

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

**CONSIGLIO****ACCORDO SUL BREVETTO COMUNITARIO**

**Fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989**

**(89/695/CEE)**

**PREAMBOLO**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

DESIDEROSE di conferire effetti unitari ed autonomi ai brevetti europei rilasciati per i loro territori ai sensi della convenzione sul rilascio di brevetti europei del 5 ottobre 1973;

SOLLECITE di definire un regime comunitario di brevetti che contribuisca al conseguimento degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare all'eliminazione all'interno della Comunità delle distorsioni di concorrenza che possono risultare dalla limitazione territoriale dei titoli nazionali di protezione;

CONSIDERANDO che uno degli obiettivi fondamentali del trattato che istituisce la Comunità economica europea è l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci;

CONSIDERANDO che uno dei mezzi più idonei al conseguimento di tale obiettivo, per quanto riguarda la libera circolazione delle merci tutelate da brevetti, è l'istituzione di un regime comunitario di brevetti;

CONSIDERANDO che l'istituzione di tale regime comunitario di brevetti è perciò indissociabile dal conseguimento degli obiettivi del trattato ed è quindi connessa con l'ordinamento giuridico comunitario;

CONSIDERANDO che a tale fine è per esse necessario concludere tra loro un accordo che costituisce un accordo particolare ai sensi dell'articolo 142 della convenzione sulla concessione di brevetti europei, un trattato regionale dei brevetti ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1 del trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, e un accordo particolare ai sensi dell'articolo 19 della convenzione sulla protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883 e riveduta da ultimo il 14 luglio 1967;

CONSIDERANDO che l'attuazione di un mercato comune, che presenti condizioni analoghe a quelle di un mercato nazionale, richiede l'introduzione di strumenti giuridici che permettano alle imprese di adattare alle dimensioni europee le proprie attività di produzione e distribuzione;

CONSIDERANDO che per dirimere con efficacia le controversie relative ai brevetti comunitari e i problemi derivanti dalla separazione delle competenze giurisdizionali istituita dalla convenzione sul brevetto comunitario, firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975, per quanto concerne la contraffazione e la validità dei brevetti comunitari la miglior soluzione consiste nell'attribuire competenza per le azioni connesse con la contraffazione di un brevetto comunitario a tribunali nazionali di prima istanza, designati come tribunali dei brevetti comunitari, che possano al tempo stesso esaminare la validità del brevetto in lite e, se necessario, modificarlo o annullarlo; che le sentenze pronunciate da detti tribunali dovrebbero essere impugnabili presso tribunali nazionali di seconda istanza, designati come tribunali dei brevetti comunitari;

CONSIDERANDO tuttavia che l'applicazione uniforme della legislazione sulla contraffazione e sulla validità dei brevetti comunitari richiede l'istituzione di una Corte d'appello dei brevetti comunitari comune agli Stati contraenti (Corte d'appello comune) alla quale siano deferiti in appello i problemi relativi alla contraffazione e alla validità dai tribunali dei brevetti comunitari di seconda istanza;

CONSIDERANDO che questa stessa esigenza di applicazione uniforme della legislazione richiede che la Corte d'appello comune sia competente per i ricorsi contro le decisioni delle divisioni di annullamento e della divisione di amministrazione dei brevetti dell'Ufficio europeo dei brevetti, sostituendo così le commissioni di annullamento previste dalla convenzione sul brevetto comunitario firmata il 15 dicembre 1975;

CONSIDERANDO che è essenziale che l'applicazione del presente accordo non contrasti l'applicazione delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea e che la Corte di giustizia delle Comunità europee possa garantire l'uniformità dell'ordinamento giuridico comunitario;

SOLLECITE di favorire il completamento del mercato interno e la creazione di una comunità europea della tecnologia grazie al brevetto comunitario;

CONVINTE pertanto che la conclusione del presente accordo sia necessaria per facilitare l'adempimento dei compiti della Comunità economica europea,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

#### Articolo 1

##### Contenuto dell'accordo

1. La convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune, firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975, qui di seguito denominata «convenzione sul brevetto comunitario», modificata dal presente accordo, è allegata a quest'ultimo.
2. La convenzione sul brevetto comunitario è integrata dai seguenti protocolli allegati al presente accordo:
  - protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti comunitari, qui di seguito denominato «protocollo sulle controversie»,
  - protocollo sui privilegi e sulle immunità della Corte d'appello comune,
  - protocollo sullo statuto della Corte d'appello comune.
3. Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
4. Alla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce la convenzione sul brevetto comunitario, nella versione firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.

2. Per garantire l'uniformità dell'ordinamento giuridico comunitario, la Corte d'appello comune, istituita dal protocollo sulle controversie, è tenuta a ricorrere alla Corte di giustizia delle Comunità europee in via pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 177 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, ogniqualvolta esista il rischio di un'interpretazione del presente accordo discordante da detto trattato.

3. Se uno Stato membro o la Commissione delle Comunità europee ritengono che una sentenza della Corte d'appello comune, che pone fine ad un procedimento dinanzi alla medesima, non sia conforme al principio enunciato nei precedenti paragrafi, possono ricorrere alla Corte di giustizia delle Comunità europee. La decisione pronunciata dalla Corte di giustizia in occasione di tale ricorso è senza effetto sulla sentenza della Corte d'appello comune che ha dato origine al ricorso. Il cancelliere della Corte di giustizia notifica il ricorso agli Stati membri, al Consiglio e, se il ricorso proviene da uno Stato membro, alla Commissione delle Comunità europee: questi hanno il diritto di presentare alla Corte memorie od osservazioni scritte entro due mesi dalla notifica. La procedura prevista dal presente paragrafo non dà luogo né alla riscossione né al rimborso delle relative spese.

#### Articolo 2

##### Rapporto con l'ordinamento giuridico comunitario

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere invocata contro l'applicazione del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

#### Articolo 3

##### Interpretazione delle disposizioni relative alla competenza

1. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione delle disposizioni della parte VI, capitolo I della convenzione

sul brevetto comunitario e delle disposizioni del protocollo sulle controversie, relative alle regole di competenza, applicabili alle azioni in materia di brevetti comunitari proposte dinanzi ai tribunali nazionali.

2. Le giurisdizioni che hanno il potere di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione di interpretazione di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:

- a) — in Belgio: la Cour de cassation (het Hof van Cassatie) e le Conseil d'État (de Raad van State),  
 — in Danimarca: Højesteret,  
 — nella Repubblica federale di Germania: die obersten Gerichtshöfe des Bundes,  
 — in Grecia: τα ανώτατα Δικαστήρια,  
 — in Spagna: el Tribunal Supremo,  
 — in Francia: la Cour de cassation e le Conseil d'État,  
 — in Irlanda: An Chúirt Uachtarach (the Supreme Court),  
 — in Italia: la Corte suprema di cassazione,  
 — nel Lussemburgo: la Cour supérieure de justice siégeant comme Cour de cassation,  
 — nei Paesi Bassi: de Hoge Raad,  
 — nel Portogallo: o Supremo Tribunal de Justiça,  
 — nel Regno Unito: the House of Lords;

b) le giurisdizioni degli Stati contraenti quando si pronunciano in appello.

3. Quando una siffatta questione è sollevata in una causa pendente dinanzi ad una delle giurisdizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), detta giurisdizione, se ritiene che una decisione su questo punto sia necessaria per emettere la sua sentenza, è tenuta a chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

4. Quando una siffatta questione è sollevata dinanzi una delle giurisdizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), detta giurisdizione può, alle condizioni fissate al paragrafo 1, chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi.

#### Articolo 4

##### Regolamento di procedura della Corte di giustizia

1. Alle procedure previste dagli articoli 2 e 3 si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea e il regolamento di procedura della Corte di giustizia.

2. Il regolamento di procedura è adattato e completato, se necessario, in conformità dell'articolo 188 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

#### Articolo 5

##### Competenza della Corte d'appello comune

Fatti salvi gli articoli 2 e 3, la Corte d'appello comune garantisce l'interpretazione e l'applicazione uniformi del

presente accordo e delle disposizioni adottate in applicazione di quest'ultimo, qualora non si tratti di disposizioni nazionali.

#### Articolo 6

##### Firma - Ratifica

1. Il presente accordo è aperto fino al 21 dicembre 1989 alla firma degli Stati che sono parti del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

2. Il presente accordo è ratificato dai dodici Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.

#### Articolo 7

##### Adesione

1. Il presente accordo è aperto all'adesione degli Stati che diventano membri della Comunità economica europea.

2. Gli strumenti relativi all'adesione al presente accordo sono depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee. L'adesione prende effetto il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di adesione dello Stato interessato, sempreché sia diventata effettiva la sua ratifica della convenzione sulla concessione di brevetti europei, qui di seguito denominata «convenzione sul brevetto europeo», o la sua adesione a quest'ultima.

3. Gli Stati firmatari riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunità economica europea deve aderire al presente accordo.

4. Tra gli Stati contraenti e lo Stato aderente può essere conclusa una convenzione speciale al fine di determinare le modalità di applicazione del presente accordo rese necessarie dall'adesione di detto Stato.

#### Articolo 8

##### Partecipazione di Stati terzi

Il Consiglio delle Comunità europee, deliberando all'unanimità, può invitare qualunque Stato che sia parte della convenzione sul brevetto europeo e costituisca con la Comunità economica europea un'unione doganale o una zona di libero scambio, ad aprire negoziati per la sua partecipazione al presente accordo sulla base di una convenzione speciale, da concludere con gli Stati contraenti, che stabilisca le condizioni e le modalità di applicazione del presente accordo nei suoi confronti.

*Articolo 9***Applicazione alle zone marine e sottomarine**

Il presente accordo si applica alle zone marine e sottomarine adiacenti ad un territorio al quale l'accordo si applica, sulle quali uno degli Stati contraenti esercita diritti sovrani o giurisdizione conformemente al diritto internazionale.

*Articolo 10***Entrata in vigore**

Per entrare in vigore, il presente accordo deve essere ratificato dai dodici Stati firmatari. Esso entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte di quello degli Stati summenzionati che procede per ultimo a questa formalità. Tuttavia, se la convenzione sul brevetto europeo entra in vigore ad una data successiva nei confronti di taluni Stati firmatari del presente accordo, questo entra in vigore all'ultima delle date successive.

*Articolo 11***Osservatori**

Fintantoché il presente accordo non è entrato in vigore nei confronti di uno Stato membro della Comunità economica europea non firmatario del presente accordo, questo Stato può partecipare in qualità di osservatore alle deliberazioni del comitato ristretto del consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti, in appresso denominato «comitato ristretto», e del comitato amministrativo della Corte d'appello comune, in appresso denominato «comitato amministrativo» e designare un rappresentante ed un supplente in ciascuno di questi organi.

*Articolo 12***Durata dell'accordo**

Il presente accordo è stipulato per una durata illimitata.

*Articolo 13***Revisione**

Se la maggioranza degli Stati membri della Comunità economica europea chiede la revisione del presente accordo, una conferenza di revisione è convocata dal presidente del Consiglio delle Comunità europee. La conferenza è preparata dal comitato ristretto o dal comitato amministrativo, ciascuno operante nell'ambito delle proprie competenze.

*Articolo 14***Controversie tra gli Stati contraenti**

1. Ogni controversia tra gli Stati contraenti sull'interpretazione o nell'applicazione del presente accordo, che non sia stata composta mediante negoziati, è sottoposta, su richiesta di uno degli Stati interessati, al comitato ristretto o al comitato amministrativo, a seconda dei casi. L'organo cui viene sottoposta la controversia si adopera per il raggiungimento di un accordo tra gli Stati anzidetti.

2. Se l'accordo non è raggiunto entro sei mesi dalla data in cui la controversia è stata sottoposta al comitato ristretto o al comitato amministrativo, uno qualsiasi degli Stati in causa può rivolgersi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

3. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato contraente ha mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente accordo, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

*Articolo 15***Definizione**

Ai fini del presente accordo, per «Stato contraente» si intende uno Stato nei cui confronti l'accordo è entrato in vigore.

*Articolo 16***Originale dell'accordo**

Il presente accordo, redatto in unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti tutti ugualmente fede, è depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale ne trasmette una copia certificata conforme al governo di ciascuno Stato membro della Comunità economica europea.

*Articolo 17***Notificazioni**

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notifica agli Stati membri della Comunità economica europea:

- a) l'avvenuto deposito di ogni strumento di ratifica e di adesione,
- b) la data dell'entrata in vigore del presente accordo,
- c) ogni riserva fatta o ritirata ai sensi dell'articolo 83 della convenzione sul brevetto comunitario,
- d) ogni notifica ricevuta in applicazione dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3 del protocollo sulle controversie.

En fe de lo cual los plenipotenciarios abajo firmantes han suscrito el presente Acuerdo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter diese Vereinbarung gesetzt.

Σε πίστωση των ανωτέρω οι υπογράφωντες πληρεξούσιοι έθεσαν τη υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gComhaontú seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Akkoord hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acordo.

Hecho en Luxemburgo, el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg, den femtende december nitten hundrede og niogfirs.

Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Dezember neunzehnhundertneunundachtzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα πέντε Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα εννέα.

Done at Luxembourg on the fifteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.

Fait à Luxembourg, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

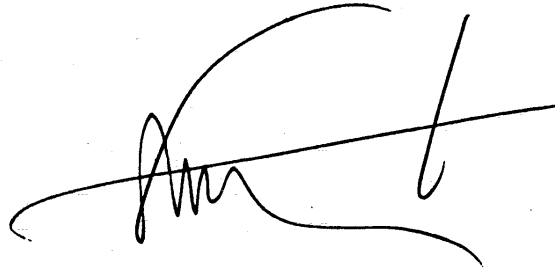
Arna dhéanamh i Lucsamburg, an cúigiú lá déag de mhí na Nollag míle naoi gcéad ochtó a naoi.

Fatto a Lussemburgo, addì quindici dicembre millenovecentottantanove.

Gedaan te Luxemburg, de vijftiende december negentienhonderd negenentachtig.

Feito no Luxemburgo, em quinze de Dezembro de mil novecentos e oitenta e nove.

Pour Sa Majesté le roi des Belges  
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen



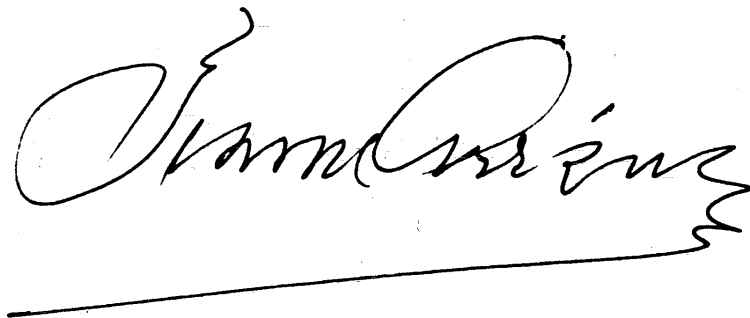
For Hendes Majestæt Danmarks Dronning



Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Oluf Mønst  
Albrecht Krieger  
Jürgen Tritt

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας



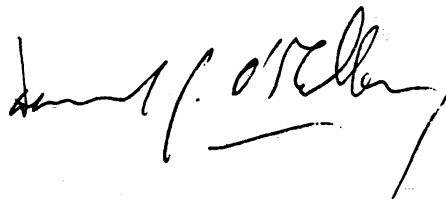
Por Su Majestad el Rey de España



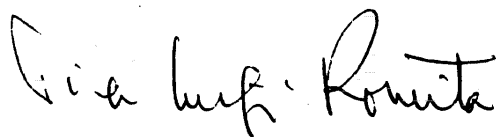
Pour le président de la République française



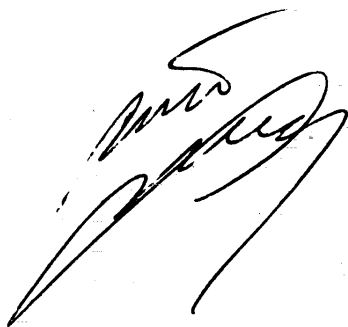
For the President of Ireland  
Uachtarán na hÉireann



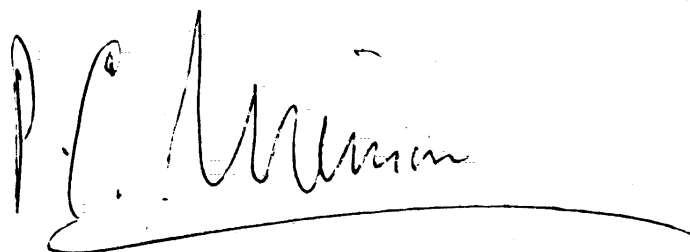
Per il Presidente della Repubblica italiana



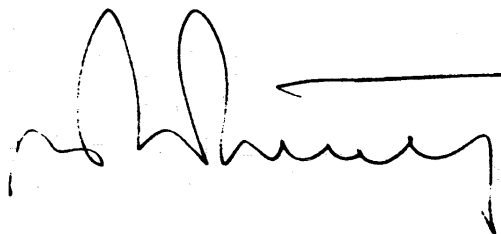
Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg



Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden



Pelo Presidente da República Portuguesa

A handwritten signature in black ink, consisting of several large, stylized loops and a long horizontal stroke at the end.

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Redwood' with a large, decorative flourish at the end.

\_\_\_\_\_



**CONVENZIONE**  
**SUL BREVETTO EUROPEO PER IL MERCATO COMUNE**  
**(Convenzione sul brevetto comunitario)**

e

**REGOLAMENTO D'ESECUZIONE**

**CONVENZIONE  
SUL BREVETTO EUROPEO PER IL MERCATO COMUNE**

(Convenzione sul brevetto comunitario)

**PARTE PRIMA**

**DISPOSIZIONI GENERALI E ISTITUZIONALI**

**CAPITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

*Articolo 1*

**Diritto comune per i brevetti**

1. Con la presente convenzione è istituito un diritto comune agli Stati contraenti in materia di brevetti per invenzioni.
2. Tale diritto comune disciplina i brevetti europei rilasciati per gli Stati contraenti ai sensi della convenzione sul rilascio di brevetti europei, denominata qui di seguito «convenzione sul brevetto europeo», nonché le domande di brevetto europeo in cui detti Stati sono designati.

*Articolo 2*

**Brevetto comunitario**

1. I brevetti europei rilasciati per gli Stati contraenti sono denominati brevetti comunitari.
2. Il brevetto comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti nella totalità dei territori in cui si applica la presente convenzione e non può essere rilasciato, trasferito, dichiarato nullo, decadere o estinguersi che per la totalità di questi territori. Questa disposizione si applica alla domanda di brevetto europeo in cui sono designati gli Stati contraenti.
3. Il brevetto comunitario ha carattere autonomo. Esso è soggetto esclusivamente alle disposizioni della presente convenzione e a quelle disposizioni della convenzione sul brevetto europeo che obbligatoriamente si applicano a qualsiasi brevetto europeo e che sono pertanto considerate come disposizioni della presente convenzione.

*Articolo 3*

**Designazione congiunta**

La designazione degli Stati che sono parti della presente convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 79 della convenzione sul brevetto europeo, può essere effettuata soltanto congiuntamente. La designazione di uno o più di detti Stati vale come designazione di tutti.

*Articolo 4*

**Istituzione di organi speciali**

L'applicazione delle procedure prescritte dalla presente convenzione è affidata ai seguenti organi comuni agli Stati contraenti:

- a) gli organi speciali che sono istituiti presso l'Ufficio europeo dei brevetti e la cui attività è controllata da un comitato ristretto del consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti;
- b) la Corte d'appello comune istituita dal protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti comunitari, qui di seguito denominato «protocollo sulle controversie».

*Articolo 5*

**Brevetti nazionali**

La presente convenzione non pregiudica il diritto degli Stati contraenti di rilasciare brevetti nazionali.

**CAPITOLO II**

**ORGANI SPECIALI DELL'UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI**

*Articolo 6*

**Organi speciali**

Gli organi speciali sono i seguenti:

- a) una divisione di amministrazione dei brevetti;
- b) una o più divisioni di annullamento.

*Articolo 7*

**Divisione di amministrazione dei brevetti**

1. La divisione di amministrazione dei brevetti è competente per tutti gli atti dell'Ufficio europeo dei brevetti concernenti un brevetto comunitario, ove questi non siano di competenza di altri organi dell'Ufficio. In particolare, essa è

competente per le decisioni relative alle registrazioni nel Registro dei brevetti comunitari.

2. Le decisioni della divisione di amministrazione dei brevetti sono pronunciate da un membro giurista.

3. I membri della divisione di amministrazione dei brevetti non possono far parte delle commissioni di ricorso o della commissione superiore di ricorso, istituite dalla convenzione sul brevetto europeo.

#### Articolo 8

##### Divisioni di annullamento

1. Le divisioni di annullamento sono competenti ad esaminare le domande di limitazione e di annullamento dei brevetti comunitari nonché a fissare il compenso di cui all'articolo 43, paragrafo 5.

2. Una divisione di annullamento è composta di un membro giurista, che assume la presidenza, e di due membri qualificati sul piano tecnico. La divisione di annullamento può affidare ad uno dei suoi membri l'istruzione di tali domande. La procedura orale è di competenza della divisione di annullamento stessa.

#### Articolo 9

##### Astensione e ricasazione

1. I membri delle divisioni di annullamento devono astenersi dal partecipare alla discussione di una causa se vi hanno un interesse personale, se vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti, ovvero se hanno partecipato alla decisione finale di questa causa nel quadro della procedura di rilascio o della procedura di opposizione.

2. Se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o qualsivoglia altro motivo, un membro di una divisione di annullamento ritiene di doversi astenere dal partecipare ad una procedura, ne avverte la divisione.

3. I membri di una divisione di annullamento possono essere ricasati da una delle parti per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 ovvero se per essi sussista un sospetto di parzialità. La ricasazione non è ricevibile qualora la parte in causa, sebbene fosse a conoscenza del motivo della ricasazione, abbia compiuto atti procedurali. La ricasazione non può essere basata sulla nazionalità dei membri.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3 le divisioni di annullamento deliberano senza la partecipazione del membro interessato. In sede di deliberazione detto membro è sostituito, in seno alla divisione, dal suo supplente.

#### Articolo 10

##### Lingue delle procedure e delle pubblicazioni

1. Le lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti sono anche le lingue ufficiali degli organi speciali.

2. Per tutta la durata delle procedure dinanzi agli organi speciali è possibile rettificare la traduzione presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, seconda frase, della convenzione sul brevetto europeo, per conformarla al testo originale della domanda di brevetto europeo.

3. La lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti nella quale il brevetto comunitario è stato rilasciato deve essere utilizzata, salvo diversa disposizione del regolamento di esecuzione, in tutte le procedure relative al suddetto brevetto comunitario che si svolgono dinanzi agli organi speciali.

4. Tuttavia, le persone fisiche e giuridiche con domicilio o sede nel territorio di uno Stato contraente in cui è lingua ufficiale una lingua diversa dalle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, e i cittadini di questo Stato domiciliati all'estero, possono depositare documenti — che devono essere presentati entro un termine stabilito — in una lingua ufficiale di detto Stato. Tuttavia, tali persone sono tenute a depositare una traduzione nella lingua della procedura entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione; nei casi contemplati da tale regolamento, esse possono anche depositare una traduzione in un'altra lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti.

5. Qualora un documento non sia depositato nella lingua prescritta dalla presente convenzione o una traduzione, richiesta ai sensi della presente convenzione, non sia depositata entro i termini prescritti, il documento si considera non ricevuto.

6. Al termine della procedura di limitazione o della procedura di annullamento, il nuovo fascicolo del brevetto comunitario è pubblicato nella lingua della procedura; esso è corredato da una traduzione delle rivendicazioni modificate in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in cui non è lingua ufficiale la lingua della procedura.

7. Il Bollettino dei brevetti comunitari è pubblicato nelle tre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti.

8. Le registrazioni nel Registro dei brevetti comunitari si effettuano nelle tre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti. In caso di dubbio fa fede la registrazione nella lingua della procedura.

9. Gli Stati che sono parti della presente convenzione non possono avvalersi delle facoltà offerte dagli articoli 65, 67, paragrafo 3, e 70, paragrafo 3, della convenzione sul brevetto europeo.

#### CAPITOLO III

##### COMITATO RISTRETTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### Articolo 11

##### Composizione

1. Il comitato ristretto del consiglio di amministrazione si compone dei rappresentanti degli Stati contraenti e del rappresentante della Commissione delle Comunità europee,

nonché dei loro supplenti. Ciascuno Stato contraente e la Commissione hanno il diritto di nominare un rappresentante ed un supplente al comitato ristretto. Gli Stati contraenti sono rappresentati dagli stessi membri al consiglio di amministrazione e al comitato ristretto.

2. I membri del comitato ristretto possono farsi assistere, entro i limiti previsti dal suo regolamento interno, da consulenti od esperti.

#### Articolo 12

##### Presidenza

1. Il comitato ristretto del consiglio di amministrazione elegge tra i rappresentanti degli Stati contraenti ed i loro supplenti un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce di diritto il presidente in caso d'impedimento.

2. Il mandato del presidente e del vicepresidente dura tre anni. Il mandato è rinnovabile.

#### Articolo 13

##### Ufficio di presidenza

1. Il comitato ristretto del consiglio di amministrazione può istituire un ufficio di presidenza composto di cinque dei suoi membri.

2. Il presidente e il vicepresidente del comitato ristretto sono di diritto membri dell'ufficio di presidenza; gli altri tre membri sono eletti dal comitato ristretto.

3. Il mandato dei membri eletti dal comitato ristretto dura tre anni. Questo mandato non è rinnovabile.

4. L'ufficio di presidenza assolve i compiti che il comitato ristretto gli affida ai sensi del regolamento interno di quest'ultimo comitato.

#### Articolo 14

##### Sessioni

1. Il comitato ristretto del consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del suo presidente.

2. Il presidente dell'ufficio europeo dei brevetti partecipa alle deliberazioni.

3. Il comitato ristretto tiene una sessione ordinaria una volta l'anno; inoltre, si riunisce su iniziativa del suo presidente o su richiesta di un terzo degli Stati contraenti.

4. Il comitato ristretto delibera su un ordine del giorno determinato e in conformità del regolamento interno.

5. Viene iscritta all'ordine del giorno provvisorio ogni questione la cui iscrizione è richiesta da uno Stato contraente alle condizioni previste dal regolamento interno.

#### Articolo 15

##### Lingue del comitato ristretto

1. Le lingue usate nelle deliberazioni del comitato ristretto del consiglio di amministrazione sono il francese, l'inglese e il tedesco.

2. I documenti sottoposti al comitato ristretto e i processi verbali delle sue deliberazioni sono redatti nelle tre lingue di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 16

##### Competenza del comitato ristretto in casi particolari

1. Il comitato ristretto del consiglio di amministrazione è competente a modificare le seguenti disposizioni della presente convenzione:

- a) gli articoli della presente convenzione per quanto concerne la durata di un termine da osservare nei confronti dell'Ufficio europeo dei brevetti;
- b) le disposizioni del regolamento di esecuzione.

2. Il comitato ristretto è competente, conformemente alla presente convenzione, ad adottare e modificare:

- a) il regolamento finanziario;
- b) il regolamento relativo alle tasse;
- c) il proprio regolamento interno.

#### Articolo 17

##### Diritto di voto

1. Solo gli Stati contraenti hanno diritto di voto nel comitato ristretto del consiglio di amministrazione.

2. Ciascuno Stato contraente dispone di un voto salvo applicazione delle disposizioni dell'articolo 19.

#### Articolo 18

##### Voti

1. Salvo quanto disposto al paragrafo 2, il comitato ristretto del consiglio di amministrazione prende le decisioni alla maggioranza semplice degli Stati contraenti rappresentati e votanti.

2. È necessaria la maggioranza di tre quarti degli Stati contraenti rappresentati e votanti per le decisioni che il comitato ristretto è competente a prendere ai sensi dell'articolo 16 e dell'articolo 21, lettera a).

3. L'astensione non è considerata come voto.

*Articolo 19***Ponderazione dei voti**

Per l'adozione e la modifica del regolamento relativo alle tasse come pure, ove ne risulti accresciuto l'onere finanziario degli Stati contraenti, per l'approvazione di cui all'articolo 21, lettera a), si procede alla votazione a norma dell'articolo 36 della convenzione sul brevetto europeo. Ai sensi del presente articolo per «Stati contraenti» si intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione.

## CAPITOLO IV

## DISPOSIZIONI FINANZIARIE

*Articolo 20***Oneri e proventi finanziari**

1. L'importo che gli Stati, parti della presente convenzione, devono pagare in applicazione dell'articolo 146 della convenzione sul brevetto europeo è coperto dai contributi finanziari fissati per ciascuno Stato secondo il criterio di ripartizione previsto dal paragrafo 3.

2. I proventi derivanti dalle tasse versate in applicazione del regolamento relativo alle tasse, previa detrazione delle somme versate all'Organizzazione europea dei brevetti in virtù degli articoli 39 e 147 della convenzione sul brevetto europeo, nonché tutti gli altri proventi riscossi dall'Organizzazione europea dei brevetti in applicazione della presente convenzione sono ripartiti tra gli Stati che sono parti della medesima secondo il criterio previsto dal paragrafo 3.

3. Il criterio di ripartizione menzionato ai paragrafi 1 e 2 è il seguente:

— Belgio:	5,25 %
— Danimarca:	5,20 %
— Germania:	20,40 %
— Grecia:	4,40 %
— Spagna:	6,30 %
— Francia:	12,80 %
— Irlanda:	3,45 %
— Italia:	7,00 %
— Lussemburgo:	3,00 %
— Paesi Bassi:	11,80 %
— Portogallo:	3,50 %
— Regno Unito:	16,90 %

4. Il criterio di ripartizione previsto dal paragrafo 3 può essere modificato con decisione del Consiglio delle Comunità europee, che delibera su proposta della Commissione delle Comunità europee o su richiesta di almeno tre Stati contraenti, in base alla revisione cui il comitato ristretto del consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti

deve procedere cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo sul brevetto comunitario.

5. La decisione di cui al paragrafo 4 richiede:

- l'unanimità, dal sesto al decimo anno compreso, successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo sul brevetto comunitario;
- dopo lo scadere di tale periodo, la maggioranza qualificata; questa maggioranza è quella prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

6. Cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo sul brevetto comunitario si avvieranno i lavori necessari per esaminare a quali condizioni e in quale data il regime di finanziamento previsto ai paragrafi da 1 a 5 potrà essere sostituito da un altro regime basato su un finanziamento comunitario, tenendo conto degli sviluppi nell'ambito delle Comunità europee. Questo regime potrà inglobare gli importi dovuti dagli Stati che sono parti della presente convenzione, in virtù della convenzione sul brevetto europeo, e gli importi dovuti a questi Stati in virtù di quest'ultima convenzione. Al termine di tali lavori, il presente articolo e, ove occorra, l'articolo 19, potranno essere modificati con decisione del Consiglio delle Comunità europee deliberante all'unanimità su proposta della Commissione.

*Articolo 21***Competenze del comitato ristretto del consiglio di amministrazione in materia di bilancio**

Spetta al comitato ristretto del consiglio di amministrazione:

- approvare ogni anno le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esecuzione della presente convenzione e gli eventuali supplementi o modifiche apportati a tali previsioni che gli vengano sottoposti dal presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, e controllarne l'esecuzione;
- accordare l'autorizzazione di cui all'articolo 47, paragrafo 2, della convenzione sul brevetto europeo, ove si tratti di spese relative all'esecuzione della presente convenzione;
- approvare i conti annui dell'organizzazione europea dei brevetti concernenti l'esecuzione della presente convenzione, nonché la parte concernente tali conti della relazione dei revisori dei conti nominati in applicazione dell'articolo 49, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto europeo e dare atto dell'esecuzione al presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.

*Articolo 22***Regolamento relativo alle tasse**

Il regolamento relativo alle tasse fissa in particolare l'importo delle tasse e le modalità di riscossione.

## PARTE SECONDA

## DIRITTO DEI BREVETTI

## CAPITOLO I

## DIRITTO AL BREVETTO COMUNITARIO

## Articolo 23

## Rivendicazione del diritto al brevetto comunitario

1. Se il brevetto comunitario è stato rilasciato a una persona non abilitata ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto europeo, la persona abilitata ai sensi di detta disposizione può rivendicare, fatto salvo qualsiasi altro suo diritto o azione, il trasferimento del brevetto in qualità di titolare.

2. Se una persona ha diritto unicamente a una parte del brevetto comunitario, essa può rivendicare, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, il trasferimento del brevetto in qualità di contitolare.

3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fatti valere in giudizio entro il termine perentorio di due anni dalla data di pubblicazione dell'indicazione relativa al rilascio del brevetto europeo nel Bollettino europeo dei brevetti. Questa disposizione non si applica se il titolare, al momento del rilascio o dell'acquisizione del brevetto, sapeva di non aver diritto al brevetto stesso.

4. L'introduzione di una domanda giudiziale è trascritta nel Registro dei brevetti comunitari. Nel Registro suddetto viene anche trascritta la decisione passata in giudicato della domanda giudiziale o ogni altra conclusione della procedura.

## Articolo 24

## Effetti del cambiamento di proprietà

1. Qualora si sia verificato un cambiamento integrale di proprietà del brevetto comunitario in seguito alla domanda giudiziale di cui all'articolo 23, le licenze e gli altri diritti si estinguono a seguito dell'iscrizione del nuovo titolare nel Registro dei brevetti comunitari.

2. Se, prima della registrazione dell'introduzione della domanda giudiziale,

- il titolare del brevetto ha utilizzato l'invenzione nel territorio di uno Stato contraente, ovvero ha compiuto preparativi seri ed effettivi a tal fine, o se
- il titolare di una licenza ha ottenuto tale licenza e utilizzato l'invenzione nel territorio di uno Stato contraente, ovvero ha compiuto preparativi seri ed effettivi a tal fine,

egli può proseguire l'utilizzazione a condizione che chieda una licenza non esclusiva sul brevetto al nuovo titolare iscritto nel Registro dei brevetti comunitari. A tal fine egli

dispone del termine prescritto dal regolamento di esecuzione. La licenza deve essere concessa per un periodo adeguato e a condizioni ragionevoli.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non sono applicabili nel caso in cui il titolare del brevetto o della licenza fosse in mala fede al momento dell'inizio dell'utilizzazione dell'invenzione o dei preparativi a tal fine.

## CAPITOLO II

## EFFETTI DEL BREVETTO COMUNITARIO E DELLA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO

## Articolo 25

## Divieto di utilizzazione diretta dell'invenzione

Il brevetto comunitario conferisce al suo titolare il diritto di vietare a qualsiasi terzo, salvo suo consenso:

- di fabbricare, offrire, mettere in commercio, utilizzare, oppure importare o detenere ai fini suddetti, il prodotto oggetto del brevetto;
- di utilizzare un procedimento oggetto del brevetto ovvero, qualora il terzo sappia o risulti evidente dalle circostanze che l'utilizzazione di tale procedimento è vietata senza il consenso del titolare del brevetto, di offrire detto procedimento affinché venga utilizzato nel territorio degli Stati contraenti;
- di offrire, mettere in commercio, utilizzare, oppure importare o detenere ai fini suddetti, il prodotto ottenuto direttamente con il procedimento oggetto del brevetto.

## Articolo 26

## Divieto di utilizzazione indiretta dell'invenzione

1. Il brevetto comunitario conferisce inoltre al suo titolare il diritto di vietare a qualsiasi terzo, salvo suo consenso, la fornitura o l'offerta di fornitura, nel territorio degli Stati contraenti, a persona diversa da quella abilitata ad utilizzare l'invenzione brevettata, di mezzi inerenti a un elemento essenziale dell'invenzione per utilizzare, in tale territorio, l'invenzione stessa, qualora il terzo sappia o risulti evidente dalle circostanze che quei mezzi sono idonei a tale utilizzazione e destinati ad essa.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili quando tali mezzi costituiscono prodotti che si trovano

correntemente in commercio, salvo che il terzo inciti la persona cui fa la fornitura a commettere atti vietati dall'articolo 25.

3. Non sono considerate persone abilitate ad utilizzare l'invenzione, ai sensi del paragrafo 1, le persone che compiono gli atti di cui all'articolo 27, lettere a), b) e c).

#### Articolo 27

##### Limiti degli effetti del brevetto comunitario

I diritti derivanti da un brevetto comunitario non si estendono:

- a) agli atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali;
- b) agli atti compiuti in via sperimentale e riguardanti l'oggetto dell'invenzione brevettata;
- c) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, né agli atti riguardanti i medicinali così preparati;
- d) a bordo delle navi di paesi membri dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale diversi dagli Stati contraenti, all'impiego dell'oggetto dell'invenzione brevettata nel corpo della nave, nelle macchine, nel sartiame, nelle attrezzature e negli altri accessori, quando tali navi penetrino temporaneamente o accidentalmente nelle acque degli Stati contraenti, purché l'oggetto dell'invenzione sia usato esclusivamente per le esigenze della nave;
- e) all'impiego dell'oggetto dell'invenzione brevettata nella costruzione o nel funzionamento dei mezzi di locomozione aerea o terrestre; o dei loro accessori, che appartengano a paesi membri dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale diversi dagli Stati contraenti, quando tali mezzi penetrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio degli Stati contraenti;
- f) agli atti previsti dall'articolo 27 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, quando tali atti riguardino aerei di uno Stato diverso dagli Stati contraenti, al quale siano applicabili le disposizioni di detto articolo.

#### Articolo 28

##### Esaurimento dei diritti derivanti dal brevetto comunitario

I diritti derivanti da un brevetto comunitario non si estendono agli atti relativi al prodotto tutelato da tale brevetto, compiuti nel territorio degli Stati contraenti, dopo che il prodotto sia stato messo in commercio in uno di questi Stati dal titolare del brevetto o con il suo esplicito consenso, salvo che esistano ragioni da giustificare, in base alle regole del diritto comunitario, l'estensione a questi atti dei diritti derivanti dal brevetto comunitario.

#### Articolo 29

##### Traduzione delle rivendicazioni nelle procedure di esame o di opposizione

1. Il richiedente deve depositare presso l'Ufficio europeo dei brevetti, entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione, una traduzione delle rivendicazioni che sono alla base del rilascio del brevetto europeo in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in cui non sono lingue ufficiali il francese, l'inglese o il tedesco.
2. Alle rivendicazioni modificate nel corso della procedura di opposizione si applicano le disposizioni del paragrafo 1.
3. Le traduzioni delle rivendicazioni sono pubblicate dall'Ufficio europeo dei brevetti.
4. Il richiedente o il titolare del brevetto deve versare la tassa di pubblicazione della traduzione delle rivendicazioni entro i termini di cui al regolamento di esecuzione.
5. Se le traduzioni di cui al paragrafo 1 non sono depositate entro il termine prescritto o se la tassa di pubblicazione della traduzione delle rivendicazioni non è stata pagata a tempo debito, si ritiene che la domanda di brevetto europeo sia ritirata nei confronti degli Stati contraenti designati. Se le traduzioni di cui al paragrafo 2 non sono depositate entro il termine prescritto o se la tassa di pubblicazione della traduzione delle rivendicazioni non è stata pagata a tempo debito, il brevetto comunitario viene revocato.
6. Se la traduzione delle rivendicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, o se la traduzione delle rivendicazioni nelle due lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti diverse dalla lingua di procedura è inesatta, il richiedente o il titolare del brevetto può depositare presso l'Ufficio europeo dei brevetti la rettifica della traduzione. Quest'ultima è priva di effetti giuridici finché non siano soddisfatte le condizioni di cui al regolamento di esecuzione.
7. Se la traduzione delle rivendicazioni in una delle lingue ufficiali di uno Stato contraente è inesatta, chiunque in detto Stato utilizzi o abbia compiuto preparativi seri ed effettivi per utilizzare un'invenzione la cui utilizzazione non costituisca contraffazione del brevetto nella traduzione inesatta delle rivendicazioni, può, dopo che la rettifica della traduzione sia diventata effettiva, continuare detta utilizzazione senza alcun pagamento. Ciò non vale se si è accertato che la persona interessata non ha agito in buona fede.

#### Articolo 30

##### Traduzione del fascicolo del brevetto comunitario

1. Oltre alle traduzioni previste dall'articolo 29, paragrafo 1, il richiedente deposita presso l'Ufficio europeo dei brevetti, prima della scadenza del periodo prescritto nel regolamento di esecuzione, una traduzione del testo della

**domanda che** forma la base per il rilascio del brevetto comunitario in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in cui la lingua impiegata nella procedura non sia quella ufficiale.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano al testo del brevetto comunitario che costituisce la base per il suo mantenimento nella forma modificata nel corso della procedura di opposizione.

3. Entro il periodo prescritto nel regolamento di esecuzione, l'Ufficio europeo dei brevetti trasmette a ciascuno dei servizi centrali della proprietà industriale degli Stati contraenti che gliene abbiano fatta richiesta, una copia delle traduzioni di cui ai paragrafi 1 e 2, nella o nelle lingue considerate. A tal fine il richiedente deve fornire le traduzioni in un numero sufficiente di esemplari.

4. Le traduzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono poste a disposizione del pubblico dall'Ufficio europeo dei brevetti e trasmesse in tempo utile a titolo gratuito ai servizi centrali della proprietà industriale degli Stati contraenti interessati, nella dovuta forma affinché possano essere diffuse in maniera adeguata e non dispendiosa.

5. Se le traduzioni di cui al paragrafo 1 sono depositate in tempo utile, il titolare del brevetto può avvalersi dei diritti conferiti dal brevetto fin dalla data di pubblicazione della indicazione di rilascio del brevetto stesso.

6. Qualora le traduzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non siano depositate entro il termine prescritto, il brevetto comunitario è ritenuto senza effetto fin dall'origine. Il titolare può tuttavia ottenere, anziché il brevetto comunitario, un brevetto europeo per gli Stati contraenti per i quali ha presentato le traduzioni a tempo debito. A tal fine deve notificare per iscritto la sua intenzione all'Ufficio europeo dei brevetti, entro un periodo di due mesi a decorrere dalla scadenza del termine applicabile e, entro lo stesso periodo, versare le tasse previste dall'articolo 81, paragrafo 1.

7. L'articolo 29, paragrafi 6 e 7, si applica alle traduzioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

#### Articolo 31

##### Valore delle traduzioni

Fino a prova contraria, si ritiene che le traduzioni di cui agli articoli 29 e 30, effettuate da persone a tal fine autorizzate a norma della legislazione di uno Stato contraente, siano conformi all'originale nello Stato in questione.

#### Articolo 32

##### Diritti derivanti dalla domanda di brevetto europeo dopo la sua pubblicazione

1. Un compenso ragionevole, stabilito secondo le circostanze, può essere chiesto a qualsiasi terzo che, nel periodo

compreso tra la data di pubblicazione di una domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti e la data di pubblicazione dell'indicazione del rilascio del brevetto europeo, abbia utilizzato l'invenzione in un modo che, dopo tale periodo, sarebbe stato vietato in virtù del brevetto comunitario.

2. Ogni Stato contraente, che non abbia come lingua ufficiale la lingua di procedura della domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti, può disporre che tale domanda conferisca il diritto di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda l'utilizzazione dell'invenzione nel suo territorio, soltanto quando il richiedente, a sua scelta,

a) abbia presentato all'organo competente di tale Stato la traduzione delle rivendicazioni in una delle lingue ufficiali di detto Stato e tale traduzione sia stata pubblicata, in conformità dello Stato, ovvero

b) abbia trasmesso tale traduzione alla persona che utilizza l'invenzione in detto Stato.

3. Ogni Stato contraente di cui al paragrafo 2 può disporre che, qualora il richiedente si avvalga dell'opzione prevista alla lettera b) del paragrafo 2, il diritto conferito dalla domanda, per quanto riguarda l'uso dell'invenzione all'interno del territorio dello Stato in questione, possa essere invocato solo se il richiedente fornisce copia della traduzione alla competente autorità di detto Stato entro quindici giorni dopo che essa è stata comunicata alla persona che utilizza l'invenzione all'interno di detto Stato. Lo Stato contraente può disporre che l'autorità pubblichi la traduzione in conformità della legislazione di tale Stato.

4. Lo Stato contraente che adotti una delle disposizioni di cui al paragrafo 2 può disporre che, se la traduzione delle rivendicazioni è inesatta, chiunque in detto Stato abbia utilizzato o abbia compiuto preparativi seri ed effettivi per utilizzare l'invenzione la cui utilizzazione non costituisca contraffazione della domanda nella traduzione originale delle rivendicazioni, debba versare un compenso ragionevole in virtù del paragrafo 1 soltanto dal momento in cui la rettifica della traduzione delle rivendicazioni è stata pubblicata o gli è pervenuta, a meno che si sia accertato che non abbia agito in buona fede, nel qual caso deve versare un compenso ragionevole in virtù del paragrafo 1 dal momento in cui è stato ottemperato ai requisiti del paragrafo 2.

#### Articolo 33

##### Effetti della revoca e della nullità del brevetto comunitario

1. La domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti e il brevetto comunitario che ne risulta sono considerati fin dall'inizio privi degli effetti di cui al presente capitolo nella misura in cui il brevetto è dichiarato parzialmente o interamente nullo.

2. Fatte salve le disposizioni nazionali relative sia alle azioni di risarcimento del danno causato per colpa o dolo del



titolare del brevetto sia all'arricchimento senza causa, l'effetto retroattivo della revoca o della nullità del brevetto non pregiudica:

- a) le decisioni in materia di contraffazione passate in giudicato ed eseguite anteriormente alla revoca o alla dichiarazione di nullità;
- b) i contratti conclusi anteriormente alla revoca o alla dichiarazione di nullità nella misura in cui siano stati eseguiti anteriormente ad esse. Tuttavia, per ragioni di equità, nella misura giustificata dalle circostanze, si può chiedere il rimborso di importi versati ai termini del contratto.

#### Articolo 34

##### Applicazione complementare delle norme del diritto nazionale in materia di contraffazione

1. Gli effetti del brevetto comunitario sono determinati esclusivamente dalle disposizioni della presente convenzione. Le contraffazioni di un brevetto comunitario sono per il resto soggette al diritto nazionale applicabile in materia di contraffazione di brevetti nazionali, in conformità delle disposizioni del protocollo sulle controversie.

2. Il paragrafo 1 è applicabile a una domanda di brevetto europeo che può condurre al rilascio d'un brevetto comunitario.

#### Articolo 35

##### Onere della prova

1. Se oggetto del brevetto comunitario è un procedimento che consente di ottenere un nuovo prodotto, ogni prodotto identico, fabbricato da persona diversa dal titolare del brevetto, si considera, salvo prova contraria, ottenuto mediante detto procedimento.

2. Nell'espletamento della prova contraria, si deve prendere in considerazione il legittimo interesse del convenuto alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e di gestione.

### CAPITOLO III

#### DIRITTI NAZIONALI

#### Articolo 36

##### Diritti nazionali preesistenti

1. Nei confronti di un brevetto comunitario con data di deposito ovvero, in caso di rivendicazione di priorità, con

data di priorità posteriore a quella di una domanda di brevetto nazionale o a quella di un brevetto nazionale messi a disposizione del pubblico in uno Stato contraente a tale data o a una data successiva, la domanda di brevetto nazionale o il brevetto nazionale producono in detto Stato gli stessi effetti di diritto preesistente che produrrebbe una domanda pubblicata di brevetto europeo, recante designazione di tale Stato contraente.

2. Qualora in uno Stato contraente una domanda di brevetto nazionale o un brevetto nazionale, che non siano stati pubblicati in virtù della legislazione ivi vigente sulla segretezza delle invenzioni, producano effetti di diritto preesistente nei confronti di un brevetto nazionale con data di deposito ovvero, in caso di rivendicazione di priorità, con data di priorità posteriori, si applica in detto Stato lo stesso trattamento per il brevetto comunitario.

#### Articolo 37

##### Diritto basato su una precedente utilizzazione e diritto di possesso personale

1. Chiunque, qualora per un'invenzione fosse stato rilasciato un brevetto nazionale, avrebbe acquisito in uno degli Stati contraenti un diritto basato su una precedente utilizzazione di tale invenzione o un diritto di possesso personale sulla stessa, fruisce in tale Stato del medesimo diritto nei riguardi del brevetto comunitario che abbia come oggetto la medesima invenzione.

2. I diritti derivanti da un brevetto comunitario non si estendono agli atti relativi a un prodotto tutelato da tale brevetto, compiuti nel territorio dello Stato contraente interessato, dopo che il prodotto sia stato messo in commercio in detto Stato dalla persona che fruisce del diritto di cui al paragrafo 1, nella misura in cui la legislazione ivi vigente prevede tale effetto per i brevetti nazionali.

### CAPITOLO IV

#### BREVETTO COMUNITARIO COME OGGETTO DI PROPRIETÀ

#### Articolo 38

##### Assimilazione del brevetto comunitario a un brevetto nazionale

1. Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione, il brevetto comunitario in quanto oggetto di proprietà, è assimilato, nella sua totalità e per la totalità dei territori nei quali produce i suoi effetti, a un brevetto nazionale dello Stato contraente nel cui territorio, in base al Registro europeo dei brevetti previsto dalla convenzione sul brevetto europeo,

- a) il richiedente del brevetto aveva il suo domicilio o la sua sede alla data di deposito della domanda di brevetto europeo,
- b) ovvero, ove non si verificano le condizioni di cui alla lettera a), il richiedente del brevetto aveva, a tale data, una stabile organizzazione,

- c) ovvero, ove non si verificano le condizioni di cui alla lettera a) e alla lettera b), il mandatario del richiedente, registrato per primo nel Registro europeo dei brevetti, aveva il suo domicilio professionale alla data di tale registrazione.
2. Ove non si verificano le condizioni di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1, lo Stato contraente di cui al paragrafo 1 è la Repubblica federale di Germania.
3. Quando più persone siano iscritte nel Registro europeo dei brevetti in qualità di corichiedenti, il paragrafo 1 è applicabile al corichiedente indicato per primo; ove non si verificano le condizioni di cui al paragrafo 1, tale paragrafo si applica ai successivi corichiedenti nell'ordine progressivo in cui sono indicati. Ove non si verificano le condizioni di cui al paragrafo 1 per nessuno dei corichiedenti, si applica il paragrafo 2.
4. Quando, in uno Stato contraente di cui ai paragrafi precedenti, un diritto sul brevetto nazionale acquista efficacia soltanto dopo essere stato trascritto nel Registro nazionale dei brevetti, il diritto sul brevetto comunitario acquista efficacia soltanto quando è trascritto nel Registro dei brevetti comunitari.

#### Articolo 39

##### Trasferimento

1. La cessione del brevetto comunitario deve essere fatta per iscritto e richiede la firma delle parti contraenti, a meno che essa non derivi da una decisione giudiziaria.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 1, il trasferimento lascia impregiudicati i diritti acquisiti dai terzi prima della data del trasferimento.
3. Il trasferimento è opponibile ai terzi soltanto dopo essere stato trascritto nel Registro dei brevetti comunitari e nei limiti che risultano dai documenti di cui al regolamento di esecuzione. Tuttavia, prima della sua trascrizione, il trasferimento è opponibile ai terzi che hanno acquisito diritti dopo la data del trasferimento di cui erano a conoscenza al momento dell'acquisizione di tali diritti.

#### Articolo 40

##### Procedura di esecuzione

In materia di procedura di esecuzione concernente un brevetto comunitario, hanno competenza esclusiva l'autorità giudiziaria e le altre autorità dello Stato contraente definito ai sensi dell'articolo 38.

#### Articolo 41

##### Procedura di fallimento o procedure analoghe

1. Fino a quando tra gli Stati contraenti non siano entrate in vigore disposizioni comuni al riguardo, un brevetto

comunitario può essere compreso in una procedura di fallimento o in una procedura analoga unicamente nello Stato contraente in cui tale procedura è stata proposta per prima.

2. In caso di proprietà di un brevetto comunitario, il paragrafo 1 è applicabile alla quota del proprietario.

#### Articolo 42

##### Licenze contrattuali

1. Il brevetto comunitario può formare oggetto di licenze, nella sua totalità o per una sua parte, per la totalità dei territori in cui produce i suoi effetti o per una loro parte. La licenza può essere esclusiva o non esclusiva.
2. I diritti derivanti dal brevetto comunitario possono essere invocati contro un licenziatario che oltrepassi un limite impostogli dalla licenza ai sensi del paragrafo 1.
3. Alla concessione o al trasferimento di una licenza di brevetto comunitario si applicano le disposizioni dell'articolo 39, paragrafi 2 e 3.

#### Articolo 43

##### Licenze di diritto

1. Se il titolare di brevetto comunitario deposita presso l'Ufficio europeo dei brevetti una dichiarazione scritta in cui asserisce di essere disposto a permettere a chiunque, dietro adeguato compenso, di utilizzare l'invenzione come licenziatario, le tasse annuali dovute per il brevetto comunitario dopo il ricevimento della dichiarazione sono ridotte; l'entità della riduzione è stabilita nel regolamento relativo alle tasse. Qualora una domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 23 dia luogo ad cambiamento integrale di proprietà del brevetto, la dichiarazione viene considerata come ritirata all'atto dell'iscrizione del nome del nuovo titolare nel Registro dei brevetti comunitari.
2. La dichiarazione può essere ritirata in ogni momento mediante notifica scritta all'Ufficio europeo dei brevetti, sempreché nessuno abbia ancora comunicato al titolare del brevetto la sua intenzione di utilizzare l'invenzione. Il ritiro ha effetto dall'atto della notifica. L'ammontare dell'avvenuta riduzione sulle tasse annuali deve essere pagato entro un mese dal ritiro; si applicano le disposizioni dell'articolo 48, paragrafo 2, ma il periodo di sei mesi ivi previsto decorre dalla scadenza del termine testé indicato.
3. La dichiarazione non può essere depositata quando nel Registro dei brevetti comunitari sia iscritta una licenza esclusiva o presso l'Ufficio europeo dei brevetti sia depositata una domanda di iscrizione di licenza esclusiva.
4. In virtù della dichiarazione chiunque è abilitato a utilizzare l'invenzione come licenziatario, alle condizioni previste dal regolamento di esecuzione. Ai fini della presente convenzione una licenza così ottenuta è assimilata a una licenza contrattuale.

5. Su richiesta scritta di una delle parti, la divisione di annullamento fissa l'importo dell'adeguato compenso o lo modifica qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato l'importo fissato. Si applicano le disposizioni relative alla procedura di annullamento, sempreché esse non siano inapplicabili per la peculiare natura di quest'ultima procedura. La richiesta viene considerata depositata soltanto ad avvenuto pagamento di un diritto amministrativo.

6. Nessuna richiesta diretta a far iscrivere una licenza esclusiva nel Registro dei brevetti comunitari può essere ricevuta dopo il deposito della dichiarazione, salvo che la dichiarazione stessa sia stata o venga considerata ritirata.

#### Articolo 44

##### Domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietà

1. Gli articoli da 38 a 42 si applicano alla domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti, sostituendo il Registro dei brevetti comunitari con il Registro europeo dei brevetti previsto dalla convenzione sul brevetto europeo.

2. I diritti acquistati dai terzi nei confronti di una domanda di brevetto europeo di cui al paragrafo 1 conservano i loro effetti rispetto al brevetto comunitario rilasciato su tale domanda.

#### CAPITOLO V

##### LICENZE OBBLIGATORIE SUL BREVETTO COMUNITARIO

#### Articolo 45

##### Licenze obbligatorie

1. La legislazione degli Stati contraenti che prevede la concessione di licenze obbligatorie sui brevetti nazionali è

applicabile ai brevetti comunitari. La portata e l'effetto delle licenze obbligatorie concesse su brevetti comunitari sono limitati al territorio dello Stato interessato; non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 28.

2. Gli Stati contraenti devono prevedere la possibilità di ricorso giurisdizionale in ultima istanza, almeno per quanto riguarda il compenso per le licenze obbligatorie.

3. Nella misura del possibile le autorità nazionali notificano all'Ufficio europeo dei brevetti la concessione di qualsiasi licenza obbligatoria su un brevetto comunitario.

4. Ai fini della presente convenzione, l'espressione «licenza obbligatoria» comprende anche le licenze d'ufficio e qualsiasi diritto di utilizzazione nel pubblico interesse di un'invenzione brevettata.

#### Articolo 46

##### Licenze obbligatorie per mancanza o insufficienza di attuazione

Non possono essere concesse su un brevetto comunitario licenze obbligatorie per mancanza o insufficienza di utilizzazione, quando il prodotto tutelato dal brevetto, fabbricato in uno Stato contraente, sia messo in commercio nel territorio di un altro Stato contraente per il quale siffatte licenze sono state chieste in quantità sufficiente a soddisfare le esigenze del territorio di quest'ultimo Stato. Questa disposizione non è applicabile alle licenze obbligatorie concesse nel pubblico interesse.

#### Articolo 47

##### Licenze obbligatorie a favore di brevetti dipendenti

La legislazione di ciascuno degli Stati contraenti che prevede la concessione di licenze obbligatorie su brevetti anteriori a favore di brevetti dipendenti successivi è applicabile ai rapporti tra i brevetti comunitari e i brevetti nazionali, nonché ai rapporti tra brevetti comunitari.

#### PARTE TERZA

##### MANTENIMENTO IN VIGORE, ESTINZIONE, DECADENZA, LIMITAZIONE E NULLITÀ DEL BREVETTO COMUNITARIO

#### CAPITOLO I

##### MANTENIMENTO IN VIGORE, ESTINZIONE E DECADENZA

#### Articolo 48

##### Tasse annuali

1. Per i brevetti comunitari devono essere pagate tasse annuali all'Ufficio europeo dei brevetti, conformemente al

regolamento di esecuzione. Queste tasse sono dovute per gli anni successivi a quello di cui all'articolo 86, paragrafo 4, della convenzione sul brevetto europeo; tuttavia, non sono dovute tasse per i primi due anni, calcolati a decorrere dalla data di deposito della domanda.

2. Il pagamento di una tassa annuale, non effettuato entro la scadenza prevista, può essere ancora validamente effettuato entro sei mesi da tale scadenza, a condizione che sia simultaneamente pagata una soprattassa.

3. Se una tassa annuale per un brevetto comunitario deve essere pagata entro due mesi dalla data di pubblicazione dell'indicazione relativa al rilascio del brevetto europeo, tale tassa è considerata validamente pagata se il versamento avviene entro detto termine. Non sono riscosse soprattasse.

#### Articolo 49

##### Rinuncia

1. Un brevetto comunitario può formare oggetto di rinuncia soltanto nella sua totalità.
2. La rinuncia deve essere trasmessa per iscritto all'Ufficio europeo dei brevetti dal titolare del brevetto iscritto nel Registro dei brevetti comunitari. Essa ha effetto soltanto se trascritta nel Registro dei brevetti comunitari.
3. Se una persona è iscritta nel Registro dei brevetti comunitari quale titolare di un diritto reale o è avvenuta a suo nome una trascrizione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, prima frase, il suo consenso è necessario per la trascrizione della rinuncia. Se nel Registro è iscritta una licenza, la rinuncia è trascritta solo se il titolare del brevetto prova di avere previamente informato il licenziatario della sua intenzione di rinuncia; la trascrizione si effettua alla scadenza del termine prescritto dal regolamento di esecuzione.

#### Articolo 50

##### Estinzione e decadenza

1. Un brevetto comunitario si estingue o decade:
  - a) al termine del periodo previsto dall'articolo 63 della convenzione sul brevetto europeo;
  - b) per rinuncia del titolare ai sensi dell'articolo 49 della presente convenzione;
  - c) per mancato pagamento in tempo utile di una tassa annuale e di qualsiasi eventuale soprattassa.
2. Il brevetto comunitario si estingue alla data prevista dall'articolo 53, paragrafo 4, della presente convenzione, nella misura in cui non viene mantenuto in vigore.
3. La decadenza del brevetto comunitario per mancato pagamento in tempo utile di una tassa annuale e di qualsiasi eventuale soprattassa si considera avvenuta alla data di scadenza della tassa annuale.
4. All'occorrenza, sono competenti a decidere dell'estinzione o della decadenza del brevetto comunitario la divisione di amministrazione dei brevetti o, qualora sia pendente dinanzi ad esse una procedura relativa a detto brevetto, le divisioni di annullamento.

## CAPITOLO II

### PROCEDURA DI LIMITAZIONE

#### Articolo 51

##### Domanda di limitazione

1. Su richiesta del titolare del brevetto, il brevetto comunitario può venir limitato mediante modifica delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni. La limitazione per uno o più Stati contraenti può essere richiesta solo nel caso previsto dall'articolo 36, paragrafo 1.
2. La domanda non può essere depositata se non è ancora scaduto il termine per proporre opposizione o se è pendente una procedura di opposizione o di annullamento.
3. La domanda deve essere depositata per iscritto presso l'Ufficio europeo dei brevetti ed è considerata depositata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di limitazione.
4. Per il deposito della domanda di limitazione si applica l'articolo 49, paragrafo 3.
5. Se nel corso di una procedura di limitazione è depositata una domanda di annullamento del brevetto comunitario, la divisione di annullamento sospende tale procedura finché non sia passata in giudicato la decisione relativa alla domanda di annullamento.

#### Articolo 52

##### Esame della domanda

1. La divisione di annullamento esamina se le cause di nullità di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) si oppongono al mantenimento in vigore del brevetto comunitario modificato.
2. Nel corso dell'esame della domanda, che deve svolgersi secondo il regolamento di esecuzione, la divisione di annullamento invita il titolare del brevetto, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine da essa assegnato, le sue deduzioni sulle notificazioni da essa indirizzategli.
3. Qualora, entro il termine assegnatogli, il titolare del brevetto non si sia conformato agli inviti rivoltigli ai sensi del paragrafo 2, la domanda è considerata ritirata.

#### Articolo 53

##### Rigetto della domanda o limitazione del brevetto comunitario

1. Se, in seguito all'esame previsto dall'articolo 52, la divisione di annullamento considera inaccettabili le modifiche, essa respinge la domanda.

2. Se la divisione di annullamento ritiene che, tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare del brevetto nel corso della procedura di limitazione, le cause di nullità di cui all'articolo 56 non si oppongano a che il brevetto comunitario venga mantenuto in vigore, essa decide di limitarlo in conseguenza, *sempréché*:

- a) sia accertato conformemente al regolamento di esecuzione che il titolare del brevetto accetta il testo nel quale la divisione di annullamento intende limitare il brevetto,
- b) una traduzione di ogni modifica apportata al fascicolo del brevetto, in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in cui non sia lingua ufficiale la lingua della procedura, venga depositata entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione, e
- c) venga pagata entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione la tassa di stampa del nuovo fascicolo del brevetto.

3. Se la traduzione non è depositata entro il termine prescritto o se la tassa di stampa del nuovo fascicolo del brevetto comunitario non è pagata in tempo utile, la domanda si considera ritirata, a meno che tali formalità vengano espletate e la soprattassa pagata entro il termine supplementare prescritto dal regolamento di esecuzione.

4. La decisione di limitazione del brevetto comunitario ha effetto soltanto dal giorno in cui l'indicazione della limitazione viene pubblicata nel Bollettino dei brevetti comunitari.

#### Articolo 54

#### Pubblicazione di un nuovo fascicolo del brevetto a seguito della procedura di limitazione

Se il brevetto comunitario è stato limitato ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, l'Ufficio europeo dei brevetti pubblica simultaneamente l'indicazione della decisione di limitazione ed un nuovo fascicolo del brevetto comunitario contenente, nella forma modificata, la descrizione, le rivendicazioni e, se del caso, i disegni. Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 30, paragrafi 3 e 4.

### CAPITOLO III

#### PROCEDURA DI ANNULLAMENTO

#### Articolo 55

#### Domanda di annullamento

1. Chiunque può depositare all'Ufficio europeo dei brevetti la domanda di annullamento di un brevetto comunitario; tuttavia, nel caso contemplato dall'articolo 56, para-

grafo 1, lettera e), la domanda può essere depositata soltanto da una persona abilitata ad essere iscritta nel Registro dei brevetti comunitari quale titolare unico del brevetto comunitario o, congiuntamente, da tutte le persone abilitate ad essere iscritte quali contitolari del brevetto comunitario ai sensi dell'articolo 23.

2. Nessuna domanda può essere depositata nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) se non è ancora scaduto il termine per proporre opposizione o se è pendente una procedura di opposizione.

3. La domanda può essere depositata anche dopo l'estinzione o la decadenza del brevetto comunitario.

4. La domanda deve essere depositata per iscritto e deve essere motivata. Essa è considerata depositata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di annullamento.

5. Il proponente è, con il titolare del brevetto, parte della procedura di annullamento.

6. Il proponente che non abbia né domicilio né sede in uno Stato contraente deve depositare, a richiesta del titolare del brevetto, una cauzione per le spese di procedura. Di tale cauzione, la divisione di annullamento fissa l'importo adeguato e il termine del deposito. Se la cauzione non è depositata entro il termine stabilito, la domanda è considerata ritirata.

#### Articolo 56

#### Cause di nullità

1. La domanda di annullamento del brevetto comunitario può essere basata soltanto sulle seguenti cause:

- a) l'oggetto del brevetto non è brevettabile ai sensi degli articoli da 52 a 57 della convenzione sul brevetto europeo;
- b) nel brevetto l'invenzione non è esposta in modo sufficientemente chiaro e completo perché una persona del mestiere possa attuarla;
- c) l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda di brevetto europeo quale è stata depositata, oppure, se il brevetto è stato rilasciato in base ad una domanda divisionale europea o ad una nuova domanda europea depositata conformemente alle disposizioni dell'articolo 61 della convenzione sul brevetto europeo, l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale quale è stata depositata;
- d) la protezione conferita dal brevetto è stata ampliata;
- e) il titolare del brevetto, in virtù di una decisione che deve essere riconosciuta in tutti gli Stati contraenti, non aveva diritto di ottenerlo ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto europeo;
- f) l'oggetto del brevetto non è brevettabile ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1.

2. Se le cause di nullità colpiscono il brevetto solo parzialmente, la nullità è pronunciata sotto forma di una corrispondente limitazione del brevetto. La limitazione può essere effettuata sotto forma di modifica delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni.

3. Nel caso previsto al paragrafo 1, lettera f), la nullità è pronunciata unicamente per quanto riguarda lo Stato contraente in cui la domanda di brevetto nazionale o il brevetto nazionale sono stati messi a disposizione del pubblico.

#### Articolo 57

##### Esame della domanda

1. Se la domanda di annullamento del brevetto comunitario è ricevibile, la divisione di annullamento esamina se le cause di nullità di cui all'articolo 56 si oppongono al mantenimento in vigore del brevetto.

2. Nel corso dell'esame della domanda, che deve svolgersi secondo il regolamento di esecuzione, la divisione di annullamento invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine da essa assegnato, deduzioni sulle notificazioni che tale divisione ha indirizzato loro o sulle comunicazioni fatte da altre parti.

#### Articolo 58

##### Dichiarazione di nullità o mantenimento in vigore del brevetto comunitario

1. Se la divisione di annullamento ritiene che le cause di nullità di cui all'articolo 56 si oppongono a che il brevetto comunitario sia mantenuto in vigore, essa dichiara la nullità del brevetto.

2. Se la divisione di annullamento ritiene che le cause di nullità di cui all'articolo 56 non si oppongono a che il brevetto comunitario sia mantenuto inalterato, essa respinge la domanda di annullamento.

3. Se la divisione di annullamento ritiene che, tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare del brevetto nel corso della procedura di annullamento, le cause di nullità di cui all'articolo 56 non si oppongono a che il brevetto comunitario venga mantenuto in vigore, essa decide di mantenere in vigore il brevetto, così modificato, a condizione che:

- a) sia accertato, conformemente al regolamento di esecuzione, che il titolare del brevetto accetta il testo nel quale la divisione di annullamento intende mantenere in vigore il brevetto,
- b) una traduzione di ogni modifica apportate al fascicolo del brevetto, in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli

Stati contraenti in cui non sia lingua ufficiale la lingua della procedura, venga depositata entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione, e

- c) venga pagata entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione la tassa di stampa del nuovo fascicolo del brevetto.

4. Se la traduzione non è depositata entro il termine prescritto o se la tassa di stampa del nuovo fascicolo del brevetto comunitario non è pagata in tempo utile, il brevetto è dichiarato nullo, a meno che tali formalità vengano espletate e la soprattassa pagata entro il termine supplementare prescritto dal regolamento di esecuzione.

#### Articolo 59

##### Pubblicazione di un nuovo fascicolo di brevetto a seguito della procedura di annullamento

Se il brevetto comunitario è stato modificato ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, l'Ufficio europeo dei brevetti pubblica simultaneamente l'indicazione della decisione relativa alla domanda di annullamento e un nuovo fascicolo del brevetto comunitario contenente, nella forma modificata, la descrizione, le rivendicazioni e, se del caso, i disegni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30, paragrafi 3 e 4.

#### Articolo 60

##### Spese

1. Nella procedura di annullamento ciascuna delle parti sostiene le proprie spese a meno che la divisione di annullamento decida, conformemente al regolamento di esecuzione, o la Corte d'appello comune decida, conformemente al proprio regolamento di procedura, e secondo equità, una diversa ripartizione delle spese causate da una procedura orale o da un'istruzione probatoria. Su richiesta di una delle parti, una decisione sulla ripartizione delle spese può inoltre essere presa quando la domanda di annullamento è ritirata o quando il brevetto comunitario è estinto o decaduto.

2. Su richiesta, il cancelliere della divisione di annullamento fissa l'importo delle spese da rimborsare in virtù di una decisione di ripartizione. L'importo delle spese fissato dal cancelliere può essere riveduto con decisione della divisione di annullamento, su richiesta presentata entro il termine stabilito dal regolamento di esecuzione.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 104, paragrafo 3, della convenzione sul brevetto europeo.

**PARTE QUARTA**  
**PROCEDURA DI RICORSO**

*Articolo 61*

**Ricorso**

1. Contro le decisioni della divisione di annullamento e della divisione di amministrazione dei brevetti può essere presentato ricorso.
2. Salvo disposizione contraria del regolamento di procedura della Corte d'appello comune o del regolamento relativo alle tasse, alla procedura di ricorso si applicano gli articoli da 106 a 109 della convenzione sul brevetto europeo.

**PARTE QUINTA**  
**DISPOSIZIONI COMUNI**

*Articolo 62*

**Disposizioni generali relative alla procedura e alla rappresentanza**

1. Le disposizioni dei capitoli I e III della parte settima della convenzione sul brevetto europeo, eccetto l'articolo 124, si applicano alla presente convenzione, salvo quanto segue:
  - a) l'articolo 114, paragrafo 1, si applica soltanto alle divisioni di annullamento;
  - b) l'articolo 116, paragrafi 2 e 3, si applica soltanto alla divisione di amministrazione dei brevetti, e il paragrafo 4 si applica alle divisioni di annullamento;
  - c) l'articolo 122 si applica anche a tutte le altre parti nelle procedure dinanzi agli organi speciali;
  - d) l'articolo 123, paragrafo 3 si applica alle procedure di limitazione e di annullamento dinanzi alle divisioni di annullamento;
  - e) per «Stati contraenti» s'intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, lettera e), una persona che sia iscritta nell'elenco dei mandatari abilitati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e che non abbia la cittadinanza di uno degli Stati contraenti della presente convenzione o il cui domicilio professionale o il cui posto di lavoro non siano situati nel territorio di uno di questi Stati, è autorizzata ad agire quale mandatario abilitato di una delle parti in una procedura concernente un brevetto comunitario dinanzi agli organi speciali, a condizione che:
  - a) in base al Registro europeo dei brevetti essa risulti essere l'ultima persona autorizzata ad agire quale mandatario abilitato per detta parte o per il suo predecessore in diritto in una procedura istituita dalla convenzione sul brevetto europeo che riguardi detto brevetto comunitario

o la domanda di brevetto europeo che ha dato luogo alla sua concessione, e

- b) lo Stato di cui detta persona ha la cittadinanza o nel cui territorio siano situati il suo domicilio professionale o il suo posto di lavoro applichi, ai fini della rappresentanza dinanzi al suo servizio centrale della proprietà industriale, norme che soddisfano alle condizioni di reciprocità che potranno essere imposte dal comitato ristretto del consiglio di amministrazione.

*Articolo 63*

**Registro dei brevetti comunitari**

L'Ufficio europeo dei brevetti tiene un registro denominato «Registro dei brevetti comunitari», in cui sono riportate tutte le indicazioni la cui registrazione è prescritta dalla presente convenzione. Il registro è aperto alla consultazione pubblica.

*Articolo 64*

**Bollettino dei brevetti comunitari**

L'Ufficio europeo dei brevetti pubblica periodicamente un Bollettino dei brevetti comunitari, contenente le trascrizioni riportate nel Registro dei brevetti comunitari e tutte le altre indicazioni la cui pubblicazione è prescritta dalla presente convenzione.

*Articolo 65*

**Informazione del pubblico e degli organi ufficiali**

Si applicano l'articolo 128, paragrafo 4 e gli articoli 130, 131 e 132 della convenzione sul brevetto europeo, fermo restando che per «Stati contraenti» si intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione.

## PARTE SESTA

**COMPETENZA E PROCEDURA NELLE AZIONI RIGUARDANTI I BREVETTI  
COMUNITARI DIVERSE DA QUELLE DISCIPLINATE DAL PROTOCOLLO SULLE  
CONTROVERSIE**

## CAPITOLO I

## COMPETENZA GIURISDIZIONALE ED ESECUZIONE

*Articolo 66***Disposizioni di carattere generale**

Salvo disposizione contraria della presente convenzione, alle azioni relative ai brevetti comunitari diverse da quelle disciplinate dal protocollo sulle controversie, nonché alle sentenze pronunciate in seguito a tali azioni, si applica la convenzione sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles, il 27 settembre 1968, con gli emendamenti apportati dalle convenzioni relative all'adesione a tale convenzione degli Stati aderenti alle Comunità europee; l'insieme della convenzione citata e di queste ultime convenzioni è qui di seguito denominato «convenzione d'esecuzione».

*Articolo 67***Competenze delle autorità giudiziarie nazionali nelle azioni riguardanti i brevetti comunitari**

Hanno esclusiva competenza:

- a) nelle azioni aventi per oggetto licenze obbligatorie su brevetti comunitari, le autorità giudiziarie dello Stato contraente la cui legislazione nazionale è applicabile alla licenza;
- b) nelle azioni riguardanti il diritto al brevetto che oppongono datori di lavoro e dipendenti, le autorità giudiziarie dello Stato contraente dal cui diritto è definito il diritto al brevetto europeo, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, seconda frase, della convenzione sul brevetto europeo. Ogni accordo in materia di giurisdizione è valido soltanto nella misura in cui è consentito dalla normativa nazionale sui contratti di lavoro.

*Articolo 68***Disposizioni complementari in materia di competenza**

1. Nello Stato contraente le cui autorità giudiziarie hanno competenza in virtù degli articoli 66 e 67 le azioni vanno proposte dinanzi alle autorità giudiziarie che sarebbero competenti «ratione loci» e «ratione materiae» per le azioni riguardanti un brevetto nazionale rilasciato in detto Stato.

2. Gli articoli 66 e 67 si applicano alle azioni riguardanti le domande di brevetti europei in cui vengono designati gli Stati contraenti salvo che venga rivendicato il diritto al brevetto europeo.

3. Qualora nessuna autorità giudiziaria abbia competenza, a norma degli articoli 66 e 67 e dei precedenti paragrafi 1 e 2, per un'azione riguardante un brevetto comunitario, tale azione può essere proposta dinanzi alle autorità giudiziarie della Repubblica federale di Germania.

*Articolo 69***Disposizioni complementari sul riconoscimento e sull'esecuzione**

1. Alle decisioni concernenti il diritto al brevetto comunitario non si applicano le disposizioni dell'articolo 27, punti 3 e 4 della convenzione di esecuzione.

2. Qualora fra le stesse parti vengano pronunciate decisioni tra di loro incompatibili concernenti il diritto al brevetto comunitario, è riconosciuta unicamente la decisione della prima autorità giudiziaria adita. Nessuna delle parti può avvalersi di altra decisione, neppure nello Stato contraente dell'autorità giudiziaria che l'ha pronunciata.

*Articolo 70***Autorità nazionali**

Per quanto concerne le azioni riguardanti il diritto al brevetto comunitario o le licenze obbligatorie concesse sul brevetto comunitario, l'espressione «autorità giudiziaria», o le espressioni analoghe contenute nella presente convenzione e nella convenzione di esecuzione comprendono anche le autorità che, in virtù della legislazione di uno Stato contraente, sono competenti per statuire nelle azioni analoghe aventi per oggetto i brevetti nazionali rilasciati in detto Stato. Ogni Stato contraente comunica l'elenco di tali autorità all'Ufficio europeo dei brevetti, il quale a sua volta ne informa gli altri Stati contraenti.

## CAPITOLO II

## PROCEDURA

*Articolo 71***Regole di procedura**

Salvo disposizione contraria della presente convenzione, le azioni di cui agli articoli 66, 67 e 68 sono soggette alle norme nazionali di procedura applicabili alle azioni analoghe aventi per oggetto i brevetti nazionali.



*Articolo 72***Obbligo dell'autorità giudiziaria nazionale**

L'autorità giudiziaria nazionale investita di un'azione riguardante un brevetto comunitario diversa dalle azioni disciplinate dal protocollo sulle controversie deve considerare valido tale brevetto.

*Articolo 73***Sospensione della procedura**

1. Se la decisione in un'azione dinanzi a un tribunale nazionale diversa da quelle disciplinate dal protocollo sulle controversie e riguardante una domanda di brevetto europeo che può condurre al rilascio d'un brevetto comunitario dipende dalla brevettabilità dell'invenzione, essa può essere pronunciata soltanto quando l'Ufficio europeo dei brevetti abbia rilasciato il brevetto comunitario o abbia respinto la domanda di brevetto europeo. Dopo il rilascio del brevetto comunitario si applica il paragrafo 2.

2. Su richiesta di una delle parti e dopo aver inteso le altre, l'autorità giudiziaria nazionale può sospendere una procedura concernente un brevetto comunitario quando è stata interposta opposizione o quando è stata presentata una domanda di limitazione o di annullamento del brevetto comunitario, sempreché la decisione dell'autorità giudiziaria dipenda dalla validità di tale brevetto. Su richiesta di una delle parti, l'autorità giudiziaria deve farsi comunicare i documenti della procedura di opposizione, di limitazione o di annullamento per decidere della domanda di sospensione.

*Articolo 74***Sanzioni penali per la contraffazione**

Alla contraffazione del brevetto comunitario si applicano le norme penali nazionali in materia di contraffazione nella misura in cui gli stessi atti di contraffazione sarebbero punibili se avessero per oggetto un brevetto nazionale.

**PARTE SETTIMA****INCIDENZE SUL DIRITTO NAZIONALE***Articolo 75***Divieto del cumulo delle protezioni**

1. Nella misura in cui un brevetto nazionale rilasciato in uno Stato contraente abbia per oggetto un'invenzione per la quale è stato rilasciato un brevetto comunitario al medesimo inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o, in caso di rivendicazione di priorità, con la medesima data di priorità, questo brevetto nazionale, nella misura in cui tutela la stessa invenzione del brevetto comunitario, cessa di produrre i suoi effetti dalla data in cui:

- a) è scaduto il termine previsto per fare opposizione al brevetto comunitario senza che sia stata fatta opposizione;
- b) la procedura di opposizione è chiusa e la validità del brevetto comunitario è stata mantenuta, ovvero
- c) il brevetto nazionale è stato rilasciato, se tale data è posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).

2. Le disposizioni previste dal paragrafo 1 si applicano anche nel caso in cui il brevetto comunitario sia decaduto o si sia estinto o sia stato dichiarato nullo in epoca successiva.

3. Ogni Stato contraente può determinare quale procedura si debba seguire per accertare se, ed eventualmente in che misura, il brevetto nazionale cessa di produrre i suoi effetti. Esso può inoltre prevedere che il brevetto nazionale sia stato sin dall'origine privo di effetti.

4. Salvo che la legislazione nazionale di qualsiasi Stato contraente non disponga altrimenti, la protezione cumulata di un brevetto comunitario o di una domanda di brevetto europeo e di un brevetto nazionale o di una domanda di brevetto nazionale viene accordata fino alla data prevista dal paragrafo 1.

*Articolo 76***Esaurimento dei diritti derivanti dai brevetti nazionali**

1. I diritti derivanti da un brevetto nazionale in uno Stato contraente non si estendono agli atti relativi al prodotto tutelato da tale brevetto, compiuti nel territorio di tale Stato, dopo che il prodotto sia stato messo in commercio in uno degli Stati contraenti dal titolare del brevetto o con il suo esplicito consenso, salvo che esistano ragioni tali da giustificare, in base alle regole del diritto comunitario, l'estensione a questi atti dei diritti derivanti dal brevetto.

2. Il paragrafo 1 si applica anche al prodotto messo in commercio dal titolare di un brevetto nazionale, rilasciato in un altro Stato contraente per la stessa invenzione, quando detto titolare è economicamente legato al titolare del brevetto di cui al paragrafo 1. Ai fini del presente paragrafo, due persone sono considerate economicamente legate quando una di esse può esercitare sull'altra, direttamente o indirettamente, un'influenza determinante per quanto riguarda l'utilizzazione di un brevetto, o quando un terzo può esercitare tale influenza su ambedue.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il prodotto sia stato messo in commercio in base a licenza obbligatoria.

#### Articolo 77

##### Licenze obbligatorie su un brevetto nazionale

L'articolo 46 si applica alla concessione di licenze obbligatorie per mancanza o insufficienza di utilizzazione di un brevetto nazionale.

#### Articolo 78

##### Effetti delle domande di brevetto o dei brevetti nazionali non pubblicati

1. Ove si applichi l'articolo 36, paragrafo 2, il brevetto comunitario, nella misura in cui ha per oggetto la stessa invenzione della domanda di brevetto nazionale o del brevetto nazionale, non produce effetti nello Stato contraente interessato.

2. Per l'accertamento della mancata produzione di effetti del brevetto comunitario ai sensi del paragrafo 1 si segue, nello Stato contraente interessato, la procedura che si seguirebbe per dichiararlo nullo e senza effetto se esso fosse un brevetto nazionale.

#### Articolo 79

##### Modelli di utilità e certificati di utilità nazionali

1. Gli articoli 36, 75 e 76 si applicano ai modelli di utilità, ai certificati di utilità e alle corrispondenti domande, negli Stati contraenti la cui legislazione prevede tali titoli di protezione.

2. Se la legislazione di uno Stato contraente dispone che nessuno possa avvalersi dei diritti conferiti da un brevetto finché esista un modello di utilità con data anteriore di deposito ovvero, in caso di rivendicazione di priorità, con data anteriore di priorità, in tale Stato la medesima disposizione, in deroga al paragrafo 1, vige anche per il brevetto comunitario.

## PARTE OTTAVA

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Articolo 80

##### Applicazione della convenzione di esecuzione

Le disposizioni della convenzione di esecuzione, applicabili in virtù dei precedenti articoli, producono i loro effetti, relativamente a uno Stato contraente nei cui confronti tale convenzione non sia ancora entrata in vigore, soltanto dopo che essa sia entrata in vigore per detto Stato.

#### Articolo 81

##### Opzione tra il brevetto comunitario e il brevetto europeo

1. Fatto salvo il paragrafo 3, la presente convenzione non si applica né alle domande di brevetto europeo depositate durante un periodo transitorio, né ai brevetti europei che ne risultano, sempreché entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione, il richiedente depositi presso l'Ufficio europeo dei brevetti una dichiarazione in cui indichi che non desidera ottenere un brevetto comunitario e specifichi gli Stati contraenti di cui mantenere la designazione. La dichiarazione si considera depositata solo dopo il pagamento delle tasse prescritte. La dichiarazione non può essere ritirata.

2. L'articolo 54, paragrafi 3 e 4, della convenzione sul brevetto europeo si applica quando una domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti o un

brevetto comunitario abbiano una data di deposito ovvero, in caso di rivendicazione di priorità, una data di priorità posteriore a quella di una domanda di brevetto europeo nella quale sono designati uno o più Stati contraenti. In caso di limitazione o annullamento di un brevetto comunitario dovuti a tale motivo, la limitazione o la nullità sono pronunciate unicamente per gli Stati contraenti designati nella domanda anteriore di brevetto europeo, pubblicata.

3. Gli articoli 75, 76, 77 e 79 si applicano ai brevetti europei di cui al paragrafo 1 e in tal caso i termini «brevetto europeo» sostituiscono l'espressione «brevetto comunitario» agli articoli 75 e 79 e l'espressione «brevetto nazionale» agli articoli 76 e 77.

4. Il Consiglio delle Comunità europee può decidere di mettere fine al periodo transitorio previsto al paragrafo 1, su proposta della Commissione delle Comunità europee o di uno Stato contraente.

5. La decisione di cui al paragrafo 4 sarà adottata all'unanimità.

#### Articolo 82

##### Scelta successiva di un brevetto comunitario

La presente convenzione si applica a un brevetto europeo risultante da una domanda di brevetto europeo in cui siano

designati tutti gli Stati contraenti della presente convenzione e che sia stata depositata prima dell'entrata in vigore della medesima purché, prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 97, paragrafo 2, lettera b) della convenzione sul brevetto europeo, il richiedente depositi all'Ufficio europeo dei brevetti una dichiarazione scritta che egli desidera ottenere un brevetto comunitario.

### *Articolo 83*

#### **Riserva circa le licenze obbligatorie**

1. Ogni Stato firmatario può, all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, fare una riserva in forza della quale gli articoli 46 e 77 non si applicano, nel suo territorio, né ai brevetti comunitari, né ai brevetti europei rilasciati per tale Stato, né ai brevetti nazionali rilasciati da detto Stato.

2. Ogni riserva fatta da uno Stato firmatario ai sensi del paragrafo 1 ha effetto al massimo sino alla fine del decimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo sul brevetto comunitario. Tuttavia il Consiglio delle Comunità europee, deliberando a maggioranza qualificata su proposta di uno Stato firmatario, può prolungare questo periodo al massimo di cinque anni, per uno Stato firmatario che abbia fatto tale riserva. Questa maggioranza è quella prevista dal secondo trattino del secondo comma del paragrafo 2 dell'articolo 148 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

3. La riserva fatta ai sensi del paragrafo 1 cesserà di avere effetto quando diverrà applicabile la normativa comune per

la concessione di licenze obbligatorie sui brevetti comunitari.

4. Ogni Stato firmatario che abbia fatto una riserva ai sensi del paragrafo 1 può ritirarla in ogni momento. Il ritiro della riserva avviene mediante notifica diretta al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee ed ha effetto dopo un mese dalla ricezione della medesima.

5. La cessazione degli effetti della riserva lascia impregiudicate le licenze obbligatorie concesse anteriormente alla data di tale cessazione.

### *Articolo 84*

#### **Altre disposizioni transitorie**

1. Si applicano l'articolo 159 e gli articoli 161 e 163 della convenzione sul brevetto europeo salvo quanto segue:

- a) la prima riunione del comitato ristretto del consiglio di amministrazione è convocata dal segretario generale del Consiglio delle Comunità europee;
- b) per «Stati contraenti» s'intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione.

2. L'articolo 62, paragrafo 2 si applica nonostante le disposizioni del paragrafo 1, lettera b)

## **PARTE NONA**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### *Articolo 85*

#### **Regolamento di esecuzione**

1. Il regolamento di esecuzione costituisce parte integrante della presente convenzione.
2. In caso di divergenza tra il testo della presente convenzione e quello del regolamento di esecuzione, fa fede il primo testo.