

**MODIFICAZIONI DEL  
TRATTATO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI BREVETTI (PCT) E DEL  
REGOLAMENTO D'ESECUZIONE DEL TRATTATO DI COOPERAZIONE IN  
MATERIA DI BREVETTI**

*adottate dall'*

*Assemblea dell'Unione internazionale di cooperazione in materia di brevetti (Unione del  
PCT) nella XXVIII sessione del 17 marzo 2000 e nella XXX sessione del 27 settembre 2001*

## MODIFICAZIONI<sup>1</sup>

### *Articolo 22*

#### *Copie, traduzioni e tasse per gli uffici designati*

(1) Il depositante consegna a ciascun ufficio designato una copia della domanda internazionale (salvo che la comunicazione di cui all'articolo 20 sia già avvenuta) e una traduzione (come prescritta) di tale domanda e gli versa (ove sia il caso) la tassa nazionale al più tardi alla scadenza di un termine di trenta mesi a decorrere dalla data di priorità. Nel caso in cui il nome dell'inventore e le altre indicazioni ad esso relative, prescritte dalla legislazione dello Stato designato, non sono richieste all'atto del deposito di una domanda nazionale, il depositante deve, se esse non figurano già nella richiesta, comunicarle all'Ufficio nazionale di detto Stato o all'ufficio che agisce per esso al più tardi alla scadenza di un termine di trenta mesi a decorrere dalla data di priorità.

(2) e (3) [senza cambiamenti]

### *Regola 4*

#### *Richiesta (contenuto)*

#### 4.1 *Contenuto obbligatorio e contenuto facoltativo; firma*

a) e b) [senza cambiamenti]

c) La richiesta può contenere:

i) [senza cambiamenti]

ii) una richiesta indirizzata all'ufficio ricevente affinché rilasci e trasmetta il documento di priorità all'Ufficio internazionale qualora la domanda di cui è rivendicata la priorità, sia stata depositata presso l'ufficio nazionale o l'amministrazione intergovernativa che è l'ufficio ricevente.

iii) dichiarazioni giusta la regola 4.17.

d) [senza cambiamenti]

4.2 a 4.4 [senza cambiamenti]

#### 4.5 *Depositante*

a) a d) [senza cambiamenti]

---

<sup>1</sup> Di seguito è riportato il testo modificato di ogni regola che è stata modificata. Se un capoverso o una cifra non sono stati modificati, figura la menzione "[senza cambiamenti]".

e) Se un depositante è registrato presso l'ufficio nazionale che funge da ufficio ricevente, la richiesta può contenere il numero o un'altra indicazione sotto la quale il depositante è registrato.

#### 4.6 *Inventore*

a) Qualora sia applicabile la regola 4.1.a)v) o c)i), la richiesta deve contenere il nome e l'indirizzo dell'inventore o, nel caso di più inventori, di ciascuno di essi.

b) e c) [senza cambiamenti]

#### 4.7 *Mandatario*

a) Se è stato nominato un mandatario, la richiesta deve contenere il nome e l'indirizzo del mandatario.

b) Se un mandatario è registrato presso l'ufficio nazionale che funge da ufficio ricevente, la richiesta può contenere il numero o un'altra indicazione sotto la quale il mandatario è registrato.

#### 4.8 *Rappresentante comune*

Se è stato designato un rappresentante comune, la richiesta deve contenere un'indicazione in merito.

4.9 a 4.16 [senza cambiamenti]

#### 4.17 *Dichiarazioni relative alle esigenze nazionali giusta la regola 51bis.1)a)i) - v)*

Per gli scopi della legislazione applicabile in uno o più Stati designati, la richiesta può contenere una o più delle seguenti dichiarazioni formulate conformemente alle prescrizioni delle istruzioni amministrative:

i) una dichiarazione giusta la regola 51bis.1)a)i) relativa all'identità dell'inventore;

ii) una dichiarazione giusta la regola 51bis.1)a)ii) secondo la quale il depositante, alla data del deposito internazionale, ha il diritto di chiedere e ottenere un brevetto;

iii) una dichiarazione giusta la regola 51bis.1)a)iii) secondo la quale il depositante, alla data del deposito internazionale, ha il diritto di rivendicare la priorità di una domanda anteriore;

iv) una dichiarazione giusta la regola 51bis.1)a)iv) relativa alla qualità d'inventore, che deve essere firmata conformemente alle prescrizioni delle istruzioni amministrative;

v) una dichiarazione giusta la regola 51bis.1)a)v) relativa a divulgazioni non opponibili o a eccezioni alla mancanza di novità.

#### 4.18 *Indicazioni supplementari*

a) La richiesta non deve contenere indicazioni diverse da quelle elencate nella regola 4.1 a 4.17; le istruzioni amministrative possono permettere di includere nella richiesta indicazioni supplementari, ma non possono renderle obbligatorie.

b) Se la richiesta contiene indicazioni diverse da quelle elencate nelle regole 4.1 a 4.17 o permesse dalle istruzioni amministrative in virtù del paragrafo a), l'ufficio cancella d'ufficio le indicazioni supplementari.

### *Regola 26ter*

#### *Correzione o aggiunta di dichiarazioni giusta la regola 4.17*

##### *26ter.1 Correzione o aggiunta di dichiarazioni*

Il depositante può correggere o aggiungere alla richiesta una dichiarazione giusta la regola 4.17 inviando, entro un termine di 16 mesi a contare dalla data di priorità, una relativa comunicazione all'Ufficio internazionale; una comunicazione che pervenisse all'Ufficio internazionale dopo la scadenza di detto termine è considerata essere pervenuta all'Ufficio internazionale all'ultimo giorno di detto termine, se perviene prima della conclusione dei preparativi tecnici per la pubblicazione internazionale.

##### *26ter.2 Trattamento di dichiarazioni*

a) Se l'ufficio ricevente o l'Ufficio internazionale constata che una dichiarazione giusta la regola 4.17 non è conforme alla formulazione prescritta o che una dichiarazione giusta la regola 4.17)iv) relativa alla qualità d'inventore non è firmata come prescritto, l'ufficio ricevente o l'Ufficio internazionale, a seconda del caso, può esigere che il depositante la corregga entro un termine di 16 mesi a contare dalla data di priorità.

b) Se l'Ufficio internazionale riceve una dichiarazione o una correzione giusta la regola 26ter.1 dopo la scadenza del termine previsto in questa stessa regola, l'Ufficio internazionale notifica il fatto al depositante e procede nel modo previsto dalle istruzioni amministrative.

### *Regola 47*

#### *Comunicazioni agli uffici designati*

##### *47.1 Procedura*

a) e a-bis) [senza cambiamenti]

a-ter) La notifica di cui al paragrafo a-bis deve comprendere ogni dichiarazione giusta la regola 4.17)i) a iv), così come ogni correzione giusta la regola 26ter.1 di una tale dichiarazione, che siano pervenute all'Ufficio internazionale prima della scadenza del termine previsto dalla regola 26ter.1, a condizione che l'ufficio designato abbia comunicato all'Ufficio

internazionale che la legislazione nazionale applicabile esige la trasmissione dei documenti o delle prove relativi all'oggetto cui si riferisce la dichiarazione.

b) a e) [senza cambiamenti]

47.2 a 47.4 [senza cambiamenti]

*Regola 48*  
*Pubblicazione internazionale*

48.1 [senza cambiamenti]

48.2 *Contenuto*

a) Il fascicolo contiene:

i) a viii) [senza cambiamenti]

ix) ogni indicazione concernente una rivendicazione di priorità che, secondo la regola 26bis.2 paragrafo b), è considerata come non essere stata presentata, ma la cui pubblicazione è chiesta in virtù della regola 26bis.2 paragrafo c),

x) ogni dichiarazione giusta la regola 4.17)v) e ogni correzione giusta la regola 26ter.1 di una tale dichiarazione, che sia pervenuta all'Ufficio internazionale prima della scadenza del termine secondo la regola 26ter.1.

b) Fatto salvo il paragrafo c), la pagina di copertina comprende:

i) e ii) [senza cambiamenti]

iii) l'estratto; se l'estratto è redatto in inglese e in una seconda lingua, il testo inglese deve figurare per primo,

iv) un'indicazione secondo la quale la richiesta contiene una dichiarazione giusta la regola 4.17, che è pervenuta all'Ufficio internazionale prima della scadenza del termine secondo la regola 26ter.1.

c) a i) [senza cambiamenti]

48.3 a 48.6 [senza cambiamenti]

*Regola 51bis*  
*Alcune esigenze nazionali ammesse in virtù dell'articolo 27*

### 51bis.1 *Esigenze nazionali ammesse*

a) Fatta salva la regola 51bis.2, la legislazione nazionale applicabile dall'ufficio designato può, in virtù dell'articolo 27, esigere che il depositante fornisca in particolare:

- i) qualsiasi documento relativo all'identità dell'inventore,
- ii) qualsiasi documento relativo al diritto del depositante di chiedere o ottenere un brevetto,
- iii) qualsiasi documento contenente una prova del diritto del depositante di rivendicare la priorità di una domanda anteriore qualora il depositante non sia colui che ha depositato la domanda anteriore o qualora il suo nome sia cambiato dopo la data alla quale la domanda anteriore è stata depositata,
- iv) qualora la domanda internazionale designa uno Stato la cui legislazione nazionale esige che le domande nazionali siano depositate dall'inventore, qualsiasi documento contenente un'attestazione giurata o una dichiarazione allegante la sua qualità d'inventore,
- v) qualsiasi giustificazione concernente divulgazioni non opponibili o eccezioni alla mancanza di novità, come per esempio divulgazioni risultanti da abusi, divulgazioni in occasione di certe esposizioni e divulgazioni fatte dal depositante durante un certo periodo.

b) e c) [senza cambiamenti]

d) La legislazione nazionale applicabile dall'ufficio designato può, in virtù dell'articolo 27 paragrafo 2)ii), prescrivere che la traduzione della domanda internazionale consegnata dal depositante in virtù dell'articolo 22:

- i) sia confermata dal depositante o dal traduttore della domanda internazionale in una dichiarazione precisante che, a sua conoscenza, la traduzione è completa e fedele;
- ii) sia certificata da un'autorità pubblica o da un traduttore giurato, tuttavia soltanto se l'ufficio designato ha ragioni fondate di dubitare della fedeltà della traduzione.

e) La legislazione nazionale applicabile dall'ufficio designato può, in virtù dell'articolo 27, esigere che il depositante consegni una traduzione del documento di priorità; una tale traduzione può tuttavia essere richiesta unicamente se la validità della rivendicazione della priorità è pertinente per stabilire se l'invenzione in questione è brevettabile.

f) Se il 17 marzo 2000 la riserva del paragrafo e) non è compatibile con la legislazione nazionale applicabile dall'ufficio designato, detta riserva non si applica all'ufficio designato fintanto che rimane incompatibile con tale legislazione, a condizione che l'ufficio ne informi l'Ufficio internazionale entro il 30 novembre 2000. L'Ufficio internazionale pubblica immediatamente tale comunicazione nella gazzetta.

### 51bis.2 *Circonstanze nelle quali non possono essere richiesti documenti o prove*

a) Quando la legislazione nazionale applicabile non esige che le domande nazionali siano depositate dall'inventore, l'ufficio designato non può – tranne qualora abbia fondati

motivi di dubitare dell'esattezza delle indicazioni o della dichiarazione in questione – esigere documenti o prove relativi:

- i) all'identità dell'inventore [regola 51bis.1)a)i)], se indicazioni relative all'inventore fornite conformemente alla regola 4.6 figurano nella richiesta o se una dichiarazione relativa all'identità dell'inventore fornita conformemente alla regola 4.17)i) figura nella richiesta o è presentata direttamente all'ufficio designato;
- ii) al diritto del depositante, alla data del deposito internazionale, di chiedere e ottenere un brevetto [regola 51bis.1)a)ii)], se una dichiarazione concernente tale elemento fornita conformemente alla regola 4.17)ii) figura nella richiesta o è presentata direttamente all'ufficio designato;
- iii) al diritto del depositante, alla data del deposito internazionale, di rivendicare la priorità di una domanda anteriore [regola 51bis.1)a)iii)], se una tale dichiarazione fornita conformemente alla regola 4.17)iii) figura nella richiesta o è presentata direttamente all'ufficio designato.

b) Quando la legislazione nazionale applicabile esige che le domande nazionali siano depositate dall'inventore, l'ufficio designato non può – tranne qualora abbia fondati motivi di dubitare dell'esattezza delle indicazioni o della dichiarazione in questione – esigere documenti o prove relativi:

- i) all'identità dell'inventore [regola 51bis.1)a)i)] (a eccezione di documenti contenenti un'attestazione giurata o una dichiarazione allegante la qualità d'inventore [regola 51bis.1)a)iv)]), se indicazioni concernenti l'inventore fornite conformemente alla regola 4.6 figurano nella richiesta;
- ii) al diritto del depositante, alla data del deposito internazionale, di rivendicare la priorità di una domanda anteriore [regola 51bis.1)a)iii)], se una tale dichiarazione fornita conformemente alla regola 4.17)iii) figura nella richiesta o è presentata direttamente all'ufficio designato;
- iii) all'attestazione giurata o alla dichiarazione allegante la qualità d'inventore [regola 51bis.1)a)iv)], se una dichiarazione allegante la qualità d'inventore fornita conformemente alla regola 4.17)iv) figura nella richiesta o è presentata direttamente all'ufficio designato.

c) Se il 17 marzo 2000 il paragrafo a) non è compatibile, per quanto concerne un punto qualunque di detto paragrafo, con la legislazione nazionale applicabile dall'ufficio designato, il paragrafo non si applica, per quanto concerne tale punto, all'ufficio designato fintanto che rimane incompatibile con tale legislazione, a condizione che l'ufficio ne informi l'Ufficio internazionale entro il 30 novembre 2000. L'Ufficio internazionale pubblica immediatamente tale comunicazione nella gazzetta.

### *51bis.3 Possibilità di soddisfare le esigenze nazionali*

a) Se un'esigenza giusta la regola 51bis.1)a)i-iv) e c-e) o qualsiasi altra esigenza della legislazione nazionale applicabile dall'ufficio designato, che tale ufficio può applicare in virtù dell'articolo 27.1) o 2), non è già soddisfatta entro il termine applicabile all'osservanza delle esigenze secondo l'articolo 22, l'ufficio designato invita il depositante a soddisfare l'esigenza entro un termine non inferiore a due mesi a decorrere dal momento dell'invito. Ogni ufficio

designato può chiedere il pagamento di una tassa al depositante che ha soddisfatto un'esigenza nazionale su suo invito.

b) Se un'esigenza della legislazione nazionale applicabile dall'ufficio designato, che tale ufficio può applicare in virtù dell'articolo 27.6) o 7), non è già soddisfatta entro il termine applicabile all'osservanza delle esigenze secondo l'articolo 22, il depositante deve avere una possibilità di conformarsi dopo la scadenza di tale termine.

c) Se il 17 marzo 2000 il paragrafo a), per quanto concerne il termine stabilito in detto paragrafo, non è compatibile con la legislazione nazionale applicabile dall'ufficio designato, il paragrafo non si applica, per quanto concerne tale termine, all'ufficio designato fintanto che rimane incompatibile con tale legislazione, a condizione che l'ufficio ne informi l'Ufficio internazionale entro il 30 novembre 2000. L'Ufficio internazionale pubblica immediatamente tale comunicazione nella gazzetta.

### *Regola 53*

#### *Richiesta di esame preliminare internazionale*

53.1 a 53.4 [senza cambiamenti]

#### *53.5 Mandatario o rappresentante comune*

Se è nominato un mandatario o designato un rappresentante comune, la richiesta di esame preliminare internazionale deve indicarlo. Si applicano le regole 4.4 e 4.16 e la regola 4.7 va applicata *mutatis mutandis*.

53.6 a 53.9 [senza cambiamenti]

### *Regola 66*

#### *Procedura in seno all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale*

66.1 a 66.6 [senza cambiamenti]

#### *66.7 Documento di priorità*

a) [senza cambiamenti]

b) Se la domanda di cui si rivendica la priorità nella domanda internazionale è redatta in una lingua diversa da quella o da quelle dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, quest'ultima può invitare il depositante a consegnarle una traduzione nella o in una di tali lingue entro due mesi a decorrere dalla data dell'invito, a condizione che la validità della rivendicazione della priorità sia pertinente per la formulazione del giudizio ai sensi dell'articolo 33 paragrafo 1. Se la traduzione non è consegnata entro il

termine, il rapporto di esame preliminare internazionale può essere redatto come se la priorità non fosse stata rivendicata.

66.8 e 66.9 [senza cambiamenti]

*Regola 90bis*  
*Ritiri*

*90bis.1 Ritiro della domanda internazionale*

a) Prima della scadenza di un termine di 30 mesi a decorrere dalla data di priorità, il depositante può ritirare in qualsiasi momento la domanda internazionale.

b) e c) [senza cambiamenti]

*90bis.2 Ritiro di designazioni*

a) Prima della scadenza di un termine di 30 mesi a decorrere dalla data di priorità, il depositante può ritirare in qualsiasi momento la designazione di ogni Stato designato. Il ritiro della designazione di uno Stato che è stato eletto comporta il ritiro dell'elezione corrispondente secondo la regola 90bis.4.

b) a e) [senza cambiamenti]

*90bis.3 Ritiro di rivendicazioni di priorità*

a) Prima della scadenza di un termine di 30 mesi a decorrere dalla data di priorità, il depositante può ritirare in qualsiasi momento una rivendicazione di priorità fatta nella domanda internazionale in virtù dell'articolo 8 paragrafo 1.

b) a e) [senza cambiamenti]

*90bis.4 a 90bis.7* [senza cambiamenti]