



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE - UIBM

DIVISIONE VII- BREVETTI

A UNIONCAMERE
SEDE

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
LORO SEDI

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

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

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

ALL'ASPI
Via Meravigli, 16
20123 MILANO

AL SINDACATO NAZIONALE
CONSULENTI IN PROPRIETÀ
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

Via Molise 19 – 00187 Roma

tel. +39 06 4705 5698

email loredana.guglielmetti@mise.gov.it



CONSUMATORE E LA NORMATIVA
TECNICA
SEDE

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

Circolare n 628

Oggetto: Domande di brevetto europeo validate in Italia. Modifiche all'art. 139 D. Lgs. 30/2005 in materia di "Effetti della trascrizione".

Con la Legge 24 luglio 2023, n. 102, recante Modifiche al Codice della proprietà industriale, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 184 dell'8/8/2023) è stato modificato il testo dell'art. 139 in materia di "Effetti della trascrizione".

L'art. 11 della Legge n. 102 dispone che all'articolo 139, comma 5, del Codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: "*nel registro dei brevetti europei o trascritti*" sono sostituite dalle seguenti: "*nel Registro europeo dei brevetti o, in mancanza, siano stati trascritti*".

Si tratta di una norma che non innova il sistema ma fornisce un chiarimento sull'applicazione dell'art. 139, co. 5, D. Lgs. 30/2005, rafforzando il concetto che l'iscrizione nel Registro Europeo e la trascrizione in UIBM sono alternative per l'opponibilità a terzi del trasferimento o modifica dei diritti relativi ad un Brevetto Europeo. Il testo dell'art. 139, co. 5, precedente all'entrata in vigore della legge n. 102, infatti, già disponeva che tutti gli atti che trasferiscono in tutto o in parte, o modificano i diritti inerenti una domanda o un brevetto europeo sono opponibili ai terzi purché iscritti nell'EP Register (secondo le Rules 85 e 22 dell'European Patent Convention), a prescindere da trascrizioni dei corrispondenti atti presso l'UIBM.

Pertanto, quando un atto di cessione del brevetto o altro atto che modifica i diritti relativi ad un brevetto europeo è già registrato nell'EP Register, e il cui processo valutativo dell'EPO sia stato, quindi, completato con l'emissione, ove previsto, di un EPO Form, (nel caso dell'atto di cessione del titolo, l'EPO Form 2544), non è necessario trascrivere tale atto presso l'UIBM. Dovrà essere solo depositato l'EPO Form contestualmente alla traduzione di cui all'art. 56 CPI per convalida in Italia del brevetto europeo o, successivamente, tramite istanza identificata nella piattaforma online di deposito come SEGUITI VARI BE, (normalmente usata per depositare la versione limitata o modificata del BE a seguito di opposizione).

Si precisa, inoltre, che sulla base delle Rules EPC sopra citate la registrazione di modifiche relative ai BE concessi nel Registro europeo è possibile per un periodo limitato – entro il termine per presentare opposizione o nel periodo della procedura di opposizione - trascorso il quale tutti gli atti

Via Molise 19 – 00187 Roma

tel. +39 06 4705 5698

email loredana.guiglielmetti@mise.gov.it



di trasferimento o di modifica dei diritti del BE convalidato in Italia devono essere **trascritti** presso l'UIBM secondo le corrispondenti norme del Codice della Proprietà Industriale.

Si specifica, infine, che al fine di recepire alcune modifiche nella banca dati dell'UIBM, l'istanza SEGUITI VARI BE è utilizzabile anche per il deposito, successivamente alla definizione della procedura di convalida in Italia del relativo BE, di modifiche che sarebbero normalmente oggetto di sola annotazione (per es. cambi di indirizzi, ragione sociale, ecc.) purché già iscritte nell'EP Register.

Per quanto non espressamente qui indicato, si applicano tutte le altre disposizioni dettate dal Codice di proprietà industriale, dal relativo Regolamento di attuazione e dalle disposizioni già previste per il deposito delle domande di brevetto e delle istanze ad esse connesse, stabilite dalla vigente normativa in materia e dalle circolari dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, consultabili alla pagina dedicata del sito istituzionale al link <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/normativa-pi>.

IL DIRETTORE GENERALE
Amedeo Teti

Via Molise 19 – 00187 Roma

tel. +39 06 4705 5698

email loredana.guglielmetti@mise.gov.it