



Regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT)

RS 0.232.141.11; RU 1978 941

Modifiche del regolamento d'esecuzione

Adottate dall'Assemblea dell'Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti
il 14 ottobre 2015
Entrate in vigore il 1° luglio 2017

Traduzione¹

Tabella delle modifiche²

Regola 12^{bis}.1

Regola 12^{bis}.2

Regola 23^{bis}.1

Regola 23^{bis}.2

Regola 41.1

Regola 41.2

Regola 86.1

Regola 95.1

Regola 95.2

¹ Dal testo originale francese (RO 2017 3521).

² Le modifiche delle regole 12^{bis}, 23^{bis}, 41, 86 e 95 entrano in vigore il 1° luglio 2017 e si applicano a tutte le domande internazionali, la cui data di deposito cade il 1° luglio 2017 o in data successiva.

Le modifiche delle regole 86 e 95 si applicano parimenti a tutte le domande internazionali, la cui data di deposito cade prima del 1° luglio 2017, nei confronti delle quali gli atti di cui all'articolo 22 o 39 siano adempiti il 1° luglio 2017 o in data successiva.

Modifiche³

Regola 12^{bis} Presentazione da parte del depositante dei documenti relativi a una ricerca precedente

12^{bis}.1 *Presentazione da parte del depositante dei documenti relativi a una ricerca precedente in caso di una richiesta ai sensi della regola 4.12*

- a) Quando il depositante, in virtù della regola 4.12, ha richiesto all'Amministrazione incaricata della ricerca internazionale di prendere in considerazione i risultati di una ricerca precedente effettuata dalla medesima Amministrazione o da un'altra Amministrazione incaricata della ricerca internazionale o da un Ufficio nazionale, il depositante, fatti salvi i paragrafi da b) a d), deve presentare all'Ufficio ricevente, unitamente alla domanda internazionale, una copia dei risultati della ricerca precedente, sotto qualsiasi forma (ad esempio, sotto forma di un rapporto di ricerca, di un elenco di conoscenze tecniche o di un rapporto d'esame) essi siano stati presentati dall'Amministrazione o dall'Ufficio interessati.
- b) Quando la ricerca precedente è stata effettuata dal medesimo Ufficio che fa funzione di Ufficio ricevente, il depositante, invece di sottoporre la copia di cui al paragrafo a), può manifestare il desiderio che l'Ufficio ricevente la prepari e la trasmetta all'Amministrazione incaricata della ricerca internazionale. Tale istanza deve comparire nella richiesta e può essere sottoposta dall'Ufficio ricevente, al pagamento di una tassa in proprio favore.
- c) Quando la ricerca precedente è stata effettuata dalla medesima Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, o dal medesimo Ufficio che agisce in qualità di Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, non è richiesta alcuna copia di cui al paragrafo a) che debba sottostare a tale paragrafo.
- d) Quando una copia di cui al paragrafo a) è presentata all'Ufficio ricevente o all'Amministrazione incaricata della ricerca internazionale sotto una forma e modi ritenuti accettabili, ad esempio, presso una biblioteca digitale, e quando il depositante indica questi aspetti nella richiesta, non è richiesta alcuna copia che debba sottostare a tale paragrafo.

12^{bis}.2 *Invito da parte dell'Amministrazione incaricata della ricerca internazionale a presentare i documenti relativi a una ricerca precedente in caso di una richiesta ai sensi della regola 4.12*

- a) L'Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, fatti salvi i paragrafi b) e c), può invitare il depositante a presentare, entro una scadenza che deve essere ragionevole, considerate le circostanze:

³ Il testo seguente riporta il testo modificato per ogni regola alla quale sono state applicate delle modifiche. Laddove queste regole non sono state modificate, appare l'indicazione «[Nessuna modifica]».

- i) una copia della precedente domanda oggetto della richiesta;
 - ii) quando la domanda precedente è stata presentata in una lingua che non è accettata dall'Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, una traduzione della domanda precedente in una lingua che sia accettata da tale Amministrazione;
 - iii) quando i risultati della ricerca precedente sono redatti in una lingua che non è accettata dall'Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, una traduzione di tali risultati in una lingua che sia accettata da tale Amministrazione;
 - iv) una copia di qualsiasi documento citato nei risultati della ricerca precedente.
- b) Quando la ricerca precedente è stata effettuata dalla medesima Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, o dal medesimo Ufficio che agisce in qualità di Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, o quando una copia o traduzione di cui al paragrafo a) è presentata all'Amministrazione incaricata della ricerca internazionale sotto una forma e modi ritenuti accettabili, ad esempio, presso una biblioteca digitale o sotto forma del documento di priorità, non è richiesta alcuna copia o traduzione che debba sottostare a tale paragrafo.
- c) Quando la richiesta contiene una dichiarazione in virtù della regola 4.12.ii) attestante che la domanda internazionale è la medesima, o sostanzialmente la medesima, della domanda nei cui confronti è stata effettuata la ricerca precedente, o che la domanda internazionale è la medesima, o sostanzialmente la medesima, di tale domanda precedente eccetto per il fatto che è depositata in una lingua diversa, non è richiesta alcuna copia o traduzione di cui al paragrafo a)i) e ii) che debba sottostare a tale paragrafo.

Regola 23^{bis} Trasmissione dei documenti relativi a una ricerca o classificazione precedenti

23^{bis}.1 *Trasmissione dei documenti relativi a una ricerca precedente ai sensi della regola 4.12*

- a) L'Ufficio ricevente trasmette all'Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, unitamente alla copia di ricerca, tutte le copie di cui alla regola 12^{bis}.1.a) riguardanti una ricerca precedente nei cui confronti il depositante ha presentato una richiesta ai sensi della regola 4.12, se:
- i) il depositante presenta tali copie all'Ufficio ricevente unitamente alla domanda internazionale;
 - ii) il depositante chiede all'Ufficio ricevente di preparare e trasmettere tali copie all'Amministrazione in questione; o
 - iii) tali copie sono a disposizione dell'Ufficio ricevente sotto una forma e modi ritenuti accettabili, ad esempio, presso una biblioteca digitale ai sensi della regola 12^{bis}.1.d).
- b) Quando non sia inclusa nella copia dei risultati di una ricerca precedente ai sensi della regola 12^{bis}.1.a), l'Ufficio ricevente trasmette all'Amministra-

zione incaricata della ricerca internazionale, unitamente alla copia di ricerca, una copia dei risultati della classificazione precedente effettuata dall'Ufficio ricevente, se già disponibili.

23^{bis}.2 *Trasmissione dei documenti relativi a una ricerca o classificazione precedenti ai fini della regola 41.2*

- a) Ai fini della regola 41.2, quando la domanda internazionale rivendica la priorità di una o più domande precedenti depositate presso il medesimo Ufficio che agisce in qualità di Ufficio ricevente e quando tale Ufficio ha effettuato una ricerca precedente riguardante una domanda precedente o ha classificato la domanda precedente stessa, fatti salvi i paragrafi b), d) ed e), l'Ufficio ricevente trasmette all'Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, unitamente alla copia di ricerca, una copia dei risultati della ricerca precedente, sotto qualsiasi forma, ad esempio, sotto forma di un rapporto di ricerca, di un elenco di conoscenze tecniche o di un rapporto d'esame, e una copia dei risultati della classificazione precedente effettuata dall'Ufficio, se già disponibili. L'Ufficio ricevente può parimenti trasmettere all'Amministrazione incaricata della ricerca internazionale anche tutti i documenti relativi alla ricerca precedente che considera utili ai fini della ricerca internazionale da parte dell'Amministrazione.
- b) Nonostante il paragrafo a), un Ufficio ricevente può notificare all'Ufficio internazionale entro il 14 aprile 2016 che può, su richiesta presentata dal depositante unitamente alla domanda internazionale, decidere di non trasmettere all'Amministrazione incaricata della ricerca internazionale i risultati di una ricerca precedente. L'Ufficio internazionale pubblica tutte le notifiche ricevute in virtù del presente paragrafo nella gazzetta.
- c) A scelta dell'Ufficio ricevente, il paragrafo a) si applica *mutatis mutandis* quando la domanda internazionale rivendica la priorità di una o più domande precedenti depositate presso un Ufficio diverso dall'Ufficio che agisce in qualità di Ufficio ricevente e quando tale Ufficio abbia effettuato in precedenza una ricerca riguardante la domanda precedente o abbia classificato la domanda precedente e i risultati di tale ricerca o classificazione siano a disposizione dell'Ufficio ricevente sotto una forma e modi ritenuti accettabili, ad esempio, presso una biblioteca digitale.
- d) I paragrafi a) e c) non si applicano quando la ricerca precedente è stata effettuata dalla medesima Amministrazione incaricata della ricerca internazionale o dal medesimo Ufficio che agisce in qualità di Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, oppure quando l'Ufficio ricevente è a conoscenza del fatto che una copia dei risultati della ricerca o della classificazione precedenti è a disposizione dell'Amministrazione incaricata della ricerca internazionale sotto una forma e modi ritenuti accettabili, ad esempio, presso una biblioteca digitale.
- e) Nella misura in cui, alla data del 14 ottobre 2015, la trasmissione delle copie di cui al paragrafo a), oppure la trasmissione di tali copie sotto una forma specifica come quelle di cui al paragrafo a), senza l'autorizzazione del depositante non è compatibile con la legislazione nazionale applicata dall'Ufficio

ricevente, tale paragrafo non deve essere applicato alla trasmissione di tali copie, o alla trasmissione di tali copie nel formato specifico in questione in relazione alle domande internazionali depositate presso tale Ufficio ricevente finché la trasmissione senza l'autorizzazione del depositante continua ad essere incompatibile con tale legislazione, a condizione che l'Ufficio in questione ne informi l'Ufficio internazionale entro il 14 aprile 2016. L'Ufficio internazionale pubblica senza indugio le informazioni ricevute nella gazzetta.

Regola 41 Presa in considerazione dei risultati di una ricerca e classificazione precedenti

41.1 *Preso in considerazione dei risultati di una ricerca precedente ai sensi della regola 4.12*

Quando il depositante, ai sensi della regola 4.12, ha richiesto all'Amministrazione incaricata della ricerca internazionale di prendere in considerazione i risultati di una ricerca precedente, quando le condizioni di cui alla regola 12^{bis}.1 sono soddisfatte e quando:

- i) *[Nessuna modifica]*
- ii) *[Nessuna modifica]*

41.2 *Preso in considerazione dei risultati di una ricerca e classificazione precedenti in altri casi*

- a) Quando la domanda internazionale rivendica la priorità di una o più domande precedenti nei confronti delle quali è stata effettuata una ricerca precedente dalla medesima Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, o dal medesimo Ufficio che agisce in qualità di Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, l'Amministrazione incaricata della ricerca internazionale deve prendere in considerazione, nei limiti del possibile, tali risultati nell'effettuare la ricerca internazionale.
- b) Quando l'Ufficio ricevente ha trasmesso all'Amministrazione incaricata della ricerca internazionale una copia dei risultati di ogni ricerca o di ogni classificazione precedenti ai sensi della regola 23^{bis}.2a) o b), o quando tale copia è a disposizione dell'Amministrazione incaricata della ricerca internazionale sotto una forma e modi ritenuti accettabili, ad esempio presso una biblioteca digitale, l'Amministrazione incaricata della ricerca internazionale ha facoltà di prendere in considerazione tali risultati nell'effettuare la ricerca internazionale.

Regola 86 Gazzetta

86.1 *Contenuto*

La gazzetta di cui all'articolo 55.4) contiene:

- da i) a iii) *[Nessuna modifica]*

iv) le informazioni relative agli atti adempiti presso gli Uffici designati ed eletti che sono notificate all'Ufficio internazionale ai sensi della regola 95.1 riguardanti le domande internazionali pubblicate;

v) *[Nessuna modifica]*

da 86.2 a 86.6 *[Nessuna modifica]*

Regola 95 Informazioni e traduzioni degli Uffici designati ed eletti

95.1 *Informazioni relative agli atti adempiti presso gli Uffici designati ed eletti*

Tutti gli Uffici designati o eletti devono notificare all'Ufficio internazionale le seguenti informazioni su un'eventuale domanda internazionale entro due mesi, oppure non appena ragionevolmente possibile, dall'adempimento dei seguenti atti:

- i) a seguito dell'adempimento da parte del depositante degli atti di cui agli articoli 22 o 39, la data in cui tali atti sono stati adempiti e il numero della domanda nazionale assegnato alla domanda internazionale;
- ii) quando l'Ufficio designato o eletto pubblica esplicitamente la domanda internazionale conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale, il numero e la data della pubblicazione nazionale;
- iii) quando è rilasciato un brevetto, la data del rilascio del brevetto e, quando l'Ufficio designato o eletto pubblica esplicitamente la domanda internazionale sotto una forma adeguata conformemente alla legislazione nazionale, il numero e la data della pubblicazione nazionale.

95.2 *Rilascio di copie di traduzioni*

- a) A richiesta dell'Ufficio internazionale, ogni Ufficio designato o eletto fornisce a detto Ufficio una copia della traduzione della domanda internazionale presentata dal depositante.
- b) L'Ufficio internazionale può, a richiesta e dietro rimborso delle spese, rilasciare a qualsiasi persona copie delle traduzioni ricevute in conformità al paragrafo a).