

# Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Milano, 22 aprile 2022

## Diritti per rivendicazioni delle fasi nazionali italiane da PCT

---

Come è noto, l'articolo 2(3) del decreto ministeriale del 2019 sulle fasi italiane da PCT prevede che *“I diritti eventualmente dovuti per le rivendicazioni sono calcolati in relazione alle rivendicazioni su cui è basata la fase nazionale.”*

Tuttavia, se si entra in una fase nazionale italiana con rivendicazioni emendate ai sensi degli articoli 28, 34 e/o 41 PCT, per cui il loro numero è generalmente minore di quello delle rivendicazioni iniziali, l'Ufficio italiano brevetti e marchi richiede attualmente il versamento di tali diritti in base al numero di rivendicazioni della domanda PCT depositata inizialmente od eventualmente emendata ai sensi dell'articolo 19 PCT, ossia della domanda PCT pubblicata.

Sulla base della normativa oggi vigente, il Consiglio Direttivo del Collegio ritiene però che tale interpretazione sia erronea, in quanto le rivendicazioni della pubblicazione PCT sono quelle su cui è basata la fase internazionale, non *“la fase nazionale”* espressamente richiamata nel decreto.

Pertanto, il Consiglio Direttivo del Collegio invita l'Ufficio italiano brevetti e marchi a rivedere al più presto la sua prassi e non richiedere più diritti per rivendicazioni che non siano presenti all'ingresso delle fasi nazionali italiane da PCT.

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Il Presidente

Giulia Lavizzari

collegio@ficpi.it - www.ficpi.it



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS  
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
INTERNATIONAL FEDERATION OF  
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS  
INTERNATIONALE FEDERATION  
VON PATENTANWÄLTEN

Presidente

Dott. Giulia Lavizzari

Via Nino Bixio, 7  
20129 Milano  
T. 0229014418  
F. 0229003139

Segretario

Dott. Francesco Paolo Vatti

Via Sant'Agnese, 12  
20123 Milano  
T. 02878331  
F. 0289010386

Tesoriere

Ing. Paolo Stucovitz

Piazza Cadorna, 15  
20123 Milano  
T. 02876268  
F. 028692258