguenti:

- domanda unica presso il proprio Ufficio nazionale, regionale o all'Ufficio Internazionale di Ginevra, avente effetto di un regolare deposito in ciascuno degli Stati designati;
- ottenimento di un rapporto di ricerca per la valutazione della novità rispetto allo stato della tecnica;
- possibilità di richiesta di un Esame Preliminare Internazionale come ulteriore possibilità di valutazione dei requisiti di brevettabilità;
- pubblicazione Internazionale della domanda in forma centralizzata;
- dilazione di tempo per entrare nelle **fasi nazionali** che consente una più agevole determinazione, da parte del depositante, degli Stati in cui chiedere effettivamente protezione brevettuale.

ATTENZIONE:

L'ingresso nella **fase nazionale** nei Paesi designati nella domanda è un **requisito fondamentale** nella procedura PCT: la domanda viene, infatti, esaminata dagli Uffici degli Stati designati nella domanda internazionale (o organizzazioni intergovernative), solo in seguito a tale ingresso. Nessuna sollecitazione è rivolta al depositante da parte dell'Ufficio nazionale dello Stato designato per invitarlo ad effettuare tale passo.

Il limiti di tempo massimo per avviare le procedure di ingresso nazionale è fissato in 30 mesi dalla data di priorità (31 per le entità regionali ARIPO,EA,EP,OAPI).

¹ Tutte le entità regionali (ARIPO,EA,EP,OAPI) consentono il differimento della fase nazionale fino a 31 mesi dalla data di priorità rivendicata nella domanda internazionale

N.B.:

Alcuni Stati non hanno notificato all'Ufficio Internazionale la loro disponibilità a concedere il differimento del limite di tempo per l'ingresso nazionale. Per tali Stati il limite di tempo rimane di 20 mesi dalla data di priorità: il depositante può avvalersi del differimento a 30 mesi solo depositando, entro 19 mesi dalla data di priorità , una domanda di Esame Preliminare Internazionale. Per accertarsi di quali siano tali stati è possibile consultare la lista ottenibile all'indirizzo web: [http:// www.wipo.int/pct/en/index.html](http://www.wipo.int/pct/en/index.html)

L' ingresso nazionale comporta²:

- una richiesta all'Ufficio designato nei termini di tempo prescritti
- il pagamento delle tasse prescritte dal paese designato nella valuta e modalità richieste
- designazione dell' inventore (se non presente nella domanda PCT: molti paesi esigono questa indicazione obbligatoriamente all'atto della domanda altri, consentono che possa anche essere fornita all' atto dell' ingresso nazionale)
- la traduzione nella lingua ufficiale dello Stato designato della descrizione delle rivendicazioni del riassunto e dei disegni (e degli eventuali emendamenti forniti in base all'art. 19 PCT o degli allegati alla domanda di Esame Preliminare) se la lingua di deposito della domanda PCT non è stata redatta in una lingua ufficiale di quello Stato
- ogni altra documentazione richiesta dalla legislazione nazionale di quello Stato (nomina di agenti locali o in alternativa elezione di un domicilio per la corrispondenza, dichiarazioni da parte del depositante o inventore, attestazione di diritti di proprietà ecc.)

La **mancata effettuazione** dell'ingresso nazionale, nel limite di tempo prescritto e nella modalità prescritta dall'Ufficio dello Stato designato, comporta la **cessazione degli effetti** della domanda per lo Stato in questione.

L'Italia, come altri Stati appartenenti alla Convenzione del Brevetto Europeo **non ha una fase nazionale: è possibile ottenere un brevetto in Italia tramite una domanda PCT, mediante la designazione (automatica) di EP** e designando l'Italia all'atto della fase regionale europea. Nella terminologia PCT gli Stati che demandano ad un trattato regionale la procedura di concessione di un brevetto derivante da una domanda PCT, vengono detti "con chiusura della fase nazionale" (**national route closed**).

² Per una più dettagliata elencazione di tutti gli adempimenti e dei limiti di tempo fissati dai vari Uffici Nazionali o Regionali si rimanda alla APPLICANT'S GUIDE – capitoli relativi agli Uffici Nazionali

DOVE DEPOSITARE UNA DOMANDA INTERNAZIONALE

Qualsiasi depositante residente in Italia (quindi anche una persona fisica o giuridica di nazionalità straniera ma **residente** in Italia) **deve** depositare la domanda Internazionale presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Ufficio VII via Molise, 19 - 00187 Roma) nei seguenti casi:

- ❑ se **non** rivendica la **priorità³ di una domanda nazionale**
- ❑ se rivendica la priorità di una domanda nazionale **ma non sono trascorsi 90 giorni dalla data di deposito di questa domanda.**

In questi casi, se il deposito **iniziale è in una delle lingue ufficiali di procedimento (inglese francese o tedesco)**, il depositante, oltre a **dover** depositare la domanda internazionale presso l'U.I.B.M., è tenuto a fornire **una copia in italiano** della descrizione, rivendicazioni, riassunto ed eventuali disegni⁴ (ART. 198(1) D.L. N. 30 10.02.2005)) per permettere all'U.I.B.M. di richiedere ed ottenere il nulla osta dalla Sezione Militare Brevetti. Tale copia, che deve essere la fedele traduzione del testo della domanda di brevetto internazionale, **deve essere accompagnata da una dichiarazione firmata dal depositante o dal suo agente (per es: Si fornisce il testo italiano conforme al contenuto della domanda di brevetto Internazionale depositata in lingua inglese ai fini dell'applicazione dell'ART. 198(1) D.L. N. 30 10.02.2005):** questa dichiarazione può essere formulata anche nella lettera di accompagnamento della domanda PCT.

Se il deposito iniziale è in italiano⁵, non è necessario fornire una copia addizionale della descrizione, rivendicazioni, riassunto e disegni rispetto alle tre copie richieste.

Da notare che nel caso di deposito in una **lingua ufficiale (inglese francese o tedesca)**, il testo in italiano fornito **ai soli fini dell'ottenimento del nulla osta, non** deve essere indicato nel modulo PCT tra i documenti che costituiscono la domanda internazionale.

Qualsiasi depositante residente in Italia **può** scegliere, se lo desidera, di depositare una domanda internazionale anche presso le sedi estere abilitate a ricevere domande Internazionali (PCT) nei seguenti casi:

- ❑ se rivendica la priorità di una domanda nazionale e **sono trascorsi più di 90 giorni** dalla data di deposito di tale domanda
- ❑ se ha richiesto (**prima di effettuare un deposito in sede estera**) un'autorizzazione al deposito all'estero e tale autorizzazione gli è stata **concessa**. Tale richiesta di autorizzazione al deposito all'estero ha senso solo se il depositante NON intenda depositare la domanda PCT presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ma in una sede estera abilitata. LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO ALL' ESTERO NON DEVE ESSERE INDIRIZZATA ALL' UFFICIO VII.

Le sedi estere abilitate a ricevere una domanda Internazionale (PCT) sono:

MONACO: (sede abilitata a ricevere **anche** depositi PCT per cittadini e residenti di Stati Contraenti alla Convenzione del Brevetto Europeo)
European Patent Office (E.P.O)

³ Vedi paragrafo seguente sulla priorità

⁴ Tale copia, necessaria solo per l'ottenimento del nulla osta, **non deve** essere indicata nel modulo PCT tra i documenti che costituiscono la domanda internazionale (Box No.IX)

⁵ Vedi par. Deposito iniziale in lingua italiana

PCT RECEIVING OFFICE

D-80298 MUNCHEN Germany

tel: 0049 89 2399-0 fax: 0049 89 2399-4465

Non e' permesso depositare inizialmente in lingua italiana.

L'AJA: (sede abilitata a ricevere **anche** depositi PCT per cittadini e residenti di Stati Contraenti alla Convenzione del Brevetto Europeo)

European Patent Office

PCT RECEIVING OFFICE

Branch at the Hague

Patentlaan 2 Postbus 5818

NL-2280 HV RIJSWIJK

tel: 0031 70 340 2040 fax: 0031 70 340 3016

Non è permesso depositare inizialmente in lingua italiana**LA PRIORITA'**

La priorità è una regola secondo cui chi ha depositato una domanda di brevetto per invenzione (o altri diritti di Proprietà Intellettuale) in uno Stato aderente alla Convenzione di Parigi può presentare entro **1 anno**, in ciascuno degli altri Stati membri, una domanda di brevetto per la stessa invenzione, i cui effetti retroagiscono alla data della prima domanda.

Una volta depositata la domanda PCT, sarà cura del depositante provvedere, direttamente o indirettamente (venderemo tra breve come) alla richiesta e all'invio all'OMPI del documento di priorità.

Il diritto di priorità, sancito dall'art. 4 della Convenzione di Parigi stabilisce infatti che: il deposito eseguito ulteriormente in uno degli altri paesi dell'Unione, prima della scadenza di detti termini (12 mesi), non potrà essere invalidato da fatti avvenuti nell'intervallo, come, in particolare da un altro deposito, dalla pubblicazione dell' invenzione o dalla sua attuazione, dalla messa in vendita di esemplari del disegno o del modello e tali fatti non potranno far nascere alcun diritto nei terzi, né alcun possesso personale.

La priorità quindi indica la data, il numero e lo Stato di deposito della domanda precedente, validamente depositata, (prima domanda) che descrive completamente o in parte l'oggetto dell'invenzione di cui si chiede la protezione in altri Stati.

N.B.

La rivendicazione di priorità e' valida solo se il deposito di una domanda internazionale viene fatto nel termine di 12 mesi dalla data della domanda precedente.

5.1 - RICHIESTA DEL DOCUMENTO DI PRIORITA'

Il documento di priorità (copia autentica), può essere richiesto all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - 00187 Via Molise 19 - Roma (**ovviamente solo se si tratti di domande nazionali italiane oppure prime domande PCT depositate all' Ufficio Italiano Brevetti e Marchi**). In tal caso, il

depositante di una domanda PCT che rivendica una domanda italiana delegherà, marcando l'apposito quadratino nel sotto-BOX VI del modulo di domanda PCT, l'Ufficio ricevente (Ufficio VII) affinché questo si faccia carico di tutti gli atti relativi alla presentazione della richiesta di copia autentica all'Ufficio competente, nonché al ritiro del documento stesso ed alla sua successiva trasmissione all'International Bureau. In questo caso la documentazione e le marche da bollo necessarie (vedi di seguito) dovranno essere fornite insieme alla domanda Internazionale PCT.

Gli elementi necessari per tale richiesta sono:

- **una richiesta per il rilascio di una copia autentica** diretta all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che specifichi il numero della domanda nazionale, la sua data di deposito e il nome del depositante (il richiedente deve essere il titolare della domanda o un suo avente causa - agente abilitato a rappresentare in materia di proprietà industriale): se il rappresentante non figura nominato nella domanda italiana di cui si chiede la copia autentica, deve essere fornita una lettera di incarico.

- 1 marca da bollo da EUR 14,62 per ogni 4 pagine (o frazione di 4) di tutti i fogli costituenti la domanda nazionale (verbale, riassunto, descrizione, rivendicazioni, disegni e atti aggiuntivi (istanze di correzione e riserve) + il frontespizio (1 pagina)

Per la copia del fascicolo da parte dell'ufficio, si richiede il pagamento di EUR 7,00 se la domanda italiana è un'invenzione industriale, EUR 5,00 se la domanda italiana è un modello di utilità.

Tale pagamento deve essere effettuato sul C/C postale 35596006 intestato a UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI ed evidenza del pagamento fornita con la richiesta di copia autentica.

RICHIESTA E RITIRO A CURA DEL DEPOSITANTE

Nel caso il depositante provveda autonomamente alla richiesta ed al ritiro del documento di priorità, questo deve essere fornito all'O.M.P.I. di Ginevra (International Bureau) **entro 16 mesi dalla data di priorità**, accompagnato da una lettera nella lingua di procedimento.

La lettera deve essere firmata dal depositante o dal suo agente.

DEPOSITO INIZIALE IN LINGUA ITALIANA REGOLA 12.1 PCT e REGOLA 12.3 PCT

A partire dal 1 Luglio 1998 è possibile depositare una domanda Internazionale PCT anche in lingua italiana (descrizione, rivendicazioni, riassunto e disegni) **purché entro 1 mese dalla data di deposito** il depositante fornisca una traduzione in una delle 3 lingue ufficiali. **Tale traduzione deve essere accompagnata da una lettera, firmata dal depositante o dal suo agente, in cui si dichiara che il testo della traduzione fornita è perfettamente conforme al testo italiano come depositato. Tale lettera può essere redatta anche in lingua inglese.** Il testo in italiano viene considerato come il **testo autentico di deposito** e viene trasmesso all'Ufficio Internazionale.

Il modulo che si utilizza anche in caso di deposito in italiano, è il modulo PCT/RO/101 nella lingua in cui si presenterà la successiva traduzione.

Il titolo dell'invenzione nel BOX I del modulo di request deve essere nella lingua di traduzione.

Se il depositante non fornisce la **traduzione** nel termine prescritto, sarà soggetto a versare a titolo di penale una mora pari al 25% della tassa di base PCT; se entro **1 mese** dalla notifica di un invito,

da parte dell'Ufficio ricevente, di fornire la traduzione prescritta e pagare la tassa di mora, il depositante non adempie, **l'Ufficio ricevente dichiara "COME RITIRATA" la domanda internazionale.**

ESEMPIO:

Se il depositante intende depositare inizialmente un testo in italiano riservandosi di fornire, entro i termini prescritti, la traduzione in lingua inglese, dovrà depositare (insieme eventualmente ad altri documenti applicabili):

3 copie del modulo in inglese, debitamente compilato, indicando nel BOX I il titolo **in inglese** che comparirà nella traduzione successiva.

3 copie del testo in italiano: descrizione, rivendicazioni, riassunto e disegni in questo ordine (**l'uso italiano di mettere il riassunto come prima pagina del testo di deposito non è consentito nel PCT**).

La traduzione in lingua inglese dovrà essere costituita da:

3 copie della descrizione, rivendicazioni, riassunto e disegni **accompagnate da una lettera in inglese (in 3 copie): la lettera di accompagnamento deve essere firmata dal depositante o dal suo agente** e deve contenere tutte le indicazioni atte a identificare la domanda a cui la traduzione si riferisce: si raccomanda di indicare che la traduzione è fornita in adempimento alla Regola 12.3 PCT e di indicare il numero dei fogli costituenti la descrizione, le rivendicazioni, il riassunto e i disegni. Si rammenta che è necessario far accompagnare la traduzione dalla **dichiarazione, firmata dal depositante o dal suo agente, in cui si dichiara che il testo della traduzione fornita è perfettamente conforme al testo italiano come depositato.** Tale dichiarazione può essere fornita a parte in lingua italiana o inserita, in lingua inglese, nella lettera di accompagnamento citata sopra.

La traduzione fornita **deve essere esattamente corrispondente nel contenuto** al testo del deposito in lingua italiana, contenere lo **stesso numero di rivendicazioni** ed i disegni tradotti, se presenti, devono essere conformi, a quelli inizialmente depositati.

Fare particolare attenzione al titolo della traduzione: se il depositante si avvede che non corrisponde al titolo inglese inizialmente indicato nel BOX I del modulo di request (oppure ha erroneamente indicato un titolo in italiano all'atto del deposito della domanda) può inviare insieme alla traduzione della descrizione delle rivendicazioni e del riassunto, una copia del foglio 1 della request (3 esemplari) con il titolo corretto. I disegni devono essere forniti insieme alla traduzione se inizialmente contenevano testo o dizioni in italiano.

ATTENZIONE: se i disegni forniti inizialmente al deposito in lingua italiana sono particolarmente scadenti dal punto di vista formale (linee indistinte o poco nitide o numeri di riferimento non leggibili) il depositante deve fornire **oltre** ai disegni tradotti in lingua inglese (se i disegni iniziali contenevano testo in italiano) anche dei disegni sostitutivi di quelli forniti al deposito, indicando nella lettera di accompagnamento che si tratta di **formal drawings** dei disegni iniziali: la dizione "formal drawings" si riferisce sempre a disegni forniti per adempiere alle condizioni formali del PCT: i disegni **tradotti non sono "formal drawings" ma traduzione dei disegni**

La rettificazione di errori evidenti (Regola 91) comporterà anche la rettifica, se applicabile, del testo depositato inizialmente in italiano (per esempio una errata numerazione delle rivendicazioni di cui il depositante si avveda nella traduzione dovrà essere rettificata anche nel testo italiano se tale errore è presente anche nel deposito iniziale).

DOCUMENTI DELLA DOMANDA INTERNAZIONALE

Una domanda PCT deve essere accompagnata da una lettera (in lingua italiana), firmata dal depositante o dal suo agente, in cui si richiede il deposito della domanda ai sensi del PCT e deve indicare tutti i documenti che si forniscono a tale scopo.

Va ricordato **che ogni documento successivo al deposito deve essere obbligatoriamente accompagnato da una lettera in lingua inglese**, firmata dal depositante o dal suo agente, in cui si identifica la domanda a cui si riferisce, la natura del documento fornito e lo scopo dell'invio (esempi di documenti successivi sono: lettere di incarico documenti di priorità, fogli di correzione richiesti dall'Ufficio Ricevente per sanare difetti formali riscontrati durante l'esame formale).

Le condizioni **necessarie**⁶ affinché l'Ufficio Ricevente possa accordare una data di deposito (**Art. 11 e 14 PCT**) sono :

- ❑ **la presenza di almeno 1** copia del modulo PCT/RO/101 debitamente firmato;
- ❑ **la presenza di almeno 1** copia di una descrizione e delle rivendicazioni senza omissione di pagine;
- ❑ il fatto che tali documenti siano in una lingua prescritta dall'Ufficio ricevente;
- ❑ l'indicazione nella request (modulo PCT/RO/101) di **almeno** un depositante di nazionalità o residenza italiana;
- ❑ la presenza di **tutti** i disegni dichiarati o a cui si fa riferimento nella descrizione;

N.B: una domanda PCT può essere trattata dall'UIBM solo se è presente almeno un **depositante/inventore** (non è sufficiente un "inventor only") di **nazionalità o residenza italiana**.

ESEMPIO: una domanda PCT con un depositante NON ITALIANO insieme ad un "inventor only" italiano **non può essere** trattata dall'Ufficio Ricevente italiano (un "inventor only" **NON è un depositante**): una domanda PCT con un depositante ITALIANO ed un "inventor only"⁷ NON ITALIANO può invece essere trattata dall'Ufficio ricevente italiano (presenza di almeno 1 **depositante** di nazionalità o residenza italiana).

Il riassunto è un documento richiesto ma non indispensabile per accordare una data di deposito. La mancanza del riassunto costituisce un difetto formale che il depositante dovrà sanare.

Tutti i documenti costituenti una domanda internazionale **devono** di regola essere forniti in **3 esemplari** (ad eccezione del documento di priorità e del supporto leggibile al computer per i sequence listing): la mancanza di copie è un difetto formale che il depositante dovrà sanare.

La mancata risposta nei tempi prescritti ad un invito ufficiale a sanare difetti anche formali della domanda può portare alla dichiarazione di domanda considerata come ritirata dall'Ufficio ricevente.

⁶ Il termine "necessarie" significa che in **difetto anche di una sola delle condizioni** elencate l'Ufficio Ricevente non potrà accordare una data di deposito corrispondente alla data di ricezione della domanda internazionale.

⁷ Questo caso è possibile solo se gli **US** non siano designati nella domanda PCT: come vedremo in seguito la presenza della designazione di **US** non permette la presenza di "inventor only".

I documenti necessari al deposito di una domanda PCT sono:

- ❑ 3 copie del modulo PCT/RO/101 nella lingua che si decide di utilizzare per tutta la procedura di deposito (FR, EN, DE), debitamente firmato e scaricabile da internet collegandosi al sito dell'OMPI: <http://www.wipo.int/pct/>;
- ❑ 3 copie di una descrizione, delle rivendicazioni, del riassunto e dei disegni;
- ❑ 3 copie di un original power of attorney (almeno 1 firmata in originale) se la request è firmata da un agente;
- ❑ 3 copie di un original general power of attorney (almeno 1 firmata in originale) se applicabile;
- ❑ 3 copie di una copy of general power of attorney (se il depositante l'ha depositato in originale in una precedente domanda PCT);
- ❑ 3 copie del foglio di calcolo delle tasse (fee calculation sheet);
- ❑ 3 copie di una dichiarazione esplicativa per giustificare la mancanza di firma di un depositante/inventore designante gli Stati Uniti D'America (ovviamente solo se è applicabile e da usare con cautela perché gli US chiederanno all'atto della fase nazionale **prove oggettive** della volontà del depositante di non firmare);
- ❑ 1 documento di priorità;
- ❑ 3 copie di indicazioni relative al deposito di micro-organismi o altro materiale biologico (se applicabile);
- ❑ 3 copie della divulgazione di sequence di nucleotidi o aminoacidi;
- ❑ 1 supporto leggibile al computer (diskette) fornito ai fini della ricerca per la divulgazione di sequence di nucleotidi o aminoacidi. (se applicabile);

PARTICOLARE ATTENZIONE PER I DEPOSITI DI SEQUENZE DI NUCLEOTIDI O AMINOACIDI⁸

L'ufficio Ricevente italiano non ha notificato all'Ufficio Internazionale di essere preparato ad accettare il deposito di sequence di nucleotidi o aminoacidi nella modalità prevista dalla Sezione 801(a)(i) o 801(a)(ii) delle Administrative Instructions come parte della domanda internazionale: questo significa che il depositante **deve** fornire la sequence listing part of description su carta (nello standard indicato nell' ANNEX C delle Istruzioni Amministrative) insieme ad una copia sotto forma leggibile al computer (**ai soli fini della ricerca internazionale e non come parte della domanda internazionale**) su dischetto o altro supporto ammesso e relativa dichiarazione di conformità del contenuto del supporto alla sequence listing part of description cartacea. In questo caso (che è quello standard applicato finora) infatti è la sola sequence listing part of description cartacea a **far parte della domanda internazionale**.

Se il depositante fornisce la sequence listing part of description **solo** sotto-forma leggibile al computer (Sezione 801(a)i o sotto-forma leggibile al computer e contemporaneamente in forma cartacea (Sezione 801(a)(ii), l'Ufficio ricevente italiano si dichiarerà **INCOMPETENTE** a trattare la domanda internazionale e **NON** potrà accordare una data di deposito ed un numero internazionale (vedi **BOX IX, CHECK-LIST** più avanti nelle istruzioni)

⁸ le sequence listings sono delle descrizioni formalizzate utilizzate da invenzioni di natura biologica per svelare nel dettaglio particolari combinazioni e raggruppamenti di aminoacidi e nucleotidi. Riguardano quindi solo invenzioni che richiedano protezione per queste sequenze.

REQUISITI FORMALI

I requisiti formali rappresentano una serie di regole necessarie da seguire per una corretta compilazione dei documenti che compongono la domanda PCT (modulo PCT/RO/101, descrizione, rivendicazioni, riassunto e disegni). Esse valgono sia per il testo depositato inizialmente in inglese (o della traduzione in inglese in base alla Regola 12.1 e 12.3 PCT), sia per il deposito in lingua italiana. Si raccomanda di attenersi a dette regole in quanto, il non adempimento ai requisiti formali darà origine a rilievi da parte dell'Ufficio Ricevente, con conseguente obbligo da parte del depositante, di fornire nuove copie di tutti gli elementi riscontrati in difetto.

La descrizione, rivendicazione, riassunto e disegni devono essere redatti su fogli formato **A4**, carta bianca, resistente utilizzando una sola facciata.

I fogli non devono avere piegature cancellature o macchie di qualsiasi genere (neanche quelle da fotocopia).

Il testo deve essere centrato quanto più possibile ed i caratteri devono essere ben definiti e completamente leggibili. Si consiglia di utilizzare caratteri di tipo standard chiari e leggibili piuttosto che font fantasiosi o esteticamente "gradevoli". Le lettere maiuscole dei caratteri devono essere al minimo di 0,21 cm. Non sono consentite firme o sigle.

L'interlinea **minima** deve essere 1 ½ (1 e mezzo).

Si raccomanda di indicare con un numero i gruppi di linee costituenti il testo (normalmente si numerano le linee in gruppi di 5 per ogni foglio). Tale indicazione deve essere posta a sinistra e al di là del margine di 2,5 cm dal bordo sinistro del foglio. L'indicazione identificativa dei gruppi di linee è molto utile nei casi di correzione di errori evidenti o nel caso di modifica alle rivendicazioni (Art. 19 PCT).

Nella descrizione o nelle rivendicazioni si fa riferimento ai disegni (alle figure dei disegni) indicando il numero della figura esempio: Fig. 5 e **non** indicando la pagina dei disegni: 1/1 o 2/3.

NUMERAZIONE DEI FOGLI

La numerazione dei fogli deve essere posta in alto al centro del foglio o a piè di pagina sempre al centro del foglio.

La **prima serie** di numerazione riguarda il modulo PCT/RO/101: i fogli del modulo (soltanto quelli utilizzati) devono essere numerati con numeri arabi consecutivi in alto nel modulo a partire dal foglio successivo alla prima pagina della request, che sarà indicato come Sheet No.2 e così via: l'ultimo foglio del modulo sarà sempre quello contenente i BOX IX e BOX X.

La **seconda serie di numerazione** riguarda le pagine della descrizione, delle rivendicazioni e del riassunto: i fogli devono essere numerati con numeri arabi consecutivi a partire da **1**(prima pagina della descrizione) fino alla pagina numero **N** del riassunto.

Si ricorda che le rivendicazioni devono iniziare su una pagina diversa (e successiva come numerazione di pagina) rispetto all'ultima pagina della descrizione mentre il riassunto deve essere redatto su pagina diversa (e successiva come numerazione di pagina) rispetto all'ultima pagina delle rivendicazioni.

La **terza serie di numerazione** riguarda i disegni: i fogli dei disegni dovranno essere numerati con due numeri separati da una barra "/": il primo numero indica il foglio e sarà progressivo, il secondo

indica il totale del numero dei fogli e sarà fisso. Esempio: 3 fogli di disegni: il primo sarà numerato come 1/3, il secondo come 2/3 il terzo come 3/3.

Le figure costituenti l'insieme dei disegni **devono** essere indicate con numeri arabi consecutivi preceduti dal termine **Fig.** (deve essere cioè possibile identificare una figura a prescindere dalla pagina dei disegni in cui è posta) inoltre non è consentito che **figure diverse abbiano lo stesso numero di figura.**

La **quarta serie di numerazione** riguarda la **sequence listing part of description**⁹: tale parte deve iniziare con l'intestazione SEQUENCE LISTING PART OF THE DESCRIPTION e adottare lo stesso tipo di numerazione dei disegni. Esempio: una sequence listing part of description costituita da 5 fogli: il primo foglio sarà numerato come 1/5, il secondo come 2/5, il terzo come 3/5 e così via.

MARGINI

Con il termine "margine" s'intende la zona del foglio che contorna il testo che deve essere lasciato vuoto. Questo significa che anche i numeri di pagina o i numeri di riferimento di linea non devono essere apposti in tale zona.

L'unica eccezione riguarda il numero di riferimento che, se viene utilizzato, deve essere posto nell'angolo sinistro entro 1,5 cm dal bordo superiore del foglio.

I margini **minimi** per la **descrizione, rivendicazioni e riassunto** sono:

- **2 cm** dal bordo superiore del foglio, **2 cm** dal bordo destro del foglio, **2 cm** dal bordo inferiore del foglio, **2,5 cm** dal bordo sinistro del foglio

I margini **minimi** per **i disegni** sono:

- **2,5 cm** dal bordo superiore del foglio, **2,5 cm** dal bordo sinistro del foglio, **1,5** dal bordo destro del foglio, **1 cm** dal bordo inferiore del foglio

LA DESCRIZIONE

La descrizione non deve contenere dati anagrafici (tipo nome e indirizzo del depositante o inventore), firme, sigle e altre indicazioni irrilevanti (per esempio frasi che esaltino il valore dell'invenzione in termini pubblicitari).

La descrizione deve esporre l'invenzione in una maniera sufficientemente chiara e completa, in modo tale da poter essere compresa ed attuata da una persona esperta del ramo della tecnica.

Deve iniziare con il titolo dell'invenzione (che deve essere breve e **perfettamente** identico al titolo che compare nel modulo di domanda (BOX I). Sono raccomandate 6 intestazioni:

⁹ Le sequence listings sono delle descrizioni formalizzate utilizzate da alcune invenzioni di natura biologica per svelare nel dettaglio particolari combinazioni e raggruppamenti di aminoacidi e nucleotidi. Riguardano quindi SOLO invenzioni che richiedano protezione per queste sequenze.

- ❑ TECHNICAL FIELD (campo tecnico): di seguito l' indicazione del campo tecnico a cui l' invenzione si riferisce
- ❑ BACKGROUND ART (tecnica preesistente): di seguito l'indicazione dello stato della tecnica già esistente (se noto al depositante) utile alla comprensione dell' invenzione, con la citazione se possibile di documenti
- ❑ DISCLOSURE OF INVENTION (esposizione dell' invenzione): di seguito l'esposizione dell'invenzione in modo tale che sia la soluzione tecnica che gli effetti vantaggiosi dell'invenzione siano comprensibili
- ❑ BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS (breve descrizione dei disegni): di seguito una descrizione dei disegni
- ❑ BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION (modo migliore per attuare l'invenzione): di seguito il modo migliore per attuare l'invenzione (questo requisito è richiesto da US)
- ❑ INDUSTRIAL APPLICABILITY (applicabilità industriale): di seguito l'indicazione quando non sia ovviamente deducibile dalla descrizione e dalla natura dell'invenzione, del modo in cui essa può essere prodotta o utilizzata in ambito industriale

LE RIVENDICAZIONI

Le rivendicazioni definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede protezione. Devono essere chiare e concise e trovare completo supporto nella descrizione.

- ❑ il numero delle rivendicazioni deve essere ragionevole rispetto alla natura dell'invenzione
- ❑ **le rivendicazioni devono essere indicate numerandole consecutivamente con numeri arabi.**
- ❑ le rivendicazioni non debbono basarsi, per quanto attiene alle caratteristiche tecniche dell'invenzione, **unicamente** su riferimenti alla descrizione e ai disegni come per esempio "as described in part... of description" oppure "as illustrated in figure n of the drawings. La caratteristica tecnica rivendicata deve essere **esplicitamente descritta**: il rimando alle figure e' consentito solo a scopo di maggior chiarezza.
- ❑ le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni se fanno riferimento a disegni, possono essere seguite dal numero di riferimento delle parti illustrate dai disegni messo fra parentesi tonde.

Laddove sia appropriato la rivendicazione indipendente (rivendicazione principale: può essere presente una sola rivendicazione indipendente di prodotto o processo altrimenti si configura la mancanza di unità di invenzione) deve contenere:

- ❑ una parte indicante quella caratteristica tecnica dell'invenzione che è necessaria alla definizione della materia oggetto rivendicata ma che in combinazione è derivata dallo "stato della tecnica" (prior art portion della rivendicazione). Questa rivendicazione deve essere sempre la rivendicazione 1.
- ❑ una porzione caratteristica preceduta dalle parole "characterized in that.."oppure "characterized by..."oppure "wherein the improvement comprises..." e similari che esponga

la caratteristica tecnica supposta come originale rispetto allo stato della tecnica da cui deriva.

Ogni rivendicazione che contenga la specifica di caratteristiche interne della rivendicazione indipendente (rivendicazione dipendente dalla principale) o di quelle di una rivendicazione dipendente precedente deve riportare all'inizio l'indicazione del numero della rivendicazione cui si riferisce: (**AS CLAIMED IN CLAIM N**)

Ogni rivendicazione dipendente che si riferisca a più di una precedente rivendicazione (rivendicazione dipendente multipla) dovrebbe riferirsi a quest'ultime solo in forma alternativa: (questo requisito è richiesto specialmente dagli Stati Uniti).

ESEMPIO DI SEMPLICE RIVENDICAZIONE

1) **CLAIM 1** A television receiver of the type having at least 2 loudspeakers radiating... (**prior art portion**) characterized in that a single differential amplifier instead of 2 is driving....(esposizione dell' elemento tecnico o della caratteristica supposta originale rispetto allo stato della tecnica conosciuto)

2) a television receiver **AS CLAIMED IN CLAIM 1** (rivendicazione dipendente dalla principale) where two loudspeakers Fig. 3(1) and Fig. 3(2) are arranged...(esposizione di una caratteristica **interna** che si riferisce ad un particolare posizionamento degli altoparlanti citati nel CLAIM 1. Si definisce interna perché dettaglia degli elementi a cui si fa riferimento in un claim di gerarchia superiore.

IL RIASSUNTO

Il riassunto ha caratteristica di mera informazione tecnica e non può essere impiegato per alcun altro scopo, in particolare non per interpretare la portata della protezione richiesta.

Il riassunto deve essere sintetico preferibilmente con un massimo di 150 parole. Esso deve indicare il campo tecnico cui attiene l'invenzione, a meno che questo non risulti già chiaro dal titolo, e deve essere stilato in modo tale da consentire una chiara comprensione del problema tecnico, il nocciolo della soluzione del problema offerta dall'invenzione e il principale impiego di quest'ultima.

3.7 - I DISEGNI

I disegni devono essere eseguiti con linee nette e con l'ausilio di strumenti da disegno.

Non sono consentite fotografie o riproduzioni di fotografie (tranne in casi particolari per esempio riproduzioni di reticoli cristallini o tracce spettrografiche non rappresentabili altrimenti).

Ricordiamo che i disegni non devono contenere testo tranne che nelle forme molto sintetiche laddove sia necessario per la comprensione dei disegni. Il termine FIG. (figura) non necessita di traduzione a prescindere dalla lingua del procedimento utilizzata.

TASSE

Per il conteggio delle pagine soggette a pagamento si deve tener conto del numero dei fogli utilizzati del modulo PCT/RO/101 (se non si utilizzano fogli di continuazione o dichiarazioni BOX viii (i) a BOX viii (v) tali fogli devono essere tolti dalla Request) e di quelli della description, claims, abstract e drawings come depositati. Nel caso di deposito iniziale in lingua italiana (Rule 12.3 PCT) è il numero di pagine del testo italiano (descrizione, rivendicazioni, riassunto e disegni) a costituire la base del pagamento (**non la traduzione**). Il foglio del pagamento delle tasse (fee calculation sheet) non deve essere conteggiato.

Tasse in vigore per domande internazionali depositate il 1 Gennaio 2008 o successivamente.

TASSA	IMPORTO IN EURO	NOTE
Trasmissione	30,99	Dovuta all'Ufficio Ricevente
Ricerca	1.700,00	
Internazionale	848,00	
Addizionale	9,00	Per ogni foglio eccedente il totale di 30 pagine

Il conteggio dei fogli costituenti la domanda internazionale si effettua contando i fogli che costituiscono il modulo PCT/RO/101 + TUTTE LE PAGINE DELLA DESCRIZIONE + TUTTE LE PAGINE DELLE RIVENDICAZIONI + TUTTE LE PAGINE DEL RIASSUNTO (di norma 1 sola) + TUTTI I FOGLI CHE CONTENGONO DISEGNI.

COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLE TASSE

La **tassa di trasmissione** deve essere pagata sul **cc postale 00668004** (Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara). Il totale costituito dalla **tassa di ricerca, internazionale e se applicabile la tassa addizionale** deve essere versato sul conto **estero 195000 della Banca Nazionale del Lavoro di Roma via Bissolati 2**, intestato all'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale di Ginevra (W.I.P.O./O.M.P.I. GENEVA) IBAN IT21A 01005 03200 000000195000

Una ricevuta del versamento sul conto BNL 195000 (comunque effettuato transfer bancario, bonifico, versamento diretto) deve essere inviato all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Ufficio VII per comprovare il pagamento. Nel caso della Tassa di trasmissione bisogna inviare la ricevuta del versamento Postale.

LIMITI DI TEMPO PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE

Tutte le tasse **devono** essere pagate entro 1 mese dalla data di deposito.

IL RAPPORTO DI RICERCA (INTERNATIONAL SEARCH REPORT)

Ogni domanda internazionale di brevetto è oggetto di una ricerca internazionale delle anteriorità, svolta da un'autorità incaricata, al fine di accertare lo stato della tecnica relativo all'invenzione, in

particolare sotto il profilo della novità e dell'attività inventiva. Lo stato della tecnica comprende tutto quello che è stato reso accessibile al pubblico, in qualsiasi parte del mondo, attraverso una divulgazione scritta, orale o per uso. Il rapporto di ricerca contiene la citazione di documenti considerati pertinenti e la classificazione internazionale dell'oggetto dell'invenzione. Nel rapporto di ricerca sono indicati gli elementi più rilevanti circa la novità dell'invenzione al fine di consentire una migliore possibilità di valutazione sia al richiedente che agli esaminatori degli Uffici nazionali chiamati ad eseguire l'esame di merito nella successiva fase nazionale.

Per le domande depositate da residenti appartenenti a Stati della Convenzione del Brevetto Europeo, tale Autorità è unicamente l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EP).

Il risultato della ricerca viene predisposto dall'autorità competente, entro tre mesi dalla data di ricevimento della domanda e viene trasmesso al richiedente e all'International Bureau dell'OMPI, insieme a tutti i documenti citati. In base a tale rapporto dunque è possibile valutare attentamente la possibilità di vedersi rilasciare un brevetto nei vari paesi designati. Si può successivamente decidere di proseguire con la procedura (anche modificando le rivendicazioni) oppure di ritirare la domanda prima che questa venga pubblicata (18 mesi dalla priorità meno recente).

N.B: Si fa notare che la copia di ricerca **non** viene trasmessa all'Autorità di ricerca sino a che non sia stato notificato il pagamento delle tasse e sia presente la traduzione (in caso di deposito iniziale in lingua italiana).

RITIRO DI UNA DOMANDA INTERNAZIONALE

Una domanda Internazionale può essere ritirata dal/i depositante/i in ogni momento durante la fase internazionale. Se il ritiro è effettuato per **prevenire** la pubblicazione della domanda PCT (18 mesi dalla data di deposito o di priorità) tale ritiro può essere subordinato alla condizione che la pubblicazione sia effettivamente pervenuta: in questo caso la richiesta di ritiro deve essere fatta all'International Bureau di Ginevra e non all'Ufficio ricevente. La richiesta di ritiro può essere firmata dall'agente solo se un power of attorney firmato da tutti i depositanti è presente nella domanda. Un "common representative" può firmare la richiesta di ritiro solo se un power of attorney firmato da tutti i depositanti è presente nella domanda oppure tutti i depositanti hanno firmato la request ed il "common representative" è indicato come tale nel Box IV.

EMENDAMENTI (MODIFICAZIONI)

Le rivendicazioni possono essere modificate, in seguito alla ricezione del rapporto di ricerca **una sola volta** (Art. 19 PCT) e a condizione che non estendano l'ambito di protezione originalmente stabilito. Tali emendamenti hanno effetto in tutti i Paesi designati. Successivamente, durante la fase nazionale davanti a ciascun Ufficio degli Stati designati, è consentito, nei limiti delle diverse procedure nazionali, effettuare ulteriori emendamenti.

Una possibilità di modificazioni maggiore (estesa cioè anche alla descrizione e ai disegni) è possibile se il depositante si avvale dell'Esame Preliminare Internazionale.

PUBBLICAZIONE DELLA DOMANDA INTERNAZIONALE

Le domande internazionali sono pubblicate dall'International Bureau, dopo 18 mesi dalla data di priorità o di deposito, nella lingua della domanda di brevetto unitamente al rapporto di ricerca internazionale e a una copia degli emendamenti eventualmente effettuati sulle rivendicazioni secondo l'art.19.

Il pamphlet contenente i documenti citati nella pubblicazione vengono trasmessi a tutti gli uffici designati ed una comunicazione a tale proposito viene inviata al depositante. In tal modo, il più recente stato della tecnica viene ad essere universalmente conosciuto al momento della pubblicazione della domanda senza dover attendere la concessione del brevetto.

L'ESAME PRELIMINARE INTERNAZIONALE

Il sistema PCT offre al depositante la possibilità di chiedere che, l'organismo incaricato del rapporto di ricerca, svolga anche un "esame preliminare internazionale" entro 19 mesi dalla data di priorità o dalla data di deposito se nessuna priorità è rivendicata.

Tale esame viene normalmente richiesto dopo aver ricevuto il rapporto di ricerca ed esprime un parere, non vincolante per l'Ufficio nazionale (o regionale) che rilascia il brevetto, sui requisiti di brevettabilità dell'oggetto delle rivendicazioni.

Si tratta di un vero e proprio esame di merito "SIMULATO" condotto alla luce della normativa sostanziale del PCT, che consente al depositante di valutare il suo ingresso alla fase nazionale, infatti, nel corso dell'esame preliminare, l'esaminatore valuta la sussistenza dei requisiti di novità, l'elemento inventivo e l'applicabilità industriale dell'invenzione. Il depositante ha quindi la possibilità di avere un'opinione qualificata sulla propria invenzione ed eventualmente emendarla in alcune parti.

Il depositante tuttavia non è obbligato ad apportare modifiche se ritiene che esse non siano giustificate o se ritiene di poter superare eventuali obiezioni connesse ad aspetti della propria invenzione presso gli Uffici Nazionali Eletti. Bisogna, infatti, ricordare che le sole Autorità che decidono sulla concessione del brevetto sono gli Stati (o organizzazioni Regionali) Eletti nella domanda. E' importante rilevare in ogni caso, che i criteri, applicati dall'Autorità incaricata dell'Esame Preliminare per formulare un'opinione sulla brevettabilità sono, in genere, più rigorosi di quelli normalmente seguiti dagli uffici brevetti nazionali, e quindi un rapporto (offerto come "opinione") può assumere un certo peso in sede d'esame nazionale **pur rimanendo non vincolante**.

Il Rapporto Preliminare viene trasmesso dall'Ufficio Internazionale a tutti gli Stati Eletti nella domanda normalmente entro 28 mesi dalla data di priorità, insieme a tutti gli eventuali allegati¹⁰. Può essere richiesta da parte di ogni Ufficio eletto, al momento dell'ingresso nella fase nazionale o regionale la traduzione degli allegati.

La domanda d'Esame Preliminare Internazionale deve essere inviata all'EPO (European Patent Office) sede di Monaco (preferibilmente) o alla sede dell'AJA.

¹⁰ Gli allegati contengono le modifiche apportate dal depositante nel corso dell'Esame Preliminare Internazionale

Dopo aver ricevuto il rapporto, il richiedente ha a sua disposizione altri due mesi per valutarlo e quindi decidere se procedere oltre ed entrare nelle fasi nazionali o regionali degli Uffici Eletti, o ritirare la domanda.

TASSE PER LA DOMANDA D'ESAME PRELIMINARE

Il pagamento deve essere effettuato entro 1 mese dal deposito della domanda.

TASSA	EURO
ESAME PRELIMINARE	1.675,00
TRATTAMENTO	121,00

COME EFFETTUARE I PAGAMENTI PER L' ESAME PRELIMINARE INTERNAZIONALE

Tutte le tasse di procedimento possono essere pagate sul **c/c bancario n. 936832 01 94 (ABI 03069/CAB 05020 della BANCAINTESA Via del Corso 226 Roma, intestato a: E.P.O. Ufficio del Brevetto europeo – Monaco. IBAN: IT21 E 03069 05020 009368320194 B.I.C: BCITITMM 700.**

PROTEZIONE PROVVISORIA IN ITALIA

La protezione provvisoria negli Stati designati a seguito della **pubblicazione della domanda** è governata dalle disposizioni dell'art. 29 PCT. Per quanto riguarda l'Italia, come per diversi altri paesi contraenti sia del PCT che dell'EPC (Brevetto Europeo), la protezione provvisoria è disponibile solo come protezione Europea (cioè deve essere stato designato il Brevetto Europeo EP nella domanda Internazionale ed espletato l'ingresso regionale nel Brevetto Europeo **con designazione dell'Italia**).

La protezione provvisoria si attiva in Italia, con il deposito della traduzione in Italiano delle sole rivendicazioni, o la notifica diretta al presunto contraffattore di tali rivendicazioni tradotte (vedi Art. 67 della Convenzione sul Brevetto Europeo).

INGRESSO NELLA FASE NAZIONALE

L'ingresso nella fase nazionale nei Paesi designati nella domanda è un **requisito fondamentale** nella procedura PCT: la domanda viene, infatti, esaminata dagli Uffici degli Stati designati nella domanda internazionale (o organizzazioni intergovernative), solo in seguito a tale ingresso. Nessuna sollecitazione è rivolta al depositante da parte dell'Ufficio nazionale dello Stato designato per invitarlo ad effettuare tale passo.

Il limite di tempo massimo per avviare le procedure di ingresso nazionale è fissato in 30 mesi dalla data di priorità (31 per le entità regionali ARIPO,EA,EP,OAPI).

N.B.:

Alcuni Stati non hanno notificato all'Ufficio Internazionale la loro disponibilità a concedere il differimento del limite di tempo per l'ingresso nazionale. Per tali Stati il limite di tempo rimane di 20 mesi dalla data di priorità: il depositante può avvalersi del differimento a 30 mesi solo depositando, entro 19 mesi dalla data di priorità , una domanda di Esame Preliminare Internazionale. Per accertarsi di quali siano tali stati è possibile consultare la lista ottenibile all'indirizzo web: [http:// www.wipo.int/pct/en/index.html](http://www.wipo.int/pct/en/index.html)

L' ingresso nazionale comporta¹¹:

- ❑ una richiesta all'Ufficio designato nei termini di tempo prescritti
- ❑ il pagamento delle tasse prescritte dal paese designato nella valuta e modalità richieste
- ❑ designazione dell' inventore (se non presente nella domanda PCT: molti paesi esigono questa indicazione obbligatoriamente all'atto della domanda altri, consentono che possa anche essere fornita all' atto dell' ingresso nazionale)
- ❑ la traduzione nella lingua ufficiale dello Stato designato della descrizione delle rivendicazioni del riassunto e dei disegni (e degli eventuali emendamenti forniti in base all'art. 19 PCT o degli allegati alla domanda di Esame Preliminare) se la lingua di deposito della domanda PCT non è stata redatta in una lingua ufficiale di quello Stato.
- ❑ ogni altra documentazione richiesta dalla legislazione nazionale di quello Stato (nomina di agenti locali o in alternativa elezione di un domicilio per la corrispondenza, dichiarazioni da parte del depositante o inventore, attestazione di diritti di proprietà ecc.)

N.B.: Il mancato ingresso, nei limiti di tempo fissati, in una o più fasi nazionali (o Regionali) comporta la decadenza degli effetti della designazione e quindi della domanda di brevetto per lo Stato designato.

L'Italia, come altri Stati appartenenti alla Convenzione del Brevetto Europeo **non ha una fase nazionale: è possibile ottenere un brevetto in Italia tramite una domanda PCT, mediante la designazione (automatica) di un Brevetto europeo (EP)**

COME STAMPARE I MODULI CORRENTI DEL PCT DA INTERNET

Collegarsi a [http:// www.wipo.int/pct/en](http://www.wipo.int/pct/en)

Cliccare su PCT FORMS

¹¹ Per una più dettagliata elencazione di tutti gli adempimenti e dei limiti di tempo fissati dai vari Uffici Nazionali o Regionali si rimanda alla APPLICANT'S GUIDE – capitoli relativi agli Uffici Nazionali

Dall' elenco dei moduli cliccare sulla "X" del modulo PCT/RO/101 (o altri moduli eventualmente da utilizzare):

se si vogliono scaricare i moduli in una cartella dell' hard-disk cliccare con il tasto SINISTRO del mouse e selezionare "salva oggetto con nome" seguendo poi le istruzioni della finestra di dialogo per identificare la cartella di destinazione e dare se il caso un nome specifico al modulo.

Esistono versioni PDF o PDF EDITABILE (moduli che consentono la compilazione senza usare una macchina da scrivere o un word-processor): seguire le istruzioni per la compilazione dei moduli editabili cliccando su "instructions for the completion of the editable forms": tale possibilita' e' utilizzabile solo con la versione 5 di ACROBAT READER (vedi www.adobe.com).

I moduli NON editabili vanno riempiti utilizzando una macchina da scrivere o un word-processor

dopo averli stampati. Ricordarsi di disinstallare la vecchia versione di ACROBAT READER nel caso di installazione di ACROBAT READER versione 5.

Queste note sono state redatte partendo dal punto di vista di un depositante Italiano che deposita la domanda internazionale in inglese presso l' Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Ufficio VII.

Rispetto al testo in inglese in cui sono redatte le istruzioni che accompagnano il modulo di richiesta possono essere presenti variazioni, omissioni o aggiunte apportate nell'intento di semplificare la compilazione pratica da parte del depositante o perché certe opzioni non sono applicabili per i depositanti che depositino in Italia.

IL MODULO DI RICHIESTA PCT/RO/101

LA VERSIONE DEL MODULO PCT/RO/101 DA UTILIZZARE E': 1 APRILE 2006.

Il modulo deve essere dattiloscritto o compilato con l' ausilio di un word-processor.

Un numero di riferimento (non eccedente 12 caratteri spazi compresi) può essere indicato nell'apposita casella (Applicant's or agent's file reference).

BOX I

TITOLO DELL' INVENZIONE (TITLE OF INVENTION)

Il titolo deve essere corto (preferibilmente da 2 a 7 parole) e deve essere identico al titolo che compare nella prima pagina della descrizione (o comparirà nella prima pagina della traduzione della descrizione, nel caso di deposito in lingua italiana).

BOX II e III

Una persona, fisica o giuridica **non** può essere indicata in **più** di un BOX II o III.

Tutti gli inventori devono essere anche **depositanti allo scopo della designazione di US** (possono essere indicati come depositanti "for the United States of America only" oppure "for all designated States" ma non possono **mai** essere "applicant only" o "inventor only" o essere depositanti "for all designated States except the United States of America").

Nel caso si utilizzi il Supplemental Box, ogni depositante/inventore deve includere US nella lista di Stati differenti per cui è depositante.

Una società (persona giuridica) non può designare gli Stati Uniti. L' unica opzione del sotto-BOX deve essere "for all designated States except the United States of America".

INDICAZIONE SE UNA PERSONA E' DEPOSITANTE E/O INVENTORE (INDICATION WHETHER A PERSON IS APPLICANT AND/OR INVENTOR)

Quadratino "this person is also inventor" (BOX II).

Contrassegnate questo quadratino se il depositante indicato nel BOX è anche inventore o uno degli inventori: **NON** contrassegnate mai questo quadratino **se il depositante è una persona giuridica (società)**.

Quadratino "applicant and inventor" (BOX III): contrassegnate questo quadratino se la persona indicata nel BOX è sia depositante che inventore.

Quadratino "applicant only" (BOX III). Contrassegnate sempre questo quadratino se il depositante indicato nel BOX **non** è inventore. Notate che in questo caso non può essere

marcato il quadratino “all designated States” ma si deve marcare il quadratino “**all designated States except the United States of America**”.

Quadratino "inventor only" (BOX III)

Dal 1 Gennaio 2004 il modulo PCT/RO/101 prevede la designazione implicita di tutti gli Stati contraenti all' atto del deposito, con l' unica eccezione della possibilita' di esclusione da tale designazione omni-comprensiva di DE,KR e RU¹².

Ne deriva che gli US (come tutti gli altri Stati contraenti) sono sempre implicitamente designati, e questo fatto comporta l' **impossibilita' della presenza di “inventor only”** dato che gli US richiedono che tutti gli inventori siano “applicant/inventor” per gli US. **Nel caso che nella request siano indicati “inventor/only” gli US non riconosceranno di essere stati designati.**

NOMI E INDIRIZZI (NAMES AND ADDRESSES)

Il **cognome** (in maiuscolo) deve essere indicato **prima** del nome (in minuscolo preferibilmente, tranne ovviamente la lettera iniziale).

I titoli accademici devono essere **OMESSI**. I nomi delle societa' devono essere indicati estensivamente con la loro esatta ragione sociale.

L' indirizzo deve essere indicato in modo tale da consentire un pronto recapito postale: deve consistere di tutte le indicazioni pertinenti (codice postale , via, numero civico e citta').

La indicazione del paese negli indirizzi e' **obbligatoria**: la indicazione de nome del paese per un indirizzo in Italia deve essere **ITALY** e **non Italia**

Per l' indicazione di un indirizzo speciale per il recapito della corrispondenza vedi (BOX IV).

TELEFONO, FAX E/O TELEPRINTER

I numeri devono essere indicati per la persona o societa' nominata nel BOX II.

Tali numeri devono **comprendere** i **prefissi** internazionali e nazionali. Il codice internazionale dell' Italia e' 0039 (normalmente si indica con +39): i prefissi nazionali devono essere dati in modo completo (comprensivo dello “0” iniziale).

APPLICANT'S REGISTRATION No. WITH THE OFFICE

Non applicabile

NAZIONALITA' (NATIONALITY)

Per ciascun depositante e' richiesta l' indicazione dello **STATO** di nazionalita' (per es: ITALY o IT e **non ITALIAN**).

Nel caso che il depositante sia di nazionalita' estera la indicazione del nome o della sigla dello Stato di appartenenza **deve** essere data secondo lo standard PCT.

L' indicazione della nazionalita' nel caso di una persona che sia solo inventore deve essere omessa.

RESIDENZA (RESIDENCE)

Lo Stato di residenza di ciascun depositante deve essere indicato (nello stesso modo della nazionalita').

¹² Il modulo prevede nel BOX V l' esclusione (irrevocabile) di DE,KR,RU: la legislazione nazionale di tali Stati prevede che se una priorita' nazionale (DE,KR,RU) e' rivendicata nella domanda PCT, la **domanda nazionale** che costituisce la base di priorita' sara considerata come ritirata dal depositante come effetto della designazione di DE,KR,RU. Da qui la possibilita' di escludere tali Stati da parte di depositanti che si trovino in tale condizione. Da notare comunque che la rivendicazione di una priorita' DE,RU non comporta tale effetto per EP e EA rispettivamente (vale soltanto per ingressi nazionali **diretti** in DE e RU).

Una società, anche di origine estera, legalmente costituita in Italia in base alle leggi nazionali e' considerata residente in Italia. Nel caso che il depositante sia di residenza estera la indicazione del nome o della sigla dello Stato di appartenenza **deve** essere data secondo lo standard PCT.

L'indicazione della residenza nel caso di una persona che sia solo inventore deve essere omessa.

DEPOSITANTI DIVERSI PER STATI DESIGNATI DIVERSI (DIFFERENT APPLICANTS FOR DIFFERENT DESIGNATED STATES)

E' possibile indicare depositanti diversi per Stati diversi: questa indicazione deve essere data nel Supplemental Box listando accanto al nome di ogni depositante gli Stati per cui e' depositante. Se viene usata questa opzione i depositanti/**inventori** devono comunque designare US (vedi anche **DIFFERENTI INVENTORI PER STATI DESIGNATI DIFFERENTI**).

INDICAZIONE DELL' INVENTORE (NAMING OF INVENTOR)

Il nome e indirizzo dell' inventore deve essere indicato laddove almeno uno degli Stati designati lo richieda espressamente all'atto della domanda (per i dettagli vedi THE PCT APPLICANT'S GUIDE, Volume I, ANNEX B1 e B2).

E' fortemente raccomandato che la designazione dell' inventore sia sempre presente. Con il nuovo sistema di designazione automatica LA DESIGNAZIONE DI US SARA' CONSIDERATA COME NON EFFETTUATA IN PRESENZA DI INVENTOR ONLY.

DIFFERENTI INVENTORI PER STATI DESIGNATI DIFFERENTI (DIFFERENT INVENTORS FOR DIFFERENT DESIGNATED STATES)

Persone differenti possono essere indicate come inventori per Stati differenti (per es: dove a questo proposito la legislazione interna degli Stati designati sia diversa): in tal caso deve essere usato il Supplemental Box (vedi paragrafo 1 (iii) del Supplemental Box. In assenza di tale indicazione viene supposto che l' inventore sia designato per tutti gli Stati designati. Rammentiamo al depositante che la designazione di US (che e' automatica nel nuovo sistema di designazione in vigore dal 1 Gennaio 2004) richiede che un **inventore** sia anche **depositante** per US.

QUADRO IV (BOX IV CHI PUO' AGIRE COME RAPPRESENTANTE (WHO CAN ACT AS AGENT)

In Italia, qualsiasi rappresentante in proprieta' industriale iscritto nel relativo albo e qualsiasi avvocato o procuratore legale iscritto nel relativo albo puo' rappresentare il depositante di una domanda PCT **nella fase internazionale (la fase che precede le fasi nazionali)**..

(AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE)

Contrassegnate l'apposito quadratino allo scopo di indicare se la persona nominata e' (o e' stata) incaricata in qualita' di **agente (vedi sopra)** o **rappresentante comune** (common representative): **ATTENZIONE:** il "common representative" **deve** essere **sempre** uno dei depositanti.

Per la maniera in cui devono essere indicati vedi BOX II e III: se sono indicati diversi agenti l'agente a cui indirizzare la corrispondenza deve essere indicato per primo.

Nel caso ci siano due o piu' depositanti ma nessun agente sia stato nominato per rappresentarli, uno dei depositanti, purché sia un nazionale o residente in Italia, puo' essere nominato dagli altri depositanti come "common representative". Se questa opzione non viene usata, il primo

depositante listato nella richiesta, purché sia di nazionalità o residenza italiana, sarà implicitamente considerato come “common representative” (rappresentante comune). UN COMMON REPRESENTATIVE IMPLICITO NON PUO' FIRMARE IL RITIRO DELLA DOMANDA O DI DESIGNAZIONI.

MODALITA' DI NOMINA DI UN'AGENTE O RAPPRESENTANTE COMUNE (MANNER OF APPOINTMENT OF AN AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE)

La nomina di un agente può essere effettuata nei modi seguenti:

indicando il nome, indirizzo, recapito telefonico e fax ed il numero di registrazione dell' agente nel BOX IV: se il modulo di richiesta è firmato da tutti i depositanti e' il modulo stesso ad avere valore di lettera di incarico (power of attorney):

con un “original separate power of attorney” firmato da tutti i depositanti (in questo caso l' agente può firmare la request): quando il depositante dante mandato è una entità legale bisogna sempre indicare il nome del firmatario del mandato e la sua capacità di firma per conto della società (es: PINCO & PALLINO S.r.l Mario Rossi (Sole manager, General manager,President,.....))

Ogni depositante deve quindi firmare o la lettera di incarico o la request.

INDRIZZO PER LA CORRISPONDENZA (ADDRESS FOR CORRESPONDENCE)

Nel caso sia nominato un agente, la corrispondenza da inviare al depositante, sarà recapitata all'indirizzo indicato per quell' agente (o per l'agente indicato per primo se ve ne sia più di uno).

Nel caso uno dei depositanti sia stato nominato “common representative” sarà l' indirizzo di quest'ultimo indicato nel BOX IV ad essere usato come recapito per la corrispondenza.

Nel caso nessun “common representative” sia nominato l'indirizzo del primo depositante avente titolo sarà usato come recapito per la corrispondenza (**common representative implicito**): se tale depositante desidera specificare un indirizzo speciale per la corrispondenza può indicare il quadratino in basso a sinistra del BOX IV ed indicare nel BOX IV l' indirizzo speciale.

BOX V

DESIGNAZIONI (DESIGNATIONS)

Dal 1 Gennaio 2004 la designazione di tutti gli Stati contraenti al PCT è automatica. Eventuali tipi di trattamento alternativi (utility model) potranno essere richiesti, per gli Stati che prevedano tali tipi di trattamento, all' atto della fase nazionale. I titoli di trattamento di tipo “addition” e “continuation” (US), titoli che prevedono l' esistenza di domande già depositate negli Stati che consentono tale tipo di trattamento e quindi richiedono l' indicazione della domanda “parente” possono essere indicate utilizzando il SUPPLEMENTAL BOX punti 2. e 3.

RIVENDICAZIONE DI PRIORITA' (PRIORITY CLAIM)

BOX VI

Se si rivendica la priorità di una precedente domanda devono essere inserite nella richiesta informazioni atte a identificare tale domanda.

La priorità di una domanda precedente può essere rivendicata se alla data di deposito della domanda internazionale non sono trascorsi 12 mesi dalla data di deposito della domanda di cui si rivendica la priorità.

Il depositante **dovrà** indicare nelle apposite colonne del BOX VI:

Filing date of earlier application

la data del deposito precedente espressa in **DUE forme** es: 10 MAY 2003 (10.05.2003)

Number of earlier application

il numero della domanda rivendicata es: MI2001A000001 (il numero della priorit  italiana deve essere dato in forma estesa senza barre o delimitatori e con tutti gli zeri).

National application number

Lo Stato **nazionale** membro della Convenzione di Parigi (o del WTO se lo Stato non   contraente della Convenzione di Parigi ma   un paese aderente al World Trade Organization) in cui la domanda rivendicata   stata depositata: per es: ITALY

Regional application * regional Office

Se la domanda di cui   rivendicata la priorit    una domanda Regionale (per es: una domanda di brevetto europeo) il depositante dovr  indicare il nome dell' Ufficio regionale es: EPO

*Nel caso la domanda regionale rivendicata nella domanda sia una domanda ARIPO il depositante dovr  indicare almeno uno Stato aderente all' ARIPO, membro della Convenzione di Parigi o del WTO, per il quale la domanda regionale sia stata presentata.

International application receiving Office

Se la domanda di cui si rivendica la priorit    una domanda internazionale (PCT) il depositante dovr  indicare l' Ufficio ricevente presso il quale   stata depositata: es: ITALY per una domanda internazionale depositata presso l' Ufficio ricevente italiano

E' importante notare che in caso di rivendicazione di piu' priorit , la data di priorit  da considerare per il calcolo di tutti i termini di tempo   sempre quella anteriore (la meno recente).

BOX VII**SCELTA DELL' AUTORITY DI RICERCA INTERNAZIONALE
(CHOICE OF INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY)**

L' International Searching Authority (ISA)   l'autorit  incaricata di effettuare la ricerca internazionale e di redigere il rapporto di ricerca (International search report). Per molti Stati contraenti alla Convenzione del Brevetto Europeo (l' Italia   tra questi) l' unica autorit  applicabile   EP.

Dato che non esistono altre ISA applicabili oltre EP il depositante italiano non deve indicare nulla.

RICERCA PRECEDENTE (EARLIER SEARCH)

La ricerca precedente (Standard-search o International-type search)   una ricerca richiesta autonomamente dal depositante alla International Searching Authority (EP) **prima** del deposito della domanda Internazionale.

Se il depositante   in possesso di tale rapporto di ricerca lo deve identificare nel modo piu' appropriato.

A certe condizioni la presenza di una Standard-search puo' dar diritto al rimborso (totale o parziale) della tassa di ricerca pagata dal depositante.

BOX VIII

Il depositante deve marcare la casella corrispondente alla dichiarazione inclusa nella domanda internazionale e a destra indicare il numero di fogli di tali dichiarazioni. Ogni foglio di dichiarazione dovrà essere conteggiato nel numero dei fogli costituenti la request (BOX IX).

Esistono 6 differenti quadri di dichiarazione utilizzabili nel modulo, uno per ognuna delle 5 dichiarazioni previste dalla Regola 4.17 (Box VIII(i) fino a Box VIII(v) ed un Box di continuazione da utilizzare nel caso una determinata dichiarazione non possa essere contenuta completamente nel rispettivo Box. Il titolo di ogni tipo di dichiarazione e' prestampato in testa ad ogni foglio (Box) di dichiarazione. La possibilita' di includere queste dichiarazioni all' atto del deposito della domanda internazionale o successivamente, entro il termine di 16 mesi dalla data di prioritá rivendicata nella domanda, e' prevista a partire dal 1 Marzo 2001.

BOX VIII (i) Declaration as to the identity of the inventor (Dichiarazione sull' identita' dell' inventore)

1. BOX VIII (ii) Declaration as to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to apply for and be granted a patent (Dichiarazione sul diritto del depositante, alla data di deposito della domanda internazionale a richiedere un brevetto) **(utilizzabile solo per eventi anteriori alla data di deposito della domanda internazionale)**
2. BOX VIII (iii) Declaration as to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to claim the priority of an earlier application (Dichiarazione sul diritto del depositante, alla data di deposito della domanda internazionale, di rivendicare la prioritá di una domanda anteriore) **(utilizzabile solo per eventi anteriori alla data di deposito della domanda internazionale)**
3. BOX VIII (iv) Declaration of inventorship (Dichiarazione di essere l' autore dell' invenzione) **(utilizzabile solo per US)**
4. BOX VIII (v) Declaration as to non-prejudicial disclosures or exceptions to lack of novelty (Dichiarazione riguardante divulgazione non-pregiudiziale o eccezione al requisito di novita')

Tali dichiarazioni sono opzionali: il depositante infatti puo' riservarsi di farle all' atto dell' ingresso nazionale in un paese designato. Se sceglie di farle all' atto del deposito o di depositarle entro 16 mesi dalla data di prioritá all' Ufficio Internazionale (International Bureau di Ginevra) tali dichiarazioni devono **obbligatoriamente** conformarsi alle specifiche formulazioni nella lingua del procedimento ed al formato previsto dalle Regole ed Istruzioni Amministrative del PCT **(non sono cioe' in formato libero)**. Nel caso che nessuna dizione soddisfi le esigenze di un particolare caso, il depositante **non deve** effettuare alcun tentativo di adattare al caso particolare ma eventualmente riservarsi di farle all' atto dell' ingresso nazionale presso l' Ufficio dello Stato designato. La dichiarazione BOX VIII (iv) (gia' prestampata) **deve essere firmata dal/dai depositante/i inventore/i e non dall' agente.**

Tutte le dichiarazioni **devono** indicare per quali Stati sono applicabili **(all designations, all designations except the designation of the United States of America, the following designations for national and/or regional patents...)**. Una o piu' persone possono essere indicate in una singola dichiarazione oppure si possono fornire singole dichiarazioni per ogni persona ad eccezione della "declaration of inventorship" BOX VIII (iv) : in tale dichiarazione **tutti gli inventori** devono essere indicati e firmare la stessa dichiarazione o comunque, anche se non tutti gli inventori firmano la stessa dichiarazione, ogni dichiarazione dovra' **sempre** indicare **tutti** gli inventori.

DICHIARAZIONI

Nota generale:

La formulazione introduttiva e' indicata in alto su ogni BOX VIII e naturalmente il depositante non deve ripeterla come introduzione alla dichiarazione.

Le dizioni tra parentesi in italiano indicano dove devono essere inseriti i dati richiesti o forniscono una spiegazione della formula usata. Le parentesi quadre indicano la scelta tra le dizioni: per es: si usera' [this] se la dichiarazione e' inclusa al deposito, la dizione [no. PCT/IT...] se la dichiarazione e' fornita successivamente al deposito.

Se la dichiarazione indica piu' di una persona e' naturalmente possibile adattare il singolare al plurale ("is" "are").

Bisogna omettere naturalmente i numeri di ordine delle varie opzioni che sono indicate sotto forma di elenchi numerati per maggiore chiarezza di esposizione.

La indicazione **degli Stati designati** per i quali e' valida la dichiarazione e' **obbligatoria** (eccetto per la dichiarazione di inventorship BOX VIII(iv) che e' rivolta per definizione solo agli Stati Uniti d' America.

BOX VIII (i)

Declaration as to the identity of inventor (Rules 4.17(i) and 51.bis.1(a)(i))

in relation to [this] international application [No. PCT/.....],

(nome dell' inventore) of (indirizzo dell' inventore) is the inventor of the subject matter for which protection is sought by way of [the] [this] international application

This declaration is made for the purposes of: (includere **una** delle dizioni sottostanti)

All designations [except the designation of the United States of America]

The following designations for national and/or regional patents:... (lista delle sigle (PCT) degli Stati)....

La dichiarazione non e' necessaria quando l' identita' e indirizzo dell' inventore o inventori (sia come applicant/inventor or inventor only) sia indicata nei BOX II o III della request.

BOX VIII (ii)

Questa dichiarazione e' applicabile quando il depositante e' una entita' legale oppure e' una persona naturale (non inventore) e intende dichiarare l' origine del diritto a richiedere il brevetto.

Applicabile solo ad eventi anteriori alla data di deposito della domanda internazionale

"Declaration as to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to apply for and be granted a patent (Rules 4.17(ii) and 51.bis.1(a)(ii)), in a case where the declaration under Rule 4.17(iv) is not appropriate:

in relation to [this] international application [No. PCT/.....],

(nome del depositante o ragione sociale) is entitled to apply for and be granted a patent by virtue of the following:

1. (nome dell' inventore) of (indirizzo dell' inventore) is the inventor of the subject matter for which protection is sought by way of [the] [this] international application
2. (nome del depositante) [is] [was] entitled as employer of the inventor (nome dell' inventore)
3. an agreement between (nome del depositante) and (nome) dated (data dell' accordo)
4. an assignement from (nome) to (nome del depositante) dated (data della cessione o trasferimento)

5. consent from (nome) in favor of (nome del depositante) dated (data del consenso)
 6. a court order issued by (nome del tribunale) effecting a transfer from (nome) dated (data dell'ordine del tribunale)
 7. transfer of entitlement from (nome) to (nome del depositante) by way of (indicare il tipo di passaggio di proprietà) dated (data del passaggio di proprietà)
 8. the applicant's name changed from (nome precedente della società) to (nome attuale del depositante) on (data del cambio di ragione sociale o denominazione)
- This declaration is made for the purposes of: (includere **una** delle dizioni sottostanti)
- All designations [except the designation of the United States of America]
- The following designations for national and/or regional patents (lista delle sigle (PCT) degli Stati)

Il tipo di passaggio di proprietà puo' includere: merger, acquisition, inheritance, donation ..ecc.

BOX VIII(iii)

Questa dichiarazione e' applicabile quando il depositante non risulta come titolare della domanda anteriore oppure il nome del depositante e' cambiato rispetto a quello riportato nella domanda anteriore rivendicata. Un altro caso di applicabilita' della dichiarazione puo' aversi quando un solo depositante tra due o piu' depositanti della domanda internazionale non risulti come depositante della domanda anteriore rivendicata. **Applicabile solo ad eventi anteriori alla data di deposito della domanda internazionale**

Declaration as to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to claim the priority of the earlier application specified below, where the applicant is not the applicant who filed the earlier application or where the applicant's name has changed since the filing of the earlier application (Rules 4.17(iii) and 51.bis.1(a)(iii)):

in relation to [this] international application [No PCT/...],
 (nome del depositante o ragione sociale) is entitled to claim the priority of earlier application no... ..(numero della domanda anteriore rivendicata) by virtue of the following:
 (nome dell' inventore) of (indirizzo dell' inventore) is the inventor of the subject matter for which protection is sought by way of earlier application

1. (nome dell' inventore) of (indirizzo dell' inventore) is the inventor of the subject matter for which protection is sought by way of [the] [this] international application
 2. (nome del depositante) [is] [was] entitled as employer of the inventor (nome dell' inventore)
 3. an agreement between (nome del depositante) and (nome) dated (data dell' accordo)
 4. an assignement from (nome) to (nome del depositante) dated (data della cessione o trasferimento)
 5. consent from (nome) in favor of (nome del depositante) dated (data del consenso)
 6. a court order issued by (nome del tribunale) effecting a transfer from (nome) dated (data dell' ordine del tribunale)
 7. transfer of entitlement from (nome) to (nome del depositante) by way of (indicare il tipo di passaggio di proprietà) dated (data del passaggio di proprietà)
 8. the applicant's name changed from (nome precedente della società) to (nome attuale del depositante) on (data del cambio di ragione sociale o denominazione)
- This declaration is made for the purposes of: (includere **una** delle dizioni sottostanti)
- All designations

The following designations for national and/or regional patents (lista delle sigle (pct) degli stati)

BOX VIII(iv)

Questa dichiarazione e' applicabile solo allo scopo della designazione degli Stati Uniti d' America. la dichiarazione e' prestampata e deve essere semplicemente compilata: **tutti gli inventori** devono essere indicati nella dichiarazione e firmarla, a meno che la dichiarazione non venga fornita con la request e tutti gli inventori abbiano firmato la request stessa. Nel caso che non tutti gli inventori firmino la stessa copia della dichiarazione, ogni altra dichiarazione deve comunque riportare **tutti i nomi degli inventori. Un agente non puo' firmare la dichiarazione**

BOX VIII (v)

Questa dichiarazione e' applicabile quando il depositante intenda dichiarare che una divulgazione anteriore rientra nei casi previsti dalle convenzioni internazionali come non avente pregiudizio alla novita' (mostre , esposizioni o pubblicazioni riportate in una apposita **lista tenuta dall' O.M.P.I.** oppure sia dovuta ad un abuso nei confronti del depositante avvenuto non anteriormente ai sei mesi precedenti il deposito della domanda.

Declaration as to non-prejudicial disclosures or exception to lack of novelty (Rules 4.17(v) and 51.bis.1(a)(v)):

in relation to [this] international application [No PCT/.....],

(nome) declares that the subject matter claimed in [the] [this] international application was disclosed as follows:

kind of disclosure (genere della divulgazione da includere se rispondente al caso)

1. international exhibition (esposizione internazionale)
2. publication (pubblicazione)
3. abuse (abuso)
4. other (altro)

date of disclosure: (data della divulgazione)

title of disclosure: (inserire se applicabile)

place of disclosure: (inserire se applicabile)

this declaration is made for the purposes of (includere una delle dizioni sottostanti)

all designations

the following designations for national and/or regional patents (indicare le sigle (PCT) applicabili)

Almeno uno dei punti 1, 2, 3 o 4 e la data della divulgazione devono essere indicati.

title of disclosure and place of disclosure devono essere indicati se applicabili.

BOX IX

CHECK LIST; LANGUAGE OF FILING (LISTA DI CONTROLLO; LINGUA DI DEPOSITO)

Il numero dei fogli che costituiscono i vari elementi della domanda devono essere indicati nel check-list.

I fogli contenenti dichiarazioni, BOXES VIII (i) fino a BOX VIII (v) se riempiti **devono essere conteggiati** nel totale dei fogli costituenti la domanda.

ATTENZIONE: il depositante che voglia depositare in Italia una domanda internazionale che divulghi delle sequenze di nucleotidi e/o aminoacidi puo' avvalersi **solo dell' opzione indicata nel paragrafo INDICAZIONI NEL BOX IX PER LA SEQUENCE LIST PART OF DESCRIPTION (piu' avanti nelle istruzioni)**

Le opzioni indicate nel BOX IX(b), BOX IX(b)(i) e BOX IX(b)(ii) e l' opzione BOX punto 9(ii) NON SONO AMMISSIBILI: se il depositante utilizza tali opzioni, l' Ufficio ricevente italiano **non** potra' accordare una **data di deposito** ed un **numero internazionale** e dovra' agire nel modo seguente:

l' Ufficio ricevente italiano chiederà all' Ufficio Internazionale se e' disposto a ricevere la domanda: in caso di risposta affermativa chiederà al depositante di autorizzare l' invio della domanda all' Ufficio Internazionale invitando il depositante a pagare la tassa di trasmissione. Se il depositante autorizza l' invio della domanda ed effettua il pagamento richiesto l' Ufficio ricevente italiano invierà la domanda all' Ufficio internazionale che agirà a tutti gli effetti come Ufficio ricevente. Le tasse di domanda dovranno essere pagate negli importi, nelle valute e sul conto bancario dell' Ufficio Internazionale.

In caso di mancata autorizzazione del depositante all' invio della domanda all' Ufficio Internazionale entro 15 giorni dall' invito dell' Ufficio ricevente italiano la domanda in questione non sarà trasmessa ne' trattata da parte dell' Ufficio.

La trasmissione della domanda se soggetta al periodo di riserva militare e nel caso che il depositante abbia autorizzato l' invio all' Ufficio Internazionale, sarà comunque dilazionata finché l' autorizzazione al deposito all' estero non sarà stata ottenuta.

INDICAZIONI NEL BOX IX PER LA SEQUENCE LIST PART OF DESCRIPTION.

Nel caso la domanda contenga l' esposizione di sequenze di nucleotidi e/o aminoacidi il depositante deve depositare la sequence listing part in **forma scritta** ed indicare il numero dei fogli nella parte (a) del BOX IX in corrispondenza della linea sotto la dizione "sequence listing part of the description" : tale numero di fogli deve essere incluso nel total number of sheets: e' da notare che **in ogni caso** il depositante deve fornire anche una copia sotto forma leggibile al computer ed una **dichiarazione di conformita'** del contenuto con la copia scritta, marcando i quadratini **9, 9(i) e 9iii:**

La sequence listing part of description dovrà essere compilata secondo lo standard dettato dall' Annex C delle Istruzioni Amministrative

Nella sezione a destra del BOX IX sono stampati dei quadratini (CHECK-BOX) che se marcati, indicano la presenza dei documenti o elementi che accompagnano la domanda:

- 1 foglio di calcolo delle tasse
- 2 lettera di incarico (original separate power of attorney)
- 3 copia di lettera di incarico generale (original general power of attorney)
- 4 copia di una lettera di incarico generale (applicabile se tale lettera di incarico generale sia stata deposita in originale in una domanda PCT precedente)
- 5 dichiarazione giustificante la mancanza di una firma per gli Stati Uniti
- 6 documento di priorita' (indicare solo se e' materialmente presente)
- 7 traduzione della domanda in:(per depositanti italiani, questa indicazione viene posta generalmente solo dall' Ufficio ricevente: l' indicazione da parte del depositante e' applicabile solo se il deposito della traduzione e' contemporaneo al deposito in lingua italiana).

8 indicazioni separate che riguardino depositi di materiale biologico (pct/ro/134) consultare la regola 13bis e la sezione 209)

9 diskette o altro supporto contenente l' esposizione di sequenze di aminoacidi o nucleotidi: vedi Annex C delle istruzioni amministrative per il formato richiesto per tali sequenze.

Si puo' indicare nel sotto-BOX IX la figura dei disegni che il depositante desidera sia pubblicata insieme al riassunto

Si deve indicare nel sotto-BOX IXx (language of filing) la lingua in cui e' stata **depositata** la domanda internazionale

BOX X

LA FIRMA (SIGNATURE)

LA firma deve essere quella del depositante. Se vi sono piu' depositanti, tutti devono firmare la richiesta:

Il firmatario per conto di una entita' legale deve indicare oltre al nome dattiloscritto anche la capacita' di firma nell' ambito dell' entita' legale

Un agente puo' firmare la richiesta se e' stato nominato con una lettera di incarico (POWER OF ATTORNEY) e tale lettera e' inclusa nella domanda o fornita nel piu' breve tempo possibile.

Ricordiamo che devono essere fornite 3 copie della lettera di incarico (una almeno con firma originale).

QUADRO SUPPLEMENTARE (SUPPLEMENTAL BOX)

1. se in uno qualsiasi dei BOX, ad eccezione dei BOX VIII(i) fino a BOX VIII(v) per i quali e' previsto uno speciale BOX di continuazione, lo spazio e' insufficiente a fornire le indicazioni richieste, il depositante deve scrivere:

"CONTINUATION OF BOX N..." e indicate le informazioni richieste allo stesso modo in cui sarebbero state scritte nel BOX insufficiente:

in particolare:

(i) se piu' di due persone sono depositante / inventore e non e' disponibile un CONTINUATION BOX III:

scrivere "CONTINUATION OF BOX III" e indicate per ciascuna persona aggiuntiva le stesse informazioni richieste nel Box III

(ii) se nel sotto-BOX II o in uno qualsiasi dei sotto-BOX III e' contrassegnato "the States indicated in the

Supplemental Box": scrivere "CONTINUATION OF BOX II" o "CONTINUATION OF BOX III" o

"CONTINUATION OF BOXES II AND III a seconda dei casi e indicare il nome dei depositanti implicati , e,

accanto a ciascuno, lo Stato o gli Stati che ciascun depositante intende designare

(iii) se nel sotto-BOX II o in uno qualsiasi dei sotto-BOX III l' inventore o l' inventore/depositante **non e' inventore per tutti gli Stati designati o per gli Stati Uniti:**

scrivere "CONTINUATION OF BOX II" o "CONTINUATION OF BOX III" o "CONTINUATION OF BOXES II AND III" a seconda dei casi, indicate il nome dell'inventore/i implicati , e, accanto a ciascuno, lo Stato o gli Stati per i quali ciascun inventore e' designato

(iv) se, in aggiunta all' agente/i indicato/i nel BOX IV vi sono ulteriori agenti: scrivere "CONTINUATION BOX IV" e indicare per ciascun agente ulteriore le stesse informazioni richieste nel Box IV

(v) se vi siano piu' di 3 rivendicazioni di priorita': scrivere "CONTINUATION OF BOX VI e indicare per ciascuna rivendicazione di priorita' aggiuntiva le stesse informazioni richieste nel BOX VI.

2. se il depositante desidera che in certi Stati designati (in cui sia applicabile) la domanda venga trattata come

"patent of addition", "certificate of addition", "inventor's certificate of addition", "utility certificate of addition"

indicare il codice a due lettere di tale Stato, il titolo di trattamento e la data ed il numero della domanda o brevetto a cui ci si riferisce.

3. se il depositante desidera indicare che la domanda internazionale deve essere trattata per gli Stati Uniti (US) come domanda di continuazione (CONTINUATION o CONTINUATION-IN-PART) di una precedente domanda depositata negli US, scrivere US, CONTINUATION O CONTINUATION-IN-PART ed il numero e data di deposito della domanda "parente".

INDICAZIONI GENERALI (GENERAL REMARKS)

LINGUA PER LA CORRISPONDENZA (LANGUAGE OF CORRESPONDENCE)

Qualsiasi **lettera** del depositante all' Ufficio Ricevente o Internazionale deve essere scritta nella stessa lingua in cui e' stata compilata la domanda Internazionale o fornita la traduzione secondo la Regola 12.3. Se la domanda internazionale e' stata redatta in **tedesco**, il depositante puo' scegliere **il francese o l' inglese**.

La corrispondenza inviata all' ISA (International Search Authority) o all' IPEA (International Preliminary Examination Authority) deve essere nella lingua del procedimento (quindi anche in tedesco se la domanda e' stata redatta in tedesco).