

D.lgs. 10 feb. 2005, n. 30

*Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della L. 12 dic. 2002, n. 273
(G.U. 4 mar. 2005, n. 52)¹*

¹ Articoli modificati dal D.lgs. 19 feb. 2019, n. 18.

56. Diritti conferiti dal brevetto europeo. – 1. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed il brevetto europeo con effetto unitario conferiscono al titolare i diritti di cui agli articoli 25 e 26 dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, e impongono i limiti di cui all'articolo 27 dello stesso Accordo. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed il brevetto europeo con effetto unitario producono effetto a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto.¹ 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.

2.²

3. Il titolare di un brevetto europeo rilasciato per l'Italia 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.³

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.

4-*bis*. Per i brevetti europei, per i quali è stata presentata una richiesta di effetto unitario nei termini previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1257/2012, il termine di cui al comma 4 decorre dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di rigetto o revoca dell'effetto unitario ovvero dalla data di ricezione dell'istanza di ritiro da parte dell'Ufficio europeo.⁴

5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 4-*bis*, il brevetto europeo è considerato, fin dall'origine, senza effetto in Italia.³

¹ Periodo così sost. dall'art. 1, D.lgs. 19 feb. 2019, n. 18.

² Comma abrog. dall'art. 1, D.lgs. 19 feb. 2019, n. 18.

³ Comma così modif. dall'art. 1, D.lgs. 19 feb. 2019, n. 18.

⁴ Comma ins. dall'art. 1, D.lgs. 19 feb. 2019, n. 18.

58. Trasformazione della domanda di brevetto europeo. – 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'art. 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'art. 14, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo, quando la domanda sia stata originariamente depositata in lingua italiana.

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 anche con effetto unitario revocato il cui oggetto abbia i requisiti di brevettabilità previsti dalla legislazione italiana per i modelli di utilità.¹

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'art. 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 così modif. dall'art. 1, D.lgs. 19 feb. 2019, n. 18.

59. *Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni.* – 1. Qualora, per la medesima invenzione un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, 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 o del brevetto europeo con effetto unitario, cessa di produrre i suoi effetti alla data in cui:

- a) il termine per promuovere l'opposizione al brevetto europeo o al brevetto europeo con effetto unitario è scaduto senza che sia stata fatta opposizione, ovvero
 - b) la procedura di opposizione si è definitivamente conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto europeo o del brevetto europeo con effetto unitario, ovvero
 - c) il brevetto italiano è stato rilasciato, se tale data è posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).¹
2. Le disposizioni del comma 1 rimangono valide anche se, successivamente, il brevetto europeo, o il brevetto europeo con effetto unitario, venga annullato o decada.¹
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 o del brevetto europeo con effetto unitario, fatti salvi i diritti che scaturiscono dal brevetto italiano per il periodo anteriore.¹

¹ Comma così modif. dall'art. 1, D.lgs. 19 feb. 2019, n. 18.

68. *Limitazioni del diritto di brevetto.* – 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]¹;
- a-bis) agli atti compiuti a titolo sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata, ovvero all'utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione, o alla scoperta e allo sviluppo di altre varietà vegetali;²
- 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.
- c-bis) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata a bordo di navi di altri Paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) o di membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi dall'Italia, nel corpo della nave in questione, nelle macchine, nel sartiame, nell'attrezzatura e negli altri accessori, quando tali navi entrino temporaneamente o accidentalmente nelle acque italiane, purché l'invenzione sia utilizzata esclusivamente per le esigenze della nave, ovvero all'utilizzazione dell'invenzione brevettata nella costruzione o ai fini del funzionamento di aeromobili o di veicoli terrestri o altri mezzi di trasporto di altri Paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) o di membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi dall'Italia, oppure degli accessori di tali aeromobili o veicoli terrestri, quando questi entrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio italiano, ferme restando le disposizioni del codice della navigazione e quelle della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva ai sensi del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;²
- c-ter) agli atti consentiti ai sensi degli articoli 64-ter e 64-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle utilizzazioni ivi consentite delle informazioni così legittimamente ottenute.^{2,3}

1-bis. (Abrogato).⁴

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 Parole soppresse dall'art. 1, D.lgs. 19 feb. 2019, n. 18.

² Lettera aggiunta dall'art. 1, D.lgs. 19 feb. 2019, n. 18.

³ Comma sost. dall'art. 38, D.lgs. 13 ago. 2010, n. 131.

⁴ Comma ins. dall'art. 38, D.lgs. 13 ago. 2010, n. 131, e quindi soppresso dall'art. 83, c. 1, D.L. 24 gen. 2012, n. 1, conv. con modif. in L. 24 mar. 2012, n. 27.

70. Licenza obbligatoria per mancata attuazione. – 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 concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 71 a 74 e 81-*octies* si applicano anche ai diritti sul brevetto europeo con effetto unitario relativamente al territorio nazionale.¹

¹ Comma aggiunto dall'art. 1, D.lgs. 19 feb. 2019, n. 18.

163. Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari. – 1. La domanda di certificato deve essere depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi [che ha rilasciato il brevetto di base]¹ con riferimento alla autorizzazione di immissione in commercio del prodotto.

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno i seguenti dati concernenti la domanda di certificato:

a) nome e indirizzo del richiedente;

b) numero del brevetto di base;

c) titolo dell'invenzione;

d) numero o data dell'autorizzazione di immissione in commercio nonché indicazione del prodotto la cui identità risulta dall'autorizzazione stessa;

e) se del caso, numero e data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella comunità.

2-bis. Fatto salvo il periodo transitorio di cui all'articolo 83 dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, i diritti conferiti da un certificato complementare di protezione basato su un brevetto europeo di cui all'articolo 56 sono quelli previsti dall'articolo 30 dell'Accordo medesimo.²

¹ Parole soppresse dall'art. 82, D.lgs. 13 ago. 2010, n. 131.

² Comma aggiunto dall'art. 1, D.lgs. 19 feb. 2019, n. 18.

*Brevetto europeo*¹

¹ Sezione ins. dall'art. 1, D.lgs. 19 feb. 2019, n. 18.

245-bis. Regime transitorio.¹ – 1. Le cause riguardanti il brevetto europeo rilasciato per l'Italia, pendenti fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, e quelle promosse dopo l'entrata in vigore dell'Accordo davanti all'autorità giudiziaria italiana per effetto del regime transitorio di cui all'articolo 83, paragrafo 3, dell'Accordo medesimo, sono decise in conformità alla legislazione italiana in materia.¹

¹ Articolo ins. dall'art. 1, D.lgs. 19 feb. 2019, n. 18.