

**ARBEITSABKOMMEN ZWISCHEN
DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION
UND DER ITALIENISCHEN REPUBLIK**

**WORKING AGREEMENT BETWEEN
THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION
AND THE ITALIAN REPUBLIC**

**ACCORD DE TRAVAIL ENTRE
L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS
ET LA REPUBLIQUE ITALIENNE**

**ACCORDO DI LAVORO TRA
L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DEI BREVETTI
E LA REPUBBLICA ITALIANA**

L'Organizzazione Europea dei Brevetti (di seguito definita "l'Organizzazione"),
rappresentata dalla signora Alison Brimelow, Presidente dell'Ufficio Europeo dei Brevetti
(di seguito definito "l'UEB"),

DA UNA PARTE,

e la Repubblica Italiana, rappresentata, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico,
dalla signora Maria Ludovica Agrò, Direttore generale dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
(di seguito definito "l'UIBM"),

DALL'ALTRA PARTE,

- premesso che l'Italia ha espresso il desiderio di introdurre nella sua legislazione nazionale la redazione di rapporti di ricerca estesi affidati all'UEB nel quadro della Rete Europea dei Brevetti;
- premesso che la Convenzione Europea sui Brevetti e, in particolare, l'Articolo 33(4) della stessa stabilisce che il Consiglio di Amministrazione dell'Organizzazione può autorizzare il presidente dell'UEB a negoziare e stipulare accordi con gli stati;
- premesso che secondo il decreto legislativo italiano n. 30 del 10 febbraio 2005 – Codice della Proprietà Industriale, una domanda di brevetto comporta un rapporto di ricerca di anteriorità redatto alle condizioni indicate nel decreto;
- premesso che l'UEB è stata designata, tramite decreto ministeriale italiano del 3 ottobre 2007, come autorità responsabile dell'esecuzione di tali ricerche di anteriorità;
- premesso che la procedura internazionale secondo PCT comprende un rapporto di ricerca internazionale corredato di opinione scritta e che la procedura europea comprende un rapporto di ricerca europea esteso;
- premesso che è auspicabile offrire procedure armonizzate al richiedente, consentendogli di ricevere informazioni tempestive sul possibile esito di un esame della sua invenzione in termini di brevettabilità;

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Definizione dei servizi

L'UEB si impegna ad effettuare le ricerche di anteriorità ad esso affidate dall'UIBM e necessarie per redigere i rapporti di ricerca secondo l'Articolo 170(1)(b) del Codice della Proprietà Industriale. Questi rapporti di ricerca redatti dall'UEB saranno corredati di opinione scritta che specifichi se l'invenzione sia nuova, abbia attività inventiva e sia industrialmente applicabile.

Articolo 2
Presentazione delle richieste di ricerca

- (1) Ciascuna richiesta di ricerca trasmessa dall'UIBM all'UEB conterrà le seguenti informazioni:
 - Il numero e la data di deposito della domanda di brevetto nonché ogni classificazione ad essa assegnata dall'UIBM;
 - la data, il paese di deposito ed il numero di ogni domanda di brevetto di cui si rivendica la priorità;
 - il numero e la data di deposito della domanda precedente in caso di domanda divisionale;
 - il titolo della domanda di brevetto;
 - il nome del richiedente ed eventualmente del rappresentante.
- (2) Ciascuna richiesta di ricerca sarà corredata di:
 - copia integrale della domanda di brevetto, redatta in una lingua ufficiale dell'UEB oppure
 - copia integrale della domanda di brevetto redatta in italiano e corredata di
 - traduzione inglese delle rivendicazioni, fornita sotto la responsabilità dell'UIBM, e
 - traduzione inglese della descrizione, prodotta con strumenti accettati dall'UEB;
 - su iniziativa o dell'UIBM o dell'UEB, nell'arco di tempo in cui il rapporto di ricerca viene redatto, queste traduzioni possono essere rese conformi al testo della domanda presentata.

- (3) Se l'UEB lo richiede, l'UIBM fornirà copia di ogni domanda di brevetto di cui si rivendica la priorità.

Articolo 3

Conservazione dei dati e dei documenti

I documenti a cui fa riferimento l'Articolo 2 saranno conservati dall'UEB per un periodo da concordare tra il presidente dell'UEB ed il direttore generale dell'UIBM.

Articolo 4

Comunicazioni e segretezza

- (1) Nell'eseguire il lavoro ad esso affidato, l'UEB interagirà solo con l'UIBM, escludendo tutte le altre autorità, i richiedenti di brevetti e le terze parti. L'UEB adotterà tutte le misure necessarie a preservare la segretezza delle invenzioni.
- (2) Il presidente dell'UEB e il direttore generale dell'UIBM concorderanno l'impiego di un mezzo di trasmissione idoneo al mantenimento della segretezza, al soddisfacimento di tutti i requisiti di sicurezza e alla prevenzione di ogni danno ai documenti inviati.

Articolo 5

Ricerche e redazione dei rapporti di ricerca

- (1) L'UEB redigerà i rapporti di ricerca in ottemperanza al Regolamento Attuativo della Convenzione Europea sui Brevetti (CEB 2000) e, in particolare, all'Articolo 61(1), (2), (3), (4) e (6) dello stesso, e alle Direttive di Esame dell'UEB, in particolare alla Parte B delle stesse relative alle disposizioni del Regolamento Attuativo sopra menzionate.

L'UEB redigerà le opinioni scritte di cui all'Articolo 1 in ottemperanza al Regolamento Attuativo del PCT e, in particolare, all'Articolo 43bis dello stesso, e alla parte V delle Direttive di Ricerca Internazionali PCT relative alla disposizione sopra menzionata contenuta in detto Regolamento.

Gli accordi particolari per l'applicazione di dette direttive nella redazione dei rapporti di ricerca e delle opinioni scritte saranno adottati congiuntamente tra il presidente dell'UEB e il direttore generale dell'UIBM.

- (2) Se l'UEB ritiene che la domanda non risponde ai requisiti di unità dell'invenzione, redigerà il rapporto di ricerca per quelle parti della domanda che si riferiscono all'invenzione o al gruppo di invenzioni menzionati per primi nelle rivendicazioni. Questo verrà indicato nel rapporto di ricerca e nell'opinione scritta.

(3) L'UEB non è obbligato ad eseguire una ricerca su una domanda di brevetto se, e nella misura in cui l'oggetto di detta domanda si riferisce a trovati non brevettabili conformemente alle disposizioni dell'Articolo 45 da (2) a (5) del Codice della Proprietà Industriale.

- (4) Se l'UEB ritiene che la domanda presenta difetti tali da impedire una ricerca adeguata in merito ad alcune o a tutte le rivendicazioni,
- (a) o perché essa si riferisce a temi che secondo il paragrafo 3 l'UEB non è tenuto a ricercare,
 - (b) o perché la descrizione, le rivendicazioni o i disegni contengono astrusità, incongruenze o contraddizioni,

l'UEB dichiarerà, in modo circostanziato, che una ricerca adeguata è impossibile o redigerà, per quanto possibile, un rapporto di ricerca parziale. La dichiarazione o il rapporto parziale dell'UEB sarà considerato come rapporto di ricerca ai sensi del presente accordo e sarà corredato di opinione scritta.

Articolo 6

Lingua, redazione e trasmissione del rapporto di ricerca

- (1) Il rapporto di ricerca e l'opinione scritta saranno redatti in lingua inglese su moduli standard da concordare tra l'UEB e l'UIBM.
- (2) L'UEB inoltrerà all'UIBM il rapporto di ricerca, i documenti citati e l'opinione scritta in un numero di copie da definire di comune accordo tra l'UEB e l'UIBM.
- (3) L'UEB fornirà gratuitamente quelle informazioni che l'UIBM reputerà necessarie su ogni punto in ogni rapporto di ricerca o opinione scritta redatti dall'UEB.

Articolo 7

Domande divisionali

Ogni rapporto di ricerca relativo a una domanda divisionale sarà trattato come rapporto di ricerca separato. I rapporti di ricerca relativi a una domanda divisionale saranno corredati di opinione scritta.

Articolo 8
Ricerca supplementare

L'UEB, su richiesta dell'UIBM, effettuerà ogni ricerca supplementare che si rivelerà necessaria durante il procedimento davanti all'UIBM. Ogni rapporto di ricerca supplementare sarà trattato come rapporto di ricerca separato. I rapporti di ricerca supplementari saranno corredati di opinione scritta.

Articolo 9
Scadenze

- (1) Se la domanda di brevetto è un primo deposito (vale a dire che non rivendica priorità), l'UEB redigerà il rapporto di ricerca, corredato di opinione scritta, entro nove mesi dalla data di deposito della domanda, sempre che la richiesta di ricerca sia ricevuta entro cinque mesi da detta data di deposito. Se la richiesta di ricerca viene ricevuta oltre cinque mesi da detta data, l'UEB cercherà di redigere il rapporto di ricerca prima che il periodo di priorità scada.
- (2) Se la domanda di brevetto non è un primo deposito (vale a dire che rivendica la priorità di almeno una domanda precedente), l'UEB redigerà il rapporto di ricerca, corredato dall'opinione scritta, quanto più rapidamente possibile, tenendo conto delle scadenze generalmente applicate per la redazione di rapporti di ricerca riferiti a domande di brevetto nazionali che non sono un primo deposito e sono affidati all'UEB in virtù di accordi di lavoro.
- (3) La scadenza stabilita al paragrafo 1 può essere modificata di comune accordo tra il presidente dell'UEB ed il direttore generale dell'UIBM.

Articolo 10
Documentazione

L'UEB effettuerà le ricerche di cui al presente accordo nella documentazione utilizzata per la redazione di rapporti di ricerca europei e internazionali.

Articolo 11
Disposizioni finanziarie

- (1) Tutte le somme dovute ai sensi di questo accordo saranno pagate in euro dall'UIBM in un conto specificato dall'UEB.

- (2) Per ogni rapporto di ricerca redatto dall'UEB, l'UIBM pagherà un compenso all'UEB.

L'ammontare di questo compenso sarà uguale all'intero prezzo di costo di un tale rapporto di ricerca, corredato di opinione scritta, con una riduzione che tenga conto dei fattori oggettivi definiti nello stesso modo dell'accordo di lavoro stipulato con i cinque stati ex-IIIB. Questi fattori oggettivi si riferiscono, in particolare, al numero delle domande europee e internazionali che rivendicano la priorità di una domanda nazionale per la quale è già stato redatto un rapporto di ricerca da parte dell'UEB, ai costi amministrativi della presentazione di queste domande, ai risparmi di tempo per un esaminatore durante le procedure europee e internazionali risultanti e alle attività di sistemazione e classificazione delle domande presentate.

L'ammontare del compenso applicabile ad un rapporto di ricerca corredato di opinione scritta sarà definito dal Consiglio di Amministrazione dell'Organizzazione per un periodo di tre anni e sarà lo stesso di quello valido per Cipro, Grecia, Malta e Principato di Monaco.

Nell'anno che precede la scadenza di tale periodo triennale, l'UEB revisionerà l'ammontare del compenso a cui fa riferimento il sottoparagrafo 3 tenendo conto di ogni cambiamento occorso ai parametri oggettivi, compreso, in particolare, l'ammontare delle tasse di ricerca definite dall'UEB per le procedure europee e internazionali.

- (3) Il compenso a cui fa riferimento il paragrafo 2 verrà aumentato, per ogni rapporto di ricerca, di un ammontare forfettario, stabilito dall'UEB, che copra il prezzo di costo delle copie dei documenti a cui fa riferimento l'Articolo 6(2).

Articolo 12 Scadenze per i pagamenti

L'UEB fornirà all'UIBM fatture mensili relative alle somme dovute. Le fatture saranno saldate dall'UIBM entro trenta giorni dal ricevimento.

Articolo 13 - Monitoraggio del lavoro di ricerca

L'UEB e l'UIBM eserciteranno congiuntamente un controllo quantitativo e qualitativo del lavoro eseguito conformemente al presente accordo e studieranno strade per migliorarlo.

Articolo 14
Addestramento del personale tecnico

Se richiesto dall'UIBM, e alle condizioni concordate tra il presidente dell'UEB e il direttore generale dell'UIBM, l'UEB aiuterà ad addestrare il personale tecnico dell'UIBM ed invierà temporaneamente personale UEB all'UIBM per eseguire ogni lavoro relativo al presente accordo.

Articolo 15
Controversie

Ogni controversia tra l'UIBM e l'Organizzazione riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo e non risolvibile attraverso la negoziazione sarà sottoposta ad un tribunale arbitrale composto da tre membri. Un arbitro sarà nominato dall'UIBM, un altro dall'Organizzazione e un terzo, che fungerà da presidente, dai primi due. Se, tre mesi dopo la loro nomina, i primi due arbitri saranno incapaci di accordarsi sulla nomina del terzo, quest'ultimo sarà nominato, su richiesta dell'UIBM o dell'Organizzazione, dal presidente della Corte di Giustizia Internazionale. Il tribunale arbitrale stabilirà la legge applicabile per la risoluzione della controversia.

Articolo 16
Modifiche

Con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, il presente accordo potrà essere modificato, in particolare con uno scambio di lettere, su richiesta di ciascuna parte contraente.

Articolo 17
Disposizione finale

Il presente accordo entrerà in vigore in data 1 luglio 2008 e sarà applicato alle domande di brevetto depositato all'UIBM a partire da quella data.

Articolo 18
Disposizione transitoria

Per un periodo iniziale di tre anni a partire dall'1 gennaio 2009, l'ammontare del compenso a cui fa riferimento l'Articolo 11(2) sarà uguale a quello stabilito ai sensi degli accordi di lavoro stipulati con i cinque stati membri ex-IIB.

Geschehen zu München / Done at Munich / Fait à Munich / Stipulato a Monaco di Baviera,

Am 18. Juni 2008 / on 18 June 2008 / le 18 juin 2008 / in data 18 giugno 2008,

in zwei Urschriften in deutscher, englischer, französischer und italienischer Sprache, wobei alle vier Fassungen gleichermaßen verbindlich sind.

in two copies in English, French, German and Italian, the four texts being equally authentic.

en double exemplaire en langues allemande, française, anglaise et italienne, les quatre textes faisant également foi.

in doppia copia in lingua tedesca, inglese, francese e italiana, tutte e quattro le versioni facenti fede in ugual misura.

Für die Europäische Patentorganisation

Für die Italienische Republik

For the European Patent Organisation

For the Italian Republic

Pour l'Organisation européenne des brevets

Pour la République italienne

Per l'Organizzazione Europea dei Brevetti

Per la Repubblica Italiana



Alison Brimelow

Präsidentin des Europäischen Patentamts

President of the European Patent Office

Présidente de l'Office européen des brevets

Presidente dell'Ufficio Europeo dei Brevetti



Maria Ludovica Agrò

Hauptdirektor

italienisches Patent- und Markenamt

Director General

Italian Patent and Trademarks Office

Directeur Général

Office italien des brevets et des marques

Direttore generale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi