



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

PATENTE UND MARKEN

# ANLEITUNGEN FÜR DIE VALIDIERUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTES IN ITALIEN

## HINWEISE:

Die Anmeldungen und Anträgen betreffend gewerbliche Schutzrechten (Patente, Muster und Marken) können beim Bereich Patente und Marken der Handelskammer Bozen an Werktagen **nur am Vormittag von 8.30 bis 12.00 Uhr**, Samstag ausgenommen, abgegeben werden.

Die Abgabe der Anmeldungen per Post oder bei den Außenstellen der Handelskammer **ist nicht zugelassen**.

Vor der offiziellen Abgabe in Bozen empfehlen wir Ihnen, einen **Termin** mit einem Mitarbeiter des Bereichs Patente und Marken zu vereinbaren!

## IHR ANSPRECHPARTNER

Alessandro Franzoi

Tel. 0471-945514  [alessandro.franzoi@handelskammer.bz.it](mailto:alessandro.franzoi@handelskammer.bz.it)

Karin Pichler

Tel. 0471-945531  [karin.pichler@handelskammer.bz.it](mailto:karin.pichler@handelskammer.bz.it)

Fax 0471-945524

## 1. Neuerung ab 18/05/2015

Das Italienische Patent- und Markenamt (UIBM) hat die Abgabemodalitäten der gewerblichen Schutzrechte sowie die Zahlungsart der Anmeldegebühren auf nationaler Ebene geändert.

Die Anmeldung der gewerblichen Schutzrechte kann wie folgt erfolgen:

- a) **Telematische Übermittlung**, über den vom UIBM direkt betreuten neuen Online-Dienst (Registrierung erforderlich).

<https://servizionline.uibm.gov.it>

- b) **Hinterlegung im Papierformat**, beim Bereich Patente und Marken der Handelskammer Bozen.

In diesem Fall sind ausschließlich die auf der Homepage des Italienischen Patent- und Markenamtes neu veröffentlichten Formulare zu verwenden.

[www.uibm.gov.it](http://www.uibm.gov.it) (Sektion „Modulistica“)

Für die Einreichung der Anträge zur Validierung der europäischen Patente ist keine Anmeldegebühr vorgesehen.

Die nachfolgend anfallenden Aufrechterhaltungsgebühren müssen hingegen **ausschließlich mittels Vordruck „F24 – Zahlungen mit Identifizierungsdaten“** und nicht mehr durch Postüberweisung bezahlt werden (siehe Absatz 5).

Außerdem wurde den nationalen Anmeldungen eine **neue Nummerierung** zugeteilt, welche für die Einzahlung der Gebühren zu verwenden ist.

Die neue Nummerierung wurde auch den Anträgen zur Validierung in Italien der europäischen Patente zugeteilt.

Für die bereits eingereichten Anmeldungen ist die neue Anmeldenummer in der nationalen Datenbank des Italienischen Patent- und Markenamtes veröffentlicht.

[www.uibm.gov.it/uibm/dati](http://www.uibm.gov.it/uibm/dati)

## 2. Das europäische Patent und die Validierung in Italien

Das **europäische Patent** gewährt seinem Inhaber in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt worden ist, dieselben Rechte, die ihm ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent gewähren würde.

Durch dieses Verfahren wird der Antragsteller Inhaber nicht eines einzigen Patent, sondern einer Reihe von nationalen Patenten, die der Gesetzgebung der einzelnen benannten Länder unterliegen.

Um dem erteilten europäischen Patent Wirksamkeit in Italien zu verschaffen, muss der Patentinhaber beim Italienischen Patent- und Markenamt eine **Übersetzung in italienischer Sprache** des Gesamttextes des Patents einreichen, und ein **gewähltes Domizil** in Italien mitteilen.

Die Übersetzung ist als mit der Originalfassung gleichlautend zu erklären und muss **innerhalb der Frist von 3 (drei) Monaten (nicht verlängerbar!)**, laufend ab dem Datum der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt, eingereicht werden.

Die Übersetzung kann bei jeder Handelskammer in Italien hinterlegt werden. Dabei wird das Protokoll mit Angabe des Hinterlegungsdatums erlassen. Es ist auch möglich, die Übersetzung innerhalb der vorgegebenen Frist per Post direkt an das „Italienische Patent- und Markenamt“ (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Via Molise 19, 00187 Roma) zu schicken.

Die fehlende Einreichung der Übersetzung innerhalb der festgelegten Frist hat den rückwirkenden Verlust der Schutzwirkung des europäischen Patents in Italien und aller damit verbundenen Rechte zur Folge.

## 3. Vertretung

Der Antrag zur Validierung kann persönlich vom Antragsteller eingereicht werden. In diesem Fall muss ein **gewähltes Domizil** in Italien angegeben werden.

Niemand ist verpflichtet, sich durch einen Patentanwalt (Vertreter) vertreten zu lassen. Wird jedoch diese Möglichkeit in Anspruch genommen, muss der Vertreter folgende Voraussetzungen erfüllen:

- a) ein **Berater bezüglich industriellen Eigentums** (Patentanwalt) sein, welcher im eigens vorgesehenen Berufsverzeichnis eingetragen und vor dem „Ufficio Italiano Brevetti e Marchi“ vertretungsberechtigt ist;
- b) ein **Rechtsanwalt** sein, welcher im entsprechenden Berufsverzeichnis eingetragen ist;

Die Auftragserteilung soll immer schriftlich erfolgen und kann durch eine Einzelvollmacht oder in Form einer allgemeinen Vollmacht erteilt werden.

## 4. Abgabe der Anträge zur Validierung in Papierformat

Die Anträge zur Validierung in Italien der europäischen Patente können persönlich vom Anmelder oder von seinem Patent- bzw. Rechtsanwalt beim Bereich Patente und Marken der Handelskammer Bozen eingereicht werden.

Folgende Unterlagen sind notwendig:

1. Ein Exemplar des vorgesehenen **Anmeldeformulars ("modulo per richiedente")**, welches in **italienischer Sprache** und in maschinengeschriebener Form zu verfassen ist, und vom Anmelder **unterschrieben** werden muss.

Falls der Platz auf den ersten Blättern des Anmeldeformulars nicht ausreichend ist, müssen die dafür vorgesehenen Zusatzblätter verwendet und die notwendigen Felder ausgefüllt werden.

Falls die Hinterlegung durch einen Patentanwalt (mandatario) bzw. Rechtsanwalt (rappresentante) erfolgt ist das entsprechende Anmeldeformular zu verwenden.

2. Die **Übersetzung in italienischer Sprache** der **Beschreibung** und der **Patentansprüche** des erteilten europäischen Patents, auf jeder Seite vom Patentinhaber oder von seinem Patentanwalt/Rechtsanwalt unterschrieben.

Die Übersetzung muss in italienischer Sprache, korrekt und technisch angemessen, nur auf der Vorderseite, maschinengeschrieben oder mit nicht löschbarer Tinte gedruckt, auf stempelfreiem Papier oder auf Papier mit dem Format des Stempelpapiers (gleiche Anzahl an Zeilen und gleicher Seitenrand) werden.

Jedes Blatt darf nicht mehr als 25 Zeilen haben. Die Seiten müssen gebündelt und fortlaufend nummeriert werden.

Die Übersetzung in die italienische Sprache muss vom Antragsteller oder seinem Patentanwalt/Rechtsanwalt als der Originalfassung gleichlautend erklärt werden.

3. Die **Zeichnungen** des europäischen Patents, auf jeder Seite vom Patentinhaber oder von seinem Patentanwalt/Rechtsanwalt unterschrieben.

Die Zeichnungen müssen auf fortlaufend nummerierten Blättern in der Größe von 21 x 30 cm (mit einem Seitenrand von mindestens 2 cm), mit dunkler nicht löschbarer Tinte auf weißem Papier, dargestellt werden.

4. Die **Vollmacht**, welche mit einer Stempelmarke zu 16,00 Euro zu versehen ist - sie ist nur erforderlich, wenn die Hinterlegung durch einen Patentanwalt/Rechtsanwalt erfolgt.

5. 40,00 Euro Bargeld für die **Sekretariatsgebühren** der Handelskammer Bozen – Bereich Patente und Marken. Falls der Antragsteller eine beglaubigte Kopie des Hinterlegungsprotokolls anfordert, sind weitere 3,00 Euro zu entrichten.

6. Eine bzw. weitere zusätzliche **Stempelmarken** zu 16,00 Euro, falls eine beglaubigte Ablichtung des Protokolls beantragt wird.

Für die Berechnung der notwendigen Stempelmarken sind die Seiten des Anmeldeformulars und jene der eventuellen Zusatzblätter zu zählen (1 Stempelmarke zu 16,00 Euro je 4 Seiten).

## 5. Aufrechterhaltung eines europäischen Patents in Italien

Während der Anmeldephase und bis zur Erteilung des europäischen Patentbesitzes, sind die Aufrechterhaltungsgebühren direkt an das Europäische Patentamt zu entrichten.

Um das europäische Patent in Italien aufrecht zu erhalten, ist der Inhaber nach der erfolgten Erteilung und nationalen Validierung (Absatz 2) verpflichtet, die unten angeführten Jahresgebühren direkt an das Italienische Patent- und Markenamt zu entrichten.

Die erste Jahresgebühr für die in Italien validierten europäischen Patente ist in jenem Jahr zu entrichten, welches dem Jahr der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt nachfolgt.

Die nachfolgend anfallenden Jahresgebühren müssen vor der Fälligkeit, und zwar innerhalb des Monats, welcher dem der Hinterlegung der europäischen Anmeldung entspricht bezahlt werden.

Nach Ablauf dieser Fristen kann die Einzahlung innerhalb der nächsten sechs Monate mit der Zahlung einer Zusatzgebühr erfolgen. Es ist auch möglich, für dasselbe Patent mehrere Jahresgebühren im Voraus zu bezahlen.

Führt der Inhaber die Einzahlung der Gebühren nicht innerhalb der festgelegten Fristen durch, wird das Schutzrecht als verfallen erklärt.

<b>Jährliche Gebühren für die Aufrechterhaltung von europäischen Patenten in Italien (gültig ab 01/01/2007)</b>	<b>EURO</b>
Für das 3. und 4. Jahr	---
Für das 5. Jahr	60,00
Für das 6. Jahr	90,00
Für das 7. Jahr	120,00
Für das 8. Jahr	170,00
Für das 9. Jahr	200,00
Für das 10. Jahr	230,00
Für das 11. Jahr	310,00
Für das 12. Jahr	410,00
Für das 13. Jahr	530,00
Für das 14. Jahr	600,00
Für das 15. Jahr und nachfolgende (bis 20 Jahre)	650,00
Zusatzgebühr für verspätete Einzahlung (innerhalb 6 Monate)	100,00

## Neue Zahlungsmodalitäten der Aufrechterhaltungsgebühren

Die Einzahlung der Aufrechterhaltungsgebühren für europäische Patente kann ausschließlich mittels Vordruck „F24 – Zahlungen mit Identifizierungsdaten“ durchgeführt werden, welches der Homepage der [Agentur der Einnahmen](#) entnommen werden kann.

Die Zahlung kann telematisch (verpflichtend für Inhaber einer MwSt.-Nr.) oder bei den Bankschaltern bzw. Postämtern in Italien erfolgen.

Im Abschnitt "STEUERPFLICHTIGER" des Vordruckes F24 sind die meldeamtlichen Daten und die Steuernummer des Einzahlenden, anzugeben.

Im Abschnitt "STAATSKASSE UND SONSTIGES" des Vordruckes F24 sind folgende Daten anzugeben:

- Typ: U
- Identifizierungsdaten: neue Anmeldenummer der Validierung (15 Ziffern) gefolgt von der Nummer der Jahresgebühr (2 Ziffern)
- Kode: C301
- Bezugsjahr: das Jahr der Einzahlung
- Gezahlte Debetbeträge: zu zahlender Betrag

Der Patentinhaber muss die Bestätigungen, welche die Einzahlung der Gebühren belegen, aufbewahren, muss diese aber weder bei der Handelskammer Bozen abgeben noch dem Italienischen Patent- und Markenamt zukommen lassen!

### Beispiel:

Antrag zur Validierung Nr. 502013000012345 betreffend ein europäisches Patent, das im Jahr 2009 hinterlegt wurde – Jahresgebühr Nr. 8

#### F24 – ABSCHNITT STAATSKASSE UND SONSTIGES

Typ	Identifizierungsdaten	Kode	Bezugsjahr	Gezahlte Debetbeträge
U	502012000012345 <u>08</u>	C301	2016	170,00

### Das Italienische Patent- und Markenamt (UIBM) informiert:

Patentinhaber, welche aus dem Ausland den genannten Vordruck F24 nicht für die Zahlung nutzen können, können die Zahlung mittels Überweisung durchführen. Dabei müssen sorgfältig die Identifizierungsdaten des gewerblichen Schutzrechtes, auf welches sich die Zahlung bezieht, angeführt werden.

Die Banküberweisung kann folgendermaßen erfolgen:

- Für Zahlungen aus Ländern, welche der Währungsunion angehören (Euro): K/K des Schatzamtes, lautend auf die Banca d'Italia, Bankkoordinaten IBAN IT09Z0100003245348008121701 – BIC (SWIFT) BITAITRRENT
- Für Zahlungen aus Ländern, welche nicht der Währungsunion angehören (z. B. Schweiz): Korrespondenzkontokorrent bei der Deutschen Bank AG, Frankfurt am Main, Bankkoordinaten IBAN DE03500700100935640300 – BIC (SWIFT) DEUTDEFF