



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 22 giugno 2009 n.76

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 delle Legge Qualificata 12 dicembre 2005 n.184 e precisamente la necessità e l'urgenza di uniformare la legislazione sammarinese a quella della Convenzione sul Brevetto Europeo e dettare norme di applicazione della Convenzione sul Brevetto Europeo, che a seguito di deposito della firma di ratifica entrerà in vigore per la Repubblica di San Marino il giorno 1 luglio 2009;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 9 adottata nella seduta del 15 giugno 2009;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

NORME DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO (CBE)

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente Decreto-Legge, si intende per:
- Convenzione sul Brevetto Europeo: Convenzione sulla concessione di brevetti europei, sottoscritta a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, aggiornata a Monaco di Baviera il 29 novembre 2000;
 - Brevetto Europeo: il brevetto europeo concesso dall'Ufficio Europeo dei Brevetti ai sensi e agli effetti della Convenzione sul Brevetto Europeo;
 - Domanda di Brevetto Europeo: la domanda di brevetto europeo ai sensi e agli effetti della Convenzione sul Brevetto Europeo;
 - Ufficio: Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

Art. 2 (Legge applicabile)

1. Le norme di cui al presente Decreto-Legge si applica alle domande europee di brevetto e ai brevetti europei ai sensi della Convenzione sul Brevetto Europeo per i quali l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi funge da ufficio ricevente e da ufficio designato.

2. Il testo della Convenzione sul Brevetto Europeo, ratificato con Decreto Consiliare 31 marzo 2009 n. 48, in caso di contrasto, prevale su quello del presente Decreto-Legge.

Art. 3

(Deposito della domanda di brevetto europeo)

1. Le domande di brevetto europeo, salve le domande divisionali, possono essere depositate presso l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi secondo le modalità previste dalla Convenzione sul Brevetto Europeo.
2. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi accetta depositi in qualsiasi lingua ammissibile ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 della Convenzione sul Brevetto Europeo.
3. Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi direttamente o tramite il servizio postale o servizio equivalente o mediante telecopiatrice.
4. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi trasmette all'Ufficio europeo dei brevetti la domanda di brevetto europeo nel più breve termine possibile.

Art. 4

(Effetti della domanda di brevetto)

1. La domanda di brevetto europeo, alla quale è stata riconosciuta una data di deposito esplicita nella Repubblica di San Marino i medesimi effetti di una domanda di brevetto sammarinese presentata a San Marino all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.
2. Una domanda di brevetto europeo pubblicata può conferire una protezione provvisoria equivalente a quella prevista per le domande di brevetto nazionale dall'articolo 21, comma 7, della Legge 25 maggio 2005 n. 79 a partire dalla data in cui il richiedente abbia notificato al presunto contraffattore una traduzione in lingua italiana del testo delle rivendicazioni pubblicate.
3. Gli effetti della domanda di brevetto europeo di cui al precedente comma sono considerati nulli fin dall'origine qualora la domanda di brevetto europeo sia stata respinta o ritirata ovvero quando la designazione della Repubblica di San Marino sia ritirata.

Art. 5

(Effetti del brevetto europeo)

1. Il brevetto europeo che designa la Repubblica di San Marino, nel rispetto dei termini e della procedura indicata nel presente articolo, conferisce gli stessi diritti riconosciuti per il brevetto nazionale sammarinese dalla Legge 25 maggio 2005 n. 79 e successive modifiche.
2. Entro 6 mesi dalla pubblicazione della menzione della concessione del brevetto europeo, il titolare del brevetto deve depositare all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi la richiesta di iscrivere il brevetto europeo nel registro nazionale sammarinese, copia del brevetto europeo pubblicato nel Bollettino europeo dei brevetti, la traduzione in lingua italiana, dichiarata perfettamente conforme all'originale dal titolare del brevetto o dal suo mandatario, della descrizione e delle rivendicazioni e deve pagare la prescritta tassa di pubblicazione.
3. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi emette una decisione sulla concessione del brevetto ai sensi degli articoli 23 e 24 della Legge 25 maggio 2005 n. 79 e successive modifiche.
4. Se, in seguito a procedura di opposizione iniziata innanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, il brevetto europeo è mantenuto in forma modificata o limitato ai sensi dell'art. 105 a della Convenzione sul Brevetto Europeo, il titolare del brevetto, entro 6 mesi dalla pubblicazione della decisione dell'Ufficio europeo dei brevetti, deve depositare all'Ufficio di

Stato Brevetti e Marchi una traduzione in lingua italiana, dichiarata perfettamente conforme all'originale dal titolare del brevetto o dal suo mandatario, delle rivendicazioni emendate o della limitazione, e deve pagare la prescritta tassa di pubblicazione.

5. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi nel più breve tempo possibile rende accessibile al pubblico e dà notizia tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del deposito delle traduzioni indicate nei commi 2 e 4 del presente articolo.

6. Se le traduzioni di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo non sono depositate nel termine prescritto o non è stata pagata la prescritta tassa di pubblicazione, gli effetti di cui al presente articolo sono considerati nulli fin dall'origine per la Repubblica di San Marino.

7. Le contraffazioni sono valutate in conformità alla legislazione sammarinese in materia.

Art. 6

(Testo della domanda di brevetto europeo che fa fede)

1. Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo, redatto nella lingua della procedura davanti all'Ufficio europeo dei brevetti, fa fede per quanto concerne l'estensione della protezione nella Repubblica di San Marino.

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

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

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

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

Art.7

(Tasse annuali di mantenimento)

1. Per il mantenimento in vigore nella Repubblica di San Marino del brevetto europeo devono essere pagate all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi le tasse annuali di mantenimento previste per i brevetti nazionali.

Il primo pagamento è dovuto per l'anno, computato a decorrere dal deposito della domanda, che segue quello in cui la concessione del brevetto europeo è stata pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti.

Art. 8

(Elezione di domicilio)

1. Nelle procedure davanti all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi relative a un brevetto europeo avente effetto in San Marino, salvo che per la procedura di cui all'articolo 3 del presente Decreto-Legge, il titolare deve eleggere domicilio presso un professionista abilitato ad operare innanzi all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi per tutte le comunicazioni e notificazioni del predetto Ufficio.

Art. 9

(Trasformazione della domanda di brevetto europeo)

1. La domanda di brevetto europeo, nella quale sia stata designata la Repubblica di San Marino può essere trasformata in domanda di brevetto sammarinese per invenzione industriale:
 - a) in caso di inosservanza del termine di cui all'articolo 14, comma 2 della Convenzione sul Brevetto Europeo.
 - b) nel caso in cui le domande di brevetto europeo siano considerate ritirate ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 3, della Convenzione sul Brevetto Europeo.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, una richiesta di trasformazione deve essere presentata all'Ufficio europeo dei brevetti, che provvede a trasmetterla all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.
3. Nel caso in cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, una richiesta di trasformazione deve essere presentata all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, il quale provvede a rendere nota la richiesta di trasformazione agli uffici brevetti e marchi degli Stati contraenti indicati nella domanda.
4. Se una regolare richiesta di trasformazione è stata trasmessa all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, la domanda di brevetto è considerata come depositata a San Marino alla stessa data di deposito della domanda di brevetto europeo; gli atti annessi a detta domanda che sono stati presentati all'Ufficio europeo dei brevetti sono considerati come depositati a San Marino alla stessa data.
5. L'Ufficio, ricevuta la richiesta di trasformazione, attribuisce alla domanda il numero di registrazione nazionale ed invita l'interessato, assegnandogli un termine non inferiore a due mesi, a pagare le tasse previste per il deposito di una domanda di brevetto sammarinese ed a produrre, ove mancanti, dichiarazione di elezione di domicilio a San Marino e traduzione in lingua italiana del testo originario della domanda di brevetto europeo nonché, eventualmente, una traduzione del testo della stessa domanda modificata nel corso della procedura davanti l'Ufficio europeo dei brevetti.
6. Qualora, entro il termine assegnato o eventualmente prorogato, non siano state completamente soddisfatte le condizioni stabilite dal comma precedente, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi respinge la domanda.
7. Alla domanda di brevetto derivata dalla trasformazione sono applicabili, salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 137 della Convenzione sul Brevetto Europeo, le disposizioni in vigore per le domande di brevetto sammarinese.

Art. 10

(Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni)

1. Qualora, per la medesima invenzione un brevetto sammarinese ed un brevetto europeo valido a San Marino siano stati concessi allo stesso inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto sammarinese, nella misura in cui esso tutela la stessa invenzione del brevetto europeo, cessa di produrre i suoi effetti alla data in cui:
 - a) il termine per promuovere l'opposizione al brevetto europeo è scaduto senza che sia stata fatta opposizione;
 - b) la procedura di opposizione si è definitivamente conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto europeo;
2. Le disposizioni del comma 1 rimangono valide anche se, successivamente, il brevetto europeo venga annullato o decada.
3. Alla scadenza dei termini di cui al comma 1, colui che ha promosso un'azione a tutela del brevetto sammarinese può chiederne la conversione nella corrispondente azione a tutela del brevetto europeo, fatti salvi i diritti che scaturiscono dal brevetto sammarinese per il periodo anteriore.

Art. 11

(Mancata osservanza di termini)

1. In caso di mancata osservanza di termini prescritti del presente Decreto-Legge trova applicazione l'articolo 89 della Legge 25 maggio 2005 n. 79, previo pagamento della relativa tassa.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 giugno 2009/1708 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
(Massimo Cenci – Oscar Mina)

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
(Valeria Ciavatta)