

Décret royal n° 1127 du 29 juin 1939 sur les brevets d'invention

*

(modifié en dernier lieu par le décret-loi n° 198 du 19 mars 1996)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Titre I^{er} : Droits attachés au brevet

Définition.....	1-1bis
Droit d'utilisation exclusive	2
Autorisation d'utilisation.....	3
Effets et durée du brevet; accessibilité de la demande au public	4-4bis
Autorisation d'exploitation.....	5
Utilisation antérieure	6-6bis
Droits de l'inventeur.....	7
[Abrogés].....	8-9
Inventions intéressant la défense nationale examen des inventions.....	10
Interdiction d'exposer; expropriation.....	10bis
Sanctions.....	11

Titre II : Objet et titulaire du brevet

Chapitre I^{er} : Objet du brevet

Activité inventive et application industrielle; exclusions.....	12
---	----

* *Titre italien* : Regio Decreto 29 giugno 1939, n. 1127. Testo aggiornato delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali.

Entrée en vigueur (du dernier décret-loi modificatif) : 15 avril 1996.

Source : communication des autorités italiennes.

Note : codification et traduction du Bureau international de l'OMPI.

** Cette table des matières ainsi que les titres des articles ne font pas partie de la loi mais ont été ajoutés par les autorités italiennes.

Ordre public; bonnes mœurs; races animales et procédés biologiques	13
Nouveauté; état de la technique.....	14
Divulgation antérieure; priorité	15
Activité inventive	16
Application industrielle	17
Chapitre II :Titulaire du brevet	
Auteur de l'invention.....	18
Désignation.....	19
Pluralité d'inventeurs.....	20
Traitement national.....	21
Employés de l'Office italien des brevets et des marques	22
Inventeur dépendant	23
Droit de préemption de l'employeur	24
Arbitrage.....	25
Inventions faites dans le cadre d'un rapport de travail.....	26
Titre III :Demande, examen et délivrance du brevet	
Dépôt de la demande	27
Droits revenant à une autre personne que le déposant	27bis
Dépôt auprès d'offices de la propriété industrielle d'États étrangers.....	27ter
Exposé de l'invention; inventions microbiologiques; documents à joindre.....	28
Unité de l'invention.....	29
[Abrogé]	30
Examen de la demande.....	31
[Abrogé]	32
Mention concernant l'exploitation	33

[Abrogé]	34
Notification du rejet total ou partiel de la demande de brevet	35
Recours	36
Poursuites judiciaires relatives à la validité du brevet.....	37
Publication et publicité	38
Désignation de l'inventeur	39
[Abrogé]	40
Ajournement de la délivrance du brevet.....	40bis
Obligation de secret à l'égard du brevet dont la délivrance est ajournée	41-43
Titre IV :Taxes afférentes aux brevets	
Catégories de taxes	44
[Abrogé]	45
Rejet de la demande et retrait; remboursement des taxes.....	46
Taxes annuelles ultérieures.....	47
Échéances	48
Erreur excusable; régularisation tardive	49
Offre de licences non exclusives; effets; rémunération.....	50
Inventeur indigent.....	51
Titre V :Exploitation, déchéance, renonciation et nullité	
Exploitation de l'invention	52-54
Refus de la licence obligatoire; rémunération équitable; contrefaçon; poursuites judiciaires	54bis
Obligation d'exploiter l'invention; déchéance du brevet[Abrogé].....	54sexies
Déchéance du brevet.....	55
Procédure de déchéance	56

Recours contre la déchéance	57
Présomption de déchéance	58
Motifs de nullité du brevet	59
Effets de la déclaration de nullité	59bis
Effets de la renonciation au brevet	59ter
Limitation du brevet	59quater
Titre VI :Expropriation	
Intérêt militaire et utilité publique	60
Décret d'expropriation.....	61
Indemnité d'expropriation	62
Arbitrage pour l'indemnisation	63
Sentence arbitrale; dépôt; retard et indemnisation équitable.....	64
Recours contre l'expropriation; exclusion; inscription	65
Titre VII :Transcription	
Énumération des actes à transcrire	66
Procédure de transcription; refus; recours	67
Effets de la transcription.....	68
Droits de gage sur les brevets; annulation de la transcription	69
Titre VIII :Dispositions administratives et juridictionnelles	
Compétence de l'Office italien des brevets et des marques; organisation et fonctionnement	70
Commission des recours; composition	71
Fonctionnement de la Commission des recours	72
Taxe de recours.....	73
Caractère des actions en matière de brevets	74
Compétence de l'autorité judiciaire.....	75-77

Compétence du ministère public	78
Effet des décisions judiciaires et inscription	79
Communications à l'Office italien des brevets et des marques; acte Introductif d'instance.....	80-83bis
Interdiction de saisie.....	84
Publication de la décision; affectation des produits saisis.....	85
Liquidation des dommages; enlèvement ou destruction des produits	86
Exécution forcée de droits patrimoniaux attachés au brevet.....	87
Sanction d'actes frauduleux	88-89
Inobservation des délais; diligence maximale exigible; recours	90
Préparatifs sérieux et effectifs en vue de l'exploitation de l'invention	90bis

Titre IX :Dispositions générales transitoires

Chapitre I^{er} :Dispositions générales

Emploi de la langue italienne	91
[Abrogé]	92
Domicile du demandeur ou du mandataire.....	93
Faculté de constituer un mandataire; pouvoir	94
Irrecevabilité de la demande pour défaut de paiement de la taxe.....	95
Publicité des registres des demandes de brevet et des brevets	96
Publication.....	97

Chapitre II :Dispositions transitoires du décret du président de la République n° 338 du 22 juin 1979

Applicabilité de la présente loi : demandes de brevet et de transcription déposées avant son entrée en vigueur; exceptions; droits de priorité	98
Demandes de brevet d'addition et brevets d'addition encore en vigueur.....	99
Applicabilité de la loi antérieure; causes et déclarations de nullité pour les brevets d'invention délivrés	100

Brevets d'invention non déchus; exceptions	101
Règlement d'exécution.....	102
Modifications du décret ministériel du 22 février 1973	103

Titre premier Droits attachés au brevet

Définition

Art. premier. Les droits attachés au brevet d'invention industrielle consistent dans le droit exclusif d'exploiter l'invention et d'en tirer profit sur le territoire de l'État, dans les limites et dans les conditions fixées par le présent décret.

Ce droit exclusif s'étend aussi à la commercialisation du produit auquel se rapporte l'invention; il s'éteint, toutefois, dès que le produit lui-même a été mis dans le commerce par le titulaire du brevet ou avec son consentement sur le territoire de l'État.

Le droit exclusif conféré par le brevet ne s'étend pas, quel que soit l'objet de l'invention

- a) aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ou à titre expérimental,
- b) à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacies, sur ordonnance médicale, ni aux médicaments ainsi préparés.

Art. premier bis. Le brevet confère notamment à son titulaire les droits exclusifs suivants:

- a) si l'objet du brevet est un produit, le droit d'interdire aux tiers, sans son consentement, de fabriquer, d'utiliser, de mettre dans le commerce, de vendre ou d'importer à ces fins le produit en question;
- b) si l'objet du brevet est un procédé, le droit d'interdire aux tiers, sans son consentement, d'appliquer le procédé ou d'utiliser, de mettre dans le commerce, de vendre ou d'importer à ces fins le produit obtenu directement par le procédé en question.

Droit d'utilisation exclusive

Art. 2. — 1) Lorsque le brevet porte sur un procédé, tout produit identique à celui obtenu par le procédé breveté est présumé obtenu, sauf preuve contraire, à l'aide de ce procédé

- a) si le produit obtenu par le procédé est nouveau, ou
- b) s'il existe une grande probabilité que le produit identique a été fabriqué au moyen du procédé en question et si le titulaire du brevet n'est pas parvenu, malgré des efforts raisonnables, à déterminer le procédé effectivement mis en œuvre.

2) Aux fins de l'établissement de la preuve contraire, il doit être tenu compte des intérêts légitimes de la personne convaincue de contrefaçon en ce qui concerne la protection de ses secrets de fabrication et de commerce.

Autorisation d'utilisation

Art. 3. Lorsque le titulaire d'un brevet portant sur une méthode ou un procédé industriel nouveau fournit à des tiers des moyens manifestement destinés à mettre en œuvre l'objet du brevet, il est présumé, en l'absence de stipulation contraire, avoir aussi autorisé l'utilisation de cette méthode ou de ce procédé.

Effets et durée du brevet; accessibilité de la demande au public

Art. 4. Les droits exclusifs visés dans le présent décret sont conférés par la délivrance du brevet.

Le brevet déploie ses effets à compter de la date à laquelle la demande, accompagnée de la description et, le cas échéant, des dessins, est rendue accessible au public. À l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt de la demande ou de la date de priorité, ou à l'expiration d'un délai de 90 jours à compter de la date de dépôt de la demande si le demandeur a déclaré dans la demande même qu'il souhaitait la rendre immédiatement accessible au public, l'Office italien des brevets et des marques met la demande ainsi que les documents précités qui l'accompagnent à la disposition du public.

À l'égard des personnes auxquelles le demandeur a notifié la demande ainsi que la description et, le cas échéant, les dessins, le brevet déploie ses effets à la date de cette notification.

La durée du brevet est de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande; il ne peut être renouvelé et sa durée ne peut être prorogée.

Art. 4bis. — 1) Les titulaires d'un brevet d'invention industrielle produisant ses effets en Italie et ayant pour objet un médicament, un produit entrant dans la composition d'un médicament, une utilisation d'un produit comme médicament ou un procédé de fabrication d'un médicament peuvent obtenir un certificat complémentaire de protection après avoir obtenu l'enregistrement aux fins de la mise du médicament lui-même sur le marché conformément à l'article 162 du texte codifié des dispositions sanitaires approuvé par le décret royal n° 1265 du 27 juillet 1934, remplacé par l'article 4 de la loi n° 422 du 1^{er} mai 1941.

2) La demande de certificat complémentaire de protection doit être déposée par le titulaire du brevet auprès de l'Office italien des brevets et des marques dans un délai de 180 jours au plus à compter de la date du décret ministériel portant délivrance de la première autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'alinéa 1) et, en tout état de cause, au moins 180 jours avant l'expiration du brevet. Si la première autorisation de mise sur le marché visée à l'alinéa 1) a été délivrée avant la délivrance du brevet correspondant, la demande de certificat complémentaire de protection doit être déposée dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance du brevet. La demande doit être déposée directement auprès de l'Office italien des brevets et des marques et doit

contenir les indications et les pièces prévues par le décret royal n° 244 du 5 février 1940, ultérieurement modifié et complété.

3) L'Office italien des brevets et des marques vérifie la régularité de la demande et des pièces qui y sont jointes et doit impérativement procéder à la délivrance du certificat complémentaire de protection, ou indiquer ses motifs d'en refuser la délivrance, avant l'expiration du brevet. En cas de refus, un recours peut être formé auprès de la commission mentionnée à l'article 71. L'Office italien des brevets et des marques doit publier, dans un bulletin mensuel, un avis relatif aux médicaments pour lesquels un certificat complémentaire de protection a été demandé ou délivré ainsi qu'au brevet correspondant auquel renvoie la demande d'obtention de ce certificat. Ce bulletin doit être publié dans le mois qui suit celui au cours duquel les demandes ont été déposées et les certificats délivrés.

4) Le régime juridique régissant les brevets et les demandes de brevet est applicable, avec les mêmes droits exclusifs et obligations, aux certificats complémentaires de protection et aux demandes y relatives. Le certificat complémentaire de protection produit les mêmes effets que le brevet auquel il se rapporte, pour ce qui concerne la partie ou les parties de celui-ci se rapportant au médicament faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché.

5) Le certificat complémentaire de protection produit effet à compter de l'expiration de la durée légale du brevet pour une durée égale à la période qui s'est écoulée entre la date du dépôt de la demande de brevet et la date du décret portant délivrance de la première autorisation de mise sur le marché du médicament. La durée du certificat complémentaire de protection ne peut en aucun cas être supérieure à 18 ans à compter de la date d'expiration de la durée légale du brevet. Lorsque la demande de certificat complémentaire de protection a été déposée dans les délais prévus et a été publiée dans le bulletin mensuel et que le certificat complémentaire de protection n'a pas encore été délivré à l'expiration du brevet, la demande est réputée produire, à titre provisoire, les mêmes effets qu'un certificat complémentaire de protection. Les droits exclusifs visés à l'alinéa 4) sont conférés par la délivrance du certificat complémentaire de protection.

Autorisation d'exploitation

Art. 5. Les brevets d'inventions industrielles dont l'exploitation implique celle d'inventions protégées par des brevets antérieurs qui sont toujours en vigueur ne peuvent être exploités ni utilisés sans le consentement des titulaires de ces derniers.

Utilisation antérieure

Art. 6. Quiconque, dans les 12 mois précédant la date de dépôt de la demande de brevet ou la date de priorité, a fait usage de l'invention dans sa propre entreprise peut continuer à l'utiliser dans les limites de l'utilisation antérieure.

Cette faculté ne peut être transmise qu'avec l'entreprise dans laquelle l'invention est utilisée. La preuve de l'utilisation antérieure et de son étendue incombe à l'utilisateur antérieur.

Art. 6bis. — 1) Sous réserve des dispositions de l'article 2598, alinéa 3), du code civil, constitue un acte de concurrence déloyale la divulgation à des tiers, ou l'acquisition ou l'utilisation par des tiers, de façon contraire aux usages professionnels, d'informations d'entreprise, y compris d'informations commerciales soumises au contrôle légitime d'un concurrent, lorsque ces informations

- a) sont secrètes, au sens où elles ne sont pas, dans leur globalité ou dans la configuration et la combinaison précises de leurs éléments, généralement connues ou facilement accessibles aux experts et aux opérateurs du secteur;
- b) ont une valeur économique en tant qu'informations secrètes;
- c) font l'objet, de la part des personnes qui en ont le contrôle légitime, de mesures raisonnablement considérées comme propres à préserver leur confidentialité.

2) Constitue également un acte de concurrence déloyale la divulgation à des tiers, ou l'acquisition ou l'utilisation par des tiers, de façon contraire aux usages professionnels, de données relatives à des essais ou d'autres données secrètes dont l'élaboration demande un effort considérable et à la présentation desquelles est subordonnée l'autorisation de mise dans le commerce de produits chimiques, pharmaceutiques ou agricoles impliquant l'emploi de substances chimiques nouvelles.

Droits de l'inventeur

Art. 7. Les droits découlant d'inventions industrielles, à l'exception du droit d'en être reconnu comme l'auteur, sont aliénables et transmissibles.

Le droit d'être reconnu comme auteur de l'invention peut être revendiqué, après le décès de l'auteur, par la personne que celui-ci a désignée à cet effet; à défaut d'une telle désignation ou après le décès de la personne désignée, ledit droit peut être revendiqué par le conjoint et par les descendants jusqu'au deuxième degré; à défaut ou après le décès de ceux-ci, par les père et mère et par les autres ascendants et, à défaut ou après le décès de ces derniers, par les parents jusqu'au quatrième degré compris.

Art. 8. [Abrogé]

Art. 9. [Abrogé]

Inventions intéressant la défense nationale

Examen des inventions

Art. 10. Dans le cas d'expositions devant avoir lieu sur le territoire de l'État, le Ministère de la défense nationale a la faculté de faire examiner de manière détaillée par ses fonctionnaires ou ses officiers les objets et les inventions, remis pour être exposés, pouvant être considérés comme utiles à la défense militaire du pays, et a de plus la faculté de s'informer et de demander des renseignements au sujet de ces objets et inventions.

Les organismes organisant des expositions doivent remettre aux fonctionnaires ou officiers susdits les listes complètes des objets à exposer se rapportant à des inventions industrielles non protégées aux termes du présent décret.

Les fonctionnaires et officiers susmentionnés peuvent imposer à l'organisme lui-même l'interdiction d'exposer ceux de ces objets qu'ils estiment utiles à la défense militaire du pays.

Interdiction d'exposer; expropriation

Art. 10bis. Le Ministère de la défense nationale doit notifier l'interdiction d'exposer à la présidence de l'exposition et aux intéressés, par lettre recommandée avec accusé de réception, en les avertissant qu'ils sont tenus d'observer le secret. La présidence de l'exposition doit conserver les objets visés au dernier alinéa de l'article précédent et maintenir le secret sur leur nature.

Si l'interdiction d'exposer est prononcée après que les objets ont été exposés, ces objets devront être immédiatement retirés, dans ce cas sans obligation de secret.

Est réservée, dans tous les cas, la faculté pour le Ministère de la défense nationale de procéder, pour des objets se rapportant à des inventions reconnues utiles à la défense militaire du pays, à l'expropriation des droits découlant de l'invention selon les dispositions du présent décret relatives à l'expropriation.

Sanctions

Art. 11. Si l'interdiction d'exposer les objets indiqués aux articles 10 et 10bis n'est pas respectée, les personnes responsables de l'exposition abusive sont punies d'une amende de 10 000 liras à 5 000 000 de liras.

Titre II Objet et titulaire du brevet

Chapitre premier Objet du brevet

Activité inventive et application industrielle; exclusions

Art. 12. Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.

Ne sont pas considérés comme des inventions au sens de l'alinéa précédent notamment :

- a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;
- b) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités commerciales, ainsi que les programmes d'ordinateur;
- c) les présentations d'informations.

Les dispositions de l'alinéa précédent n'excluent la brevetabilité des éléments qui y sont énumérés que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet concerne des découvertes, des théories, des plans, des principes, des méthodes et des programmes considérés en tant que tels.

Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes.

Ordre public; bonnes mœurs; races animales et procédés biologiques

Art. 13. Ne sont pas brevetables les inventions dont la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, la mise en œuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire.

Ne sont pas non plus brevetables les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de celles-ci, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.

Nouveauté; état de la technique

Art. 14. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.

L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public sur le territoire de l'État ou à l'étranger avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet national ou de demandes de brevet européen ou internationales désignant l'Italie, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée à l'alinéa précédent et qui n'ont été publiées ou rendues accessibles au public qu'à cette date ou qu'à une date postérieure.

Les dispositions des alinéas précédents n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou d'une composition déjà comprise dans l'état de la technique, à condition que ce soit pour une nouvelle utilisation.

Divulcation antérieure; priorité

Art. 15. Pour l'application de l'article 14, une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération si elle est intervenue dans les six mois précédant le dépôt de la demande de brevet et si elle résulte directement ou indirectement d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit.

N'est pas non plus prise en considération la divulgation intervenue dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant

les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928 et de ses modifications ultérieures.

En ce qui concerne les inventions pour lesquelles la priorité est revendiquée en vertu de conventions internationales, le respect de l'exigence de nouveauté visée à l'article 14 doit s'apprécier en fonction de la date à laquelle remonte la priorité.

Activité inventive

Art. 16. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend des documents visés au troisième alinéa de l'article 14, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.

Application industrielle

Art. 17. Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.

Chapitre II Titulaire du brevet

Auteur de l'invention

Art. 18. Le droit au brevet appartient à l'auteur de l'invention et à ses ayants cause, sous réserve des dispositions des articles 23, 24 et 26.

Désignation

Art. 19. Le demandeur peut désigner dans sa demande de brevet d'invention industrielle une ou plusieurs personnes auxquelles il entend conférer des droits découlant du brevet, en spécifiant la nature de ces droits.

Cette désignation doit être inscrite au registre des brevets et sur le brevet, à condition que la personne désignée ait communiqué son acceptation à l'Office italien des brevets et des marques avant la délivrance du brevet.

Pluralité d'inventeurs

Art. 20. S'il existe plusieurs auteurs de l'invention industrielle, les droits découlant du brevet sont régis, sauf convention contraire, par les dispositions du code civil relatives à la copropriété.

À défaut de convention contraire, le transfert des droits découlant du brevet emporte pour l'acquéreur l'obligation de payer les taxes y relatives; si le transfert a lieu en faveur de plusieurs personnes, conjointement ou par quotes-parts, toutes sont tenues solidairement au paiement desdites taxes.

Traitement national

Art. 21. Les étrangers peuvent obtenir les droits attachés au brevet d'invention industrielle aux mêmes conditions que les nationaux.

Tous bénéficiaires qui seraient, auraient été ou seront accordés en matière de brevets d'invention industrielle aux étrangers sur le territoire de l'État, en vertu de conventions internationales, sont réputés étendus aux citoyens italiens.

Employés de l'Office italien des brevets et des marques

Art. 22. Les employés de l'Office italien des brevets et des marques ne peuvent, ni directement ni par l'entremise d'un tiers, demander de brevets pour des inventions industrielles ou en devenir les concessionnaires que deux ans après la cessation de leurs fonctions auprès dudit office.

Inventeur dépendant

Art. 23. Les droits découlant d'inventions industrielles faites dans l'exécution ou dans l'accomplissement d'un contrat ou d'un rapport de travail ou d'emploi où l'activité inventive est prévue comme objet du contrat ou du rapport et rétribuée à ce titre appartiennent à l'employeur, à l'exception du droit d'être reconnu comme auteur de l'invention, qui appartient à l'inventeur.

Si aucune rétribution n'est prévue ni fixée en contrepartie de l'activité inventive, et si l'invention a été faite dans l'exécution ou dans l'accomplissement d'un contrat ou d'un rapport de travail, les droits découlant de l'invention appartiennent à l'employeur; toutefois, l'inventeur a droit, sans préjudice du droit d'être reconnu comme auteur, à une prime équitable dont le montant est déterminé compte tenu de l'importance de l'invention.

Droit de préemption de l'employeur

Art. 24. Même si les conditions prévues à l'article précédent ne sont pas réunies, l'employeur a lorsqu'il s'agit d'inventions industrielles rentrant dans le domaine d'activité de l'entreprise privée ou de l'administration publique à laquelle est attaché l'inventeur, un droit de préemption à l'égard de l'usage exclusif ou non exclusif de l'invention ou de l'acquisition du brevet, ainsi qu'à l'égard de la faculté de demander ou d'acquiescer pour cette invention des brevets étrangers; l'inventeur a droit à une redevance ou au paiement d'une somme, fixée après déduction d'un montant correspondant à l'aide qu'il a pu recevoir de quelque manière que ce soit de l'employeur pour la réalisation de l'invention.

L'employeur peut exercer son droit de préemption dans les trois mois suivant la date à laquelle le dépôt de la demande de brevet lui a été communiqué.

Les rapports découlant de l'exercice du droit de préemption visé par le présent article cessent de plein droit si les sommes dues en contrepartie ne sont pas intégralement versées à l'échéance.

Arbitrage

Art. 25. Si, dans les cas visés aux articles précédents, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord au sujet de la prime, de la redevance ou du prix, ou des modalités y relatives, l'affaire est tranchée par un collège d'arbitres, amiables compositeurs; ce collège est composé de trois membres, dont deux sont nommés par chacune des parties et le troisième par les deux premiers ou, en cas de désaccord, par le président du tribunal du lieu où le preneur d'ouvrage exerce habituellement ses attributions¹.

Si l'inventeur dépend d'une administration publique, il incombe au ministre qui dirige cette administration, en lieu et place d'un collège d'arbitres, de fixer la prime, la redevance ou le prix et les modalités y relatives par une décision sans appel.

Inventions faites dans le cadre d'un rapport de travail

Art. 26. Aux fins des articles précédents, sont considérées comme ayant été faites en exécution du contrat ou dans le cadre du rapport de travail ou d'emploi les inventions industrielles pour lesquelles le brevet a été demandé dans l'année suivant la date où l'inventeur a quitté l'entreprise privée ou l'administration publique dans le domaine d'activité de laquelle rentre l'invention.

Titre III Demande, examen et délivrance du brevet

Dépôt de la demande

Art. 27. Toute personne habilitée au sens du présent décret peut déposer une demande de brevet.

Devant l'Office italien des brevets et des marques, le demandeur est réputé être titulaire du droit au brevet et habilité à exercer ce droit.

Droits revenant à une autre personne que le déposant

Art. 27bis. Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention du brevet à une personne autre que le demandeur, et à condition que le brevet n'ait pas encore été délivré, cette personne peut, dans un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée, à son choix

- a) poursuivre, en lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en prenant cette demande à son compte;
- b) déposer une nouvelle demande de brevet qui, dans la mesure où son contenu ne dépasse pas celui de la première demande, produit effet dès la date de dépôt ou de priorité de la demande initiale, qui cesse en tout état de cause de produire effet;

¹ Dans sa décision n° 127 de juillet 1977, la Cour constitutionnelle a prononcé l'inconstitutionnalité du premier alinéa de [l'article 25](#), dans la mesure où il ne reconnaît ni à l'inventeur ni à l'employeur la faculté de saisir l'autorité judiciaire ordinaire (*N.d.l.r.*). ² Cet article a été abrogé; voir toutefois [l'article 6](#) du décret du président de la République n° 540 du 30 juin 1972 (*Lois et traités de propriété industrielle, ITALIE — Texte 1-004*) [*N.d.l.r.*].

c) obtenir le rejet de la demande.

Si le brevet a été délivré au nom d'une autre personne que l'ayant droit, celui-ci peut à son choix

a) obtenir, par décision ayant effet rétroactif, que le brevet soit transféré à son nom;

b) faire valoir la nullité du brevet délivré à une personne non habilitée.

Lorsque deux ans se sont écoulés à compter de la publication visée au premier alinéa de l'article 38 sans que l'ayant droit se soit prévalu de l'une des facultés visées à l'alinéa précédent, la nullité du brevet délivré à une personne non habilitée peut être invoquée par toute personne intéressée.

Dépôt auprès d'offices de la propriété industrielle d'États étrangers

Art. 27ter. Si elles sont domiciliées sur le territoire de l'État, les personnes visées à l'article précédent ne peuvent, sans autorisation du Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, déposer leurs demandes de brevet exclusivement auprès d'offices d'États étrangers ni les déposer auprès de ces offices avant l'expiration d'un délai de 90 jours à compter de la date du dépôt en Italie ou de la date de présentation de la demande d'autorisation.

Le ministère précité statue sur les demandes d'autorisation après avoir entendu le Ministère de la défense nationale. Si une décision de refus n'est pas prononcée dans un délai de 90 jours, l'autorisation est réputée accordée.

À moins que le fait ne constitue un délit plus grave, la violation des dispositions du premier alinéa est punie d'une amende de 30 000 liras au moins ou d'une peine d'emprisonnement.

Si la violation est commise alors que l'autorisation a été refusée, la peine d'emprisonnement est d'une année au moins.

Exposé de l'invention; inventions microbiologiques; documents à joindre

Art. 28. La demande de délivrance d'un brevet d'invention industrielle doit être accompagnée de la description et des dessins nécessaires à son intelligence.

L'invention doit être exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter et doit être désignée par un titre correspondant à son objet.

Lorsqu'une invention concerne un procédé microbiologique ou un produit obtenu par un tel procédé et comporte l'utilisation d'un micro-organisme auquel le public n'a pas accès et qui ne peut pas être décrit de façon à permettre à une personne du métier d'exécuter l'invention, les dispositions fixées par règlement en ce qui concerne la description doivent être observées dans la demande de brevet.

Le demandeur qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de fournir à l'Office italien des brevets et des marques les documents et les renseignements nécessaires pour prouver l'existence de la priorité.

Unité de l'invention

Art. 29. Chaque demande ne peut porter que sur une seule invention.

Lorsque la demande comprend plusieurs inventions, l'Office italien des brevets et des marques invite l'intéressé à limiter sa demande à une seule invention en lui impartissant un délai pour ce faire, avec la faculté de déposer d'autres demandes qui prendront effet à la date de la demande initiale.

Tout recours devant la commission constituée en vertu du présent décret entraîne la suspension du délai imparti par l'office.

Art. 30. [Abrogé]

Examen de la demande

Art. 31. L'examen de la demande, reconnue en bonne et due forme et présentée sous un titre correspondant à l'objet de l'invention, a pour but de s'assurer que celle-ci est conforme aux dispositions de l'article 12 et qu'elle ne contrevient pas aux dispositions de l'article 13.

L'examen précité ne porte pas sur la valeur technique ou économique de l'invention.

Lorsque l'Office italien des brevets et des marques constate que les conditions précitées ne sont pas remplies, il rejette la demande.

Art. 32. [Abrogé]

Mention concernant l'exploitation

Art. 33. Dans tous les cas, les brevets délivrés par l'Office italien des brevets et des marques doivent porter la mention que les inventions qui font l'objet desdits brevets ne peuvent être exploitées qu'en conformité des dispositions législatives et réglementaires concernant la production et le commerce des produits constituant l'objet de l'invention.

Art. 34. [Abrogé]

Notification du rejet total ou partiel de la demande de brevet

Art. 35. Toute décision par laquelle l'Office italien des brevets et des marques rejette la demande ou ne l'accepte pas intégralement doit être notifiée au demandeur, qui peut former un recours dans les 30 jours à compter de la date de la notification.

Dans le même délai, l'inventeur peut former un recours contre le refus dudit office d'inscrire son nom au registre des brevets et sur le brevet.

Recours

Art. 36. La commission visée à l'article 71 statue sur les recours après avoir entendu les parties intéressées ou leurs représentants ou mandataires et en tenant compte de leurs observations écrites.

Le recours visé au deuxième alinéa de l'article précédent ne suspend pas la procédure de délivrance du brevet, sous réserve de l'inscription ultérieure du nom de l'inventeur au registre des brevets.

Poursuites judiciaires relatives à la validité du brevet

Art. 37. La délivrance du brevet ne s'oppose pas à l'exercice de poursuites judiciaires mettant en cause la validité du brevet et les droits découlant de l'invention.

Publication et publicité

Art. 38. L'office publie au Bulletin des brevets (*Bolletino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi*) visé à l'article 97 un avis relatif aux brevets délivrés.

Après la délivrance du brevet, la description et les dessins mis à la disposition du public sont imprimés.

La copie imprimée et l'avis publié dans le bulletin indiquent le nom de l'inventeur.

Désignation de l'inventeur

Art. 39. L'Office italien des brevets et des marques ne vérifie pas l'exactitude de la désignation de l'inventeur.

Une désignation incomplète ou erronée de l'inventeur ne peut être rectifiée que sur requête accompagnée d'une déclaration d'autorisation de la personne précédemment désignée et, si la requête n'est pas présentée par le demandeur ou le titulaire du brevet, également d'une déclaration d'autorisation de ce dernier.

Si un tiers produit devant l'office une décision passée en force de chose jugée en vertu de laquelle le demandeur ou le titulaire du brevet est tenu de le désigner comme inventeur, l'office l'inscrit au registre des brevets et publie un avis correspondant dans le bulletin.

Dans la mesure où elles sont applicables, les dispositions des articles 35 et 36 ont également effet dans les cas visés aux alinéas précédents.

Art. 40. [Abrogé]

Ajournement de la délivrance du brevet

Art. 40bis. À la requête d'États étrangers qui accordent un traitement de réciprocité, le Ministère de la défense nationale peut demander, pour une période pouvant être supérieure à trois ans, l'ajournement de la délivrance du brevet et de toute publication relative à l'invention pour des demandes de brevet déjà déposées à l'étranger où elles sont soumises à l'obligation de secret.

Les indemnités sont, le cas échéant, à la charge de l'État étranger requérant.

Obligation de secret à l'égard du brevet dont la délivrance est ajournée

Art. 41. L'invention doit être tenue secrète après la communication de la requête en ajournement et pendant toute la durée de cet ajournement, ainsi que pendant la procédure d'expropriation et après le décret y relatif, si ce dernier impose l'obligation de secret.

L'invention doit également être tenue secrète dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 10, après la notification à l'intéressé de l'intention de demander l'expropriation avec obligation de secret.

Toutefois, l'obligation de secret cesse lorsque le ministère compétent consent à la lever.

La violation du secret est sanctionnée conformément aux dispositions de l'article 262 du code pénal.

Art. 42. Les ministères précités et les établissements qui en dépendent peuvent demander que les demandes de brevet d'invention industrielle qu'ils ont déposées soient tenues secrètes.

Art. 43. Si le ministère compétent demande ou, en cas d'ajournement conformément à l'article 402, autorise la délivrance d'un brevet pour une invention intéressant la défense nationale, la procédure y relative est, à sa demande, secrète. Dans ce cas, aucune publication n'est effectuée et les consultations publiques visées par le présent décret ne sont pas autorisées.

Titre IV Taxes afférentes aux brevets

Catégories de taxes

Art. 44. Le brevet d'invention industrielle est soumis aux taxes suivantes :

- 1) taxe de dépôt de la demande;
- 2) taxe annuelle de maintien en vigueur du brevet;
- 3) taxe de publication de la description et des dessins.

Art. 45. [Abrogé]

Rejet de la demande et retrait; remboursement des taxes

Art. 46. La taxe de dépôt, la taxe annuelle pour les trois premières années et la taxe de publication doivent être acquittées avant le dépôt de la demande.

Si la demande est rejetée ou retirée avant la délivrance du brevet, les sommes versées sont remboursées à l'exception de la taxe de dépôt.

Taxes annuelles ultérieures

Art. 47. Les taxes annuelles postérieures à celle des trois premières années doivent être acquittées d'avance, dans le mois correspondant à celui où la demande a été déposée. Ce délai écoulé, le paiement est admis dans les six mois suivants, moyennant une surtaxe.

Plusieurs taxes annuelles peuvent être acquittées d'avance.

Echéances

Art. 48. Dans les quatre mois suivant la date à laquelle le brevet a été accordé, toute taxe annuelle éventuellement due ou échue au cours de cette période peut être acquittée sans surtaxe.

Ce délai écoulé, le paiement est admis dans les six mois suivants, moyennant une surtaxe.

Erreur excusable; régularisation tardive

Art. 49. Si, par suite d'une erreur évidente ou pour d'autres motifs excusables, une taxe annuelle n'a pas été acquittée intégralement, ou l'a été irrégulièrement, l'Office italien des brevets et des marques peut, sur requête de l'intéressé, admettre le paiement complémentaire ou la régularisation tardive en considérant qu'ils sont intervenus en temps utile.

Si l'office rejette la requête, l'intéressé peut saisir la Commission des recours dans les 30 jours suivant la date de la communication.

Offre de licences non exclusives; effets; rémunération

Art. 50. Si aucune licence exclusive n'est inscrite, le demandeur ou le titulaire du brevet peut, dans la demande ou dans une déclaration adressée à l'Office italien des brevets et des marques, offrir au public une licence d'utilisation non exclusive de l'invention.

La licence prend effet à dater de la notification au titulaire de l'acceptation de son offre, même si la rémunération correspondante n'est pas acceptée. Dans ce dernier cas, le montant et les modalités de paiement de la rémunération sont déterminés par un collège d'arbitres de trois membres, dont deux sont nommés par chacune des parties et le troisième par les deux premiers ou, en cas de désaccord, par le président de la Commission des recours. Le collège d'arbitres doit procéder à une évaluation équitable. Si la décision est manifestement injuste ou mal fondée, ou si l'une des parties refuse de nommer son propre arbitre, il appartient à l'autorité judiciaire de se prononcer.

La rémunération peut être modifiée dans les mêmes conditions que celles qui ont été prescrites pour sa fixation initiale si des faits nouveaux, qui la rendent manifestement inadéquate, se produisent ou sont révélés.

Le demandeur ou le titulaire du brevet qui a offert au public une licence à l'égard de ce brevet a droit à une réduction de moitié des taxes annuelles. La réduction est accordée par l'Office italien des brevets et des marques. L'offre de licence est inscrite au registre des brevets, publiée au Bulletin des brevets et reste en vigueur tant qu'elle n'est pas révoquée.

Inventeur indigent

Art. 51. Le ministre de l'industrie peut accorder à tout inventeur qui a prouvé son état d'indigence une dispense d'acquitter la taxe de publication et un sursis de paiement des taxes annuelles pour les cinq premières années. Au terme de la cinquième année,

l'inventeur qui souhaite maintenir son brevet en vigueur doit acquitter, outre la taxe annuelle correspondant à la sixième année, les annuités arriérées. À défaut, le brevet est frappé de déchéance et l'inventeur n'est pas tenu de payer les taxes annuelles échues.

Titre V Exploitation, déchéance, renonciation et nullité

Exploitation de l'invention

Art. 52. L'invention industrielle qui fait l'objet d'un brevet doit être exploitée sur le territoire de l'État d'une façon qui ne soit pas gravement disproportionnée aux besoins du pays.

Les inventions portant sur des objets qui figurent pour la première fois dans une exposition officielle ou officiellement reconnue, organisée sur le territoire de l'État, sont considérées comme étant exploitées à partir du moment où les objets ont été introduits dans l'exposition et jusqu'à la clôture de celle-ci, pourvu qu'ils aient été exposés durant 10 jours au moins ou, s'il s'agit d'une exposition de plus courte durée, pendant toute la durée de celle-ci.

Art. 53. L'introduction ou la vente, sur le territoire de l'État, d'objets fabriqués dans des États autres que les États membres de l'Union européenne ou de l'Organisation mondiale du commerce ne constitue pas une exploitation de l'invention.

Art. 54. — 1) Si, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de délivrance du brevet ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, au cas où ce dernier délai expire après le premier, le titulaire du brevet ou son ayant cause n'a, ni directement ni par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs preneurs de licence, exploité l'invention brevetée en produisant sur le territoire de l'État ou en important des objets produits sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Organisation mondiale du commerce ou l'a exploitée d'une façon gravement disproportionnée aux besoins du pays, une licence obligatoire pour l'utilisation non exclusive de cette invention peut être accordée à toute personne intéressée qui en fait la demande.

2) La licence obligatoire visée à l'alinéa 1) peut également être accordée

- a) lorsque l'exploitation de l'invention a été, pendant plus de trois ans, suspendue ou réduite au point de devenir gravement disproportionnée aux besoins du pays;
- b) lorsque l'invention protégée par le brevet ne peut être utilisée sans porter atteinte aux droits attachés à un brevet délivré sur la base d'une demande antérieure. Dans ce cas, la licence peut être délivrée au titulaire du brevet ultérieur dans la mesure où cela est nécessaire à l'exploitation de l'invention, pourvu que celle-ci représente, par rapport à l'objet du brevet antérieur, un progrès technique notable d'une importance économique substantielle. Sous réserve des dispositions de l'article 54bis, alinéa 5), la licence ainsi obtenue ne peut être cédée qu'avec le brevet de l'invention dépendante. Le titulaire du brevet de l'invention principale a droit en retour à une licence obligatoire à des conditions raisonnables pour l'exploitation du brevet de l'invention dépendante.

3) Quiconque demande une licence obligatoire au sens des alinéas précédents doit prouver qu'il s'est préalablement adressé au titulaire du brevet et qu'il n'a pu obtenir de celui-ci une licence contractuelle à des conditions équitables.

4) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux inventions brevetées appartenant à l'administration militaire ni aux inventions tenues secrètes au sens de l'article 41 du présent décret.

Refus de la licence obligatoire; rémunération équitable; contrefaçon; poursuites judiciaires

Art. 54bis. La licence obligatoire n'est pas accordée si le défaut ou l'insuffisance d'exploitation est imputable à des causes indépendantes de la volonté du titulaire du brevet ou de son ayant cause. Ne sont pas compris parmi ces causes le manque de moyens financiers et, au cas où le produit lui-même est mis en vente à l'étranger, l'absence de demande, sur le marché intérieur, du produit breveté ou obtenu par le procédé breveté.

La licence obligatoire ne peut être accordée que contre paiement, de la part du preneur de la licence et en faveur du titulaire du brevet ou de ses ayants cause, d'une rémunération équitable et pour autant que le demandeur de la licence fournisse les garanties nécessaires à une exploitation satisfaisante de l'invention, conformément aux conditions fixées dans la licence même.

La licence obligatoire peut être accordée pour une exploitation de l'invention destinée principalement à l'approvisionnement du marché intérieur.

La licence obligatoire ne peut être accordée aux contrefacteurs de l'invention.

La licence obligatoire est accordée pour une durée ne dépassant pas la durée du brevet restant à courir et ne peut, sauf consentement du titulaire du brevet ou de son ayant cause, être transmise qu'avec l'entreprise du preneur de la licence ou avec la partie de l'entreprise dans laquelle la licence est utilisée.

L'octroi d'une licence obligatoire ne s'oppose pas à l'introduction, même de la part du preneur de la licence, d'une action en justice concernant la validité du brevet ou des droits qui en découlent.

Obligation d'exploiter l'invention; déchéance du brevet

Art. 54ter. L'octroi de la licence obligatoire ne dispense pas le titulaire du brevet ou son ayant cause de l'obligation d'exploiter l'invention.

Le brevet est frappé de déchéance si l'invention n'est pas exploitée dans les deux ans suivant l'octroi de la première licence obligatoire ou l'a été d'une façon gravement disproportionnée aux besoins du pays.

Art. 54quater. — 1) Dans le décret d'octroi de la licence sont fixés le domaine d'application de la licence, sa durée, les modalités de son exploitation, les garanties et autres conditions auxquelles l'octroi de la licence est soumis compte tenu de la portée de cette dernière, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la rémunération. En

cas d'opposition, le montant et les modalités de paiement de la rémunération sont déterminés conformément au deuxième alinéa de l'article 50.

2) Les conditions de la licence peuvent, par décret du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, être modifiées à la demande de chacune des parties intéressées, au cas où il existerait des motifs justifiés à cet égard.

3) Pour la modification de la rémunération, le troisième alinéa de l'article 50 est applicable.

4) La licence est révoquée par décret du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat si les conditions fixées pour l'exploitation de l'invention n'ont pas été remplies ou si le titulaire de la licence n'a pas procédé au paiement de la rémunération dans la mesure et selon les modalités prescrites. Au cas où le titulaire du brevet faisant l'objet d'une licence obligatoire, ou son ayant cause, concéderait l'usage du même brevet à des conditions plus avantageuses que celles qui ont été fixées pour la licence obligatoire, ces mêmes conditions seraient étendues à la licence obligatoire, sur demande du preneur de celle-ci.

5) L'Office italien des brevets et des marques est chargé de communiquer les dispositions prises aux parties intéressées.

6) Le décret d'octroi de la licence, le décret concernant la modification des conditions y relatives, le décret relatif à sa révocation ainsi que la rémunération fixée ou la modification de celle-ci sont publiés au Bulletin des brevets et mention doit en être faite au registre des brevets.

Art. 54quinquies. — 1) La licence obligatoire est également révoquée par décret du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat lorsque les circonstances ayant donné lieu à l'octroi de la licence cessent d'exister et qu'il est improbable qu'elles se reproduisent.

2) La révocation peut être demandée par le titulaire du brevet sur requête présentée à l'Office italien des brevets et des marques, qui la notifie sans tarder, par lettre recommandée avec accusé de réception, au titulaire de la licence obligatoire lequel peut, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la lettre recommandée, faire opposition à la révocation, sur requête dûment motivée présentée à l'Office italien des brevets et des marques. Les articles 4 et 5 du décret du président de la République n° 360 du 18 avril 1994 sont applicables.

3) En cas de révocation, la personne qui avait obtenu la licence peut exploiter l'invention dans les mêmes conditions, dans les limites de l'usage antérieur ou dans celles qui résultent de préparatifs sérieux et effectifs.

Art. 54sexies. [Abrogé]

Déchéance du brevet

Art. 55. Le brevet est déchu pour défaut de paiement de la taxe annuelle dans les six mois qui suivent l'échéance, sous réserve de l'observation des dispositions des articles suivants.

Procédure de déchéance

Art. 56. Au terme du mois d'échéance de la taxe annuelle, de la prorogation de six mois prévue à l'article 47 et, en tout cas, du délai utile pour le paiement de la taxe, l'Office italien des brevets et des marques notifie à l'intéressé, sous pli recommandé, que le paiement de la taxe due n'a pas été effectué en temps utile.

Trente jours après l'envoi de ladite notification, l'office inscrit au registre des brevets la déchéance du brevet pour défaut de paiement de la taxe annuelle, et publie ensuite au Bulletin des brevets un avis relatif à cette déchéance.

Recours contre la déchéance

Art. 57. Tout titulaire de brevet qui peut prouver qu'il a effectué en temps utile le paiement peut demander à la Commission des recours, dans les six mois à compter de la date de publication au Bulletin des brevets, que l'inscription de la déchéance soit radiée et que l'avis soit rectifié. La commission se prononce après avoir entendu la partie intéressée ou ses représentants et compte tenu de leurs observations écrites éventuelles.

Le recours et la décision consécutive sont inscrits au registre des brevets et publiés au Bulletin des brevets.

Présomption de déchéance

Art. 58. Après la publication visée à l'article 56 et après l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette publication, ou si le recours a été rejeté, le brevet est réputé déchu à l'égard de quiconque dès la fin de la dernière année pour laquelle la taxe annuelle a été acquittée en temps utile.

Motifs de nullité du brevet

Art. 59. Le brevet est nul

- 1) si l'invention n'est pas brevetable au sens des articles 12, 13, 14, 16 et 17;
- 2) s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter;
- 3) si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale;
- 4) si le titulaire du brevet n'avait pas le droit de l'obtenir et si l'inventeur n'a pas fait usage de la faculté qui lui est accordée par l'article 27bis.

Si les motifs de nullité précités n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante du brevet.

Le brevet nul peut produire les effets d'un autre brevet dont il remplit les conditions de validité et que le requérant aurait voulu obtenir s'il avait eu connaissance de la nullité. La décision constatant que les conditions de validité de l'autre brevet sont remplies emporte conversion du brevet nul.

Si la conversion emporte prolongation de la durée originale du brevet nul, les preneurs de licence et les personnes qui, en vue de l'échéance prochaine, avaient fait des

investissements sérieux et effectifs pour utiliser l'objet du brevet ont le droit d'obtenir une licence obligatoire gratuite et non exclusive pour cette durée prolongée.

Effets de la déclaration de nullité

Art. 59bis. La déclaration de nullité du brevet a effet rétroactif mais n'affecte pas

- a) les actes accomplis en exécution de décisions rendues en matière de contrefaçon entrées en force de chose jugée;
- b) les contrats portant sur l'invention qui ont été conclus avant que la décision de nullité soit entrée en force de chose jugée, dans la mesure où ils ont déjà été exécutés. Dans ce cas, toutefois, le juge peut, compte tenu des circonstances, accorder un remboursement équitable des sommes déjà versées en exécution du contrat.

Effets de la renonciation au brevet

Art. 59ter. Le titulaire peut renoncer au brevet par acte remis à l'Office italien des brevets et des marques et inscrit au registre des brevets.

Si des actes ou décisions attribuant ou reconnaissant à des tiers des droits patrimoniaux sur le brevet ont été inscrits ou si des actions en justice demandant l'attribution ou la reconnaissance de tels droits ont été intentées, la renonciation est sans effet si elle n'est pas accompagnée de l'accord écrit des tiers en cause.

Limitation du brevet

Art. 59quater. Le brevet peut faire l'objet d'une limitation sur requête du titulaire, qui doit joindre à celle-ci la description et les dessins modifiés.

Lorsque l'office accepte la requête, le requérant doit de nouveau payer la taxe visée au point 3) de l'article 44 si le brevet initialement accordé a déjà été publié.

La requête ne peut être acceptée tant qu'une procédure en nullité du brevet est en instance et n'a pas fait l'objet d'une décision entrée en force de chose jugée. La requête ne peut pas non plus être acceptée en l'absence de l'accord des personnes visées au deuxième alinéa de l'article 59ter.

L'office publie au Bulletin des brevets l'avis de limitation du brevet.

Titre VI Expropriation

Intérêt militaire et utilité publique

Art. 60. Les droits attachés au brevet, y compris ceux qui découlent de demandes en instance, peuvent être expropriés par l'État dans l'intérêt de la défense nationale du pays ou pour d'autres motifs d'utilité publique.

L'expropriation peut être limitée au droit d'utiliser l'invention pour les besoins de l'État, sous réserve des dispositions contenues dans les articles 54quater et suivants, dans la mesure où elles sont compatibles.

Lorsque l'expropriation est effectuée dans l'intérêt de la défense nationale, et que le titulaire du brevet est italien, l'administration expropriante acquiert également le droit de demander des brevets étrangers, à moins qu'elle n'y renonce ou qu'elle n'y apporte elle-même des limitations.

Décret d'expropriation

Art. 61. L'expropriation est prononcée par décret du président de la République, sur proposition du ministre compétent, d'entente avec le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et avec le ministre des finances, le Conseil des ministres étant entendu si la mesure intéresse la défense nationale ou, dans tout autre cas, la Commission des recours étant entendue.

Lorsque le décret d'expropriation dans l'intérêt de la défense nationale intervient avant la publication prescrite à l'article 38, l'obligation de secret quant à l'objet de l'invention peut y être prévue et sa durée en être fixée.

La violation du secret est sanctionnée conformément aux dispositions de l'article 262 du code pénal.

Indemnité d'expropriation

Art. 62. L'indemnité à laquelle le titulaire du brevet a droit est fixée dans le décret d'expropriation pour cause d'utilité publique, la Commission des recours étant entendue; l'indemnité peut être fixée ultérieurement si l'expropriation est prononcée dans l'intérêt de la défense nationale.

Arbitrage pour l'indemnisation

Art. 63. En cas d'expropriation dans l'intérêt de la défense nationale, l'indemnité est fixée, à défaut d'accord entre les parties, par un arbitre désigné par celles-ci. Si les parties ne peuvent se mettre d'accord au sujet du choix de l'arbitre, l'indemnité est fixée par un collège arbitral composé de trois membres désignés l'un par l'exproprié, l'autre par le ministère qui propose l'expropriation et le troisième (qui présidera le collège) par les deux arbitres précités ou, en cas de désaccord, par le ministre de l'industrie. Les arbitres devront être choisis, à l'exception de celui qui est nommé par l'administration qui a proposé l'expropriation, parmi des personnes figurant dans les registres des professions libérales. Les règles relatives à la procédure d'arbitrage et aux dépens seront fixées par le règlement.

Sentence arbitrale; dépôt; retard et indemnisation équitable

Art. 64. La sentence doit être déposée auprès du Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat dans les trois mois qui suivent l'acceptation de l'arbitre ou la constitution du collège arbitral. Une seule prorogation, ne dépassant pas trois mois, est admise. La sentence est tenue secrète sur requête du ministère expropriant; elle ne peut faire l'objet d'aucun recours. Le Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat délivre, à la demande de l'intéressé, un certificat de dépôt de la sentence avec indication de la somme à payer et de l'identité du créancier.

Aux termes des dispositions du présent article et des articles précédents, il est accordé une indemnité équitable à l'inventeur qui prouve avoir perdu son droit de priorité à l'étranger par suite du retard de la décision par laquelle le ministère déclare qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'expropriation.

Recours contre l'expropriation; exclusion; inscription

Art. 65. Les décrets d'expropriation pour cause d'utilité publique peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel devant le Conseil d'État, sauf en ce qui concerne les différends relatifs au montant de l'indemnité, qui sont du ressort de l'autorité judiciaire.

Toutefois, en cas d'expropriation dans l'intérêt de la défense nationale, le décret ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Les décrets d'expropriation doivent être inscrits au registre des brevets par les soins de l'Office italien des brevets et des marques.

Titre VII Transcription

Énumération des actes à transcrire

Art. 66. Doivent être rendus publics par transcription auprès de l'Office italien des brevets et des marques

- 1) les actes entre vifs en vertu desquels des droits portant sur des brevets nationaux d'invention industrielle sont transférés en tout ou en partie, à titre onéreux ou gratuit;
- 2) les actes entre vifs qui constituent, modifient ou transfèrent, à titre onéreux ou gratuit, des droits de jouissance, personnels ou réels ou des droits de garantie constitués, aux termes de l'article 69, sur lesdits brevets;
- 3) les actes de division, d'association, de transaction ou de renonciation, portant sur les droits visés aux deux points précédents;
- 4) les procès-verbaux de saisie;
- 5) les procès-verbaux d'adjudication, lors d'une vente forcée;
- 6) les procès-verbaux de suspension de vente de la partie des brevets saisis qui doit être retournée au débiteur aux termes du code de procédure civile;
- 7) les décrets d'expropriation pour cause d'utilité publique;
- 8) les décisions prononçant l'existence d'actes visés aux points 1), 2) et 3), si lesdits actes n'ont pas déjà fait l'objet d'une transcription. Les décisions judiciaires qui prononcent la nullité, l'annulation, la résolution, la rescision ou la révocation d'un acte transcrit doivent être annotés en marge de la transcription de l'acte auquel elles se rapportent. Peuvent en outre être transcrites les actions en justice tendant à obtenir une décision de la nature visée dans le présent article. Dans ce cas, les effets de la transcription de la décision remontent à la date de la transcription de l'action en justice;

- 9) les testaments et les actes qui prouvent la succession légitime, ainsi que les décisions y relatives;
- 10) les décisions visées à l'article 27bis et les actions en justice y relatives;
- 11) les décisions mentionnées à l'article 59, troisième alinéa, et les demandes judiciaires y relatives.

Procédure de transcription; refus; recours

Art. 67. La transcription est soumise au paiement de la taxe prescrite.

Pour obtenir la transcription, le requérant doit déposer une demande accompagnée d'une copie authentique de l'acte public, ou bien l'original ou une copie authentique de l'acte sous seing privé, dûment authentifié. S'il n'est pas possible d'authentifier l'acte, l'Office italien des brevets et des marques a la faculté d'effectuer la transcription d'un acte sous seing privé non authentifié.

L'office procède sans délai à la transcription après avoir constaté la régularité formelle du dossier; la transcription porte la date à laquelle la demande a été déposée.

Contre tout refus opposé par l'office, le requérant peut recourir dans les 30 jours auprès de la Commission des recours, qui statue par décision motivée après avoir entendu le requérant ou son représentant et en tenant compte des observations que ceux-ci auraient présentées par écrit.

L'ordre des transcriptions est déterminé par celui du dépôt des demandes.

Les omissions ou les inexactitudes ne portent pas atteinte à la validité de la transcription, à moins qu'il n'en découle une incertitude absolue au sujet de l'acte à transcrire ou du brevet auquel celui-ci se rapporte.

Effets de la transcription

Art. 68. À l'exception des testaments et des actes et décisions énumérés aux points 4), 9) et 10), les actes et décisions visés à l'article 66 ne sont pas opposables aux tiers qui auraient acquis et conservé légalement des droits sur le brevet à quelque titre que ce soit, tant qu'ils n'ont pas été transcrits.

Si plusieurs personnes ont acquis le même droit du même titulaire de brevet, celle qui a fait transcrire la première son titre d'acquisition bénéficie de la priorité.

La transcription d'un procès-verbal de saisie suspend, pendant la durée de la saisie, les effets de la transcription ultérieure des actes et décisions précités; ces transcriptions cessent de produire effet dès la transcription du procès-verbal d'adjudication, à condition qu'elle soit faite dans les trois mois qui suivent la date de l'adjudication.

Les testaments et les actes qui prouvent qu'une succession est légitime ainsi que les décisions y relatives ne doivent être transcrits que dans le but d'assurer la continuité des transferts.

Droits de gage sur les brevets; annulation de la transcription

Art. 69. Les droits de gage sur les brevets d'invention industrielle doivent être constitués par des crédits en espèces. Si le montant du crédit n'est pas exprimé en monnaie italienne, il doit être converti, lors de la transcription, en un montant équivalent en liras.

Si plusieurs droits de gage se trouvent en concurrence, le rang est déterminé par l'ordre des transcriptions.

Les transcriptions de droits de gage sont radiées sur présentation de l'acte d'autorisation du créancier, dont la signature doit être authentifiée; il en va de même lorsqu'une décision entrée en force de chose jugée impose la radiation ou lorsque les droits assortis de gage ont été satisfaits au sens de l'article 87.

La radiation est soumise à la même taxe que la transcription.

Titre VIII Dispositions administratives et juridictionnelles

Compétence de l'Office italien des brevets et des marques; organisation et fonctionnement

Art. 70. Les services concernant les matières visées dans le présent décret sont confiés à l'Office italien des brevets et des marques, près le Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement dudit office sont établies par décrets du président de la République pris en application de l'article premier de la loi n° 100 du 31 janvier 1926, sur l'initiative du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, d'entente avec le ministre des finances.

Commission des recours; composition

Art. 71. Les décisions relatives aux recours admis par le présent décret contre des mesures prises par l'Office italien des brevets et des marques sont rendues par une commission composée d'un président et de quatre membres choisis, le Ministère de la justice étant entendu, parmi des magistrats ayant au moins rang de conseiller d'appel ou parmi des professeurs de droit rattachés aux universités ou aux instituts supérieurs de l'État. Les membres de la commission et son président sont nommés par décret du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat pour un mandat de deux ans et sont rééligibles. Des techniciens choisis par le président parmi des professeurs d'université ou d'instituts supérieurs peuvent être adjoints à la commission pour donner leur avis sur les questions spéciales qui leur seraient soumises. Les techniciens n'ont pas voix délibérative.

Le directeur de l'office est membre de la commission sans voix délibérative.

La commission est également chargée de donner des avis au Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat en matière de brevets d'invention.

Les traitements des membres de la commission, des membres du secrétariat de la commission et des techniciens adjoints à la commission pour présenter des rapports sur

des questions spécifiques sont fixés tous les deux ans par décret du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, de concert avec le ministre du trésor.

Fonctionnement de la Commission des recours

Art. 72. Les arrêts et autres décisions de la Commission des recours doivent être conformes aux dispositions du code de procédure civile relatives au prononcé et à la forme des décisions judiciaires et des ordonnances dans la mesure où ces dispositions sont applicables.

Les règles applicables au fonctionnement de la commission sont fixées dans le règlement d'application du présent décret.

Taxe de recours

Art. 73. Tout recours doit être accompagné de la preuve du paiement de la taxe prescrite; celle-ci n'est pas remboursée si le recours est rejeté.

Caractère des actions en matière de brevets

Art. 74. Les actions en matière de brevets d'invention industrielle ont le caractère d'actions commerciales mobilières.

Compétence de l'autorité judiciaire

Art. 75. Les actions relatives à des inventions industrielles doivent être portées devant l'autorité judiciaire de l'État, quels que soient la nationalité, le domicile ou la résidence des parties.

Ces actions doivent être portées devant l'autorité judiciaire du domicile du défendeur; toutefois, si celui-ci ne réside pas sur le territoire de l'État et n'y a pas élu domicile, l'autorité judiciaire compétente pour connaître des actions précitées est celle du lieu du domicile ou de la résidence du demandeur; si le demandeur et le défendeur n'ont ni l'un ni l'autre de domicile réel ou élu sur le territoire de l'État, l'autorité judiciaire de Rome est compétente.

L'indication de domicile inscrite au registre des brevets est assimilée à une élection de domicile pour la détermination de la compétence ainsi que pour toutes notifications administratives et judiciaires.

Art. 76. Les actions fondées sur des faits qui sont présumés porter atteinte au droit du demandeur peuvent aussi être portées devant l'autorité judiciaire dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l'acte a été commis.

Art. 77. — 1) La charge de prouver la nullité ou la déchéance d'un brevet d'invention industrielle incombe en tout état de cause à celui qui attaque le brevet et la charge de prouver la contrefaçon incombe au titulaire du brevet.

2) Lorsqu'une partie a fourni des indices sérieux à l'appui de ses prétentions et qu'elle a découvert l'existence de documents, pièces ou informations détenus par la partie adverse qui confirment ces indices, elle peut demander au juge d'en ordonner la production ou de recueillir des renseignements sur ce point en soumettant la partie

adverse à un interrogatoire. Elle peut également demander au juge d'ordonner la révélation de l'identité des personnes impliquées dans la production et la distribution des produits ou des services contrefaisants.

3) Lorsqu'il ordonne les mesures susmentionnées, le juge prend les dispositions nécessaires pour garantir la protection des informations confidentielles, après audition de la partie adverse.

4) Pour tout ce qui a trait au présent décret, le conseiller technique peut recevoir des documents relatifs aux questions posées par le juge même s'ils n'ont pas encore été produits en justice. Chacune des parties peut nommer un conseiller ou plus.

Compétence du ministère public

Art. 78. Les actions tendant à faire déclarer la déchéance ou la nullité d'un brevet d'invention industrielle peuvent aussi être intentées d'office par le ministère public.

Les actions visées par l'alinéa précédent doivent être exercées en procédure contradictoire entre les personnes inscrites dans le registre des brevets à titre d'ayants droit au brevet.

Effet des décisions judiciaires et inscription

Art. 79. La déchéance ou la nullité même partielle d'un brevet d'invention est opposable à tous lorsqu'elle a été prononcée par une décision entrée en force de chose jugée.

Toute décision de cette nature doit être inscrite au registre des brevets par les soins de l'Office italien des brevets et des marques.

Communications à l'Office italien des brevets et des marques; acte introductif d'instance

Art. 80. Copie de tout acte introductif d'instance civile en matière de brevets d'invention industrielle doit être communiquée à l'Office italien des brevets et des marques par les soins du demandeur.

Si cette communication n'a pas été faite, l'autorité judiciaire, à n'importe quelle étape de la procédure, ordonne qu'elle soit effectuée avant de se prononcer quant au fond.

Le greffier adresse à l'office copie de toute décision prononçant la nullité ou la déchéance d'un brevet.

Art. 81. Le titulaire de droits sur un brevet d'invention industrielle peut demander la description ou la saisie d'une partie ou de la totalité des objets produits en violation de ces droits, des moyens utilisés pour leur fabrication et des éléments de preuve concernant la violation alléguée. Il y a lieu, dans ce dernier cas, de prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection des informations confidentielles.

Art. 82. — 1) Sauf dispositions contraires des alinéas suivants, les procédures visées à l'article 81 sont régies par les dispositions du code de procédure civile relatives

aux mesures conservatoires en matière d'instruction préalable (*istruzione preventiva*) et de saisie.

2) La description et la saisie sont exécutées par un huissier de justice assisté, s'il y a lieu, d'un ou de plusieurs experts et à l'aide de moyens techniques de constatation, tels que la photographie, etc.

3) Les intéressés peuvent être autorisés à assister aux opérations, le cas échéant par l'intermédiaire de leurs représentants, et à être assistés de techniciens de leur choix.

4) Les alinéas 2) et 3) de l'article 693 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à la description. Aux fins de l'article 697 du code de procédure civile, le caractère d'urgence exceptionnelle doit être apprécié compte tenu de la nécessité de ne pas nuire à l'application de la mesure. Les dispositions des articles 669^{octies}, 669^{novies}, 669^{undecies} et 675 du code de procédure civile s'appliquent à la description.

5) À l'expiration du délai prévu à l'article 675 du code de procédure civile, les opérations de description et de saisie en cours peuvent être achevées, mais il n'est pas possible d'en commencer de nouvelles sur le fondement de la même mesure; est réservée la faculté de demander au juge de prendre de nouvelles mesures de description ou de saisie au cours de la procédure sur le fond.

6) La description et la saisie peuvent porter sur des objets appartenant à des personnes qui ne sont pas mentionnées dans le recours, à condition qu'il s'agisse d'objets produits, offerts, importés, exportés ou mis dans le commerce par la partie à l'égard de laquelle ont été prises les mesures susmentionnées et que ces objets ne soient pas destinés à un usage personnel. Le procès-verbal des opérations de saisie et de description, ainsi que le recours et les mesures prises, doivent être notifiés au tiers qui possède les objets décrits ou saisis dans un délai de 15 jours à compter de la conclusion des opérations, sous peine de nullité.

Art. 83. — 1) Le titulaire des droits sur un brevet d'invention industrielle peut demander, en vertu des dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures conservatoires, l'interdiction de la fabrication, de la commercialisation et de l'utilisation de tout ce qui constitue une atteinte au brevet.

2) Lorsqu'il prononce l'interdiction, le juge peut fixer une somme qui sera due pour chaque violation ou inobservation constatée par la suite ou pour tout retard pris dans l'exécution de la mesure.

Art. 83bis. Les mesures visées aux articles 81, 82 et 83 peuvent être demandées à partir du moment où la demande est rendue accessible au public, ou à l'égard des personnes auxquelles la demande a été notifiée au sens de l'article 4.

Interdiction de saisie

Art. 84. Par dérogation aux dispositions des articles précédents, et sous réserve des exigences de la justice pénale, les objets censés porter atteinte à un droit de brevet d'invention industrielle peuvent être soumis à une description, mais non à une saisie, durant la période où ils se trouvent dans l'enceinte d'une exposition officielle ou officiellement reconnue tenue sur le territoire de l'État, ou en transit, allant à l'exposition ou en provenant.

Publication de la décision; affectation des produits saisis

Art. 85. L'autorité judiciaire peut ordonner que toute décision rendue par elle en matière de violation de droits attachés à un brevet d'invention industrielle soit publiée, intégralement, en résumé ou en ce qui concerne le dispositif seulement, dans un ou plusieurs journaux indiqués par elle, aux frais de la partie perdante.

Dans toute décision constatant la violation de droits de brevet, il peut être ordonné que les objets produits, importés ou vendus en violation desdits droits et les moyens spécifiques ayant servi à les produire ou à exploiter la méthode ou le procédé protégés soient attribués en propriété au titulaire du brevet, sans préjudice des revendications de celui-ci quant à la réparation des dommages.

Le juge peut, en outre, ordonner — sur requête du propriétaire des objets ou des moyens de production visés à l'alinéa précédent et en tenant compte de la durée de validité du brevet qui reste à courir ou des circonstances spéciales de l'affaire — la saisie, aux frais de la personne qui a violé les droits, des objets et des moyens de production, et cela jusqu'à l'extinction du brevet.

Dans ce dernier cas, le titulaire du brevet peut demander que les objets saisis lui soient attribués à un prix à fixer — à défaut d'accord entre les parties — conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article suivant, après avoir pris, s'il y a lieu, l'avis d'un expert.

Liquidation des dommages; enlèvement ou destruction des produits

Art. 86. La décision statuant sur la réparation des dommages peut prévoir, sur requête d'une des parties, la liquidation par une somme globale fixée d'après le dossier de l'affaire et les présomptions qui en découlent. La décision peut fixer en outre une somme déterminée pour toute violation ou omission ultérieurement constatée et pour tout retard dans l'observation des dispositions qu'elle comporte.

Nul objet constituant une violation des droits attachés au brevet d'invention industrielle ne peut être saisi ni détruit, ni faire l'objet d'une interdiction d'emploi, s'il appartient à une personne qui en fait de bonne foi un usage personnel ou domestique.

Tout différend portant sur l'exécution des mesures visées dans le présent article et dans l'article précédent est tranché, par ordonnance sans appel, par le président du tribunal ou par le *Pretoire* qui a ordonné les mesures en cause; ce dernier se prononce après avoir entendu les parties et fait une enquête sommaire.

Exécution forcée de droits patrimoniaux attachés au brevet

Art. 87. Les droits patrimoniaux portant sur des brevets d'invention industrielle peuvent faire l'objet d'une exécution forcée.

L'exécution sera effectuée conformément aux dispositions du code de procédure civile en matière de biens mobiliers.

Le règlement pourra déterminer les modalités relatives à cette exécution, ainsi qu'à la satisfaction des droits assortis d'un gage fondé sur un brevet et à l'extinction de ce gage.

Sanction d'actes frauduleux

Art. 88. Quiconque, sans commettre de faux par rapport à des signes d'authenticité, de certification ou d'identification, fabrique, vend, expose, utilise industriellement ou introduit des objets sur le territoire de l'État, en violation d'un brevet d'invention industrielle valable, sera puni, à la requête de la partie lésée, d'une amende de 400 000 liras au maximum.

Art. 89. Quiconque appose sur un objet des mots ou des indications tendant à faire croire, contrairement à la vérité, que l'objet est protégé par un brevet sera puni d'une amende de 20 000 à 200 000 liras.

Inobservation des délais; diligence maximale exigible; recours

Art. 90. Le demandeur ou le titulaire d'un brevet qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la diligence nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office italien des brevets et des marques ou de la Commission des recours est restauré dans ses droits si l'empêchement a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet ou d'une requête y relative, la déchéance du brevet ou la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours.

Dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement, l'acte non accompli doit l'être et la requête en restauration doit être présentée, accompagnée de l'indication des faits et des justifications et pièces voulues. La requête n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé. En cas de défaut de paiement d'une taxe annuelle, le délai précité d'un an court à compter du jour d'échéance du délai utile, au sens de l'article 47, pour le versement de la taxe annuelle sans surtaxe. En cas de défaut de paiement d'une taxe de maintien en vigueur d'un brevet, l'attestation de paiement de la taxe due, avec la surtaxe visée à l'article 47, doit aussi être jointe.

Le rejet d'une requête en restauration par l'Office italien des brevets et des marques peut faire l'objet d'un recours devant la Commission des recours dans les 30 jours suivant la communication du rejet. La commission se prononce sur les requêtes en restauration du droit de recours.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux délais visés au deuxième alinéa, ni au délai fixé pour la revendication des droits de priorité, ni aux délais auxquels est subordonnée l'application du troisième alinéa de l'article 4 du décret du président de la République n° 540 du 30 juin 1972, ni enfin au délai imparti aux termes de l'article 29 pour la division de la demande de brevet et la présentation d'une demande divisionnaire.

Préparatifs sérieux et effectifs en vue de l'exploitation de l'invention

Art. 90bis. Quiconque a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention, ou a commencé à exploiter l'invention au cours de la période comprise entre

la perte d'un droit exclusif ou du droit à l'exclusivité et la restauration au sens de l'article 90 peut, à titre gratuit, exploiter l'invention dans les limites de l'utilisation antérieure ou de celles qui résultent des préparatifs.

Titre IX Dispositions générales transitoires

Chapitre premier Dispositions générales

Emploi de la langue italienne

Art. 91. Les demandes visées dans le présent décret doivent être adressées à l'Office italien des brevets et des marques.

Ces demandes, ainsi que les pièces qui y sont jointes, doivent être rédigées en italien. Les documents rédigés dans une autre langue que l'italien doivent être accompagnés d'une traduction en langue italienne.

Art. 92. [Abrogé]

Domicile du demandeur ou du mandataire

Art. 93. Le demandeur ou, le cas échéant, son mandataire doit, dans chaque demande, indiquer son domicile sur le territoire de l'État, ou y élire domicile, pour toutes les communications et notifications qui doivent lui être adressées aux termes du présent décret.

Les changements de domicile doivent être portés à la connaissance de l'Office italien des brevets et des marques, qui les inscrit au registre des brevets.

Si aucun domicile n'est indiqué ni élu, ou s'il est notifié à l'Office italien des brevets et des marques que le domicile élu visé à l'alinéa précédent n'est plus valable, les communications et notifications précitées seront faites, jusqu'à l'indication d'un nouveau domicile élu dans le pays, par l'affichage de la copie de l'acte ou d'un avis le résumant au tableau d'affichage de l'office.

Les changements de nom du titulaire du brevet doivent être portés à la connaissance de l'office, avec pièces justificatives à l'appui, afin d'être inscrits au registre des brevets.

Faculté de constituer un mandataire; pouvoir

Art. 94. Nul n'est tenu de se faire représenter par un mandataire agréé dans les procédures devant l'Office italien des brevets et des marques; les personnes physiques et morales peuvent agir par l'entremise d'un employé qui n'est pas tenu d'être un mandataire agréé.

La constitution d'un ou de plusieurs mandataires peut, en l'absence de pouvoir distinct authentique ou authentifié, être effectuée par lettre spéciale soumise à la taxe prescrite.

Le mandat conféré en vertu d'une lettre spéciale n'est valide que pour l'objet qui y est spécifié et est limité aux rapports avec l'Office italien des brevets et des marques.

Le mandat ne peut être conféré qu'à des mandataires dont le nom figure sur une liste tenue à cet effet à l'Office italien des brevets et des marques.

Le mandat peut aussi être conféré à un avocat ou à un avoué inscrit sur les listes de la profession.

Irrecevabilité de la demande pour défaut de paiement de la taxe

Art. 95. La demande tendant à obtenir une mesure donnant lieu au paiement d'une taxe est irrecevable si elle n'est pas accompagnée d'un document attestant le paiement de ladite taxe.

Les paiements peuvent aussi être effectués par une autre personne que le titulaire du brevet.

Le montant des taxes prescrites par le présent décret est indiqué dans le barème A, joint en annexe³.

Les actes et documents soumis au timbre, en sus de ceux qui sont énumérés dans la loi (texte unique) n° 3268 du 30 décembre 1923 et dans les textes qui l'ont ultérieurement modifiée, sont indiqués dans le barème B, joint en annexe⁴.

Publicité des registres des demandes de brevet et des brevets

Art. 96. Le registre des demandes, le registre des brevets, les demandes et les pièces y relatives sont des documents publics.

Sous réserve des dispositions des articles 38, 40⁵ et 61, toute personne peut en prendre connaissance et obtenir, par certificat ou par extrait, des précisions sur les enregistrements, les transcriptions et les annotations figurant dans les registres, ainsi que copie des documents et des pièces y relatives.

Les certificats ou les extraits ainsi que la certification de copies d'actes et de documents sont soumis au paiement des taxes prescrites.

Publication

Art. 97. Les publications prévues dans le présent décret sont faites dans le Bulletin des brevets édité par les soins de l'Office italien des brevets et des marques.

Chapitre II Dispositions transitoires du décret du président de la République n° 338 du 22 juin 1979

Applicabilité de la présente loi : demandes de brevet et de transcription déposées avant son entrée en vigueur; exceptions; droits de priorité

³ Ce barème n'est pas reproduit ici (*N.d.l.r.*).

⁴ *Ibid.*

⁵ Voir la note relative à [l'article 43](#) (*N.d.l.r.*).

Art. 98. (Article 81⁶). Les demandes de brevet d'invention industrielle et les demandes d'inscription de tout acte y relatif sont soumises aux dispositions du présent décret, même si elles ont été déposées avant son entrée en vigueur, à l'exception de leur régularité formelle et de la désignation de l'inventeur, qui sont régies par les dispositions antérieures.

Les droits de priorité visés aux articles 9 et 17 abrogés du décret royal n° 1127 du 29 juin 1939 restent valides pour autant que la divulgation ait eu lieu avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Demandes de brevet d'addition et brevets d'addition encore en vigueur

Art. 99. (Article 82). Les demandes de brevet d'addition et les brevets d'addition qui sont encore en vigueur sont soumis aux dispositions ordinaires; l'article 98 (81) leur est applicable. Les taxes annuelles devenant exigibles après l'expiration du délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret doivent être acquittées.

Applicabilité de la loi antérieure; causes et déclarations de nullité pour les brevets d'invention délivrés

Art. 100. (Article 83). Les brevets d'invention industrielle (...) déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont régis par les dispositions de la loi antérieure en ce qui concerne les causes de nullité et par les dispositions de l'article 59bis du décret royal n° 1127 du 29 juin 1939 en ce qui concerne les effets de la déclaration de nullité.

Brevets d'invention non déchus; exceptions

Art. 101. (Article 84). Le dernier alinéa de l'article 4 du décret royal n° 1127 du 29 juin 1939 est applicable aux brevets d'invention industrielle qui n'ont pas expiré à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Toutefois, les preneurs de licence de même que toute personne qui, compte tenu de l'expiration prochaine de ces brevets, ont fait des investissements effectifs et sérieux pour exploiter l'invention ont droit à une licence non exclusive dispensée du paiement de toute redevance pour le reste de la durée du brevet. Ce droit ne peut être invoqué par les contrefacteurs de brevets qui sont encore en vigueur.

Règlement d'exécution

Art. 102. (Article 85). Un règlement d'exécution, qui sera publié dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret par le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, d'entente avec le ministre de la justice, fixera les règles applicables à la constitution de la liste des mandataires agréés et précisera les dispositions régissant l'examen de l'intégrité et de la compétence de ces mandataires, l'exercice des pouvoirs disciplinaires et tout autre aspect de leur activité professionnelle.

Tant que la liste des mandataires agréés n'a pas été établie, toute personne peut se voir conférer un pouvoir.

⁶ Les numéros entre parenthèses correspondent à la numérotation originale du décret du président de la République n° 338 du 22 juin 1979 (*N.d.l.r.*).

Modifications du décret ministériel du 22 février 1973

Art. 103. (Article 86). Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat publiera un décret précisant les modifications à apporter au décret ministériel du 22 février 1973 concernant le règlement d'exécution du décret du président de la République n° 540 du 30 juin 1972⁷.

(Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même numéro de cote.)

⁷ Voir *Lois et traités de propriété industrielle*, ITALIE — Texte 1-005 (*N.d.l.r.*).