

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

DELLA CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO PER IL MERCATO COMUNE

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE DELLA PARTE PRIMA DELLA CONVENZIONE

CAPITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI ORGANI SPECIALI

*Regola 1***Ripartizione delle attribuzioni tra gli organi di primo grado**

1. Il presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti fissa il numero delle divisioni di annullamento. Ripartisce le attribuzioni tra tali divisioni con riferimento alla classificazione internazionale.
2. Il presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti precisa, col consenso del comitato ristretto del consiglio di amministrazione, le attribuzioni della divisione di amministrazione dei brevetti ai sensi dell'articolo 7.
3. Alla divisione di amministrazione dei brevetti e alle divisioni di annullamento il presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti può conferire altre attribuzioni oltre alle competenze che sono ad esse assegnate dalla convenzione.
4. Il presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti può affidare ai dipendenti, che non sono membri qualificati sul piano tecnico né membri giuristi, taluni compiti che normalmente incombono alla divisione di amministrazione dei brevetti o alle divisioni di annullamento e che non presentano alcuna difficoltà tecnica o giuridica particolare.

*Regola 2***Struttura amministrativa degli organi speciali**

1. Le divisioni di annullamento possono essere raggruppate, sul piano amministrativo, con le divisioni di esame e le

divisioni di opposizione in modo da formare direzioni, oppure possono formare una direzione con la divisione di amministrazione dei brevetti.

2. Gli organi speciali possono essere raggruppati, sul piano amministrativo, con altri organi dell'Ufficio europeo dei brevetti in modo da formare direzioni generali, oppure possono costituire da soli una direzione generale; in questo caso è applicabile la regola 12, paragrafo 3 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo, restando inteso che la nomina del vicepresidente a capo della direzione generale è decisa dal comitato ristretto del consiglio di amministrazione.

CAPITOLO II

LINGUE DEGLI ORGANI SPECIALI

*Regola 3***Lingua della procedura**

1. Le regole 1, 2, 3 e 5, la regola 6 paragrafo 2, e la regola 7 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo si applicano alle procedure dinanzi agli organi speciali.
2. Al titolare del brevetto o al proponente di una domanda di annullamento che si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 10, paragrafo 4, viene accordata, secondo i casi, una riduzione dell'importo delle tasse di limitazione, di annullamento o di ricorso. Tale riduzione è fissata dal regolamento relativo alle tasse in una percentuale delle medesime.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE DELLA PARTE SECONDA DELLA CONVENZIONE

*Regola 4***Sospensione della procedura**

La regola 13 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo si applica alla procedura di limitazione ed alla procedura di annullamento.

*Regola 5***Registrazione delle rivendicazioni di un brevetto comunitario**

Le trascrizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 4, si effettuano:

- a) su richiesta del cancelliere dell'autorità giudiziaria adita,
o
b) su istanza dell'attore o di qualsiasi altra persona interessata.

Regola 6

Deposito delle traduzioni e pagamento delle tasse nelle procedure di esame o di opposizione

1. Nel rivolgere l'invito di cui alla regola 51, paragrafo 6 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo, l'Ufficio europeo dei brevetti invita inoltre il richiedente del brevetto a depositare, nel termine da esso fissato, le traduzioni prescritte dall'articolo 29, paragrafo 1 ed a pagare, entro lo stesso termine, la tassa per la pubblicazione delle traduzioni delle rivendicazioni.
2. Nel rivolgere l'invito di cui alla regola 58, paragrafo 5 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo, l'Ufficio europeo dei brevetti invita inoltre il titolare del brevetto a depositare, entro il termine di cui al succitato paragrafo, le traduzioni prescritte dall'articolo 29, paragrafo 2 ed a pagare la tassa per la pubblicazione delle traduzioni delle rivendicazioni.
3. Il periodo per il deposito delle traduzioni prescritte all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, è di tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nel bollettino del brevetto comunitario dell'indicazione del rilascio del brevetto comunitario o, se del caso, della decisione sul mantenimento del brevetto comunitario nella forma modificata.
4. Qualora non sia stato ottemperato in tempo debito alle prescrizioni del paragrafo 2, si può ancora validamente dare attuazione a tali disposizioni entro due mesi dalla notifica della comunicazione relativa alla mancata osservanza del termine, sempreché entro tale periodo di due mesi venga pagata una soprattassa conformemente al regolamento relativo alle tasse.

Regola 7

Trasmissione delle traduzioni

L'Ufficio europeo dei brevetti trascrive nel Registro dei brevetti comunitari la data di deposito delle traduzioni previste all'articolo 30. La trasmissione delle copie delle traduzioni ai servizi centrali della proprietà industriale degli Stati contraenti interessati avviene per posta al più tardi entro i tre giorni successivi alla scadenza del termine previsto nella regola 6, paragrafo 3.

Regola 8

Rettifica della traduzione

La rettifica della traduzione, di cui all'articolo 29, paragrafo 6, produce effetto giuridico solo in caso di avvenuto pagamento della tassa di pubblicazione.

Regola 9

Trascrizione nel registro di trasferimenti, licenze e altri diritti

1. Le regole 20, 21 e 22 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo si applicano alle trascrizioni nel Registro dei brevetti comunitari.
2. La domanda di cui all'articolo 24, paragrafo 2 deve essere introdotta, nel caso previsto dalla lettera a) entro due mesi, e nel caso previsto dalla lettera b) entro quattro mesi dalla data di ricezione della notifica da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuta iscrizione di un nuovo titolare nel Registro dei brevetti comunitari.
3. Se il brevetto comunitario è compreso in una procedura di fallimento o in una procedura analoga, tale procedura viene trascritta nel Registro dei brevetti comunitari su segnalazione degli organi nazionali competenti. La trascrizione non comporta pagamento di diritti.
4. La trascrizione di cui al paragrafo 3 è cancellata a richiesta degli organi nazionali competenti. La cancellazione non comporta pagamento di diritti.
5. Se una domanda di brevetto europeo in cui sono designati gli Stati contraenti è compresa in una procedura di fallimento o in una procedura analoga, si applicano i paragrafi 3 e 4; alla trascrizione nel Registro dei brevetti comunitari si sostituisce tuttavia la trascrizione nel Registro europeo dei brevetti, previsto dalla convenzione sul brevetto europeo.

Regola 10

Licenze di diritto

1. Chiunque abbia l'intenzione di utilizzare l'invenzione in base alla dichiarazione di cui all'articolo 43, paragrafo 1, deve comunicarlo al titolare del brevetto con lettera raccomandata. Tale comunicazione si considera avvenuta una settimana dopo la consegna della lettera raccomandata all'ufficio postale. Una copia della comunicazione, con la menzione della data della consegna all'ufficio postale, va trasmessa all'Ufficio europeo dei brevetti; in caso contrario, se la dichiarazione viene ritirata, l'Ufficio europeo dei brevetti considera la comunicazione come non avvenuta.
2. La comunicazione deve indicare l'utilizzazione che si farà dell'invenzione. Non appena avvenuta questa comunicazione, il suo autore è autorizzato ad utilizzare l'invenzione nel modo a lui indicato.
3. Il licenziatario deve informare il titolare del brevetto, alla fine di ogni trimestre dell'anno solare, circa l'utilizzazione fatta dell'invenzione e versare il compenso corrispondente. Qualora il licenziatario non soddisfi a questi obblighi, il titolare del brevetto può imporgli di soddisfare ai medesimi entro un ragionevole termine supplementare, sotto pena di estinzione della licenza.
4. Una richiesta di modifica dell'importo del compenso fissato dalla divisione di annullamento può essere presentata soltanto dopo un anno dall'ultima fissazione dell'importo.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE DELLA PARTE TERZA DELLA CONVENZIONE

CAPITOLO I

TASSE ANNUALI

*Regola 11***Pagamento delle tasse annuali**

1. Le disposizioni della regola 37, paragrafi 1 e 2 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo sono applicabili al pagamento delle tasse annuali per il brevetto comunitario.
2. Ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, si considera che la soprattassa sia stata pagata simultaneamente alla tassa annuale, qualora il pagamento sia avvenuto entro il termine previsto dalla disposizione suddetta.

*Regola 12***Termine per la trascrizione della rinuncia**

Il termine di cui all'articolo 49, paragrafo 3, è di tre mesi a decorrere dalla data in cui il titolare del brevetto fornisce all'Ufficio europeo dei brevetti la prova di aver informato il licenziatario della sua intenzione di rinunciare al brevetto. Qualora il titolare del brevetto fornisca all'Ufficio europeo dei brevetti la prova del consenso del licenziatario prima della scadenza di detto termine, la rinuncia può essere trascritta immediatamente.

CAPITOLO II

PROCEDURA DI LIMITAZIONE

*Regola 13***Termine per il deposito della domanda di limitazione**

La regola 12 si applica al deposito della domanda di limitazione del brevetto comunitario.

*Regola 14***Contenuto della domanda di limitazione**

La domanda di limitazione del brevetto comunitario deve contenere:

- a) il numero del brevetto comunitario di cui si chiede la limitazione, nonché la designazione del titolare e il titolo dell'invenzione;
- b) le modifiche richieste;
- c) il nome e l'indirizzo professionale del mandatario del titolare del brevetto, se nominato, alle condizioni previste dalla regola 26, paragrafo 2, lettera c) del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo.

*Regola 15***Rigetto della domanda di limitazione per irricevibilità**

Se la divisione di annullamento constata che la domanda di limitazione del brevetto comunitario non è conforme alle disposizioni dell'articolo 51, paragrafi 1 e 3 della regola 14, lo notifica al titolare del brevetto invitandolo a rimediare alle irregolarità constatate entro un termine da essa assegnato. Se la domanda di limitazione non è regolarizzata entro tale termine, la divisione di annullamento la respinge dichiarandola irricevibile.

*Regola 16***Esame della domanda di limitazione**

1. Se la domanda di limitazione del brevetto comunitario è ricevibile, in ogni notificazione ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, il titolare del brevetto è, all'occorrenza, invitato a depositare descrizione, rivendicazioni e disegni modificati.
2. Se necessario, la notificazione ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, è motivata; se del caso devono essere indicati tutti i motivi che si oppongono alla limitazione del brevetto comunitario.
3. Prima di decidere la limitazione del brevetto comunitario, la divisione di annullamento notifica al titolare del brevetto in quale misura essa intende limitare il brevetto e lo invita entro tre mesi a pagare la tassa di stampa di un nuovo fascicolo del brevetto ed a depositare le traduzioni di cui all'articolo 53, paragrafo 2, lettera b). Se entro detto termine il titolare ha manifestato il suo disaccordo su tale limitazione del brevetto, la notificazione della divisione di annullamento è considerata non avvenuta e la procedura di limitazione prosegue.
4. Il termine supplementare di cui all'articolo 53, paragrafo 3, è di due mesi.
5. Nella decisione di limitazione del brevetto comunitario è riportato il testo corrispondente al brevetto limitato.

*Regola 17***Ripresa della procedura di limitazione**

Se la procedura di limitazione è stata sospesa a motivo di una procedura di annullamento che ha dato luogo ad una decisione di cui all'articolo 58, paragrafo 2 o paragrafo 3, la divisione di annullamento notifica al titolare del brevetto, dopo la pubblicazione dell'indicazione di tale decisione, che la procedura è ripresa a decorrere dalla notificazione. Sono

applicabili le disposizioni della regola 13, paragrafo 5 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo.

Regola 18

Rivendicazioni, descrizione e disegni differenti in caso di limitazione

Se il brevetto comunitario viene limitato per uno o più Stati contraenti, esso può, all'occorrenza, comportare rivendicazioni differenti accompagnate, se la divisione di annullamento lo reputa necessario, da una differente descrizione e da differenti disegni, secondo che si tratti dello Stato o degli Stati interessati, ovvero di altri Stati contraenti.

Regola 19

Forma del nuovo fascicolo del brevetto a seguito della procedura di limitazione

Il presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti stabilisce la forma della pubblicazione del nuovo fascicolo del brevetto comunitario nonché le indicazioni che vi devono figurare.

CAPITOLO III

PROCEDURA DI ANNULLAMENTO

Regola 20

Contenuto della domanda di annullamento

La domanda di annullamento del brevetto comunitario deve contenere:

- a) il nome, l'indirizzo e lo Stato in cui si trova il domicilio o la sede del proponente, alle condizioni di cui alla regola 26, paragrafo 2, lettera c) del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo;
- b) il numero del brevetto di cui si chiede l'annullamento nonché la designazione del titolare e il titolo dell'invenzione;
- c) una dichiarazione in cui si precisa in quale misura si chiede l'annullamento del brevetto, le cause di nullità sulle quali la domanda è basata, nonché i fatti e le prove invocati a sostegno di queste cause;
- d) il nome e l'indirizzo professionale del mandatario, se nominato, alle condizioni di cui alla regola 26, paragrafo 2, lettera c) del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo.

Regola 21

Cauzione per le spese di procedura

La cauzione per le spese della procedura deve essere depositata in una valuta ammessa per il pagamento delle tasse. Il

deposito deve aver luogo presso un istituto finanziario o bancario che figuri in un elenco stabilito dal presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. Alla cauzione depositata si applica la legislazione dello Stato contraente in cui ha sede detto istituto.

Regola 22

Rigetto della domanda di annullamento per irricevibilità

1. La divisione di annullamento notifica la domanda di annullamento al titolare del brevetto, cui è concesso un mese per presentare osservazioni sulla sua ricevibilità.
2. Se la divisione di annullamento constata che la domanda di annullamento non è conforme all'articolo 55, paragrafi 1 e 4, alla regola 20, nonché al combinato disposto della regola 3 del presente regolamento di esecuzione e della regola 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo, essa ne fa notifica al titolare del brevetto e al proponente invitando quest'ultimo a regolarizzarla entro un termine da essa assegnato. Se la domanda di annullamento non è regolarizzata entro tale termine, la divisione di annullamento la respinge come irricevibile.
3. Ogni decisione mediante la quale una domanda di annullamento è respinta per irricevibilità è notificata al titolare del brevetto.

Regola 23

Misure preparatorie all'esame della domanda di annullamento

1. Se la domanda di annullamento è ricevibile, la divisione di annullamento invita il titolare del brevetto a presentare le sue osservazioni e, all'occorrenza, modifiche della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni, entro un termine da essa assegnato.
2. La divisione di annullamento notifica le osservazioni del titolare del brevetto e ogni modifica da questi presentata al proponente della domanda di annullamento e, se lo reputa opportuno, lo invita a replicare entro un termine da essa assegnato.

Regola 24

Esame della domanda di annullamento

1. Ogni notificazione effettuata in virtù dell'articolo 57, paragrafo 2, nonché le relative deduzioni sono notificate a tutte le parti.
2. In ogni notificazione che gli è stata fatta dalla divisione di annullamento in applicazione dell'articolo 57, paragrafo 2, il titolare del brevetto comunitario è invitato a depositare, all'occorrenza, la descrizione, le rivendicazioni e i disegni nella forma modificata.
3. Ove occorra, ogni notificazione effettuata dalla divisione di annullamento al titolare del brevetto comunitario in

virtù dell'articolo 57, paragrafo 2, deve essere motivata. La notificazione indica, se del caso, tutti i motivi che si oppongono al mantenimento in vigore del brevetto comunitario.

4. Prima di prendere la decisione di mantenere in vigore il brevetto comunitario nella forma modificata, la divisione di annullamento notifica alle parti che intende mantenere in vigore il brevetto e le invita a presentare le loro deduzioni entro il termine di un mese qualora non siano d'accordo sul testo nel quale si intende mantenere in vigore il brevetto.

5. In caso di disaccordo sul testo notificato dalla divisione di annullamento, la procedura di annullamento può essere proseguita; nel caso contrario, la divisione di annullamento, trascorso il termine di cui al paragrafo 4, invita il titolare del brevetto a pagare entro il termine di tre mesi la tassa di stampa di un nuovo fascicolo del brevetto e a depositare, entro lo stesso termine, le traduzioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, lettera b).

6. Il termine supplementare di cui all'articolo 58, paragrafo 4, è di due mesi.

7. Nella decisione che mantiene in vigore il brevetto comunitario in forma modificata è indicato il testo nel quale il brevetto è mantenuto in vigore.

Regola 25

Riunione di più domande di annullamento

1. La divisione di annullamento può disporre, ai fini di un'istruzione e una decisione congiunte, che più domande di

annullamento concernenti uno stesso brevetto comunitario siano riunite.

2. La divisione di annullamento può revocare un provvedimento da essa preso in applicazione del paragrafo 1.

Regola 26

Rivendicazioni, descrizione e disegni differenti in caso di nullità

Se il brevetto comunitario è dichiarato nullo per uno o più Stati contraenti, si applica la regola 18.

Regola 27

Forma del nuovo fascicolo del brevetto e seguito della procedura di annullamento

La regola 19 si applica al nuovo fascicolo del brevetto comunitario di cui all'articolo 59.

Regola 28

Altre disposizioni applicabili alla procedura di annullamento

Le regole 59, 60 e 63 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo si applicano, rispettivamente, alla richiesta di documenti, alla prosecuzione d'ufficio e alle spese della procedura di annullamento.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE DELLA PARTE QUINTA DELLA CONVENZIONE

Regola 29

Iscrizioni nel Registro dei brevetti comunitari

1. Le disposizioni della regola 92, paragrafo 1, lettere da a) a l), o), da q) a u) e w) e paragrafi 2 e 3 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo sono applicabili al Registro dei brevetti comunitari.

2. Sono inoltre annotati nel Registro dei brevetti comunitari:

- la data di decadenza o estinzione del brevetto comunitario nei casi di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettere b) e c);
- la data dell'avvenuto deposito della dichiarazione di cui all'articolo 43;
- la data di presentazione di una domanda di limitazione del brevetto comunitario;

- la data e il tenore della decisione sulla domanda di limitazione del brevetto comunitario;
- la data di presentazione di una domanda di annullamento del brevetto comunitario;
- la data e il tenore della decisione sulla domanda di annullamento del brevetto comunitario;
- le indicazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 4;
- la menzione delle informazioni comunicate all'Ufficio europeo dei brevetti sulle procedure contemplate dal protocollo sulle controversie.

Regola 30

Altre pubblicazioni dell'Ufficio europeo dei brevetti

Il presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti prescrive la forma per la pubblicazione delle traduzioni depositate

conformemente alla presente convenzione dal richiedente o dal titolare del brevetto e, se del caso, delle traduzioni rettificata, e decide se un cenno concernente determinati aspetti particolari di tali traduzioni e rettifiche debba essere pubblicato nel Bollettino dei brevetti comunitari.

Regola 31

Altre disposizioni comuni

Si applicano le regole 36 e 106 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo e le regole della parte

settima del medesimo, eccettuate le regole 85, paragrafo 3, 86, 87, 92 e 96, restando inteso che:

- a) la regola 69 non si applica alle decisioni delle domande di limitazione o di annullamento del brevetto comunitario;
- b) il comitato ristretto del consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione della regola 74, paragrafi 2 e 3;
- c) per «Stati contraenti» si intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE DELLA PARTE OTTAVA DELLA CONVENZIONE

Regola 32

Opzione tra il brevetto comunitario e il brevetto europeo

1. La dichiarazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1 deve essere depositata e le tasse devono essere pagate prima che il richiedente abbia approvato o quando approva, conformemente alla regola 51, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo, il testo sulla cui base deve essere rilasciato il brevetto.
2. Le tasse prescritte di cui all'articolo 81, paragrafo 1 comprendono:
 - a) una soprattassa conformemente al regolamento relativo alle tasse e
 - b) se s'intende mantenere la designazione di più di tre Stati contraenti la tassa di designazione attualmente prescritta per ciascuno Stato contraente supplementare oltre ai primi tre.