

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

INVENZIONI DEI DIPENDENTI – art. 64

Codice Proprietà Industriale

INVENZIONI DEI DIPENDENTI

art. 64 Codice Proprietà Industriale

1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore, può essere concesso, su richiesta dell'organizzazione del datore di lavoro interessata, l'esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto (1).

3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto (2).

4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si

raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore è un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile (3).

5. Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutività della sua decisione è subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice.

6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra.

(1) Comma sostituito dall'articolo 37, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

(2) Comma modificato dall'articolo 37, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

(3) Comma modificato dall'articolo 37, comma 3, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

DIRITTI PATRIMONIALI – art. 63 Codice Proprietà Industriale

DIRITTI PATRIMONIALI

art. 63 Codice Proprietà Industriale

1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.

2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

DIRITTO MORALE – art. 62 Codice Proprietà Industriale

DIRITTO MORALE

art. 62 Codice Proprietà Industriale

1. Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione può essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

CERTIFICATO COMPLEMENTARE PER PRODOTTI

MEDICINALI E PER PRODOTTI FITOSANITARI – art. 61 Codice Proprietà Industriale

CERTIFICATO COMPLEMENTARE PER PRODOTTI MEDICINALI E PER PRODOTTI FITOSANITARI

art. 61 Codice Proprietà Industriale

1. Fatto salvo quanto previsto per i certificati complementari di cui all'articolo 81, commi da 1 a 4, i certificati complementari per prodotti medicinali e i certificati complementari per prodotti fitosanitari, sono concessi dall'Ufficio italiano brevetti e marchi sulla base dei regolamenti (CE) n. 469/2009 , (CE) n. 1901/2006 e (CE) n. 1610/96 e producono gli effetti previsti da tali regolamenti.

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 36, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

(2) Per la riduzione della protezione complementare, nella misura di sei mesi per ogni anno solare, di cui al presente articolo vedi l'articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 .

(3) Articolo sostituito dall'articolo 36, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

DURATA – art. 60 Codice Proprietà Industriale

DURATA

art. 60 Codice Proprietà Industriale

1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato, nè può esserne prorogata la durata.

PREMINENZA DEL BREVETTO EUROPEO IN CASO DI CUMULO DELLE PROTEZIONI – art. 59 Codice Proprietà Industriale

PREMINENZA DEL BREVETTO EUROPEO IN CASO DI CUMULO DELLE PROTEZIONI

art. 59 Codice Proprietà Industriale

1. Qualora, per la medesima invenzione un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia siano stati concessi allo stesso inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano, nella misura in cui esso tutela la stessa invenzione del brevetto europeo, cessa di produrre i suoi effetti alla data in cui:

a) il termine per promuovere l'opposizione al brevetto europeo è scaduto senza che sia stata fatta opposizione;

b) la procedura di opposizione si è definitivamente conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto europeo;

c) il brevetto italiano è stato rilasciato, se tale data è posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).

2. Le disposizioni del comma 1 rimangono valide anche se, successivamente, il brevetto europeo venga annullato o decada.

3. Alla scadenza dei termini di cui al comma 1, colui che ha promosso un'azione a tutela del brevetto italiano può chiederne la conversione nella corrispondente azione a tutela del brevetto europeo, fatti salvi i diritti che scaturiscono dal brevetto italiano per il periodo anteriore.

TRASFORMAZIONE DELLA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO – art. 58 Codice Proprietà Industriale

TRASFORMAZIONE DELLA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO art. 58 Codice Proprietà Industriale

1. La domanda di brevetto europeo, nella quale sia stata designata l'Italia, può essere trasformata in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale:

a) nei casi previsti dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260;

b) in caso di inosservanza del termine di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo, quando la domanda sia stata originariamente depositata in lingua italiana (1).

2. È consentita la trasformazione in domanda nazionale per modello di utilità di una domanda di brevetto europeo respinta, ritirata o considerata ritirata o del brevetto europeo revocato il cui oggetto abbia i requisiti di brevettabilità, previsti dalla legislazione italiana per i modelli di utilità.

3. A coloro che richiedano la trasformazione di cui al comma 1 è consentito chiedere contemporaneamente l'eventuale trasformazione in domanda di modello di utilità ai sensi dell'articolo 84.

4. Se una regolare richiesta di trasformazione ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è stata trasmessa all'Ufficio italiano brevetti e marchi, la domanda di brevetto è considerata come depositata in Italia alla stessa data di deposito della domanda di brevetto europeo; gli atti annessi a detta domanda che sono stati presentati all'Ufficio europeo dei brevetti sono considerati come depositati in Italia alla stessa data.

(1) Comma modificato dall'articolo 35, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

TESTO DELLA DOMANDA O DEL BREVETTO EUROPEO CHE FA FEDE – art. 57 Codice Proprietà Industriale

TESTO DELLA DOMANDA O DEL BREVETTO EUROPEO CHE FA FEDE

art. 57 Codice Proprietà Industriale

1. Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo, redatto nella lingua di procedura davanti l'Ufficio europeo dei brevetti, fa fede per quanto concerne l'estensione della protezione, salvo il disposto dell'articolo 70, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260.

2. Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti relativi alla domanda depositata o al brevetto europeo concesso è considerata facente fede nel territorio dello Stato, qualora conferisca una protezione meno estesa di quella conferita dal testo redatto nella lingua di procedura dell'Ufficio europeo dei brevetti (1).

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nel caso di azione di nullità.

4. Una traduzione rettificata può essere presentata, in qualsiasi momento, dal titolare della domanda o del brevetto; essa esplica i suoi effetti solo dopo che sia stata resa accessibile al pubblico presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero notificata al presunto contraffattore.

5. Chiunque, in buona fede, abbia cominciato ad attuare in Italia un'invenzione ovvero abbia fatto effettivi preparativi a questo scopo senza che detta attuazione costituisca contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della traduzione inizialmente presentata, può proseguire a titolo gratuito lo sfruttamento dell'invenzione nella sua azienda o per i bisogni di essa anche dopo che la traduzione rettificata ha preso effetto (2).

(1) Comma modificato dall'articolo 34, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

(2) Comma modificato dall'articolo 34, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

DIRITTI CONFERITI DAL BREVETTO EUROPEO – art. 56 Codice Proprietà Industriale

DIRITTI CONFERITI DAL BREVETTO EUROPEO art. 56 Codice Proprietà Industriale

1. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli stessi diritti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto. Qualora il brevetto sia soggetto a procedura di opposizione ovvero di limitazione, l'ambito della protezione stabilito con la concessione o con la decisione di mantenimento in forma modificata o con la decisione di limitazione è confermato a decorrere dalla data in cui è pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione o la limitazione (1).
2. Le contraffazioni sono valutate in conformità alla legislazione italiana in materia.
3. Il titolare deve fornire all'Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso dall'Ufficio europeo nonché del testo del brevetto mantenuto in forma modificata a seguito della procedura di opposizione o limitato a seguito della procedura di limitazione (2).
4. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve essere depositata entro tre mesi dalla data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al comma 1.
5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, il brevetto europeo è considerato, fin dall'origine, senza effetto in Italia (3).

(1) Comma sostituito dall'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

(2) Comma sostituito dall'articolo 33, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010,

n.131.

(3) Per i criteri e le modalita' per il deposito per via telematica della traduzione in italiano, a scopo di convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui presente articolo, vedi il D.M. 11 luglio 2014.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016