# CAMERA DEI DEPUTATI

N.56

## ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante adeguamento, coordinamento e raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214 (56)

*(articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163)*

*Trasmesso alla Presidenza il 21 novembre 2018*

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 25 OTTOBRE 2017, N. 163, PER L'ADEGUAMENTO, IL COORDINAMENTO E IL RACCORDO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 17 DICEMBRE 2012, RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA NEL SETTORE DELL'ISTITUZIONE DI UNA TUTELA BREVETTUALE UNITARIA, E ALLE DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO SU UN TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI, RATIFICATO E RESO ESECUTIVO AI SENSI DELLA LEGGE 3 NOVEMBRE 2016, N. 214**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017 e, in particolare, l'articolo 4;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 3 novembre 2016, n. 214, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013;

Visto il Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria;

Visto il Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del [...];

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del [...];

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(*Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni*)

1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 56:

      1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed il brevetto europeo con effetto unitario conferiscono al titolare i diritti di cui agli articoli 25 e 26 dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, ed impongono i limiti di cui all'articolo 27 dello stesso Accordo. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed il brevetto europeo con effetto unitario producono effetto a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto.";

      2) il comma 2 è abrogato;

      3) al comma 3, dopo le parole "Il titolare", sono inserite le seguenti: "di un brevetto europeo rilasciato per l'Italia";

      4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

      "4-bis. Per i brevetti europei, per i quali è stata presentata una richiesta di effetto unitario nei termini previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1257/2012, il termine di cui al comma 4 decorre dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di rigetto o revoca dell'effetto unitario ovvero dalla data di ricezione dell'istanza di ritiro da parte dell'Ufficio europeo.";

      5) al comma 5, le parole "3 e 4", sono sostituite dalle seguenti: "3, 4 e 4-bis";

b) all'articolo 58, al comma 2, dopo le parole "o del brevetto europeo", ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: "anche con effetto unitario";

c) all'articolo 59:

1) al comma 1, dopo le parole "brevetto europeo valido in Italia", sono inserite le seguenti: "o un brevetto europeo con effetto unitario," e dopo le parole "brevetto europeo", sono inserite le seguenti: "o del brevetto europeo con effetto unitario";

2) al comma 1, lettera a), dopo le parole "brevetto europeo", sono inserite le seguenti: "o al brevetto europeo con effetto unitario";

3) al comma 1, lettera b), dopo le parole "brevetto europeo", sono aggiunte le seguenti: "o del brevetto europeo con effetto unitario";

4) al comma 2, dopo le parole "brevetto europeo", sono inserite le seguenti: ", o il brevetto europeo con effetto unitario,";

5) al comma 3, dopo le parole "brevetto europeo", sono inserite le seguenti: "o del brevetto europeo con effetto unitario,";

d) all'articolo 68:

1) al comma 1, lettera a), le parole ", ovvero in via sperimentale" sono soppresse;

2) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) agli atti compiuti a titolo sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata, ovvero all'utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione, o alla scoperta e sviluppo di altre varietà vegetali;";

3) al comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

"c-bis) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata a bordo di navi di altri Paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) o membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi dall'Italia, nel corpo della nave in questione, nelle macchine, nel sartiame, nell'attrezzatura e negli altri accessori, quando tali

navi entrino temporaneamente o accidentalmente nelle acque italiane, purché l'invenzione sia utilizzata esclusivamente per le esigenze della nave, ovvero all'utilizzazione dell'invenzione brevettata nella costruzione o ai fini del funzionamento di aeromobili o di veicoli terrestri o altri mezzi di trasporto di altri Paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) o membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi dall'Italia, oppure degli accessori di tali aeromobili o veicoli terrestri, quando questi entrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio italiano, ferme restando le disposizioni del codice della navigazione e quelle della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva ai sensi del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

c-ter) agli atti consentiti ai sensi degli articoli 64-ter e 64-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle utilizzazioni ivi consentite delle informazioni così legittimamente ottenute.";

e) all'articolo 70, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 71 a 74 e 81-octies si applicano anche ai diritti sul brevetto europeo con effetto unitario relativamente al territorio nazionale.";

f) all'articolo 163, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Fatto salvo il periodo transitorio di cui all'articolo 83 dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, i diritti conferiti da un certificato complementare di protezione basato su un brevetto europeo di cui all'articolo 56 sono quelli previsti dall'articolo 30 dell'Accordo medesimo.";

g) al Capo VIII, dopo la Sezione VI, è inserita la seguente:

"Sezione VI-*bis*

Brevetto europeo

ART. 245-*bis*

*(Regime transitorio)*

1. Le cause riguardanti il brevetto europeo rilasciato per l'Italia pendenti fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, e quelle promosse dopo l'entrata in vigore dell'Accordo davanti all'autorità giudiziaria italiana per effetto del regime transitorio di cui all'articolo 83, paragrafo 3, dell'Accordo medesimo, sono decise in conformità alla legislazione italiana in materia.".

ART. 2

(*Disposizioni di adeguamento*)

1.Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere adottate ulteriori disposizioni attuative del regolamento (UE) n.1257/2012, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti.

ART. 3

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.*