



Ministero dello Sviluppo Economico

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

A UNIONCAMERE
SEDE

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
LORO SEDI

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

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

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

ALL'ASPI
Via Meravigli, 16
20123 MILANO

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

ALL'AIPPI
Viale Lancetti, 17
20158 MILANO

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

Alla LES ITALIA
Via Andrea Doria n. 15
10123 Torino

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



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

Circolare n. 617

Oggetto: Domande di brevetto per invenzione industriale depositate dal 1° Luglio 2022. Adozione del nuovo standard tecnico ST.26 per la predisposizione e il deposito delle liste di sequenze nucleotidiche o amminoacidiche.

Le **domande di brevetto per invenzione industriale depositate dal 1° Luglio 2022**, se riguardanti una invenzione biotecnologica con la quale si richiede la protezione di sequenze nucleotidiche o amminoacidiche, devono essere corredate dell'allegato aggiuntivo in cui le sequenze sono fornite elettronicamente nel formato XML (eXtensible Markup Language) predisposto secondo il nuovo **Standard tecnico ST.26** adottato dalla WIPO (*World Intellectual Property Organization*) e concordato a livello internazionale.

La versione corrente del **nuovo Standard tecnico ST.26** è disponibile sul sito web della WIPO, alla pagina <https://www.wipo.int/standards/en/sequence/index.html> alla voce: *WIPO Sequence Suite- WIPO Standards ST.26*. Per generare una lista di sequenze conforme allo standard, si raccomanda l'uso del software [WIPO Sequence](#) che può essere scaricato gratuitamente dal sito web della WIPO accedendo alle pagine sopra indicate. Utilizzando l'ultima versione del software il richiedente ha la possibilità di rispettare tutti i requisiti formali previsti dallo Standard ST.26.

Il file relativo alla lista di sequenze deve essere presentato esclusivamente in modalità elettronica; la lista deve essere presentata come un unico file XML utilizzando la definizione del tipo di documento (DTD) presentata nell'allegato II dello standard WIPO ST.26. Nel caso di deposito telematico, la lista di sequenze **non** deve essere presentata in formato cartaceo **né** in formato PDF o TXT.

Nel caso di deposito cartaceo della domanda di brevetto presso la Camera di Commercio, la lista di sequenze deve essere comunque fornita in formato XML su apposito supporto ottico (CD o DVD), al fine di consentire all'UIBM il successivo inoltro all'EPO per la ricerca di anteriorità nel formato richiesto.

Se le sequenze di nucleotidi o amminoacidi sono discusse in una domanda di brevetto **con data di deposito anteriore al 1° Luglio 2022**, o in una domanda internazionale di brevetto secondo il PCT, depositata anteriormente al 1° Luglio 2022 per la quale si richiede l'ingresso nella fase nazionale di esame, la lista di sequenze deve essere presentata nel precedente formato tecnico: TXT conforme allo Standard ST.25 che può essere predisposto tramite il software BiSSAP, scaricabile gratuitamente dal sito web dell'EPO.

Si ricorda che è necessario presentare una lista di sequenze in formato elettronico richiesto in tutti i casi in cui la sequenza rientri in una lunghezza soglia definita nello Standard tecnico di riferimento, indipendentemente dal fatto che tale sequenza sia rivendicata o meno.



Non è necessario presentare le sequenze note nello stato dell'arte e disponibili in *databases* di sequenze accessibili al pubblico, anche se presenti in una o più rivendicazioni, o se costituiscono caratteristiche tecniche essenziali dell'invenzione o necessarie per la ricerca dell'arte nota, a condizione che esse siano specificamente identificate mediante il loro numero di accesso al database (*database accession number*) o mediante il numero di versione o il numero di rilascio (*version number* o *database release number*).

Una lista di sequenze conforme con lo Standard tecnico adottato è invece sempre richiesta quando la domanda di brevetto descriva frammenti o varianti di sequenze nucleotidiche o amminoacidiche note nello stato dell'arte.

Informazioni di maggior dettaglio e i link alle pagine della WIPO e dell'EPO dove sono disponibili le descrizioni degli standard tecnici nominati, sono pubblicati nelle pagine web dell'UIBM dedicate alle invenzioni biotecnologiche, sezione "COME FARE PER" , al link www.uibm.gov.it/biotech/come_fare_per.html .

IL DIRETTORE GENERALE
(*Antonio Lirosi*)