

## **R.D. 29 giugno 1939, n. 1127: Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali.**

*(Pubblicato nella G.U. 14 agosto 1939, n. 189)*

### **TITOLO I** **Diritto di brevetto**

#### **Art. 1 [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 previsti da questo decreto.

Tale facoltà esclusiva si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce, ma si esaurisce una volta che il prodotto stesso sia stato messo in commercio dal titolare del brevetto o con il suo consenso nel territorio dello Stato.

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) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati.

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

#### **Art. 1 bis [1]**

1. 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 suo consenso, 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 suo consenso, 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.

(1) Articolo inserito dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198.

#### **Art. 2 [1]**

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.

(1) Articolo sostituito dall'art. 2, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338 e, successivamente, dall'art. 13, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198.

#### **Art. 3 [1]**

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.

(1) Articolo sostituito dall'art. 3, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

#### **Art. 4 [1]**

I diritti esclusivi considerati da questo decreto sono conferiti con la concessione del brevetto.

Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico. Decorso il termine di 18 mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorità, ovvero dopo 90 giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati di cui sopra. [2]

Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto decorrono dalla data di tale notifica.

Il brevetto dura vent'anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato nè può esserne prorogata la durata.

(1) Articolo sostituito dall'art. 4, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

(2) Comma modificato dall'art. 86, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480.

#### **Art. 4 bis [1]**

1. I titolari di un brevetto per invenzione industriale, che ha effetti in Italia e ha per oggetto un medicamento, un prodotto che entra nella composizione di un medicamento, una utilizzazione di un prodotto come medicamento o un procedimento per la sua fabbricazione, possono ottenere un certificato complementare di protezione dopo aver ottenuto la registrazione ai fini dell'immissione in commercio del medicamento stesso rilasciata ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'articolo 4 della legge 1° maggio 1941, n. 422.

2. La domanda di certificato complementare di protezione deve essere presentata dal titolare del brevetto all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro e non oltre centottanta giorni dalla data del decreto ministeriale con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio di cui al comma 1 e, comunque, almeno centottanta giorni prima della scadenza del brevetto. Se la prima autorizzazione all'immissione in commercio di cui al comma 1 è concessa prima del rilascio del relativo brevetto, la domanda di certificato complementare di protezione deve essere presentata entro e non oltre sei mesi a decorrere dalla data del rilascio del brevetto. La domanda deve essere depositata direttamente all'Ufficio italiano brevetti e marchi e deve contenere le indicazioni e la documentazione di cui al regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni. [2]

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificata la regolarità della domanda e della relativa documentazione, provvede al rilascio del certificato complementare di protezione o ne motiva il rifiuto entro e non oltre la scadenza del brevetto. Contro il rifiuto può essere fatto ricorso alla commissione di cui all'articolo 71. L'Ufficio italiano brevetti e marchi è tenuto a rendere noti, mediante la pubblicazione di un bollettino mensile, i medicinali per i quali è stato chiesto il rilascio o è stato rilasciato il certificato complementare di protezione e il relativo brevetto a cui è stato fatto riferimento per l'ottenimento di detto certificato. Tale bollettino deve essere

reso disponibile al pubblico entro il mese successivo al mese durante il quale le domande sono state depositate e i certificati sono stati concessi. [2]

4. Al certificato complementare di protezione e alle domande per il suo ottenimento si applica il regime giuridico, con gli stessi diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto e delle domande di brevetto. Il certificato complementare di protezione produce gli stessi effetti del brevetto al quale si riferisce limitatamente alla parte o alle parti di esso relative al medicamento oggetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

5. Gli effetti del certificato complementare di protezione decorrono dal momento in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale e si estendono per una durata pari al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto e la data del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio del medicamento. La durata del certificato complementare di protezione non può in ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale. Se la domanda di certificato complementare di protezione è stata presentata nei termini stabiliti e resa nota mediante il bollettino mensile e alla scadenza del brevetto non è ancora stato concesso il certificato complementare di protezione, alla domanda si attribuiscono provvisoriamente gli stessi effetti del certificato complementare di protezione. I diritti esclusivi considerati dal comma 4 vengono conferiti con la concessione del certificato complementare di protezione.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, L. 19 ottobre 1991, n. 349.

(2) Comma modificato dall'art. 86, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480.

## **Art. 5**

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, nè utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.

## **Art. 6 [1]**

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 a 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) Articolo sostituito dall'art. 5, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

## **Art. 6 bis [1]**

1. Fermo il disposto dell'art. 2598 n. 3 del codice civile, costituisce atto di concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di informazioni aziendali ivi comprese le informazioni commerciali soggette al legittimo controllo di un concorrente ove tali informazioni:

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

2. Costituisce altresì concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza

professionale di dati relativi a prove o di altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, e alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.

(1) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198.

#### **Art. 7**

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

Il diritto di esserne riconosciuto autore può essere fatto valere, dopo la morte dell'autore, dalla persona che egli abbia designato a tale effetto; quando tale designazione manchi, o dopo la morte del designato, il diritto anzidetto può essere fatto valere 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.

#### **Art. 8 - (art. 10 del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602) [1]**

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

#### **Art. 9 - (Art. 11 del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602, e art. 2, comma ultimo, della legge 16 luglio 1905, n. 423) [1]**

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

#### **Art. 10 [1]**

In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, il Ministero della difesa ha facoltà, mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e dei trovati, consegnati per la esposizione, che possano ritenersi utili alla difesa militare del Paese, ed ha facoltà, altresì, di assumere notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi.

Gli enti organizzatori di esposizioni debbono consegnare ai suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da esporre riferentisi ad invenzioni industriali non protette ai sensi di questo decreto.

I funzionari e gli ufficiali di cui sopra possono imporre all'ente stesso il divieto di esposizione per quelli che riconoscano utili dalla difesa militare del Paese.

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, L. 1° luglio 1959, n. 514.

#### **Art. 10 bis [1]**

Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, deve dare notizia alla Presidenza dell'esposizione e agli interessati del divieto di esposizione, diffidandoli circa l'obbligo del segreto. La Presidenza dell'esposizione deve consegnare gli oggetti considerati all'ultimo comma del precedente articolo, col vincolo di segreto sulla loro natura.

Nel caso che il divieto di esposizione venga imposto dopo che gli oggetti siano stati esposti, gli oggetti stessi dovranno essere subito ritirati senza, peraltro, imposizione del vincolo del segreto.

E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministero della difesa, per gli oggetti riferentisi ad invenzioni riconosciute utili alla difesa militare del Paese, di procedere all'espropriazione dei diritti derivanti dalla invenzione ai sensi delle norme relative all'espropriazione contenute in questo decreto.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 1° luglio 1959, n. 514.

#### **Art. 11 [1]**

Qualora non sia rispettato il divieto di esposizione degli oggetti indicati nei precedenti articoli 10 e 10-bis, i responsabili dell'abusiva esposizione sono puniti con la sanzione amministrativa [2] da lire 50.000 a lire 25.000.000 [3] [4].

(1) Articolo sostituito dall'art. 3, L. 1° luglio 1959, n. 514.

(2) Sanzione così sostituita per effetto dell' art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente la sanzione prevista era l'ammenda.

(3) Importi elevati dall'art. 114, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente gli importi erano fissati in lire 10.000 e in lire 5.000.000.

(4) Importi elevati a lire un milione e a lire dieci milioni dall'art. 23, lett. a), L. 21 febbraio 1989, n. 70.

## **TITOLO II**

### **Oggetto e titolare del brevetto**

#### **CAPO I**

#### **Oggetto del brevetto**

#### **Art. 12 [1]**

Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

Non sono considerate come invenzioni ai sensi del precedente comma in particolare:

- a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori;
- c) le presentazioni di informazioni.

Le disposizioni del comma che precede escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi e programmi considerati in quanto tali.

Non sono considerate come invenzioni ai sensi del primo comma, i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.

(1) Articolo sostituito dall'art. 7, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

#### **Art. 13 [1]**

Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume; l'attuazione di una invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa [2].

Neppure possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse; questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

(1) Articolo sostituito dall'art. 8, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

(2) Comma modificato dall'art. 15, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198.

#### **Art. 14 [1]**

Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionali designanti l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma precedente e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.

Le disposizioni dei precedenti commi non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.

(1) Articolo sostituito dall'art. 9, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

#### **Art. 15 [1]**

Per l'applicazione dell'art. 14, una divulgazione della invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono il deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.

Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.

Per le invenzioni per le quali sia rivendicata la priorità ai sensi delle convenzioni internazionali, la sussistenza del requisito della novità di cui all'art. 14 deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità.

(1) Articolo sostituito dall'art. 10, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

#### **Art. 16 [1]**

Un'invenzione è considerata come implicante una attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3 dell'art. 14, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva.

(1) Articolo sostituito dall'art. 11, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

#### **Art. 17 [1]**

Un'invenzione è considerata atta ad avere una applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

(1) Articolo sostituito dall'art. 12, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

## **CAPO II Titolare del brevetto**

#### **Art. 18**

Il diritto al brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa, salvo quanto è disposto nei successivi artt. 23, 24 e 26.

#### **Art. 19**

Il richiedente il brevetto per invenzione industriale può designare nella domanda una o più persone alle quali attribuisca diritti sul brevetto, specificando la natura di tali diritti.

Questa designazione deve essere annotata nel registro dei brevetti e nel brevetto, purché l'accettazione del designato sia comunicata all'Ufficio italiano brevetti e marchi prima della concessione del brevetto stesso. [1]

(1) Comma modificato dall'art. 86, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480.

#### **Art. 20**

Se l'invenzione industriale è dovuta a più autori, i diritti derivanti dal brevetto sono regolati, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione.

Salvo convenzione contraria, il trasferimento dei diritti derivanti dal brevetto importa nell'acquirente l'obbligo di pagare le relative tasse; e se il trasferimento avvenga a favore di più persone, congiuntamente o per quote, tutte sono tenute solidalmente al pagamento di dette tasse.

#### **Art. 21**

Lo straniero può ottenere diritti di brevetto per un'invenzione industriale alle stesse condizioni stabilite per il cittadino.

Tutti i benefici che le convenzioni internazionali riconoscono, abbiano riconosciuto o riconosceranno agli stranieri nel territorio dello Stato, in materia di brevetti per invenzioni industriali, si intendono estesi ai cittadini e ai sudditi italiani.

#### **Art. 22**

Non possono, né direttamente, né per interposta persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali, o divenire cessionari, gli impiegati addetti all'ufficio italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al detto ufficio. [1]

(1) Comma modificato dall'art. 86, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480.

#### **Art. 23**

Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di 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 esserne riconosciuto autore, spetta un equo premio, per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione.

#### **Art. 24**

Qualora non ricorrano le condizioni previste all'articolo precedente e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività dell'azienda privata a cui è addetto l'inventore, il datore di lavoro ha il diritto di prelazione per l'uso esclusivo, o non esclusivo, della invenzione, o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere, od acquistare, 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. [1]

Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di prelazione entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione del conseguito brevetto.

I rapporti costituiti con l'esercizio della prelazione di cui al presente articolo si risolvono di diritto ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

(1) Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), L. 18 ottobre 2001, n. 383, a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.

### **Art. 24-bis. [1]**

1. In deroga all'articolo 23 del presente decreto e all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente fra 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 50 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 30 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.

(1) Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, lett. b), L. 18 ottobre 2001, n. 383, a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. A norma del medesimo art. 7, comma 2, la disciplina di cui al presente articolo si applica a tutte le invenzioni ivi indicate conseguite successivamente alla data di entrata in vigore della stessa L. n. 383/2001, ancorchè in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.

### **Art. 25**

Nei casi previsti negli articoli precedenti, se non si raggiunga l'accordo circa il premio, il canone o il prezzo, o sulle rispettive modalità, provvede un collegio di arbitri, amichevoli compositori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale del luogo dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni [1].

Se l'inventore è un dipendente di amministrazione statale, in luogo del collegio di arbitri, provvede a stabilire il premio, il canone o il prezzo, e le rispettive modalità, con deliberazione insindacabile, il ministro preposto all'amministrazione stessa.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 14 luglio 1977, n. 127, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non riconosce la facoltà dell'inventore e del datore di lavoro di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

### **Art. 26**

Agli effetti degli articoli precedenti, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o di impiego l'invenzione industriale per la

quale sia stato 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 stessa rientra.

### **TITOLO III**

#### **Domanda, esame e concessione del brevetto**

##### **Art. 27 [1]**

Chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente decreto può presentare una domanda di brevetto.

Avanti all'Ufficio italiano brevetti e marchi si presume che il richiedente sia titolare del diritto al brevetto e sia legittimato ad esercitarlo. [2]

(1) Articolo modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a), D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540 e, successivamente, sostituito dall'art. 13, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

(2) Comma modificato dall'art. 86, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480.

##### **Art. 27 bis [1]**

Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto al brevetto spetta a una persona diversa da chi abbia depositato la domanda, tale persona può, se il brevetto non sia stato ancora rilasciato ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, a sua scelta:

a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente;

b) depositare una nuova domanda di brevetto la cui decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di essa non ecceda da quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale la quale cessa comunque di avere effetti;

c) ottenere il rigetto della domanda.

Se il brevetto sia stato rilasciato a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi può a sua scelta:

a) ottenere con sentenza, avente efficacia retroattiva, il trasferimento a suo nome del brevetto;

b) far valere la nullità del brevetto rilasciato a chi non ne aveva diritto.

Decorso il termine di due anni dalla pubblicazione di cui all'art. 38, comma primo, senza che l'avente diritto si sia valso di una delle facoltà di cui al comma precedente, la nullità del brevetto rilasciato a chi non ne abbia diritto può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 14, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

##### **Art. 27 ter [1]**

Le persone indicate nell'articolo precedente, se risiedono nel territorio dello Stato non possono, senza autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio, depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri le loro domande di concessione di brevetto nè depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data di deposito in Italia, o da quelle di presentazione dell'istanza di autorizzazione.

Il Ministero predetto provvede sulle istanze di autorizzazione, sentito quello della difesa. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni del primo comma è punita con l'ammenda non inferiore a lire 150.000 [2] o con l'arresto.

Se la violazione è commessa quando l'autorizzazione sia stata negata, si applica l'arresto in misura non inferiore a un anno.

(1) Articolo aggiunto, come art. 27-bis, dall'art. 4, L. 1° luglio 1959, n. 514 e modificato in 27-ter dall'art. 15, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

(2) Importo elevato dall'art. 113, comma 2, L. 24 novembre 1981, n. 689.

### **Art. 28 [1]**

Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza.

L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.

Se una invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non può essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme previste dal regolamento.

In caso di rivendicazione di priorità derivante dal deposito di una precedente domanda, il richiedente fornirà all'Ufficio italiano brevetti e marchi i documenti e le notizie comprovanti l'esistenza della priorità. [2]

(1) Articolo sostituito dall'art. 16, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

(2) Comma modificato dall'art. 86, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480.

### **Art. 29**

Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.

Se la domanda comprende più invenzioni, l'ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva. [1]

Il ricorso alla commissione stabilita da questo decreto sospende il termine assegnato dall'ufficio.

(1) Comma modificato dall'art. 86, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480.

### **Art. 30 - (Art. 19 del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1913, n. 1237) [1]**

(1) Articolo abrogato dall'art. 17, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

### **Art. 31**

L'esame della domanda, della quale sia stata riconosciuta la regolarità formale e la corrispondenza del titolo all'oggetto dell'invenzione, è rivolto ad accertare se l'invenzione è conforme alle disposizioni dell'art. 12 e non contrasti con quelle dell'art. 13 di questo decreto [1].

L'esame anzidetto non deve riguardare il valore tecnico od economico dell'invenzione.

Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda. [2]

(1) Comma modificato dall'art. 18, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

(2) Comma modificato dall'art. 86, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480.

### **Art. 32 - (Art. 37 della legge 30 ottobre 1859, n. 3731) [1]**

(1) Articolo sostituito dall'art. 7, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540 e successivamente abrogato dall'art. 19, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

### **Art. 33 [1]**

In ogni caso, sui brevetti concessi dall'ufficio deve essere apposta l'annotazione che l'attuazione delle invenzioni, oggetto dei brevetti stessi, non potrà essere

effettuata se non con l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti la produzione e il commercio dei prodotti oggetto delle invenzioni.

(1) Articolo sostituito dall'art. 8, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540.

#### **Art. 34 - (Art. 29 del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602) [1]**

(1) Articolo abrogato dall'art. 14, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540.

#### **Art. 35**

Il provvedimento col quale l'ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda, o comunque non l'accoglie integralmente, deve essere comunicato al richiedente, il quale ha facoltà di presentare ricorso entro trenta giorni dalla data della comunicazione. [1]

Entro lo stesso termine, può ricorrere l'inventore, al quale l'ufficio abbia respinto la richiesta di inserire il suo nome nel registro dei brevetti e nel brevetto.

(1) Comma modificato dall'art. 86, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480.

#### **Art. 36**

Sui ricorsi decide la Commissione di cui al successivo art. 71, la quale procede udite le parti interessate, o i loro incaricati o mandatari, e tenute presenti le loro osservazioni scritte.

Il ricorso ai sensi del secondo comma del precedente articolo non sospende la concessione del brevetto, salva la successiva inserzione nel registro dei brevetti del nome dell'inventore.

#### **Art. 37 - (Art. 35, comma primo, e art. 34, comma ultimo, del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602)**

[1].

La concessione del brevetto non pregiudica l'esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità di esso e i diritti derivanti dall'invenzione.

(1) Comma abrogato dall'art. 14, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540.

#### **Art. 38 [1]**

L'Ufficio pubblica nel Bollettino dei brevetti di cui al successivo art. 97 la notizia dei brevetti concessi.

Dopo la concessione del brevetto la descrizione e i disegni posti a disposizione del pubblico, sono stampati.

Nella copia a stampa e nella pubblicazione del Bollettino verrà inserito il nome dell'inventore.

(1) Articolo sostituito dall'art. 20, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

#### **Art. 39 [1]**

L'Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica l'esattezza della designazione dell'inventore. [2]

Una designazione incompleta o errata dell'inventore può essere rettificata soltanto su istanza corredata da una dichiarazione di consenso della persona precedentemente designata e, qualora l'istanza non sia presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto, anche da una dichiarazione di consenso di quest'ultimo.

Se un terzo presenta all'Ufficio una sentenza, passata in giudicato, in base alla quale il richiedente o il titolare di un brevetto è tenuto a designarlo come inventore, l'Ufficio lo annota sul Registro dei brevetti e ne dà notizia nel Bollettino.

Le disposizioni degli articoli 35 e 36 valgono anche, in quanto applicabili, nei casi di cui ai precedenti comma.

(1) Articolo sostituito dall'art. 21, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

(2) Comma modificato dall'art. 86, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480.

#### **Art. 40 - (Art. 36 del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602) [1]**

(1) Articolo modificato dall'art. 5, L. 1° luglio 1959, n. 514 e, successivamente, abrogato dall'art. 14, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540.

#### **Art. 40 bis [1]**

A richiesta di Stati esteri che accordino il trattamento di reciprocità, il Ministero della difesa può chiedere, per un tempo anche superiore a tre anni, il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione per domande di brevetto già depositate all'estero e ivi soggette a vincoli di segreto.

Le indennità eventuali sono a carico dello Stato estero richiedente.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 1° luglio 1959, n. 514 e, successivamente, sostituito dall'art. 3, L. 12 febbraio 1974, n. 96.

#### **Art. 41**

L'invenzione deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione della richiesta di differimento e per tutta la durata del differimento stesso, nonché durante lo svolgimento della espropriazione e dopo il relativo decreto e questo porti l'obbligo del segreto [1].

L'invenzione deve essere altresì tenuta segreta nel caso previsto nel secondo comma del precedente art. 10, dopo che sia stata comunicata all'interessato la determinazione di promuovere l'espropriazione con imposizione del segreto.

Tuttavia l'obbligo del segreto cessa qualora il Ministero competente lo consenta.

La violazione del segreto è punita ai termini dell'art. 262 del codice penale.

(1) Comma sostituito dall'art. 7, L. 1° luglio 1959, n. 514.

#### **Art. 42**

I ministeri anzidetti e gli stabilimenti dipendenti possono chiedere che le domande di brevetto per invenzioni industriali da essi presentate siano mantenute segrete.

#### **Art. 43**

Qualora, per invenzione interessante la difesa militare del paese, il ministero competente richieda o, nell'ipotesi di differimento di cui all'art. 40, consenta la concessione del brevetto, la procedura relativa si svolge, su domanda dello stesso ministero, in forma segreta. In tal caso non si effettua alcuna pubblicazione e non si consentono le visioni indicate da questo decreto.

### **TITOLO IV** **Tasse di brevetto**

#### **Art. 44**

Il brevetto per invenzioni industriali è soggetto alle seguenti tasse:

1° taxa di domanda;

2° taxa annuale per il mantenimento in vigore del brevetto;

3° taxa per la pubblicazione a stampa della descrizione e dei disegni.

#### **Art. 45 - (Art. 41 del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602) [1]**

(1) Articolo abrogato dall'art. 22, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

#### **Art. 46**

La tassa di domanda, la tassa annuale per il primo anno e quella per la stampa, devono essere pagate prima del deposito della domanda [1].

In caso di rigetto della domanda, o di recesso dalla medesima, prima che il brevetto sia stato concesso, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda.

(1) Comma sostituito dall'art. 23, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

#### **Art. 47**

Le tasse annuali successive a quella del primo anno debbono essere pagate anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda. Trascorso questo termine di scadenza, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi, con l'applicazione di una soprattassa.

Possono pagarsi anticipatamente più tasse annuali.

#### **Art. 48**

Ove la concessione del brevetto avvenga in uno dei mesi corrispondenti a quello in cui è stata depositata la domanda, la tassa annuale e le altre eventualmente maturatesi nel frattempo scadono con la tassa immediatamente successiva.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui la concessione avvenga nei tre mesi precedenti o negli otto seguenti il mese anzidetto.

#### **Art. 49**

Se, per evidente errore, o per altri scusabili motivi, una tassa annuale venga pagata incompletamente, o comunque irregolarmente, l'ufficio italiano brevetti e marchi, su istanza dell'interessato, può ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione, anche tardiva, del pagamento. [1]

Ove l'ufficio respinga l'istanza, l'interessato può ricorrere alla commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla data della comunicazione.

(1) Comma modificato dall'art. 86, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480.

#### **Art. 50 [1]**

Il richiedente o il titolare del brevetto nella domanda o con comunicazione che pervenga all'Ufficio italiano brevetti e marchi se non è trascritta licenza esclusiva, può offrire al pubblico licenza per l'uso non esclusivo della invenzione. [2]

Gli effetti della licenza decorrono dalla notifica al titolare dell'accettazione dell'offerta, anche se non è accettato il compenso. 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 ciascuna delle parti, e 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.

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

Il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al pubblico licenza sul brevetto ha diritto alla riduzione alla metà delle tasse annuali. La riduzione è 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. [2]

(1) Articolo sostituito dall'art. 24, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

(2) Comma modificato dall'art. 86, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480.

### **Art. 51**

All'inventore, il quale dimostri di essere in condizioni di indigenza, il ministro per le corporazioni può concedere la esenzione dalla tassa di stampa e la sospensione dal pagamento delle tasse annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del quinto anno, l'inventore, che intenda mantenere in vigore il brevetto, deve pagare, oltre la tassa annuale per il sesto anno, anche quelle arretrate; in caso contrario, il brevetto decade e l'inventore non è tenuto al pagamento delle tasse degli anni anteriori.

## **TITOLO V**

### **Attuazione, decadenza, rinuncia e nullità del brevetto [1]**

### **Art. 52**

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.

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.

(1) Titolo modificato dall'art. 25, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338. In precedenza il titolo era il seguente: "Attuazione, decadenza e nullità del brevetto".

### **Art. 53 [1]**

. L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea e/o da quelli membri dell'Organizzazione mondiale del commercio non costituisce attuazione dell'invenzione.

(1) Articolo sostituito dall'art. 52, comma 1, L. 22 febbraio 1994, n. 146 e, successivamente, dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198.

### **Art. 54 [1]**

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 dell'Unione europea e/o 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:

a) 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;

b) 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 tal 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. Salvo il disposto dell'art. 54-bis, comma 5, la licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente alla cessione del 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.

3. Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai sensi dei precedenti commi, deve provare di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non aver potuto ottenere da questi una licenza contrattuale a eque condizioni.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle invenzioni brevettate appartenenti all'Amministrazione militare e a quelle tenute segrete ai sensi dell'art. 41 del presente decreto.

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849, modificato dall'art. 52, comma 2, L. 22 febbraio 1994, n. 146 e, da ultimo, sostituito dall'art. 17, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198.

#### **Art. 54 bis [1]**

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.

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 a una soddisfacente attuazione dell'invenzione a norma delle condizioni fissate nella licenza medesima.

La licenza obbligatoria può essere concessa per uno sfruttamento dell'invenzione diretto prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno [2].

La licenza obbligatoria non può essere accordata al contraffattore della invenzione.

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.

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

(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849.

(2) Comma inserito dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198.

#### **Art. 54 ter [1]**

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.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849.

#### **Art. 54 quater [1]**

1. 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'art. 50, secondo comma.

2. Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, essere variate su richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi al riguardo.

3. Per la modificazione del compenso si applica l'art. 50, terzo comma.

4. La licenza è revocata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora non risultino adempiute le condizioni stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del compenso nella misura e con le modalità prescritte. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata concessa la 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.

5. La comunicazione alle parti interessate dei provvedimenti adottati è effettuata a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

6. Il decreto di concessione della licenza, quello di variazione delle condizioni relative, quello di revoca e la determinazione o la variazione del compenso sono pubblicati nel Bollettino dei brevetti e annotati nel registro dei brevetti.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849, abrogato dall'art. 6, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 360, a decorrere dal 10 dicembre 1994 e, successivamente, sostituito dall'art. 19, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198.

#### **Art. 54 quinquies [1]**

1. La licenza obbligatoria è altresì revocata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se e quando le circostanze che ne hanno determinato la concessione cessano di esistere ed è improbabile che tornino a verificarsi.

2. 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 dal ricevimento della raccomandata, può opporsi motivatamente alla revoca, con istanza presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi. Si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360.

3. 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.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849, abrogato dall'art. 6, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 360, a decorrere dal 10 dicembre 1994 e, successivamente, sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198.

#### **Art. 54 sexies [1]**

(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849, sostituito dall'art. 26, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338 e, successivamente, abrogato dall'art. 21, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198.

#### **Art. 55 [1]**

Il brevetto decade per mancato pagamento entro sei mesi dalla scadenza della tassa annuale dovuta, osservate le disposizioni degli articoli seguenti.

(1) Articolo sostituito dall'art. 27, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

#### **Art. 56**

Trascorso il mese di scadenza della tassa annuale e trascorsi altresì inutilmente i successivi sei mesi di cui all'art. 47, e comunque scaduto il

termine utile per il pagamento della tassa, l'ufficio italiano brevetti e marchi notifica all'interessato, con comunicazione raccomandata, che non risulta effettuato, nel termine prescritto, il pagamento della tassa dovuta. [1]

L'ufficio, dopo trenta giorni dalla comunicazione anzidetta, dà atto nel registro dei brevetti, con apposita annotazione, dell'avvenuta decadenza del brevetto per mancato pagamento della tassa annuale, pubblicando poi nel Bollettino la notizia della decadenza stessa.

(1) Comma modificato dall'art. 86, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480.

#### **Art. 57**

Il titolare del brevetto, ove possa provare di aver tempestivamente effettuato il pagamento, può chiedere, con ricorso alla commissione dei ricorsi, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bollettino, l'annullamento dell'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.

#### **Art. 58**

Intervenuta la pubblicazione di cui all'art. 56 e trascorsi sei mesi da tale pubblicazione, ovvero se il ricorso sia stato respinto, il brevetto s'intende decaduto nei confronti di chiunque dal compimento dell'ultimo anno per il quale sia stata pagata utilmente la tassa.

#### **Art. 59 [1]**

Il brevetto è nullo:

- 1) se l'invenzione non è brevettabile ai sensi degli articoli 12, 13, 14, 16 e 17;
- 2) se l'invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla;
- 3) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;
- 4) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l'inventore non si sia valso delle facoltà accordategli dall'art. 27-bis.

Se le cause di nullità di cui sopra colpiscono solo parzialmente il brevetto la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso.

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 sentenza che accerta i requisiti per la validità del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo [2].

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 gratuita e non esclusiva per il periodo di maggiore durata [2].

(1) Articolo sostituito dall'art. 28, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

(2) Comma aggiunto dall'art. 7, L. 14 febbraio 1987, n. 60.

#### **Art. 59 bis [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 della 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.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 29, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

#### **Art. 59 ter [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 attribuiscono o accertano 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 da consenso scritto dai terzi medesimi.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 29, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

(2) Comma modificato dall'art. 86, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480.

#### **Art. 59 quater [1]**

Il brevetto può essere limitato su istanza del titolare alla quale debbono unirsi la descrizione e i disegni modificati.

Ove l'Ufficio accolga l'istanza il richiedente dovrà provvedere a versare nuovamente la tassa di cui al punto 3) dell'art. 44 qualora si fosse già provveduto alla stampa del brevetto originariamente concesso.

L'istanza di limitazione non può essere accolta se è pendente un giudizio di nullità del brevetto e finché non sia passata in giudicato la relativa sentenza. Neppure può essere accolta in mancanza del consenso delle persone indicate nel comma 2 dell'art. 59-ter.

L'Ufficio pubblica sul Bollettino la notizia della limitazione del brevetto.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 29, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

## **TITOLO VI** **Espropriazione**

#### **Art. 60**

I diritti di brevetto, anche se derivanti da domande in corso, possono essere espropriati dallo Stato nell'interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilità.

L'espropriazione può essere limitata al diritto di usare dell'invenzione per i bisogni dello Stato, fatte salve le previsioni contenute negli articoli 54-quater e seguenti in quanto compatibili [1].

L'espropriazione anzidetta, quando sia effettuata nell'interesse della difesa militare del Paese e riguardi brevetti di titolari italiani, trasferisce all'Amministrazione espropriante anche il diritto di chiedere brevetti all'estero, salvo rinuncia o limitazioni dell'Amministrazione stessa.

(1) Comma sostituito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198.

#### **Art. 61**

L'espropriazione ha luogo per decreto reale, su proposta del ministro competente, di concerto con il ministro per le corporazioni e con quello per le finanze, sentito il consiglio dei ministri, se il provvedimento interessa la difesa militare del paese, o, negli altri casi, la commissione dei ricorsi.

Il decreto di espropriazione nell'interesse della difesa militare del paese, quando venga emanato prima della stampa prescritta nell'art. 38, potrà contenere l'obbligo e stabilire la durata del segreto sull'oggetto dell'invenzione. La violazione del segreto è punita ai sensi dell'art. 262 del codice penale.

**Art. 62**

Nel decreto di espropriazione per pubblica utilità, è anche fissata l'indennità spettante al titolare del brevetto, sentita la commissione dei ricorsi; nei casi di espropriazione nell'interesse della difesa militare del paese, l'indennità può invece essere determinata successivamente.

**Art. 63**

Nei casi di espropriazione nell'interesse della difesa militare del paese, l'indennità è fissata, in mancanza di accordo fra le parti, da un arbitro nominato dalle parti stesse. Ove le parti non si accordino sulla nomina dell'arbitro, l'indennità sarà determinata da un collegio arbitrale, composto di tre membri, scelti, uno dall'espropriato, uno dal ministero proponente e il terzo, con funzione di presidente, dai due nominati o, in caso di disaccordo, dal ministro per le corporazioni. Gli arbitri, ad eccezione di quello nominato dall'amministrazione espropriante, dovranno essere scelti fra gli iscritti negli albi dei professionisti. Le norme relative alla procedura da seguire nell'arbitrato e all'onere delle spese saranno stabilite nel regolamento.

**Art. 64**

Il lodo deve essere depositato presso il ministero delle corporazioni entro tre mesi dall'accettazione dell'arbitro o dalla costituzione del collegio arbitrale. E' ammessa una sola proroga di non oltre tre mesi. Il lodo deve essere tenuto segreto a richiesta del ministero espropriante e non è soggetto ad alcun gravame. Il ministero delle corporazioni rilascia, a domanda dell'interessato, certificato di deposito del lodo con l'indicazione della somma da pagarsi e della persona del creditore.

All'inventore, il quale provi di aver perduto il diritto di priorità all'estero per il ritardo della decisione negativa del Ministero in merito alla espropriazione, sarà concesso un equo indennizzo, osservate le norme del presente e dei precedenti articoli.

**Art. 65**

Contro i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità è ammesso ricorso, in sede giurisdizionale, al consiglio di Stato, tranne per le controversie riguardanti l'ammontare dell'indennità, le quali sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

Nei casi però di espropriazione nell'interesse della difesa militare del paese, il decreto non è soggetto ad alcun gravame.

I decreti di espropriazione devono essere annotati nel registro dei brevetti a cura dell'Ufficio.

**TITOLO VII**  
**Trascrizione**

**Art. 66**

Debbono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi: [1]

- 1) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono, in tutto o in parte, diritti sui brevetti nazionali per invenzioni industriali;
- 2) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano, o trasferiscono diritti personali o reali di godimento, o diritti di garanzia, costituiti ai sensi del successivo art. 69, concernenti i brevetti anzidetti [2];
- 3) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nei due numeri precedenti;
- 4) il verbale di pignoramento;
- 5) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;
- 6) il verbale di sospensione della vendita di parte dei brevetti pignorati per essere restituita al debitore a norma del codice di procedura civile;
- 7) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità;
- 8) le sentenze che dichiarano la esistenza degli atti indicati nei precedenti numeri 1), 2) e 3), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso, gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;
- 9) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta cessione legittima e le sentenze relative;
- 10) le sentenze di cui all'art. 27-bis e le relative domande giudiziali [3];
- 11) le sentenze di cui all'art. 59, terzo comma, e le relative domande giudiziali [4].

(1) Comma modificato dall'art. 86, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480.

(2) Numero modificato dall'art. 30, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

(3) Numero aggiunto dall'art. 30, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

(4) Numero aggiunto dall'art. 7, L. 14 febbraio 1987, n. 60.

### **Art. 67**

La trascrizione è soggetta al pagamento della tassa prescritta.

Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico, ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata. Quando l'autenticazione non sia possibile, è in facoltà dell'ufficio italiano brevetti e marchi di ammettere alla trascrizione una scrittura privata non autenticata. [1]

L'ufficio, esaminata la regolarità formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda.

Contro il rifiuto dell'ufficio, il richiedente può ricorrere, entro trenta giorni, alla commissione dei ricorsi, che provvede con sua sentenza motivata, sentito il richiedente, o un suo incaricato, e tenute presenti le eventuali osservazioni scritte.

L'ordine delle trascrizioni è determinato dall'ordine di presentazione delle domande.

Le omissioni o le inesattezze, che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere, o sul brevetto, a cui l'atto si riferisce, non nuociono alla validità della trascrizione.

(1) Comma modificato dall'art. 86, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480.

### **Art. 68**

Gli atti e le sentenze di cui al precedente art. 66, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati ai numeri 4, 9 e 10 finché non siano trascritti, non

hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul brevetto [1].

Nel concorso di più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo titolare, è preferito chi ha prima trascritto il suo titolo di acquisto.

La trascrizione di verbale di pignoramento, finché dura l'efficacia di questo, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze anzidetti; gli effetti di tali trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purché avvenga entro tre mesi dalla data dell'aggiudicazione stessa.

I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima successione, e le sentenze relative, sono trascritti solo per stabilire la continuità dei trasferimenti.

(1) Comma modificato dall'art. 31, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

#### **Art. 69**

I diritti di garanzia sui brevetti per invenzioni industriali debbono essere costituiti per crediti in denaro. Nell'eseguire la trascrizione, l'ammontare del credito, ove non sia espresso in moneta nazionale, sarà convertito nella somma equivalente di quest'ultima.

Nel concorso di più diritti di garanzia, il grado è determinato dall'ordine delle trascrizioni.

La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia è eseguita in seguito alla produzione dell'atto di consenso del creditore con sottoscrizione autenticata, ovvero quando la cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato, ovvero in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia, ai sensi del successivo art. 87.

Per la cancellazione è dovuta la stessa tassa prescritta per la trascrizione.

### **TITOLO VIII**

#### **Ordinamento amministrativo e giurisdizionale**

#### **Art. 70 [1]**

Ai servizi attinenti alla materia regolata da questo decreto, provvede, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Mediante regi decreti, promossi dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, saranno emanate le norme per l'ordinamento e il finanziamento di detto ufficio ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

(1) Articolo sostituito dall'art. 84, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480.

#### **Art. 71**

Le decisioni sui ricorsi, ammessi da questo decreto, contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, sono deferite ad una commissione composta di un presidente, un presidente aggiunto e di otto membri, scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di appello, sentito il Consiglio superiore della magistratura, o fra i professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori dello Stato. La commissione si articola in due sezioni, presiedute dal presidente e dal presidente aggiunto. Il presidente, il presidente aggiunto ed i membri della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Alla commissione possono essere aggregati dei tecnici scelti dal presidente tra i professori delle

università o degli istituti superiori, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo. [1]

Il Direttore dell'ufficio fa parte della Commissione senza voto deliberativo [2].

La Commissione anzidetta ha altresì funzione consultiva del Ministero delle corporazioni nella materia dei brevetti di invenzione.

I compensi per i componenti la Commissione, i componenti la segreteria della commissione ed i tecnici che dovessero essere aggregati alla commissione per riferire su singole questioni, sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro [3].

(1) Comma sostituito dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 8 ottobre 1999, n. 447.

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 10 maggio 1995, n. 158, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che il direttore dell'Ufficio centrale dei brevetti fa parte della Commissione indicata nella medesima disposizione allorché essa svolge funzioni giurisdizionali.

(3) Comma aggiunto dall'art. 17, comma 1, L. 14 febbraio 1987, n. 60 e, successivamente, modificato dall'art. 13, comma 2, L. 21 febbraio 1989, n. 70.

### **Art. 72**

Nelle sentenze e nelle altre decisioni della commissione dei ricorsi, debbono osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura civile relative alla pronunciazione e alla forma delle sentenze e delle ordinanze.

Le norme per il funzionamento della commissione stessa saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione di questo decreto.

### **Art. 73**

Insieme al ricorso, deve presentarsi la prova del pagamento della tassa prescritta; questa viene incamerata qualora il ricorso non venga accolto.

### **Art. 74**

Le azioni in materia di brevetti per invenzioni industriali hanno carattere di azioni commerciali mobiliari.

### **Art. 75**

Le azioni in materia di invenzioni industriali si propongono davanti all'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio, o la residenza delle parti.

Tali azioni si propongono davanti all'autorità giudiziaria del domicilio del convenuto; quando però il convenuto non abbia residenza, dimora o domicilio eletto nel territorio dello Stato, dette azioni sono proposte davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore ha domicilio o residenza; qualora nè l'attore, nè il convenuto abbiano nel territorio dello Stato il domicilio reale o il domicilio eletto, è competente l'autorità giudiziaria di Roma.

L'indicazione di domicilio annotata nel registro dei brevetti vale come elezione di domicilio ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione amministrativa e giudiziaria.

### **Art. 76**

Qualora trattasi di azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore, queste possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria del luogo nella cui giurisdizione i fatti sono stati commessi.

### **Art. 77 [1]**

1. L'onere di provare la nullità o la decadenza di un brevetto per l'invenzione industriale incombe in ogni caso a chi impugna il brevetto e l'onere di provare la contraffazione incombe al titolare del brevetto.

2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che acquisisca le informazioni tramite interrogatorio della controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono la contraffazione.

3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.

4. Nella materia di cui al presente decreto, il consulente tecnico d'ufficio può ricevere documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa. Ciascuna parte può nominare anche più di un consulente.

(1) Articolo sostituito dall'art. 23, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198.

**Art. 78 - (Art. 111 del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602 e art. 60, comma secondo della legge 30 ottobre 1859, n. 3731)**

L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un brevetto per invenzione industriale può essere promossa anche di ufficio dal Pubblico Ministero.

[1].

L'azione di cui ai due comma precedenti deve essere esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro dei brevetti quali aventi diritto sul brevetto.

(1) Comma abrogato dall'art. 32, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

**Art. 79 [1]**

Le decadenze o le nullità anche parziali di un brevetto di invenzione hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenze passate in giudicato.

Tali sentenze debbono essere annotate nel registro dei brevetti a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. [2]

(1) Articolo sostituito dall'art. 33, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

(2) Comma modificato dall'art. 86, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480.

**Art. 80**

Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di brevetti per invenzioni industriali deve essere comunicata all'Ufficio italiano brevetti e marchi a cura di chi promuove il giudizio. [1]

Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l'autorità giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere sul merito, dispone che tale comunicazione venga fatta.

Il cancelliere deve trasmettere all'ufficio suddetto copia delle sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza dei brevetti.

(1) Comma modificato dall'art. 86, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480.

**Art. 81 [1]**

1. Il titolare dei diritti di brevetto per invenzione industriale può chiedere che sia disposta la descrizione o il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti prodotti in violazione di tali diritti, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate in quest'ultimo caso le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.

(1) Articolo sostituito dall'art. 24, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198.

**Art. 82 [1]**

1. Salvo quanto diversamente disposto dai commi successivi, i procedimenti di cui all'art. 81 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari rispettivamente di istruzione preventiva e di sequestro.

2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura.

3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti ed a essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

4. Alla descrizione non si applicano i commi 2 e 3 di cui all'art. 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'art. 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto di cui agli articoli 669-octies, 669-novies, 669-undicies e 675 del codice di procedura civile.

5. Decorso il termine di cui all'art. 675 del codice di procedura civile possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti offerti, importati o messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.

(1) Articolo sostituito dall'art. 25, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198.

### **Art. 83 [1]**

1. Il titolare dei diritti di brevetto per invenzione industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce contraffazione del brevetto, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

2. Pronunciando l'inibitoria il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

(1) Articolo sostituito dall'art. 26, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198.

### **Art. 83-bis [1]**

I provvedimenti di cui agli articoli 81, 82 e 83 possono essere chiesti dal momento in cui la domanda è resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone alle quali la domanda è stata notificata ai sensi dell'art. 4.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 34, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338 e, successivamente, sostituito dall'art. 27, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198.

### **Art. 84**

In deroga a quanto è disposto negli articoli precedenti e salve le esigenze della giustizia penale, non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi una violazione di brevetto per invenzione industriale finchè figurino nel recinto di una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima.

[1].

(1) Comma abrogato dall'art. 35, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338

#### **Art. 85**

L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza emessa in dipendenza di violazioni di diritti di brevetto per invenzione industriale sia pubblicata, integralmente o in sunto, o nella sola parte dispositiva, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente.

La sentenza che accerta la violazione dei diritti di brevetto può ordinare che gli oggetti così prodotti o importati o venduti, e i mezzi specifici che hanno servito a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato, siano assegnati in proprietà al titolare del brevetto stesso, salvo restando il diritto al risarcimento del danno.

E' altresì in facoltà del giudice, su richiesta del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma precedente, tenuto conto della residua durata del brevetto o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione del brevetto, degli oggetti e dei mezzi di produzione.

In quest'ultimo caso, il titolare del brevetto può chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verrà stabilito a norma dell'ultimo comma dell'articolo seguente sentito, occorrendo, un perito.

#### **Art. 86**

La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. Può fissare altresì una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nella esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa.

Delle cose costituenti violazione dei diritti di brevetto per invenzione industriale non si può disporre la rimozione o la distruzione, né può esserne interdetto l'uso, quando appartengano a chi in buona fede ne fa uso personale o domestico.

Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo e nel precedente articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti e assunte informazioni sommarie, il presidente del collegio o il pretore che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.

#### **Art. 87**

I diritti patrimoniali in materia di brevetti per invenzioni industriali possono formare oggetto di esecuzione forzata.

All'esecuzione si applicano le norme stabilite dal codice di procedura civile per l'esecuzione sui beni mobili.

Il regolamento potrà stabilire norme particolari per tale esecuzione e potrà anche determinare le modalità per il soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia costituita sui brevetti stessi e per l'estinzione della garanzia.

#### **Art. 88 - (Art. 117 del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602)**

Chiunque, senza commettere falsità in segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, fabbrica, spaccia, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in frode ad un valido brevetto d'invenzione industriale, è punito, a querela di parte, con multa fino a lire 2.000.000 [1] [2].

(1) Importo elevato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 400.000.

(2) Per l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 20.000.000, vedi l'art. 20, comma 3, L. 21 febbraio 1989, n. 70.

**Art. 89 - (Art. 118 del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602)**

Chiunque appone, su un oggetto parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, è punito con la sanzione amministrativa [1] da lire 100.000 a lire 1.000.000 [2] [3].

(1) Sanzione così sostituita per effetto dell' art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente la sanzione prevista era la multa.

(2) Importi elevati dall'art. 114, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente gli importi erano fissati in lire 20.000 e in lire 200.000.

(3) Per l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, vedi l'art. 20, comma 3, L. 21 febbraio 1989, n. 70.

**TITOLO IX**

**Disposizioni generali transitorie**

**CAPO I**

**Disposizioni generali**

**Art. 90 [1]**

Il richiedente o il titolare di un brevetto che, pur avendo usato la massima diligenza esigibile, non abbia potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della commissione dei ricorsi è reintegrato nei suoi diritti se l'impedimento ha per conseguenza diretta il rigetto della domanda di brevetto o di una istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza del brevetto o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso. [2]

Nel termine di due mesi dalla cessazione dell'impedimento deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con la documentazione idonea. L'istanza non è ricevibile se sia trascorso un anno dalla scadenza del termine non osservato. Nel caso di mancato pagamento di una tassa annuale, detto periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del termine utile, ai sensi dell'art. 47, per il versamento dell'annualità senza soprattassa. Nel caso di mancato pagamento di una tassa per il mantenimento in vigore di un brevetto, deve anche allegarsi l'attestazione comprovante il pagamento della tassa dovuta, comprensiva della soprattassa di cui all'art. 47.

Contro i provvedimenti di rigetto dell'istanza di reintegrazione da parte dell'Ufficio centrale brevetti è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla commissione dei ricorsi. Sull'istanza di reintegrazione del diritto di presentare ricorso decide la commissione dei ricorsi.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili: ai termini di cui al precedente secondo comma, al termine per la rivendicazione dei diritti di priorità, ai termini la cui osservanza condiziona l'applicazione del terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, al termine assegnato ai sensi dell'art. 29 per la scissione delle domande di brevetto e per la presentazione della domanda divisionale.

(1) Articolo abrogato dall' art. 14, comma 1, D.P.R. 30 giugno 1972 , n. 540 e, successivamente, reintrodotta dall'art. 36, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

(2) Comma modificato dall'art. 86, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480.

**Art. 90 bis [1]**

Chiunque abbia fatto preparativi seri ed effettivi o abbia iniziato ad utilizzare l'invenzione nel periodo compreso fra la perdita dell'esclusiva o del diritto di acquistarla e la reintegrazione ai sensi del precedente art. 90 può a titolo

gratuito attuare l'invenzione nei limiti del preuso o quali risultano dai preparativi.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 36, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

#### **Art. 91**

Le domande previste in questo decreto debbono essere dirette all'ufficio italiano brevetti e marchi per invenzioni, modelli e marchi. [1]

Esse debbono essere scritte in lingua italiana e così gli atti allegati. Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere unita la traduzione in lingua italiana.

(1) Comma modificato dall'art. 86, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480.

#### **Art. 92 - (art. 128 del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602) [1]**

(1) Articolo sostituito dall'art. 3, L. 19 ottobre 1956, n. 1356 e, successivamente, abrogato dall'art. 14, comma 1, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540.

#### **Art. 93**

Il richiedente o il mandatario se vi sia deve, in ciascuna domanda, indicare o eleggere il suo domicilio nel Regno per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma di questo decreto [1].

I mutamenti del domicilio, debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, che li annota nel registro dei brevetti. [2]

Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio, ovvero nel caso in cui sia comunicata all'Ufficio italiano brevetti e marchi la cessazione del domicilio eletto ai termini del comma precedente, e finché non sia comunicata nuova elezione di domicilio nel Regno, le comunicazioni e notificazioni anzidette si eseguono mediante affissione di copia dell'atto, o avviso del contenuto di esso, nell'albo dell'Ufficio stesso. [2]

I mutamenti del nome del titolare del brevetto debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio, con i documenti giustificativi, per l'annotazione nel registro dei brevetti.

(1) Comma modificato dall'art. 37, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

(2) Comma modificato dall'art. 86, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480.

#### **Art. 94 [1]**

Nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato. [2]

La nomina di uno o più mandatarî, qualora non sia fatta con separato atto, autentico od autenticato, può farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta.

Il mandato conferito con la lettera d'incarico vale soltanto per l'oggetto in essa specificato e limitatamente ai rapporti con l'Ufficio italiano brevetti e marchi. [2]

Il mandato può essere conferito soltanto a mandatarî iscritti in un albo all'uopo tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. [2]

Il mandato può anche essere conferito ad un avvocato o procuratore legale iscritto nel rispettivo albo professionale.

(1) Articolo sostituito dall'art. 38, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

(2) Comma modificato dall'art. 86, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480.

#### **Art. 95**

La domanda diretta ad ottenere un provvedimento, per cui è prescritto il pagamento di una tassa, non è ricevibile qualora non sia corredata dal documento che ne comprovi l'effettuato pagamento.

I pagamenti possono essere effettuati anche da persona diversa dal titolare del brevetto.

Nell'annessa tabella A è indicato l'ammontare delle tasse prescritte da questo decreto.

Gli atti e documenti soggetti a bollo, oltre quelli previsti dalla legge (testo unico) 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, sono indicati nell'annessa tabella B.

#### **Art. 96**

Il registro delle domande, quello dei brevetti, le domande e i relativi documenti sono pubblici.

Salvo quanto è disposto negli artt. 38, 40 e 61, chiunque può prendere visione ed ottenere, per certificato o per estratto, notizia delle registrazioni, delle trascrizioni e delle annotazioni contenute nei registri, nonché copia delle domande e dei relativi documenti.

Tali certificati o estratti, nonché l'autenticazione di copie di atti e documenti, sono soggetti al pagamento delle tasse prescritte.

#### **Art. 97 [1]**

Le pubblicazioni previste nel presente decreto si effettuano nel Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi, edito a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

(1) Articolo sostituito dall'art. 85 D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480.

## **CAPO II Disposizioni transitorie**

#### **Art. 98**

I brevetti per invenzioni industriali, già concessi al momento dell'entrata in vigore di questo decreto, sono soggetti, quanto alle cause di nullità, alle norme della legge anteriore.

#### **Art. 99**

Le tasse e sopratasse, che saranno versate a partire dalla data di pubblicazione di questo decreto nella Gazzetta ufficiale del regno, verranno regolate, quanto ad ammontare, termini e modalità di pagamento, in conformità di questo decreto.

La disposizione del precedente comma si applica anche alle tasse non pagate alla data anzidetta per le quali sia già scaduto il termine di pagamento, ma non i sei mesi di cui all'art. 47.

I pagamenti delle tasse annuali, e in genere di ogni tassa, effettuati anteriormente all'anzidetta data di pubblicazione, conservano la loro efficacia liberatoria, ancorché siano stati effettuati in conformità delle preesistenti disposizioni.

#### **Art. 100**

Ai titolari dei brevetti, i quali, dopo il 1° giugno 1928, data di entrata in vigore della convenzione di Unione di Parigi, nel testo dell'Aja, ed entro sei mesi dalla scadenza, abbiano pagato incompletamente o soltanto offerto almeno la prima

tassa scaduta, è concesso di regolarizzare il pagamento delle tasse alle condizioni seguenti:

a) che siano pagate, o, ove occorra, integrate, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale del regno, tutte le tasse annuali scadute fino a tale data di pubblicazione;

b) che siano pagate, nello stesso termine di tre mesi, le sopratasse nella misura massima prevista per i pagamenti tardivi.

Ai pagamenti anzidetti, compresi quelli integrativi, è applicabile, quanto ad ammontare e modalità, il precedente art. 99.

#### **Art. 101**

Eseguiti i pagamenti in conformità dell'articolo precedente, si considererà non avvenuta la decadenza dei brevetti incorsa ai termini dell'art. 58, n. 1, della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, modificato dal regio decreto 29 luglio 1923, n. 1970, per mancato pagamento delle tasse scadute.

Tuttavia, non è data azione contro coloro che, nell'intervallo fra il 1° giugno 1928 e la scadenza di tre mesi dalla data di pubblicazione di questo decreto, abbiano fatto uso di brevetti che si sarebbero dovuti considerare decaduti, ai termini delle disposizioni richiamate nel comma precedente; ed essi potranno continuare nell'uso medesimo.

#### **Art. 102**

Le domande di brevetti per invenzioni industriali e le domande per la trascrizione dei relativi atti, già depositate fino all'entrata in vigore di questo decreto, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute; tuttavia, per quanto riguarda la regolarità formale, sono soggette alle norme preesistenti.

#### **Art. 103**

La protezione delle invenzioni industriali, conseguita nel regno, spiega effetto anche nei territori della Libia, delle isole italiane dell'Egeo e dell'A.O.I. quando i brevetti siano stati richiesti da cittadini e sudditi italiani e ad essi concessi; sussistendo tali condizioni, il presente decreto ha efficacia anche nei territori anzidetti.

Tuttavia restano fermi i diritti nascenti da adesioni ad accordi internazionali, nei riguardi dei territori considerati nelle adesioni stesse.

Il regolamento potrà stabilire speciali disposizioni per l'applicazione di questo decreto nei territori anzidetti.

#### **Art. 104**

Dalla data che sarà stabilita a norma del seguente art. 105, restano abrogate, quanto ai loro effetti in materia di brevetti per invenzioni industriali, le leggi di cui appresso:

1° la legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali;

2° la legge 4 agosto 1894, n. 376, che modifica quella del 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali;

3° la legge 16 luglio 1905, n. 423, concernente la protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni che figurano nelle esposizioni nazionali ed internazionali ordinate in Italia od all'estero;

4° il regio decreto 29 luglio 1923, n. 1970, sul servizio delle privative industriali, limitatamente agli artt. 5 e seguenti;

5° il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2878, portante modificazioni alle norme per il rilascio degli attestati di privativa industriale;

6° il regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828, sui brevetti industriali che interessano la difesa nazionale;

7° il regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1619, sulla stampa delle descrizioni e dei disegni allegati ai brevetti industriali, limitatamente agli artt. 1, 2, 3 e 5;

8° il regio decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 139, portante aumento del contributo base da versarsi dai depositanti domande di privative industriali per la stampa delle descrizioni e dei disegni;

9° il regio decreto-legge 29 gennaio 1931, n. 176, portante l'istituzione del preventivo esame sulle invenzioni presentate nelle mostre od esposizioni nazionali alle quali sia stata concessa la protezione temporanea;

10° il regio decreto-legge 27 giugno 1933, n. 770, contenente provvedimenti aventi riflessi finanziari, limitatamente all'art. 6, comma primo.

Sono altresì abrogate, dalla data di cui sopra e quanto agli anzidetti effetti in materia di brevetti per invenzioni industriali, le disposizioni di cui ai seguenti articoli:

1° art. 19 delle disposizioni approvate col regio decreto 5 dicembre 1907, n. 846, sulla proprietà industriale per la colonia Eritrea;

2° articolo unico, lettera b) del regio decreto 20 aprile 1913, n. 371, riguardante la protezione della proprietà industriale nella Libia;

3° art. 1 del regio decreto 15 novembre 1938, n. 2194, riguardante l'estensione a tutti i territori dell'A.O.I. delle anzidette disposizioni sulla proprietà industriale per la colonia Eritrea.

Inoltre resta abrogata, dalla data anzidetta, ogni altra disposizione, di legge o di regolamento, che sia contraria a questo decreto o al relativo regolamento.

Tuttavia, resta ferma l'applicazione delle disposizioni delle convenzioni internazionali esecutive nel Regno e nelle colonie, e delle leggi emanate per la loro esecuzione.

#### **Art. 105**

Il governo del Re emanerà il regolamento per l'applicazione di questo decreto.

Il regio decreto, col quale verrà approvato il regolamento anzidetto, stabilirà anche la data di entrata in vigore di questo decreto e del regolamento stesso, salvo l'art. 99 e connesse disposizioni.

#### **Tabella A - Prospetto delle tasse**

*(omissis)*

#### **Tabella B - Atti e documenti soggetti al bollo, oltre quelli previsti dalla legge (testo unico) 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.**

1. Descrizioni allegate a domande di brevetti per invenzioni industriali, principali o completivi.
2. Disegni allegati a domande di brevetti per invenzioni industriali, principali o completivi.
3. Brevetti per invenzioni industriali, principali o completivi.
4. Ricorso alla commissione dei ricorsi.