

ESCLUSIONI – art. 81 Quinquies Codice Proprietà Industriale

ESCLUSIONI

art. 81 quinquies Codice Proprietà Industriale

1. Ferme le esclusioni di cui all' articolo 45, comma 4 , sono esclusi dalla brevettabilità:

a) il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l'integrità dell'uomo e dell'ambiente;

b) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell'ambiente e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali, in conformità ai principi contenuti nell'articolo 27, paragrafo 2, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). Tale esclusione riguarda, in particolare:

1) ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell'organismo donato e la finalità della clonazione;

2) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;

3) ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane;

4) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti;

5) le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche e non diagnostiche;

c) una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata; ciascuna sequenza è considerata autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non

essenziali all'invenzione.

2. E', comunque, escluso dalla brevettabilita' ogni procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane.

(1) Articolo inserito dall'articolo 43 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

BREVETTABILITA' – art. 81 Quater Codice Proprietà Industriale

BREVETTABILITA'

art. 81 Quater Codice Proprietà Industriale

1. Sono brevettabili purché abbiano i requisiti di novità e attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale:

a) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale;

b) un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale;

c) qualsiasi nuova utilizzazione di un materiale biologico o di un procedimento tecnico relativo a materiale biologico;

d) un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate e descritte. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto l'uomo è capace di mettere in atto e che la natura di per se stessa non è in grado di compiere;

e) un'invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata varietà vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti

essenzialmente biologici, secondo le modalita' previste dall'articolo 170-bis, comma 6.

(1) Articolo inserito dall'articolo 43 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

DEFINIZIONI – art. 81 Ter. Codice Proprietà Industriale

DEFINIZIONI

art. 81 Ter. Codice Proprietà Industriale

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) materiale biologico: un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico;

b) procedimento microbiologico: qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico o che produce un materiale microbiologico.

2. Un procedimento di produzione di vegetali o di animali e' essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l'incrocio o la selezione.

3. La nozione di varieta' vegetale e' definita dall' articolo 5 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.

(1) Articolo inserito dall'articolo 43 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

RINVIO – art. 81 BIS Codice Proprietà Industriale

RINVIO

art. 81 Bis Codice Proprietà Industriale

1. Le disposizioni della sezione IV sulle invenzioni industriali spiegano effetto anche nella materia delle invenzioni biotecnologiche, in quanto non siano derogate dalle norme di cui alla Sezione IV bis.

(1) Articolo inserito dall'articolo 43 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

LICENZA DI DIRITTO – art. 80 Codice Proprietà Industriale

LICENZA DI DIRITTO

art. 80 Codice Proprietà Industriale

1. Il richiedente o il titolare del brevetto nella domanda o con istanza anche del mandatario che pervenga all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non è trascritta licenza esclusiva, può offrire al pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione.

2. Gli effetti della licenza decorrono dalla notificazione al titolare dell'accettazione dell'offerta, anche se non è accettato il compenso.

3. In quest'ultimo caso alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente della commissione dei ricorsi. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea oppure se una delle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore, la determinazione è fatta dal

giudice.

4. Il compenso può essere modificato negli stessi modi prescritti nella determinazione di quello originario, qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato il compenso già fissato.

5. Il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al pubblico licenza sul brevetto ha diritto alla riduzione alla metà dei diritti annuali.

6. La riduzione di cui al comma 5 e' concessa dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. La dichiarazione di offerta viene annotata nel registro dei brevetti, pubblicata nel Bollettino e gli effetti di essa perdurano finché non è revocata (1).

(1) Comma modificato dall'articolo 41 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

LIMITAZIONE – art. 79 Codice Proprietà Industriale

LIMITAZIONE

art. 79 Codice Proprietà Industriale

1. Il brevetto può essere limitato su istanza del titolare, alla quale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati.

2. Ove l'Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l'istanza, il richiedente dovrà conformarsi alle disposizioni regolamentari relative alla ripubblicazione del brevetto e al pagamento dei relativi diritti, ove previsti (1).

3. In un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso (2).

3-bis. Ove intervenga sia una limitazione del brevetto europeo a seguito di una procedura di limitazione di cui alla Convenzione sul brevetto europeo, sia una limitazione dello stesso brevetto europeo con effetto in Italia a seguito di una procedura nazionale, l'ambito di protezione conferito dal

brevetto e' determinato tenuto conto di ciascuna delle limitazioni intervenute (3).

4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica sul Bollettino la notizia della limitazione del brevetto.

(1) Comma sostituito dall'articolo 40, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

(2) Comma sostituito dall'articolo 40, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

(3) Comma inserito dall'articolo 40, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

RINUNCIA – art. 78 Codice Proprietà Industriale

RINUNCIA

art. 78 Codice Proprietà Industriale

1. Il titolare può rinunciare al brevetto con atto ricevuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, da annotare sul registro dei brevetti.

2. Qualora in relazione al brevetto siano trascritti atti o sentenze che attribuiscano o accertino diritti patrimoniali di terzi sul brevetto ovvero domande giudiziali con le quali si chiede l'attribuzione o l'accertamento di tali diritti, la rinuncia è senza effetto se non accompagnata dal consenso scritto dei terzi medesimi.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

EFFETTI DELLA NULLITA' – art. 77 Codice Proprietà Industriale

EFFETTI DELLA NULLITA'

art. 77 Codice Proprietà Industriale

1. La declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica:

a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti;

b) i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità nella misura in cui siano già stati eseguiti.

In questo caso, tuttavia, il giudice, tenuto conto delle circostanze, può accordare un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto;

c) i pagamenti già effettuati ai sensi degli articoli 64 e 65, a titolo di equo premio, canone o prezzo.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

NULLITA' – art. 76 Codice Proprietà Industriale

NULLITA'

art. 76 Codice Proprietà Industriale

1. Il brevetto è nullo:

a) se l'invenzione non è brevettabile ai sensi degli articoli 45, 46, 48, 49, e 50;

b) se, ai sensi dell'articolo 51, l'invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di

attuarla;

c) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale o la protezione del brevetto e' stata estesa (1);

d) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l'avente diritto non si sia valso delle facoltà accordategli dall'articolo 118.

2. Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso, e nel caso previsto dall'articolo 79, comma 3, stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione (2).

3. Il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. La domanda di conversione può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti per la validità del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo. Il titolare del brevetto convertito, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di

conversione, presenta domanda di correzione del testo del brevetto. L'Ufficio, verificata la corrispondenza del testo alla sentenza, lo rende accessibile al pubblico (3).

4. Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l'oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria e gratuita non esclusiva per il periodo di maggior durata.

5. Il brevetto europeo può essere dichiarato nullo per l'Italia ai sensi del presente articolo ed, altresì, quando la protezione conferita dal brevetto è stata estesa.

(1) Lettera modificata dall'articolo 39, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

(2) Comma modificato dall'articolo 39, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

(3) Comma modificato dall'articolo 39, comma 3, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

DECADENZA PER MANCATO PAGAMENTO DEI DIRITTI – art. 75 Codice Proprietà Industriale

DECADENZA PER MANCATO PAGAMENTO DEI DIRITTI art. 75 Codice Proprietà Industriale

1. Il brevetto per invenzione decade per mancato pagamento entro sei mesi dalla data di scadenza del diritto annuale dovuto, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4.
2. Trascorso il mese di scadenza del diritto annuale e trascorsi altresì inutilmente i successivi sei mesi nei quali il pagamento è ammesso con l'applicazione di un diritto di mora, e comunque scaduto il termine utile per il pagamento del diritto, l'Ufficio italiano brevetti e marchi notifica all'interessato, con comunicazione raccomandata, che non risulta effettuato nel termine prescritto il pagamento del diritto dovuto. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo trenta giorni dalla data di comunicazione anzidetta, dà atto nel registro dei brevetti, con apposita annotazione, della avvenuta decadenza del brevetto per mancato pagamento del diritto annuale, pubblicando poi nel Bollettino ufficiale la notizia della decadenza stessa.
3. Il titolare del brevetto, ove provi di avere tempestivamente effettuato il pagamento, può chiedere, con ricorso alla Commissione dei ricorsi, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale, l'annullamento della anzidetta annotazione di decadenza e la rettifica della pubblicazione. La Commissione procede, udita la parte interessata o i suoi incaricati e tenute presenti le loro eventuali osservazioni scritte. Tanto della presentazione del ricorso, quanto del dispositivo della sentenza, deve essere presa nota nel registro dei brevetti e pubblicata notizia nel Bollettino ufficiale.
4. Intervenuta la pubblicazione di cui al comma 2 e trascorsi sei mesi dalla data di tale pubblicazione, ovvero se il ricorso sia stato respinto, il brevetto si intende decaduto nei confronti di chiunque dal compimento dell'ultimo anno per il quale sia stato pagato utilmente il diritto.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

INVENZIONI MILITARI – art. 74 Codice Proprietà Industriale

INVENZIONI MILITARI

art. 74 Codice Proprietà Industriale

1. Le disposizioni relative alla concessione di licenza obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione delle invenzioni, oppure su brevetto dipendente, non si applicano alle invenzioni brevettate appartenenti all'amministrazione militare o a quelle sottoposte dall'amministrazione militare al vincolo del segreto.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

REVOCA DELLA LICENZA OBBLIGATORIA – art. 73 Codice Proprietà Industriale

REVOCA DELLA LICENZA OBBLIGATORIA

art. 73 Codice Proprietà Industriale

1. La licenza obbligatoria è revocata con decreto del Ministero delle attività produttive, qualora non risultino adempite le condizioni stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure qualora il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del compenso nella misura e con le modalità prescritte.

2. La licenza obbligatoria è altresì revocata con decreto del Ministero delle attività produttive se e quando le circostanze che hanno determinato la concessione cessino di esistere ed è improbabile che tornino a verificarsi oppure su istanza concorde delle parti.

3. La revoca può essere richiesta dal titolare del brevetto con istanza presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, che ne dà pronta notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al titolare della licenza obbligatoria, il quale, entro sessanta giorni dalla data di

ricevimento della raccomandata, può opporsi motivatamente alla revoca, con istanza presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 199, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

4. In caso di revoca, colui che aveva ottenuto la licenza può attuare l'invenzione alle stesse condizioni, nei limiti del preuso o in quelli che risultano da preparativi seri ed effettivi.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

DISPOSIZIONI COMUNI – art. 72 Codice Proprietà Industriale

DISPOSIZIONI COMUNI

art. 72 Codice Proprietà Industriale

1. Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai sensi degli articoli 70 e 71, deve provare di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non avere potuto ottenere da questi una licenza contrattuale ad eque condizioni.

2. La licenza obbligatoria può essere concessa soltanto contro corresponsione, da parte del licenziatario ed a favore del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e purché il richiedente la licenza fornisca le necessarie garanzie in ordine ad una soddisfacente attuazione dell'invenzione a norma delle condizioni fissate nella licenza medesima.

3. La licenza obbligatoria non può essere concessa quando risulti che il richiedente abbia contraffatto il brevetto, a meno che non dimostri la sua buona fede.

4. La licenza obbligatoria può essere concessa per uno sfruttamento dell'invenzione diretto prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno.

5. La licenza obbligatoria è concessa per durata non superiore alla rimanente durata del brevetto e, salvo che vi sia il consenso del titolare del brevetto o del suo avente causa, può essere trasferita soltanto con l'azienda del licenziatario o con il ramo particolare di questa nel quale la licenza stessa

viene utilizzata.

6. La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica l'esercizio, anche da parte del licenziatario, dell'azione giudiziaria circa la validità del brevetto o l'estensione dei diritti che ne derivano.

7. Nel decreto di concessione della licenza vengono determinati l'ambito la durata, le modalità per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali è subordinata la concessione in relazione allo scopo della stessa, la misura e le modalità di pagamento del compenso. In caso di opposizione, la misura e le modalità di pagamento del compenso sono determinate a norma dell'articolo 80.

8. Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministero delle attività produttive, essere variate su richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi al riguardo.

9. Per la modificazione del compenso si applica l'articolo 80.

10. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata concessa licenza obbligatoria o il suo avente causa conceda a terzi l'uso del brevetto medesimo a condizioni più vantaggiose di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

BREVETTO DIPENDENTE – art. 71 Codice Proprietà Industriale

BREVETTO DIPENDENTE

art. 71 Codice Proprietà Industriale

1. Può essere concessa licenza obbligatoria se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tale caso, la licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica.

2. La licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente al brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

LICENZA OBBLIGATORIA PER MANCATA ATTUAZIONE – art. 70 Codice Proprietà Industriale

LICENZA OBBLIGATORIA PER MANCATA ATTUAZIONE art. 70 Codice Proprietà Industriale

1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero in uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta.

2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 può ugualmente venire concessa, qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.

3. La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente attuazione è dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato.

4. La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto o il suo avente causa dall'onere di attuare l'invenzione. Il brevetto decade, qualora l'invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla data di concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

ONERE DI ATTUAZIONE – art. 69 Codice Proprietà Industriale

ONERE DI ATTUAZIONE

art. 69 Codice Proprietà Industriale

1. L'invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto deve essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.

2. Le invenzioni riguardanti oggetti che per la prima volta figurano in una esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, si considerano attuate da quando gli oggetti vi sono introdotti fino alla chiusura della medesima, purché siano stati esposti almeno per dieci giorni o, in caso di esposizione di più breve durata, per tutto il periodo di essa.

3. L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri della Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero da quelli membri dell'Organizzazione mondiale del commercio non costituisce attuazione dell'invenzione.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI BREVETTO – art. 68 Codice Proprietà Industriale

LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI BREVETTO art. 68 Codice Proprietà Industriale

1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:

a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale;

b) agli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie;

c) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente (1).

[1-bis. Ferma la disposizione del comma 1, le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura complementare o, in mancanza, della copertura brevettuale del principio attivo, tenuto conto anche di ogni eventuale proroga.] (2)

2. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.

3. Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione può continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico del preutente.

(1) Comma sostituito dall'articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 38, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131 e successivamente soppresso dall'articolo 83, comma 1, del D.L. 24

gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in Legge 24 marzo 2012, n. 27.

(A) In riferimento al presente articolo vedi: Parere dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato 8 ottobre 2015, n. AS1215.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

BREVETTO DI PROCEDIMENTO – art. 67 Codice Proprietà Industriale

BREVETTO DI PROCEDIMENTO

art. 67 Codice Proprietà Industriale

1. Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento, alternativamente:

a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo;

b) se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato.

2. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.

3. Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare l'oggetto del brevetto, si presume che abbia anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo, purché non esistano patti contrari.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

DIRITTO DI BREVETTO – art. 66 Codice Proprietà Industriale

DIRITTO DI BREVETTO

art. 66 Codice Proprietà Industriale

1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice.

2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;

b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

INVENZIONI DEI RICERCATORI DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA – art. 65 Codice Proprietà Industriale

INVENZIONI DEI RICERCATORI DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA

art. 65 Codice Proprietà Industriale

1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.

2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.

3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione.

Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.

4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016