

R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 ⁽¹⁾.

Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali ^(1/a) ⁽²⁾ ^(1/circ).

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 1939, n. 189.

^(1/a) Vedi gli artt. 2584-2591 c.c.

Il [R.D. 13 settembre 1934, n. 1602](#), con il quale si disciplinava unitariamente la materia relativa ai brevetti per invenzioni, marchi e modelli, non è mai entrato in vigore, non essendo stato emanato, come previsto nell'art. 134 dello stesso decreto, il regolamento per la sua attuazione. Il R.D. 24 febbraio 1939, n. 317, riportato al n. A/I, disponendo la promulgazione di distinti provvedimenti legislativi relativi alla materia delle invenzioni, dei modelli e dei marchi, ha stabilito che il [R.D. 13 settembre 1934, n. 1602](#), abbia attuazione separatamente per le varie materie sopra indicate.

Attualmente per le invenzioni dispone il decreto che qui si riporta, per i marchi il [R.D. 21 giugno 1942, n. 929](#), riportato alla voce Brevetti per marchi d'impresa, per i modelli il [R.D. 25 agosto 1940, n. 1411](#), riportato alla voce Brevetti per modelli industriali. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 1, [D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 252](#).

⁽²⁾ Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

^(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

-
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: [Circ. 29 marzo 1999, n. 406](#).

TITOLO I

Diritti di brevetto

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

1. [I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previsti da questo decreto.

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

La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: *a)* agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale, *b)* alla preparazione estemporanea, e per unità di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati ^(2/a) ⁽²⁾.

(2/a) Così sostituito dall'art. 1, [D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338](#), riportato al n. A/XII.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

(giurisprudenza di legittimità)

1-bis. [1. In particolare il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;

b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione ^(2b) (2).

(2/b) Aggiunto dall'art. 12, [D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198](#), riportato al n. A/XXI.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

(giurisprudenza di legittimità)

2. [1. Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento, alternativamente:

a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo;

b) se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato.

2. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali ⁽³⁾ (2).

(3) Così sostituito prima dall'art. 2, [D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338](#), riportato al n. A/XII e poi dall'art. 13, [D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198](#), riportato al n. A/XXI.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

(giurisprudenza di legittimità)

3. [Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare l'oggetto del brevetto, si presume, che abbia anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo purché non esistano patti contrari ^(3/a) ⁽²⁾].

(3/a) Così sostituito dall'art. 3, [D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338](#), riportato al n. A/XII.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

(giurisprudenza di legittimità)

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

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

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

Il brevetto dura vent'anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata ^(3/b) ⁽²⁾.

(3/b) Così sostituito dall'art. 4, [D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338](#), riportato al n. A/XII.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

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

2. La domanda di certificato complementare di protezione deve essere presentata dal titolare del brevetto all'Ufficio centrale brevetti entro e non oltre centottanta giorni dalla data del decreto ministeriale con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio di cui al

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

3. L'Ufficio centrale brevetti, verificata la regolarità della domanda e della relativa documentazione, provvede al rilascio del certificato complementare di protezione o ne motiva il rifiuto entro e non oltre la scadenza del brevetto. Contro il rifiuto può essere fatto ricorso alla commissione di cui all'articolo 71. L'Ufficio centrale brevetti è tenuto a rendere noti, mediante la pubblicazione di un bollettino mensile, i medicinali per i quali è stato chiesto il rilascio o è stato rilasciato il certificato complementare di protezione e il relativo brevetto a cui è stato fatto riferimento per l'ottenimento di detto certificato. Tale bollettino deve essere reso disponibile al pubblico entro il mese successivo al mese durante il quale le domande sono state depositate e i certificati sono stati concessi.

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

5. Gli effetti del certificato complementare di protezione decorrono dal momento in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale e si estendono per una durata pari al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto e la data del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio del medicamento. La durata del certificato complementare di protezione non può in ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale. Se la domanda di certificato complementare di protezione è stata presentata nei termini stabiliti e resa nota mediante il bollettino mensile e alla scadenza del brevetto non è ancora stato concesso il certificato complementare di protezione, alla domanda si attribuiscono provvisoriamente gli stessi effetti del certificato complementare di protezione. I diritti esclusivi considerati dal comma 4 vengono conferiti con la concessione del certificato complementare di protezione ^(3/c) ⁽²⁾.

[\(3/c\)](#) Articolo aggiunto dall'art. 1, [L. 19 ottobre 1991, n. 349](#), riportata al n. A/XVIII. Vedi, anche, il comma 8 dell'art. 3, [D.L. 15 aprile 2002, n. 63](#).

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

5. (art. 3 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi] ⁽²⁾.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

6. [Chiunque nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione può continuare a usarne nei limiti del preuso.

Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico del preutente ^(3/d) (2).

(3/d) Così sostituito dall'art. 5, [D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338](#), riportato al n. A/XII.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

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

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

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

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

2. Costituisce altresì concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di dati relativi a prove o di altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, e alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche ^(3/e) (2).

(3/e) Aggiunto dall'art. 14, [D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198](#), riportato al n. A/XXI.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

(giurisprudenza di legittimità)

7. (art. 5 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.

Il diritto di esserne riconosciuto autore può essere fatto valere, dopo la morte dell'autore, dalla persona che egli abbia designato a tale effetto; quando tale designazione manchi, o dopo la morte del designato, il diritto anzidetto può essere fatto valere dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti, ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso] ⁽²⁾.

⁽²⁾ Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

8. (art. 10 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [Entro i limiti ed alle condizioni indicati negli articoli seguenti, può essere accordata, mediante decreto del Ministro per le corporazioni ⁽⁴⁾, una protezione temporanea alle nuove invenzioni industriali che figurano in esposizioni, nazionali od internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato, o in uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento] ^(4/a) ⁽²⁾.

⁽⁴⁾ Il Ministero delle corporazioni mutò denominazione per effetto del [R.D. 9 agosto 1943, n. 718](#), ed assunse quella di Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro; il [D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377](#) lo ripartì in due distinti Ministeri denominati rispettivamente Ministero dell'industria e del commercio e Ministero del lavoro e previdenza sociale, le attribuzioni di ciascuno dei quali furono determinate dal [D.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474](#) che lasciò, fra l'altro, la materia dei brevetti di competenza del Ministero dell'industria e del commercio.

^(4/a) Abrogato dall'art. 6, [D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338](#), riportato al n. A/XII.

⁽²⁾ Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

9. (art. 11 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#), e art. 2, comma ultimo, della legge 16 luglio 1905, n. 423). - [La protezione temporanea fa risalire la priorità del brevetto, a favore dell'inventore o del suo avente causa, al giorno della consegna dell'oggetto per l'esposizione ed ha effetto sempre quando la domanda di brevetto sia depositata entro dodici mesi dalla data della consegna ed in ogni caso non oltre dodici mesi dall'apertura dell'esposizione.

Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi è stabilito un termine più breve, la domanda di brevetto deve essere depositata entro questo termine.

Tra più invenzioni riguardanti identici oggetti consegnati per l'esposizione nello stesso giorno, la priorità spetta all'invenzione per la quale è stata depositata prima la domanda di brevetto.

Le date anzidette debbono essere indicate dall'interessato e menzionate nel registro di cui all'art. 37 e nel brevetto, previa la loro verifica da parte dell'Ufficio centrale dei brevetti] ^(4/a) ⁽²⁾.

[\(4/a\)](#) Abrogato dall'art. 6, [D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338](#), riportato al n. A/XII.

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

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

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

I funzionari e gli ufficiali di cui sopra possono imporre all'ente stesso il divieto di esposizione per quelli che riconoscano utili dalla difesa militare del Paese ⁽⁵⁾ [\(2\)](#).

[\(5\)](#) Così sostituito dall'art. 1, [L. 1° luglio 1959, n. 514](#).

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

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

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

É fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministero della difesa, per gli oggetti riferentisi ad invenzioni riconosciute utili alla difesa militare del Paese, di procedere all'espropriazione dei diritti derivanti dalla invenzione ai sensi delle norme relative all'espropriazione contenute in questo decreto ⁽⁶⁾ [\(2\)](#).

[\(6\)](#) Aggiunto dall'art. 2, [L. 1° luglio 1959, n. 514](#).

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

11. [Qualora non sia rispettato il divieto di esposizione degli oggetti indicati nei precedenti articoli 10 e 10-bis, i responsabili dell'abusiva esposizione sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 ⁽⁷⁾ ⁽²⁾.

(7) Così sostituito dall'art. 3, [L. 1° luglio 1959, n. 514](#). La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario e così fissata dall'art. 23, [L. 21 febbraio 1989, n. 70](#), riportata al n. A/XV.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

TITOLO II

Oggetto e titolare del brevetto

Capo I - Oggetto del brevetto

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

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

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

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

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

Non sono considerate come invenzioni ai sensi del primo comma, i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati ^(7/a) ⁽²⁾.

(7/a) Così sostituito dall'art. 7, [D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338](#), riportato al n. A/XII.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

13. [Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume; l'attuazione di una invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa ^(7/b).

Neppure possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse; questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti ^(7/c) ⁽²⁾.

(7/b) Comma così modificato dall'art. 15, [D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198](#), riportato al n. A/XXI.

(7/c) Così sostituito dall'art. 8, [D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338](#), riportato al n. A/XII.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

(giurisprudenza di legittimità)

14. [Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

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

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

Le disposizioni dei precedenti commi non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione ⁽⁸⁾ ^(8/cost) ⁽²⁾.

(8) Così sostituito dall'art. 9, [D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338](#), riportato al n. A/XII. Precedentemente, la Corte costituzionale, con [sentenza 9-20 marzo 1978, n. 20](#) (Gazz. Uff. 29 marzo 1978, n. 87) aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 14 nel precedente testo.

(8/cost) La Corte costituzionale, con [sentenza 8-9 gennaio 1996, n. 3](#) (Gazz. Uff. 17 gennaio 1996, n. 3, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 15, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 41 della Costituzione.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

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

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

Per le invenzioni per le quali sia rivendicata la priorità ai sensi delle convenzioni internazionali, la sussistenza del requisito della novità di cui all'art. 14 deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità ^(8/a) ^(8/cost) ⁽²⁾.

(8/a) Così sostituito dall'art. 10, [D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338](#), riportato al n. A/XII.

(8/cost) La Corte costituzionale, con [sentenza 8-9 gennaio 1996, n. 3](#) (Gazz. Uff. 17 gennaio 1996, n. 3, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 15, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 41 della Costituzione.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

(giurisprudenza di legittimità)

16. [Un'invenzione è considerata come implicante una attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3 dell'art. 14, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva ⁽⁹⁾ ⁽²⁾.

(9) Così sostituito dall'art. 11, [D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338](#), riportato al n. A/XII.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

17. [Una invenzione è considerata atta ad avere una applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola ^(9/a) ⁽²⁾.

(9/a) Così sostituito dall'art. 12, [D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338](#), riportato al n. A/XII.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

18. (art. 21, del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602.](#)) - [Il diritto al brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa, salvo quanto è disposto nei successivi artt. 23, 24 e 26] ⁽²⁾.

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.](#)

19. (art. 7 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602.](#)) - [Il richiedente il brevetto per invenzione industriale, può designare nella domanda una o più persone alle quali attribuisca diritti sul brevetto, specificando la natura di tali diritti.

Questa designazione deve essere annotata nel registro dei brevetti e nel brevetto, purché l'accettazione del designato sia comunicata all'Ufficio centrale prima della concessione del brevetto stesso] ⁽²⁾.

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.](#)

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

20. (art. 6 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#) e art. 49 della [legge 30 ottobre 1859, n. 3731.](#)) - [Se l'invenzione industriale è dovuta a più autori, i diritti derivanti dal brevetto sono regolati, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione.

Salvo convenzione contraria, il trasferimento dei diritti derivanti dal brevetto importa nell'acquirente l'obbligo di pagare le relative tasse; e se il trasferimento avvenga a favore di più persone, congiuntamente o per quote, tutte sono tenute solidalmente al pagamento di dette tasse] ⁽²⁾.

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.](#)

21. (art. 2 del [regio decreto del 13 settembre 1934, n. 1602.](#)) - [Lo straniero può ottenere diritti di brevetto per un'invenzione industriale alle stesse condizioni stabilite per il cittadino.

Tutti i benefici che le convenzioni internazionali riconoscono, abbiano riconosciuto o riconosceranno agli stranieri nel territorio dello Stato, in materia di brevetti per invenzioni industriali, s'intendono estesi ai cittadini e ai sudditi italiani ⁽¹⁰⁾] ⁽²⁾.

[\(10\)](#) Il [D.Lgs. 10 aprile 1948, n. 1156](#) (Gazz. Uff. 18 settembre 1948, n. 218), ed avente effetto, a norma dell'art. 2, dal 16 settembre 1947, così dispone:

«Art. 1. Le disposizioni contenute negli artt. 3 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge del 29 dicembre 1927, n. 2701, 21 del [regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127](#), e 23 del [regio decreto 21 giugno 1942, n. 929](#), non sono applicabili ai benefici dei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'Annesso XV, lettera A, del Trattato di pace fra le Potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, né a quelli contemplati da Accordi stipulati o che verranno stipulati fra l'Italia e qualcuna delle Potenze alleate ed associate in sostituzione del predetto Annesso XV, lettera A».

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili neppure nelle materie regolate dall'Accordo italo-danese ratificato dalla [L. 12 gennaio 1952, n. 48](#), riportata al n. F/II; da quello italo-britannico ratificato dalla [L. 16 febbraio 1953, n. 214](#), riportata al n. F/IV; da quello italo-norvegese ratificato dalla [L. 30 luglio 1952, n. 1211](#), riportata al n. F/III.

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

22. (art. 8 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [Non possono, né direttamente, né per interposta persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali, o divenire cessionari, gli impiegati addetti all'Ufficio centrale dei brevetti, se non dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al detto Ufficio] ⁽²⁾.

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

23. (art. 22 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di esserne riconosciuto autore, spetta un equo premio, per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione] ⁽²⁾.

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

24. (art. 23, comma primo, secondo e terzo, del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [Qualora non ricorrano le condizioni previste all'articolo precedente e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività dell'azienda privata a cui è addetto l'inventore, il datore

di lavoro ha il diritto di prelazione per l'uso esclusivo, o non esclusivo, dell'invenzione, o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere, od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero, verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione ^(10/a).

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

I rapporti costituiti con l'esercizio della prelazione di cui al presente articolo si risolvono di diritto ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto] ⁽²⁾.

(10/a) Comma così modificato dall'art. 7, [L. 18 ottobre 2001, n. 383](#).

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

24-bis. [1. In deroga all'articolo 23 del presente decreto e all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#), quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.

2. Le università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.

3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del 50 per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il 30 per cento dei proventi o canoni.

4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore ^(10/b) ⁽²⁾.

(10/b) Articolo aggiunto dall'art. 7, [L. 18 ottobre 2001, n. 383](#). Vedi, anche, quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 7.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

(giurisprudenza di legittimità)

25. (art. 23, comma quarto, del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [Nei casi previsti negli articoli precedenti, se non si raggiunga l'accordo circa il premio, il canone o il prezzo, o sulle rispettive modalità, provvede un collegio di arbitri, amichevoli compositori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni ^(10/c).

Se l'inventore è un dipendente di Amministrazione statale, in luogo del collegio di arbitri, provvede a stabilire il premio, il canone o il prezzo, e le rispettive modalità, con deliberazione insindacabile, il Ministro preposto all'Amministrazione stessa] ⁽²⁾.

(10/c) La Corte costituzionale, con [sentenza 4-14 luglio 1977, n. 127](#) (Gazz. Uff. 20 luglio 1977, n. 198), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 25, nella parte in cui non riconosce la facoltà dell'inventore e del datore di lavoro di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

(giurisprudenza di legittimità)

26. (art. 24 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [Agli effetti degli articoli precedenti, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego, l'invenzione industriale per la quale sia stato chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'Amministrazione pubblica, nel cui campo di attività l'invenzione stessa rientra] ⁽²⁾.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

TITOLO III

Domanda, esame e concessione del brevetto

(giurisprudenza di legittimità)

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

Avanti all'Ufficio centrale brevetti si presume che il richiedente sia titolare del diritto al brevetto e sia legittimato ad esercitarlo ⁽¹¹⁾ ⁽²⁾.

[\(11\)](#) Così sostituito dall'art. 13, [D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338](#), riportato al n. A/XII.

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

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

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

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

c) ottenere il rigetto della domanda.

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

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

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

Decorso il termine di due anni dalla pubblicazione di cui all'art. 38, comma primo, senza che l'avente diritto si sia valso di una delle facoltà di cui al comma precedente, la nullità del brevetto rilasciato a chi non ne abbia diritto può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse [\(11/a\)](#) [\(2\)](#).

[\(11/a\)](#) Articolo aggiunto dall'art. 14, [D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338](#), riportato al n. A/XII.

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

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

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

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni del primo comma è punita con l'ammenda non inferiore a lire 150.000 ^(11/b) o con l'arresto.

Se la violazione è commessa quando l'autorizzazione sia stata negata, si applica l'arresto in misura non inferiore a un anno ⁽¹²⁾ ⁽²⁾.

(11/b) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. Per effetto dell'art. 26 cod. pen. l'entità della sanzione non può superare lire 2.000.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

(12) Aggiunto dall'art. 4, L. 1° luglio 1959, n. 514. Successivamente, l'art. 6, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540, riportato al n. A/VII, ha aumentato a 90 giorni il termine previsto dall'art. 4 della citata legge. L'art. 15, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, riportato al n. A/XII, ha modificato in 27-ter la numerazione del presente articolo.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

(giurisprudenza di legittimità)

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

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

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

In caso di rivendicazione di priorità derivante dal deposito di una precedente domanda, il richiedente fornirà all'Ufficio centrale brevetti i documenti e le notizie comprovanti l'esistenza della priorità ^(12/a) ⁽²⁾.

(12/a) Così sostituito dall'art. 16, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, riportato al n. A/XII.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

(giurisprudenza di legittimità)

29. (art. 26 comma primo e secondo, [regio decreto 13 settembre 1934 n. 1602.](#)) - [Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.

Se la domanda comprende più invenzioni, l'Ufficio centrale dei brevetti inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva ⁽¹³⁾.

Il ricorso alla Commissione stabilita da questo decreto sospende il termine assegnato dall'Ufficio ⁽¹⁴⁾ ⁽²⁾.

(13) L'art. 7, [D.P.R. 20 ottobre 1953, n. 1145](#), dispone:

«Nel caso previsto dall'art. 29 del [R.D. 29 giugno 1939, n. 1127](#), l'Ufficio centrale dei brevetti assegna per la presentazione della domanda della invenzione prescelta nonché delle domande delle rimanenti invenzioni un termine non superiore a sei mesi dalla data dell'invito di limitazione della domanda.

Il termine suddetto non potrà, in ogni caso, essere superiore a sei mesi».

(14) Vedi artt. 71 e segg.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

30. (art. 19 del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). - [Se il brevetto completo sia chiesto per un'invenzione non costituente modificazione dell'invenzione principale, l'Ufficio centrale dei brevetti inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a trasformare la domanda di completo in domanda di brevetto principale, che avrà effetto dalla data della domanda primitiva.

Si applicano, nel caso di ricorso alla Commissione, le disposizioni del precedente articolo] ^(14/a) ⁽²⁾.

(14/a) Abrogato dall'art. 17, [D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338](#), riportato al n. A/XII.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

(giurisprudenza di legittimità)

31. (articoli 27 e 30 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602.](#)) - [L'esame della domanda, della quale sia stata riconosciuta la regolarità formale e la corrispondenza del titolo all'oggetto dell'invenzione, è rivolto ad accertare se l'invenzione è conforme alle disposizioni dell'art. 12 e non contrasti con quelle dell'art. 13 di questo decreto ^(14/b).

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

Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio centrale dei brevetti respinge la domanda] ⁽²⁾.

(14/b) Comma così modificato dall'art. 19, [D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338](#), riportato al n. A/XII.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

32. [Nel corso della procedura d'esame delle domande di brevetto, qualora sussista il dubbio che l'invenzione possa essere nociva alla salute, deve essere sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, al quale sarà inviata la descrizione e quanto altro possa occorrere per un parere motivato.

Se il Consiglio superiore di sanità esprime l'avviso che l'invenzione è nociva alla salute, l'Ufficio centrale brevetti respinge la domanda diffidando l'interessato ad osservare l'obbligo del segreto sulla nuova invenzione] ^(14/c) ⁽²⁾.

(14/c) Abrogato dall'art. 19, [D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338](#), riportato al n. A/XII.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

33. [In ogni caso, sui brevetti concessi dall'ufficio deve essere apposta l'annotazione che l'attuazione delle invenzioni, oggetto dei brevetti stessi, non potrà essere effettuata se non con l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti la produzione e il commercio dei prodotti oggetto delle invenzioni ^(14/d)] ⁽²⁾.

(14/d) Articolo così sostituito dall'art. 8, [D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540](#), riportato al n. A/VII.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

34. (art. 29 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [I rilievi, ai quali dia luogo l'esame della domanda, debbono essere comunicati, all'interessato, con l'assegnazione di un termine per la risposta.

L'Ufficio centrale dei brevetti, salvo gravi motivi, non terrà conto delle risposte pervenute dopo la scadenza del termine da esso concesso o prorogato] ^(14/e) ⁽²⁾.

[\(14/e\)](#) Gli artt. 34, 37 primo comma, e 40 sono stati, tra gli altri, abrogati dall'art. 14, [D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540](#), riportato al n. A/VII.

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

35. (art. 31 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [Il provvedimento col quale l'Ufficio centrale dei brevetti respinge la domanda, o comunque non l'accoglie integralmente, deve essere comunicato al richiedente, il quale ha facoltà di presentare ricorso entro trenta giorni dalla data della comunicazione.

Entro lo stesso termine, può ricorrere l'inventore, al quale l'Ufficio abbia respinto la richiesta di inserire il suo nome nel registro dei brevetti e nel brevetto] [\(2\)](#).

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

36. (art. 34, comma primo e secondo, del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [Sui ricorsi decide la Commissione di cui al successivo art. 71, la quale procede udite le parti interessate, o i loro incaricati o mandatari, e tenute presenti le loro osservazioni scritte.

Il ricorso ai sensi del secondo comma del precedente articolo non sospende la concessione del brevetto, salva la successiva inserzione nel registro dei brevetti del nome dell'inventore] [\(2\)](#).

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

37. (art. 35, comma primo, e art. 34, comma ultimo, del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [Qualora, compiuto l'esame, si riscontri che la domanda di brevetto debba essere accolta, oppure qualora sia intervenuta in tal senso una sentenza della Commissione dei ricorsi, l'Ufficio redige apposito atto nel registro dei brevetti per invenzioni industriali e concede; a chi di ragione, nello stesso tempo e con la stessa data, il relativo brevetto [\(14/e\)](#).

La concessione del brevetto non pregiudica l'esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità di esso e i diritti derivanti dall'invenzione] [\(2\)](#).

[\(14/e\)](#) Gli artt. 34, 37 primo comma, e 40 sono stati, tra gli altri, abrogati dall'art. 14, [D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540](#), riportato al n. A/VII.

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

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

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

Nella copia a stampa e nella pubblicazione del Bollettino verrà inserito il nome dell'inventore ^(14/f) ⁽²⁾.

(14/f) Così sostituito dall'art. 20, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, riportato al n. A/XII.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

39. [L'Ufficio centrale brevetti non verifica l'esattezza della designazione dell'inventore.

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

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

Le disposizioni degli articoli 35 e 36 valgono anche, in quanto applicabili, nei casi di cui ai precedenti comma ^(14/g) ⁽²⁾.

(14/g) Così sostituito dall'art. 21, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, riportato al n. A/XII.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

40. (art. 36 del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602.) - [L'Ufficio centrale dei brevetti comunica ai Ministeri della guerra, della Marina e dell'Aeronautica ⁽¹⁵⁾ l'elenco delle domande ad esso pervenute.

Qualora la domanda di brevetto riguardi invenzione utile alla difesa militare del paese, i Ministeri anzidetti possono prendere visione della descrizione e dei disegni appena eseguito il deposito.

Possono anche richiedere il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione.

La richiesta di differimento deve essere dall'Ufficio centrale dei brevetti comunicata all'interessato. Se entro otto mesi dalla data del deposito della domanda di brevetto, il Ministero competente non avrà inviato all'Ufficio e al richiedente, in quanto questi abbia indicato il proprio domicilio nel Regno, la notizia di voler procedere all'espropriazione in conformità di questo decreto ⁽¹⁶⁾, si dà seguito alla procedura ordinaria per la concessione del brevetto.

Tuttavia nel termine di cui al comma precedente il Ministero della difesa può chiedere che sia ulteriormente differita, per un tempo non superiore a tre anni dalla data di deposito della domanda, la concessione del brevetto e ogni pubblicazione relativa all'invenzione. In tal caso l'inventore o il suo avente causa ha diritto ad una indennità proporzionata al danno ⁽¹⁷⁾.

Per la determinazione dell'indennità si applicano le disposizioni dei successivi articoli 63 e 64] ⁽¹⁷⁾ ^(17/a) ⁽²⁾.

⁽¹⁵⁾ Il [D.C.P.S. 4 febbraio 1947, n. 17](#), ha riunito i tre Ministeri nell'unico Ministero della difesa.

⁽¹⁶⁾ Vedi artt. 16 e segg.

⁽¹⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 5, [L. 1° luglio 1959, n. 514](#).

⁽¹⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 5, [L. 1° luglio 1959, n. 514](#).

^(17/a) L'art. 40, modificato dalla [L. 1° luglio 1959, n. 514](#), è stato abrogato dall'art. 14, [D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540](#), riportato al n. A/VII.

⁽²⁾ Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

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

Le indennità eventuali sono a carico dello Stato estero richiedente ⁽¹⁸⁾ ⁽²⁾.

⁽¹⁸⁾ Aggiunto dall'art. 6, [L. 1° luglio 1959, n. 514](#), che, a sua volta, è stato così sostituito dall'art. 3, [L. 12 febbraio 1974, n. 96](#), riportata al n. C/VII, il cui testo risulta dal presente art. 40-bis.

⁽²⁾ Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

41. (art. 37 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [L'invenzione deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione della richiesta di differimento e per tutta la durata del differimento stesso, nonché durante lo svolgimento della espropriazione e dopo il relativo decreto e questo porti l'obbligo del segreto ⁽¹⁹⁾.

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

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

La violazione del segreto è punita ai termini dell'art. 262 del codice penale] ⁽²⁾.

(19) Comma così sostituito dall'art. 7, [L. 1° luglio 1959, n. 514.](#)

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.](#)

42. (art. 38 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602.](#)) - [I ministeri anzidetti e gli stabilimenti dipendenti possono chiedere che le domande di brevetto per invenzioni industriali da essi presentate siano mantenute segrete] ⁽²⁾.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.](#)

43. (art. 39 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602.](#)) - [Qualora, per invenzione interessante la difesa militare del paese, il Ministero competente richieda o, nell'ipotesi di differimento di cui nell'art. 40, consenta la concessione del brevetto, la procedura relativa si svolge, su domanda dello stesso Ministero, in forma segreta. In tal caso non si effettua alcuna pubblicazione e non si consentono le visioni indicate da questo decreto] ⁽²⁾.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.](#)

TITOLO IV

Tasse di brevetto

44. (art. 40 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602.](#)) - [Il brevetto per invenzioni industriale è soggetto alle seguenti tasse:

- 1) tassa di domanda;
- 2) tassa annuale per il mantenimento in vigore del brevetto;
- 3) tassa per la pubblicazione a stampa della descrizione e dei disegni ⁽²⁰⁾ ⁽²⁾.

[\(20\)](#) Per la misura delle tasse, vedi, ora, il Titolo IX della tabella All. A del [D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121](#) (testo unico delle leggi in materia di tasse per concessioni governative).

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

45. (art. 41 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [Il brevetto complessivo è soggetto, oltre che alla tassa di domanda ed a quella per la stampa, ad una tassa di concessione.

Nel caso di decadenza del brevetto principale, che non importi decadenza del complessivo, è dovuta, in seguito, per questo, alle stesse scadenze, la tassa annuale stabilita per il brevetto principale] [\(20/a\)](#)
[\(2\)](#).

[\(20/a\)](#) Abrogato dall'art. 22, [D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338](#), riportato al n. A/XII.

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

46. (art. 42 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [La tassa di domanda, la tassa annuale per il primo anno e quella per la stampa, devono essere pagate prima del deposito della domanda] [\(20/b\)](#).

In caso di rigetto della domanda, o di recesso dalla medesima, prima che il brevetto sia stato concesso, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda] [\(2\)](#).

[\(20/b\)](#) Comma così sostituito dall'art. 23, [D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338](#), riportato al n. A/XII.

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

47. (art. 43 comma primo, del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#), e art. 9, comma ultimo del [regio decreto 29 luglio 1923, n. 1970](#)) [\(21\)](#). - [Le tasse annuali successive a quella del primo anno debbono essere pagate anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda. Trascorso questo termine di scadenza, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi, con l'applicazione di una soprattassa.

Possono pagarsi anticipatamente più tasse annuali] [\(2\)](#).

[\(21\)](#) Il [R.D. 29 luglio 1923, n. 1970](#), è riportato al n. B/III.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.](#)

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

48. (art. 43, comma secondo, del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602.](#)) - [Ove la concessione del brevetto avvenga in uno dei mesi corrispondenti a quello in cui è stata depositata la domanda, la tassa annuale e le altre eventualmente maturatesi nel frattempo scadono con la tassa immediatamente successiva.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui la concessione avvenga nei tre mesi precedenti o negli otto seguenti il mese anzidetto] ⁽²⁾.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.](#)

49. (art. 35, comma secondo, del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1913, numero 1237). - [Se, per evidente errore, o per altri scusabili motivi, una tassa annuale venga pagata incompletamente, o comunque irregolarmente, l'Ufficio centrale dei brevetti, su istanza dell'interessato, può ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione, anche tardiva, del pagamento.

Ove l'Ufficio respinga l'istanza, l'interessato può ricorrere alla Commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla data della comunicazione] ⁽²⁾.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.](#)

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

Gli effetti della licenza decorrono dalla notifica al titolare dell'accettazione dell'offerta, anche se non è accettato il compenso. In quest'ultimo caso alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente della commissione dei ricorsi. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea, oppure se una delle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore la determinazione è fatta dal giudice.

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

Il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al pubblico licenza sul brevetto ha diritto alla riduzione alla metà delle tasse annuali. La riduzione è concessa dall'Ufficio centrale brevetti. La dichiarazione di offerta viene annotata nel registro dei brevetti, pubblicata nel Bollettino e gli effetti di essa perdurano finché non è revocata ^(21/a) ⁽²⁾.

[\(21/a\)](#) Così sostituito dall'art. 24, [D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338](#), riportato al n. A/XII.

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

51. (art. 44, comma secondo, del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [All'inventore, il quale dimostri di essere in condizioni di indigenza, il Ministro per le corporazioni ^(21/b) può concedere la esenzione dalla tassa di stampa e la sospensione dal pagamento delle tasse annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del quinto anno, l'inventore, che intenda mantenere in vigore il brevetto, deve pagare, oltre la tassa annuale per il sesto anno, anche quelle arretrate; in caso contrario, il brevetto decade e l'inventore non è tenuto al pagamento delle tasse degli anni anteriori] ⁽²⁾.

[\(21/b\)](#) Vedi nota 4 all'art. 8.

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

TITOLO V

Attuazione, decadenza, rinuncia e nullità del brevetto ^(21/c)

52. (art. 45, comma primo e secondo, del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [L'invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto deve essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese.

Le invenzioni riguardanti oggetti che per la prima volta figurano in una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, si considerano attuate da quando gli oggetti vi sono introdotti fino alla chiusura della medesima, purché siano stati esposti almeno per dieci giorni o, in caso di esposizione di più breve durata, per tutto il periodo di essa] ⁽²⁾.

[\(21/c\)](#) Rubrica così modificata dall'art. 25, [D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338](#), riportato al n. A/XII.

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

53. [1. L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea e/o da quelli membri dell'Organizzazione mondiale del commercio non costituisce attuazione dell'invenzione ⁽²²⁾ ⁽²⁾.

(22) Così sostituito prima dall'art. 52, L. 22 febbraio 1994, n. 146, riportata alla voce Comunità europee e poi dall'art. 16, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198, riportato al n. A/XXI.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

(giurisprudenza di legittimità)

54. [1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro dell'Unione europea e/o in uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta.

2. La licenza obbligatoria ^(22/a) di cui al comma 1 può ugualmente venire concessa:

a) qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese;

b) se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tal caso la licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica. Salvo il disposto dell'art. 54-bis, comma 5, la licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente alla cessione del brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto a sua volta alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente.

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

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle invenzioni brevettate appartenenti all'Amministrazione militare e a quelle tenute segrete ai sensi dell'art. 41 del presente decreto ^(22/b) ⁽²⁾.

(22/a) L'art. 3, D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849, ha così disposto:

«Art. 3. La licenza obbligatoria è soggetta alle seguenti tasse:

- 1) *tassa di domanda*;
- 2) *tassa di concessione*.

La *tassa di domanda* deve essere pagata prima della presentazione della domanda di concessione della licenza.

La *tassa di concessione della licenza* deve essere pagata, dietro avviso dell'ufficio centrale brevetti, prima della emanazione del decreto di concessione».

[\(22/b\)](#) Così sostituito prima dall'art. 1, [D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849](#) (Gazz. Uff. 31 luglio 1968, n. 193) e poi dall'art. 17, [D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198](#), riportato al n. A/XXI.

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

54-bis. [La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente attuazione è dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato.

La licenza obbligatoria può essere concessa soltanto contro corresponsione, da parte del licenziatario ed a favore del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e purché il richiedente la licenza fornisca le necessarie garanzie in ordine a una soddisfacente attuazione dell'invenzione a norma delle condizioni fissate nella licenza medesima.

La licenza obbligatoria può essere concessa per uno sfruttamento dell'invenzione diretto prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno [\(22/c\)](#).

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

La licenza obbligatoria è concessa per durata non superiore alla rimanente durata del brevetto e, salvo che vi sia il consenso del titolare del brevetto o del suo avente causa, può essere trasferita soltanto con l'azienda del licenziatario o con il ramo particolare di questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata.

La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica l'esercizio, anche da parte del licenziatario, della azione giudiziaria circa la validità del brevetto o dei diritti che ne derivano [\(22/d\)](#) [\(2\)](#).

[\(22/c\)](#) Comma aggiunto dall'art. 18, [D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198](#), riportato al n. A/XXI.

[\(22/d\)](#) Articolo aggiunto dall'art. 2, [D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849](#) (Gazz. Uff. 31 luglio 1968, n. 193).

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

54-ter. [La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto, o il suo avente causa, dall'onere di attuare l'invenzione.

Il brevetto decade qualora l'invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese ^(22/d) ⁽²⁾.

[\(22/d\)](#) Articolo aggiunto dall'art. 2, [D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849](#) (Gazz. Uff. 31 luglio 1968, n. 193).

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

54-quater. [1. Nel decreto di concessione della licenza vengono determinati l'ambito, la durata, le modalità per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali è subordinata la concessione in relazione allo scopo della stessa, la misura e le modalità di pagamento del compenso. In caso di opposizione la misura e le modalità di pagamento del compenso sono determinate a norma dell'art. 50, secondo comma.

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

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

4. La licenza è revocata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora non risultino adempite le condizioni stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del compenso nella misura e con le modalità prescritte. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata concessa licenza obbligatoria, o il suo avente causa, conceda a terzi l'uso del brevetto medesimo a condizioni più vantaggiose di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.

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

6. Il decreto di concessione della licenza, quello di variazione delle condizioni relative, quello di revoca e la determinazione o la variazione del compenso sono pubblicati nel Bollettino dei brevetti e annotati nel registro dei brevetti ^(22/e) ⁽²⁾.

[\(22/e\)](#) Articolo aggiunto dall'art. 2, [D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849](#) (Gazz. Uff. 31 luglio 1968, n. 193), successivamente abrogato dall'art. 6, [D.P.R. 18 aprile 1994, n. 360](#), riportato al n. A/XIX, ed ora ripristinato nel testo attuale dall'art. 19, [D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198](#), riportato al n. A/XXI.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

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

2. La revoca può essere richiesta dal titolare del brevetto con istanza presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi che ne dà pronta notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al titolare della licenza obbligatoria, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata, può opporsi motivatamente alla revoca, con istanza presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi. Si applicano gli articoli 4 e 5 del [D.P.R. 18 aprile 1994, n. 360](#).

3. In caso di revoca colui che aveva ottenuto la licenza può attuare l'invenzione alle stesse condizioni, nei limiti del preuso o in quelli che risultano da preparativi seri ed effettivi ^(22/f) (2).

(22/f) Articolo aggiunto dall'art. 2, [D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849](#) (Gazz. Uff. 31 luglio 1968, n. 193), successivamente abrogato dall'art. 6, [D.P.R. 18 aprile 1994, n. 360](#), riportato al n. A/XIX, ed ora ripristinato nel testo attuale dall'art. 20, [D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198](#), riportato al n. A/XXI.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

54-sexies. [Nel decreto di concessione della licenza vengono determinate la durata, le modalità per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali, eventualmente, è subordinata la concessione. La misura e le modalità di pagamento del compenso, in caso di opposizione presentata ai sensi dell'art. 54-*quater*, sono determinate a norma dell'art. 50, secondo comma.

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

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

La licenza è revocata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora non risultino adempite le condizioni stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del compenso nella misura e con le modalità prescritte. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata concessa licenza obbligatoria o il suo avente causa, conceda l'uso del brevetto medesimo a condizioni più vantaggiose di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.

La comunicazione alle parti interessate dei provvedimenti adottati è effettuata a cura dell'Ufficio centrale brevetti.

Il decreto di concessione della licenza, quello di variazione delle condizioni relative, quello di revoca e la determinazione o la variazione del compenso sono pubblicati nel Bollettino dei brevetti e annotati nel registro dei brevetti] ^(22/g) ⁽²⁾.

(22/g) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849 (Gazz. Uff. 31 luglio 1968, n. 193), poi sostituito dall'art. 26, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, riportato al n. A/XII ed ora abrogato dall'art. 21, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198, riportato al n. A/XXI.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

55. [Il brevetto decade per mancato pagamento entro sei mesi dalla scadenza della tassa annuale dovuta, osservate le disposizioni degli articoli seguenti ⁽²³⁾ ^(23/cost)] ⁽²⁾.

(23) Così sostituito dall'art. 27, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, riportato al n. A/XII.

(23/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 17-24 giugno 2002, n. 271 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 26, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 55 sollevata in riferimento agli articoli 3, 9 e 35 della Costituzione.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

56. (art. 55, comma primo e secondo, del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602.) - [Trascorso il mese di scadenza della tassa annuale e trascorsi altresì inutilmente i successivi sei mesi di cui all'art. 47, e comunque scaduto il termine utile per il pagamento della tassa, l'Ufficio centrale dei brevetti notifica all'interessato, con comunicazione raccomandata, che non risulta effettuato, nel termine prescritto, il pagamento della tassa dovuta.

L'Ufficio, dopo trenta giorni dalla comunicazione anzidetta, dà atto nel registro dei brevetti, con apposita annotazione, dell'avvenuta decadenza del brevetto per mancato pagamento della tassa annuale, pubblicando poi nel Bollettino la notizia della decadenza stessa] ⁽²⁾.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

57. (art. 55, comma terzo, del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602.) - [Il titolare del brevetto, ove possa provare di aver tempestivamente effettuato il pagamento, può chiedere, con ricorso alla Commissione dei ricorsi, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Bollettino, l'annullamento dell'anzidetta annotazione di decadenza e la rettifica della pubblicazione. La Commissione procede udita la parte interessata, o i suoi incaricati, e tenute presenti le loro eventuali osservazioni scritte.

Tanto della presentazione del ricorso, quanto del dispositivo della sentenza deve essere presa nota nel registro dei brevetti e pubblicata notizia nel Bollettino] ⁽²⁾.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

58. (art. 55, comma ultimo, del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [Intervenuta la pubblicazione di cui all'art. 56 e trascorsi sei mesi da tale pubblicazione, ovvero se il ricorso sia stato respinto, il brevetto s'intende decaduto nei confronti di chiunque dal compimento dell'ultimo anno pel quale sia stata pagata ultimamente la tassa] ⁽²⁾.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

59. [Il brevetto è nullo:

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

Se le cause di nullità di cui sopra colpiscono solo parzialmente il brevetto la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso ⁽²⁴⁾.

Il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. La sentenza che accerta i requisiti per la validità del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo ^(24/a).

Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l'oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggiore durata ^(24/a) ⁽²⁾.

(24) Così sostituito dall'art. 28, [D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338](#), riportato al n. A/XII.

[\(24/a\)](#) Comma aggiunto dall'art. 7, [L. 14 febbraio 1987, n. 60](#), riportata alla voce Brevetti per modelli industriali.

[\(24/a\)](#) Comma aggiunto dall'art. 7, [L. 14 febbraio 1987, n. 60](#), riportata alla voce Brevetti per modelli industriali.

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

59-bis. [La declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica:

a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti;

b) i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità nella misura in cui siano già stati eseguiti. In questo caso tuttavia il giudice, tenuto conto delle circostanze, può accordare un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto [\(24/b\)](#) [\(2\)](#).

[\(24/b\)](#) Articolo aggiunto dall'art. 29, [D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338](#), riportato al n. A/XII.

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

59-ter. [Il titolare può rinunciare al brevetto con atto ricevuto dall'Ufficio centrale brevetti da annotare sul Registro dei brevetti.

Qualora in relazione al brevetto siano trascritti atti o sentenze che attribuiscono o accertano diritti patrimoniali di terzi sul brevetto ovvero domande giudiziali con le quali si chiede l'attribuzione o l'accertamento di tali diritti, la rinuncia è senza effetto se non accompagnata da consenso scritto dai terzi medesimi [\(24/b\)](#) [\(2\)](#).

[\(24/b\)](#) Articolo aggiunto dall'art. 29, [D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338](#), riportato al n. A/XII.

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

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

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

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

L'Ufficio pubblica sul Bollettino la notizia della limitazione del brevetto ^(24/b) ⁽²⁾.

[\(24/b\)](#) Articolo aggiunto dall'art. 29, [D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338](#), riportato al n. A/XII.

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

TITOLO VI

Espropriazione

60. (art. 50 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [I diritti di brevetto, anche se derivanti da domande in corso, possono essere espropriati dallo Stato nell'interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilità.

L'espropriazione può essere limitata al diritto di usare dell'invenzione per i bisogni dello Stato, fatte salve le previsioni contenute negli articoli 54-*quater* e seguenti in quanto compatibili ^(24/c).

L'espropriazione anzidetta, quando sia effettuata nell'interesse della difesa militare del Paese e riguardi brevetti di titolari italiani, trasferisce all'Amministrazione espropriante anche il diritto di chiedere brevetti all'estero, salvo rinuncia o limitazioni dell'Amministrazione stessa] ⁽²⁾.

[\(24/c\)](#) Comma così sostituito dall'art. 22, [D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198](#), riportato al n. A/XXI.

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

61. (art. 51 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [L'espropriazione ha luogo per decreto reale, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per le corporazioni ^(24/d) e con quello per le finanze, sentito il Consiglio dei ministri, se il provvedimento interessa la difesa militare del Paese, o, negli altri casi, la Commissione dei ricorsi.

Il decreto di espropriazione dell'interesse della difesa militare del Paese, quando venga emanato prima della stampa prescritta nell'art. 38, potrà contenere l'obbligo e stabilire la durata del segreto sull'oggetto dell'invenzione.

La violazione del segreto è punita ai sensi dell'art. 262 del codice penale] ⁽²⁾.

[\(24/d\)](#) Vedi nota 4 all'art. 8.

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

62. (art. 52, comma primo e secondo, del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [Nel decreto di espropriazione per pubblica utilità, è anche fissata l'indennità spettante al titolare del brevetto, sentita la Commissione dei ricorsi; nei casi di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, l'indennità può invece essere determinata successivamente] [\(2\)](#).

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

63. (art. 52, comma secondo, del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [Nei casi di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, l'indennità è fissata, in mancanza di accordo fra le parti, da un arbitro nominato dalle parti stesse. Ove le parti non si accordino sulla nomina dell'arbitro, l'indennità sarà determinata da un collegio arbitrale, composto di tre membri, scelti, uno dall'espropriato, uno dal Ministero proponente e il terzo, con funzione di Presidente, dai due nominati o, in caso di disaccordo, dal Ministro per le corporazioni [\(24/d\)](#). Gli arbitri, ad eccezione di quello nominato dall'amministrazione espropriante, dovranno essere scelti fra gli iscritti negli albi dei professionisti. Le norme relative alla procedura da seguire nell'arbitrato e all'onere delle spese saranno stabilite nel regolamento] [\(2\)](#).

[\(24/d\)](#) Vedi nota 4 all'art. 8.

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

64. (art. 52, comma terzo e quarto, del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [Il lodo deve essere depositato presso il Ministero delle corporazioni [\(24/d\)](#) entro tre mesi dall'accettazione dell'arbitro o dalla costituzione del collegio arbitrale. È ammessa una sola proroga di non oltre tre mesi. Il lodo deve essere tenuto segreto a richiesta del Ministero espropriante e non è soggetto ad alcun gravame. Il Ministero delle corporazioni [\(24/e\)](#) rilascia, a domanda dell'interessato, certificato di deposito del lodo con l'indicazione della somma da pagarsi e della persona del creditore.

All'inventore, il quale provi di aver perduto il diritto di priorità all'estero per il ritardo della decisione negativa del Ministero in merito alla espropriazione, sarà concesso un equo indennizzo, osservate le norme del presente e dei precedenti articoli] [\(2\)](#).

[\(24/d\)](#) Vedi nota 4 all'art. 8.

[\(24/e\)](#) Vedi nota 4 all'art. 8.

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

65. (art. 53 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602.](#)) - [Contro i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità è ammesso ricorso, in sede giurisdizionale, al Consiglio di Stato, tranne per le controversie riguardanti l'ammontare dell'indennità, le quali sono di competenza dell'Autorità giudiziaria.

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

I decreti di espropriazione devono essere annotati nel registro dei brevetti a cura dell'Ufficio] ⁽²⁾.

⁽²⁾ Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.](#)

TITOLO VII

Trascrizione

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

66. (art. 100 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602.](#)) - [Debbono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio centrale dei brevetti:

- 1) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono, in tutto o in parte, diritti su brevetti nazionali per invenzioni industriali;
- 2) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento, o diritti di garanzia, costituiti ai sensi del successivo art. 69, concernenti i brevetti anzidetti ^(24/f);
- 3) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nei due numeri precedenti ⁽²⁵⁾;
- 4) il verbale di pignoramento ⁽²⁶⁾;
- 5) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata ⁽²⁷⁾;
- 6) il verbale di sospensione della vendita di parte dei brevetti pignorati per essere restituita al debitore a norma del codice di procedura civile ⁽²⁸⁾;
- 7) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità ⁽²⁹⁾;
- 8) le sentenze che dichiarano la esistenza degli atti indicati nei precedenti numeri 1), 2) e 3), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti.

Le sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione ⁽³⁰⁾ di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono.

Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso, gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;

9) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta cessione legittima e le sentenze relative;

10) le sentenze di cui all'art. 27-*bis* e le relative domande giudiziali ^(30/a);

11) le sentenze di cui all'art. 59, terzo comma, e le relative domande giudiziali ^(30/b) ⁽²⁾.

^(24/f) Numero così modificato dall'art. 30, [D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338](#), riportato al n. A/XII.

⁽²⁵⁾ Vedi artt. 1111, 1965, 2247 e segg. c.c.

⁽²⁶⁾ Vedi art. 491 c.p.c. 1940.

⁽²⁷⁾ Vedi art. 537 c.p.c. 1940.

⁽²⁸⁾ Vedi art. 504 c.p.c. 1940.

⁽²⁹⁾ Vedi artt. 60-65.

⁽³⁰⁾ Vedi, rispettivamente, artt. 1418, 1425, 1453, 1447, 2901 c.c.

^(30/a) Numero aggiunto dall'art. 30, [D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338](#), riportato al n. A/XII.

^(30/b) Numero aggiunto dall'art. 7, [L. 14 febbraio 1987, n. 60](#), riportata alla voce Brevetti per modelli industriali.

⁽²⁾ Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

67. (art. 101 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [La trascrizione è soggetta al pagamento della tassa prescritta ⁽³¹⁾.

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

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

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

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

Le omissioni o le inesattezze, che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere, o sul brevetto, a cui l'atto si riferisce, non nuociono alla validità della trascrizione] ⁽²⁾.

⁽³¹⁾ Per la misura della tassa vedi, ora, le norme riportate alla voce Concessioni governative (Tasse sulle).

⁽²⁾ Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

68. (art. 102 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [Gli atti e le sentenze di cui al precedente art. 66, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati ai numeri 4, 9 e 10 finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul brevetto ^{(32) (33)}.

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

La trascrizione di verbale di pignoramento, finché dura l'efficacia di questo, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze anzidetti; gli effetti di tali trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purché avvenga entro tre mesi dalla data dell'aggiudicazione stessa ⁽³⁴⁾.

I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima successione, e le sentenze relative, sono trascritti solo per stabilire la continuità dei trasferimenti] ⁽²⁾.

⁽³²⁾ Vedi artt. 2644 e segg. c.c.

⁽³³⁾ Comma così modificato dall'art. 31, [D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338](#), riportato al n. A/XII.

⁽³⁴⁾ Vedi artt. 2913 e segg. c.c.

⁽²⁾ Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

69. (art. 103 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [I diritti di garanzia sui brevetti per invenzioni industriali debbono essere costituiti per crediti di danaro. Nell'eseguire la trascrizione, l'ammontare del credito, ove non sia espresso in moneta nazionale, sarà convertito nella somma equivalente di quest'ultima.

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

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

Per la cancellazione è dovuta la stessa tassa prescritta per la trascrizione] ⁽²⁾.

⁽²⁾ Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

TITOLO VIII

Ordinamento amministrativo e giurisdizionale

70. [Ai servizi attinenti alla materia regolata dal presente decreto provvede, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'Ufficio italiano brevetti e marchi ⁽³⁵⁾] ⁽²⁾.

⁽³⁵⁾ Così sostituito dall'art. 84, [D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480](#), riportato alla voce Brevetti per marchi d'impresa.

⁽²⁾ Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

(giurisprudenza di legittimità)

71. (art. 16, [R.D. 29 luglio 1923, n. 1970](#), e art. 121, comma primo, del [R.D. 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [Le decisioni sui ricorsi, ammessi da questo decreto, contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, sono deferite ad una commissione composta di un presidente, un presidente aggiunto e di otto membri, scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di appello, sentito il Consiglio superiore della magistratura, o fra i professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori dello Stato. La commissione si articola in due sezioni, presiedute dal presidente e dal presidente aggiunto. Il presidente, il presidente aggiunto ed i membri della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Alla commissione possono essere aggregati dei tecnici scelti dal presidente tra i professori delle università o degli istituti superiori, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo ^(35/a).

Il Direttore dell'Ufficio fa parte della Commissione senza voto deliberativo ^(35/b).

La Commissione anzidetta ha altresì funzione consultiva del Ministero delle corporazioni ⁽³⁶⁾ nella materia dei brevetti d'invenzione.

I compensi per i componenti la commissione, i componenti la segreteria della commissione ed i tecnici che dovessero essere aggregati alla commissione per riferire su singole questioni, sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro ^(36/a) ⁽²⁾.

(35/a) Comma così sostituito dall'art. 18, [D.Lgs. 8 ottobre 1999, n. 447](#).

(35/b) La Corte costituzionale, con [sentenza 8-10 maggio 1995, n. 158](#) (Gazz. Uff. 12 maggio 1995, n. 20 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 71, nella parte in cui prevede che il direttore dell'Ufficio centrale dei brevetti fa parte della Commissione indicata nella medesima disposizione allorché essa svolge funzioni giurisdizionali.

(36) Il [D.M. 2 gennaio 1958](#), riportato al n. B/V, ha disposto l'inquadramento dell'Ufficio centrale brevetti nei servizi del Ministero dell'industria e del commercio.

(36/a) Comma aggiunto dall'art. 17, [L. 14 febbraio 1987, n. 60](#), riportata alla voce Brevetti per modelli industriali, e poi così sostituito dall'art. 13, [L. 21 febbraio 1989, n. 70](#), riportata al n. A/XV.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

72. (art. 122, [R.D. 13 settembre 1934, n. 1602](#), e art. 29, comma secondo del regolamento approvato con R.D. 2 ottobre 1913, n. 1237). - [Nelle sentenze e nelle altre decisioni della Commissione dei ricorsi, debbono osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura civile relative alla pronunciazione e alla forma delle sentenze e delle ordinanze.

Le norme per il funzionamento della Commissione stessa saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione di questo decreto ^(36/b) ⁽²⁾.

(36/b) Vedi artt. 78 e segg., [R.D. 5 febbraio 1940, n. 244](#), riportato al n. A/III.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

73. (art. 10, [R.D. 29 luglio 1923, n. 1970](#).) [Insieme al ricorso, deve presentarsi la prova del pagamento della tassa prescritta; questa viene incamerata qualora il ricorso non venga accolto] ⁽²⁾.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

74. (art. 106, comma secondo, [R.D. 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [Le azioni in materia di brevetti per invenzioni industriali hanno carattere di azioni commerciali mobiliari] ⁽²⁾.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

(giurisprudenza di legittimità)

75. (art. 107, [R.D. 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [Le azioni in materia di invenzioni industriali si propongono davanti all'Autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio, o la residenza delle parti.

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

L'indicazione di domicilio annotata nel registro dei brevetti vale come elezione di domicilio ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione amministrativa e giudiziaria] ⁽²⁾.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

(giurisprudenza di legittimità)

76. (art. 108, [R.D. 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [Qualora trattisi di azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore, queste possono essere proposte anche dinanzi all'Autorità giudiziaria del luogo nella cui giurisdizione i fatti sono stati commessi] ⁽²⁾.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

(giurisprudenza di legittimità)

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

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

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

4. Nella materia di cui al presente decreto, il consulente tecnico d'ufficio può ricevere documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa. Ciascuna parte può nominare anche più di un consulente ^(36/c) ⁽²⁾.

(36/c) Così sostituito dall'art. 23, [D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198](#), riportato al n. A/XXI.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

(giurisprudenza di legittimità)

78. (art. 111, [R.D. 13 settembre 1934, n. 1602](#) e art. 60, comma secondo, [L. 30 ottobre 1859, n. 3731](#).) - [L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un brevetto per invenzione industriale può essere promossa anche di ufficio dal Pubblico Ministero.

^(36/d)

L'azione di cui ai due comma precedenti deve essere esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro dei brevetti quali aventi diritto sul brevetto] ⁽²⁾.

(36/d) Comma abrogato dall'art. 32, [D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338](#), riportato al n. A/XII.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

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

Tali sentenze debbono essere annotate nel registro dei brevetti a cura dell'Ufficio centrale brevetti ^(36/e) ⁽²⁾.

(36/e) Così sostituito dall'art. 33, [D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338](#), riportato al n. A/XII.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

80. (art. 112 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di brevetti per invenzioni industriali deve essere comunicata all'Ufficio centrale dei brevetti a cura di chi promuove il giudizio.

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

Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio suddetto copia delle sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza dei brevetti] ⁽²⁾.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

(giurisprudenza di legittimità)

81. [1. Il titolare dei diritti di brevetto per invenzione industriale può chiedere che sia disposta la descrizione o il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti prodotti in violazione di tali diritti, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate in quest'ultimo caso le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate ⁽³⁷⁾] ⁽²⁾.

(37) Così sostituito dall'art. 24, [D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198](#), riportato al n. A/XXI.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

(giurisprudenza di legittimità)

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

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

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

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

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

6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti offerti, importati o messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia ^(37/a) ⁽²⁾.

(37/a) Così sostituito dall'art. 25, [D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198](#), riportato al n. A/XXI.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

(giurisprudenza di legittimità)

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

2. Pronunciando l'inibitoria il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento ^(37/b) ⁽²⁾.

(37/b) Così sostituito dall'art. 26, [D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198](#), riportato al n. A/XXI.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

(giurisprudenza di legittimità)

83-bis. [1. I provvedimenti di cui agli articoli 81, 82 e 83 possono essere chiesti dal momento in cui la domanda è resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone alle quali la domanda è stata notificata ai sensi dell'art. 4 ^(37/c) ⁽²⁾.

(37/c) Così sostituito dall'art. 27, [D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198](#), riportato al n. A/XXI. L'art. 83-bis era stato aggiunto dall'art. 34, [D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338](#), riportato al n. A/XII.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

(giurisprudenza di legittimità)

84. (art. 114 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602.](#)) - [In deroga a quanto è disposto negli articoli precedenti e salve le esigenze della giustizia penale, non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi una violazione di brevetto per invenzione industriale finché figurino nel recinto di una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima.

[\(37/d\)](#)] [\(2\)](#).

[\(37/d\)](#) Comma abrogato dall'art. 35, [D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338](#), riportato al n. A/XII.

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

85. (art. 115, comma dal primo al quarto, del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602.](#)) - [L'Autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza emessa in dipendenza di violazioni di diritti di brevetto per invenzione industriale sia pubblicata, integralmente o in sunto, o nella sola parte dispositiva, in uno o più giornali, da essa indicati, a spese del soccombente.

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

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

In quest'ultimo caso, il titolare del brevetto può chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verrà stabilito a norma dell'ultimo comma dell'articolo seguente sentito, occorrendo, un perito] [\(2\)](#).

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

86. (art. 115, comma sesto e settimo, del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602.](#)) - [La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano.

Può fissare altresì una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nella esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa.

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

Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo e nel precedente articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti e assunte informazioni sommarie, il Presidente del collegio o il Pretore che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette] ⁽²⁾.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

87. (art. 116 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [I diritti patrimoniali in materia di brevetti per invenzioni industriali possono formare oggetto di esecuzione forzata.

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

Il regolamento potrà stabilire norme particolari per tale esecuzione e potrà anche determinare le modalità per il soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia costituita sui brevetti stessi e per l'estinzione della garanzia] ⁽²⁾.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

(giurisprudenza di legittimità)

88. (art. 117 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [Chiunque, senza commettere falsità in segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, fabbrica, spaccia, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in frode ad un valido brevetto d'invenzione industriale, è punito, a querela di parte, con la multa fino a lire 2.000.000 ^(37/e)] ⁽²⁾.

(37/e) L'ammontare della multa è stato così elevato dall'art. 20, [L. 21 febbraio 1989, n. 70](#), riportata al n. A/XV. L'art. 20 della [L. 21 febbraio 1989, n. 70](#), ai commi 2 e 3 ha così disposto:

«2. In materia di protezione e tutela dei diritti inerenti alla topografia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 74 a 89 del [regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127](#).

3. Per i fatti di cui agli articoli 88 e 89 del citato [regio decreto n. 1127 del 1939](#) si applicano le sanzioni amministrative, rispettivamente, da lire duemilioni a lire ventimilioni e da lire unmilione a lire diecimilioni».

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

89. (art. 118 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602.](#)) - [Chiunque appone, su un oggetto parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 ⁽³⁸⁾ ⁽²⁾.

[\(38\)](#) La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario, e così elevata dall'art. 20, [L. 21 febbraio 1989, n. 70](#), riportata al n. A/XV.

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

TITOLO IX

Disposizioni generali transitorie

Capo I - Disposizioni generali

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

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

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

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

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili: ai termini di cui al precedente secondo comma, al termine per la rivendicazione dei diritti di priorità, ai termini la cui osservanza condiziona l'applicazione del terzo comma dell'art. 4 del [decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540](#), al termine assegnato ai sensi dell'art. 29 per la scissione delle domande di brevetto e per la presentazione della domanda divisionale ^(38a) ⁽²⁾.

[\(38/a\)](#) L'originario art. 90, modificato dalla [L. 19 ottobre 1956, n. 1356](#), è stato abrogato, tra gli altri, dall'art. 14, [D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540](#), riportato al n. A/VII. Successivamente, l'art. 36, [D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338](#), riportato al n. A/XII, ha aggiunto il nuovo e attuale art. 90 e l'art. 90-bis sopra riportato.

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

90-bis. [Chiunque abbia fatto preparativi seri ed effettivi o abbia iniziato ad utilizzare l'invenzione nel periodo compreso fra la perdita dell'esclusiva o del diritto di acquistarla e la reintegrazione ai sensi del precedente art. 90 può a titolo gratuito attuare l'invenzione nei limiti del preuso o quali risultano dai preparativi ^(38/a) [\(2\)](#).

[\(38/a\)](#) L'originario art. 90, modificato dalla [L. 19 ottobre 1956, n. 1356](#), è stato abrogato, tra gli altri, dall'art. 14, [D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540](#), riportato al n. A/VII. Successivamente, l'art. 36, [D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338](#), riportato al n. A/XII, ha aggiunto il nuovo e attuale art. 90 e l'art. 90-bis sopra riportato.

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

91. (art. 127 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [Le domande previste in questo decreto debbono essere dirette all'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Esse debbono essere scritte in lingua italiana e così gli atti allegati. Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere unita la traduzione in lingua italiana] ⁽²⁾.

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

92. (art. 128 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [Le domande di brevetto per invenzioni industriali si depositano in Roma presso l'Ufficio centrale brevetti o nei capoluoghi di provincia presso le Camere di commercio, industria e agricoltura.

È consentito l'invio delle domande e dei relativi documenti mediante servizio postale con plico raccomandato con avviso di ricevimento, diretto all'Ufficio centrale brevetti in Roma.

In tal caso si considera data del deposito quella risultante dal verbale, che deve essere redatto all'atto del ricevimento dal predetto Ufficio con l'indicazione anche dell'ora dell'avvenuto ricevimento del plico] ⁽³⁹⁾ [\(2\)](#).

(39) L'art. 92 (modificato dalla [L. 19 ottobre 1956, n. 1356](#)) è stato abrogato dall'art. 14, [D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540](#), riportato al n. A/VII. Vedi altresì il [D.M. 11 gennaio 1955](#), riportato al n. B/IV.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

(giurisprudenza di legittimità)

93. (art. 129 del [regio decreto 13 settembre 1934 n. 1602](#).) - [Il richiedente o il mandatario se vi sia deve, in ciascuna domanda, indicare o eleggere il suo domicilio nel Regno per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma di questo decreto ^(39/a).

I mutamenti del domicilio debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio centrale dei brevetti, che li annota nel registro dei brevetti.

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

I mutamenti del nome del titolare del brevetto debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio, con i documenti giustificativi, per l'annotazione nel registro dei brevetti] ⁽²⁾.

(39/a) Comma così modificato dall'art. 37, [D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338](#), riportato al n. A/XII.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

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

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

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

Il mandato può essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all'uopo tenuto dall'Ufficio centrale brevetti.

Il mandato può anche essere conferito ad un avvocato o procuratore legale iscritto nel rispettivo albo professionale ^(39/b)] ⁽²⁾.

[\(39/b\)](#) Così sostituito dall'art. 38, [D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338](#), riportato al n. A/XII. Il termine «procuratore legale» deve intendersi sostituito con il termine «avvocato» per effetto del disposto dell'art. 3, [L. 24 febbraio 1997, n. 27](#), riportata alla voce Avvocato e procuratore, in seguito alla soppressione dell'albo dei procuratori legali stabilita dalla stessa legge.

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

95. (art. 131 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#), e art. 12, comma secondo, del [regio decreto 29 luglio 1923, n. 1970](#).) - [La domanda diretta ad ottenere un provvedimento, per cui è prescritto il pagamento di una tassa, non è ricevibile qualora non sia corredata dal documento che ne comprovi l'effettuato pagamento.

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

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

Gli atti e documenti soggetti a bollo, oltre quelli previsti dalla legge (testo unico) 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni ⁽⁴⁰⁾, sono indicati nell'annessa tabella B] ⁽²⁾.

[\(40\)](#) Vedi, ora, il [D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492](#).

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

96. (art. 132 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [Il registro delle domande, quello dei brevetti, le domande e i relativi documenti sono pubblici.

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

Tali certificati o estratti, nonché l'autenticazione di copie di atti e documenti, sono soggetti al pagamento delle tasse prescritte] ⁽²⁾.

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

97. [Le pubblicazioni previste nel presente decreto si effettuano nel Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi, edito a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ^(40/a)] ⁽²⁾.

(40/a) Così sostituito dall'art. 85, [D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480](#), riportato alla voce Brevetti per marchi d'impresa.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

Capo II - Disposizioni transitorie

98. (art. 137, comma primo, del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [I brevetti per invenzioni industriali, già concessi al momento dell'entrata in vigore di questo decreto, sono soggetti, quanto alle cause di nullità, alle norme della legge anteriore ⁽⁴¹⁾ ⁽²⁾].

(41) Trattasi della [L. 30 ottobre 1859, n. 3731](#), abrogata dall'art. 104, n. 1, del presente decreto.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

99. (art. 139 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [Le tasse e sopratasse, che saranno versate a partire dalla data di pubblicazione di questo decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, verranno regolate, quanto ad ammontare, termini e modalità di pagamento, in conformità di questo decreto.

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

I pagamenti delle tasse annuali, e in genere di ogni tassa, effettuati anteriormente all'anzidetta data di pubblicazione, conservano la loro efficacia liberatoria, ancorché siano stati effettuati in conformità delle preesistenti disposizioni] ⁽²⁾.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

100. (art. 140, comma primo, del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [Ai titolari dei brevetti, i quali, dopo il 1° giugno 1928, data di entrata in vigore della Convenzione di Unione di Parigi, nel testo dell'Aja ⁽⁴²⁾, ed entro sei mesi dalla scadenza, abbiano pagato incompletamente o soltanto offerto, almeno la prima tassa scaduta, è concesso di regolarizzare il pagamento delle tasse alle condizioni seguenti:

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

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

Ai pagamenti anzidetti, compresi quelli integrativi, è applicabile, quanto ad ammontare e modalità, il precedente art. 99] ⁽²⁾.

[\(42\)](#) Il testo dell'Aja della Convenzione d'Unione di Parigi al quale si è data esecuzione con [R.D.L. 10 gennaio 1926, n. 169](#), è riportato al n. C/III.

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

101. (art. 140, comma primo e terzo, del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [Eseguiti i pagamenti in conformità dell'articolo precedente, si considererà non avvenuta la decadenza dei brevetti incorsa ai termini dell'art. 58, n. 1, della [legge 30 ottobre 1859, n. 3731](#) ⁽⁴³⁾, modificato dal [regio decreto 29 luglio 1923, n. 1970](#) ⁽⁴⁴⁾, per mancato pagamento delle tasse scadute.

Tuttavia, non è data azione contro coloro che, nell'intervallo fra il 1° giugno 1928 e la scadenza di tre mesi dalla data di pubblicazione di questo decreto, abbiano fatto uso di brevetti che si sarebbero dovuti considerare decaduti, ai termini delle disposizioni richiamate nel comma precedente; ed essi potranno continuare nell'uso medesimo] ⁽²⁾.

[\(43\)](#) Abrogata dall'art. 104, n. 1, del presente decreto.

[\(44\)](#) Riportato al n. B/III.

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

102. (art. 141 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [Le domande di brevetti per invenzioni industriali e le domande per la trascrizione dei relativi atti, già depositate fino all'entrata in vigore di questo decreto, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute; tuttavia, per quanto riguarda la regolarità formale, sono soggette alle norme preesistenti] ⁽²⁾.

[\(2\)](#) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

103. (art. 143 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [La protezione delle invenzioni industriali, conseguita nel Regno, spiega effetto anche nei territori della Libia, delle isole italiane dell'Egeo e dell'A.O.I. quando i brevetti siano stati richiesti da cittadini e sudditi italiani e ad essi concessi; sussistendo tali condizioni, il presente decreto ha efficacia anche nei territori anzidetti.

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

Il regolamento potrà stabilire speciali disposizioni per l'applicazione di questo decreto nei territori anzidetti ⁽⁴⁵⁾ ⁽²⁾.

(45) L'articolo deve ritenersi abrogato per effetto del Trattato di pace che ha tolto all'Italia la sovranità sulle colonie e che è stato ratificato dal [D.Lgs.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430.](#)

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.](#)

104. (art. 144 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602.](#)) - [Dalla data che sarà stabilita a norma del seguente art. 105, restano abrogate, quanto ai loro effetti in materia di brevetti per invenzioni industriali, le leggi di cui appresso:

1° la [legge 30 ottobre 1859, n. 3731,](#) sulle privative industriali;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tuttavia, resta ferma l'applicazione delle disposizioni delle convenzioni internazionali esecutive nel Regno e nelle colonie, e delle leggi emanate per la loro esecuzione] ⁽²⁾.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

105. (art. 134 del [regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602](#).) - [Il Governo del Re emanerà il regolamento per l'applicazione di questo decreto.

Il regio decreto, col quale verrà approvato il regolamento anzidetto, stabilirà anche la data di entrata in vigore di questo decreto e del regolamento stesso, salvo l'art. 99 e connesse disposizioni ⁽⁴⁶⁾] ⁽²⁾.

(46) Il regolamento è stato emanato con [R.D. 5 febbraio 1940, n. 244](#), riportato al n. A/III. L'art. 2 di tale decreto ha stabilito la data del 1° maggio 1940 per l'entrata in vigore del presente decreto.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30](#).

Tabella A ⁽²⁾

Prospetto delle tasse

⁽⁴⁷⁾.

Tabella B ⁽²⁾

Atti e documenti soggetti al bollo, oltre quelli previsti dalla legge (testo unico) 30 dicembre 1923, n. 3268 ⁽⁴⁸⁾ e successive modificazioni.

1. Descrizioni allegate a domande di brevetti per invenzioni industriali, principali o completivi.
2. Disegni allegati a domande di brevetti per invenzioni industriali, principali o completivi.

3. Brevetti per invenzioni industriali, principali o completivi.

4. Ricorso alla Commissione dei ricorsi.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [*D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.*](#)

(47) Le tasse sono ora disciplinate dall'art. 136 della Tabella All. A, [*D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121*](#) (T.U. delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative).

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, [*D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.*](#)

(48) Vedi ora il [*D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492,*](#) recante nuove norme sull'imposta di bollo.

