

Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000)

Approvato dal Consiglio d'amministrazione il 7 dicembre 2006
Entrato in vigore per la Svizzera il 13 dicembre 2007
(Stato 1° aprile 2013)

Parte prima Disposizioni di applicazione della parte prima della Convenzione Capitolo I Disposizioni generali

Regola 1 Procedura scritta

Nella procedura scritta dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, la condizione della forma scritta è adempiuta se il contenuto dei documenti è riproducibile su carta in forma leggibile.

Regola 2 Presentazione dei documenti; condizioni formali

(1) Nella procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, i documenti possono essere presentati mediante consegna diretta, per posta o mediante mezzi tecnici di comunicazione. Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti determina le modalità e le condizioni, nonché eventuali esigenze formali e tecniche particolari per la presentazione dei documenti. Egli può segnatamente decidere che debba essere presentata una certificazione. Se la certificazione non è presentata in tempo utile, la domanda di brevetto europeo è respinta; i documenti inviati successivamente sono considerati non ricevuti.

(2) Qualora la Convenzione² preveda che un documento debba essere firmato, la sua autenticità può essere dimostrata mediante sottoscrizione di propria mano o altri mezzi adeguati il cui utilizzo è stato autorizzato dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. Un documento autenticato tramite tali mezzi soddisfa le condizioni legali relative alla firma alla stregua di un documento sottoscritto a mano presentato in forma cartacea.

RU 2007 6541

- ¹ I testi originali francese e tedesco sono pubblicati sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. e franc. della presente Raccolta.
- ² RS 0.232.142.2 (gli art. menzionati qui di seguito si riferiscono a detta Conv.).

Regola 3 Lingua nella procedura scritta

- (1) Nella procedura scritta dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, ogni parte può utilizzare una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti. La traduzione di cui all'articolo 14 paragrafo 4 può essere presentata in una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti.
- (2) Le modifiche della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo devono essere presentate nella lingua della procedura.
- (3) Le prove scritte, segnatamente le pubblicazioni, possono essere presentate in qualsiasi lingua. Tuttavia, l'Ufficio europeo dei brevetti può esigere che una traduzione in una delle sue lingue ufficiali sia presentata entro un termine da stabilire. Se una traduzione richiesta non è presentata in tempo, l'Ufficio europeo dei brevetti non deve tener conto del documento in questione.

Regola 4 Lingua nella procedura orale

- (1) Chiunque sia parte di una procedura orale dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti può, in luogo e vece della lingua della procedura, usare una delle altre lingue ufficiali di questo Ufficio, purché informi detto Ufficio almeno un mese prima della data fissata per l'udienza oppure provveda all'interpretazione nella lingua della procedura. Ciascuna parte può del pari usare una delle lingue ufficiali di uno degli Stati contraenti purché provveda all'interpretazione nella lingua della procedura. L'Ufficio europeo dei brevetti può autorizzare deroghe a queste disposizioni.
- (2) Nel corso della procedura orale, gli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti possono fare uso di una delle altre lingue ufficiali di questo Ufficio in luogo e vece della lingua della procedura.
- (3) Nel corso della procedura d'istruzione, le parti che devono essere sentite come anche i testimoni o esperti convocati, che non conoscono a sufficienza una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti o di uno degli Stati contraenti, possono far uso di un'altra lingua. Se l'istruzione è stata ordinata su richiesta di una delle parti della procedura, le parti, i testimoni o gli esperti che si esprimono in una lingua diversa dalle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, possono essere sentiti solo se la parte che ha fatto la richiesta provvede all'interpretazione nella lingua della procedura. L'Ufficio europeo dei brevetti può tuttavia autorizzare l'interpretazione in una delle sue altre lingue ufficiali.
- (4) Previo accordo delle parti e dell'Ufficio europeo dei brevetti qualsiasi lingua può essere utilizzata.
- (5) L'Ufficio europeo dei brevetti provvede a sue spese, ove occorra all'interpretazione nella lingua della procedura o, eventualmente, in un'altra sua lingua ufficiale, a meno che quest'interpretazione non debba avvenire a cura di una delle parti della procedura.

(6) Gli interventi degli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti, delle parti della procedura, dei testimoni e degli esperti, fatti in una delle lingue ufficiali di questo Ufficio, sono messi a verbale in questa lingua. Gli interventi fatti in un'altra lingua sono verbalizzati nella lingua ufficiale in cui sono stati tradotti. Le modifiche di una domanda di brevetto europeo o di un brevetto europeo sono messe a verbale nella lingua della procedura.

Regola 5 Certificazione di traduzioni

Se è richiesta la traduzione di un documento, l'Ufficio europeo dei brevetti può esigere che, entro un termine da stabilire, si presenti un attestato con cui si certifica che si tratta di una traduzione esatta del testo originale. Se l'attestato non è presentato in tempo utile, il documento è considerato come non ricevuto, salvo disposizioni contrarie.

Regola 6 Presentazione di traduzioni e riduzione delle tasse

(1) Una traduzione ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 2 deve essere presentata entro un termine di due mesi a decorrere dal deposito della domanda di brevetto.

(2) Una traduzione ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 4 deve essere presentata entro il termine di un mese a decorrere dal deposito del documento. Questo vale anche per le richieste ai sensi dell'articolo 105a. Se il documento è un atto di opposizione o di ricorso, una motivazione di ricorso o una richiesta di revisione, il termine per la presentazione della traduzione è prorogato fino alla scadenza del termine di opposizione o di ricorso, del termine per la presentazione della motivazione di ricorso o della richiesta di revisione, se questo termine scade più tardi.

(3) Se una delle persone di cui all'articolo 14 paragrafo 4 presenta una domanda di brevetto europeo, una richiesta di esame, un atto di opposizione o di ricorso, una richiesta di revisione o una richiesta di limitazione o di revoca in una delle lingue ammesse, la tassa di deposito, la tassa di esame, la tassa di opposizione, la tassa di ricorso, la tassa per la richiesta di revisione, di limitazione o di revoca sono ridotte ai sensi del regolamento relativo alle tasse.

Regola 7 Valore giuridico della traduzione della domanda di brevetto europeo

Salvo prova contraria, l'Ufficio europeo dei brevetti presume, per determinare se l'oggetto della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo si estende oltre il contenuto della domanda quale è stata depositata, che la traduzione, presentata ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 2 o della regola 40 paragrafo 3, è una traduzione esatta del testo originale della domanda.

Capitolo II **Organizzazione dell'Ufficio europeo dei brevetti**

Sezione 1 **Disposizioni generali**

Regola 8 Classificazione dei brevetti

L'Ufficio europeo dei brevetti utilizza la classificazione dei brevetti prevista all'articolo 1 dell'Accordo di Strasburgo del 24 marzo 1971³ sulla classificazione internazionale dei brevetti, denominata in appresso classificazione internazionale.

Regola 9 Struttura amministrativa dell'Ufficio europeo dei brevetti

(1) Sul piano amministrativo l'Ufficio europeo dei brevetti è suddiviso in direzioni generali, alle quali sono subordinati gli organi di cui all'articolo 15, le agenzie istituite per le questioni giuridiche e l'amministrazione interna dell'Ufficio.

(2) Ciascuna direzione generale è diretta da un vicepresidente. La nomina di un vicepresidente a capo di una direzione generale è decisa dal Consiglio di amministrazione, sentito il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.

Regola 10 Competenza della sezione di deposito e della divisione di esame

(1) La sezione di deposito è competente a effettuare l'esame iniziale e formale delle domande di brevetto europeo fintanto che la divisione di esame non è incaricata dell'esame della domanda di brevetto europeo ai sensi dell'articolo 94 paragrafo 1.

(2) Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, la divisione di esame è competente per l'esame di una domanda di brevetto europeo a norma dell'articolo 94 paragrafo 1 a partire dal momento in cui viene presentata la richiesta di esame.

(3) Se viene presentata una richiesta di esame prima che il rapporto di ricerca europea sia trasmesso al richiedente, la divisione di esame è competente, fatto salvo il paragrafo 4, a partire dal momento in cui la dichiarazione ai sensi della regola 70 paragrafo 2 perviene all'Ufficio europeo dei brevetti.

(4) Se una richiesta di esame viene presentata prima che il rapporto di ricerca europea sia trasmesso al richiedente, e questi ha rinunciato al diritto di cui alla regola 70 paragrafo 2, la divisione di esame è competente a partire dal momento in cui il rapporto di ricerca europea è trasmesso al richiedente.

Regola 11 Ripartizione delle attribuzioni tra gli organi di primo grado

(1) Gli esaminatori tecnici che fanno parte di divisioni di ricerca, di esame o di opposizione sono assegnati a direzioni a cui il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti conferisce le attribuzioni con riferimento alla classificazione internazionale.

³ RS 0.232.143.1

(2) Oltre alle competenze loro assegnate dalla Convenzione, il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti può conferire altre attribuzioni alla sezione di deposito, alle divisioni di ricerca, di esame, di opposizione ed alla divisione giuridica.

(3) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti può conferire taluni compiti che incombono normalmente alle divisioni di ricerca, di esame o di opposizione e che non presentano particolari difficoltà tecniche o giuridiche ad agenti che non sono esaminatori qualificati sul piano tecnico o giuridico.

Sezione 2

Organizzazione delle commissioni di ricorso e della Commissione allargata di ricorso

Regola 12 Presidium delle commissioni di ricorso

(1) L'organo autonomo in seno all'unità organizzativa comprendente le commissioni di ricorso (il «Presidium delle commissioni di ricorso») risulta composto dal vicepresidente incaricato delle commissioni di ricorso quale presidente e da dodici membri delle commissioni di ricorso, tra i quali sei presidenti e sei membri.

(2) Tutti i membri del Presidium sono nominati dai presidenti e dai membri delle commissioni di ricorso per un periodo di attività di due anni. Se la composizione del Presidium non è completa, l'occupazione dei posti vacanti è stabilita dal presidente o dal membro con maggiore anzianità di servizio.

(3) Il Presidium stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso e il regolamento di procedura per la nomina e la designazione dei suoi membri. Inoltre il Presidium consiglia il vicepresidente incaricato delle commissioni di ricorso nelle questioni inerenti al funzionamento generale delle stesse.

(4) Prima dell'inizio di ogni anno d'attività, il Presidium allargato a tutti i presidenti procede alla ripartizione delle attribuzioni tra le commissioni di ricorso. Nella stessa composizione, esso dirime i conflitti d'attribuzione tra più commissioni di ricorso in caso di divergenze d'interpretazione. Il Presidium allargato designa i membri titolari e supplenti di ciascuna commissione di ricorso. Ogni membro di una commissione di ricorso può essere designato per più commissioni di ricorso. Queste misure possono, all'occorrenza, essere modificate durante l'anno d'attività considerato.

(5) Il Presidium può validamente deliberare solo se sono presenti almeno cinque dei suoi membri, tra cui il vicepresidente incaricato delle commissioni di ricorso o il suo supplente e due presidenti di commissioni di ricorso. Se si tratta delle competenze di cui al paragrafo 4, devono essere presenti nove membri, tra cui il vicepresidente incaricato delle commissioni di ricorso o il suo supplente e tre presidenti di commissioni di ricorso. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente o del suo supplente. L'astensione non è considerata come voto.

(6) Il Consiglio d'amministrazione può conferire alle commissioni di ricorso le competenze di cui all'articolo 134a paragrafo 1 lettera c).

Regola 13 Piano di ripartizione delle attribuzioni per la Commissione allargata di ricorso e pubblicazione del suo regolamento di procedura

(1) Prima dell'inizio di ogni anno d'attività, i membri della Commissione allargata di ricorso nominati a norma dell'articolo 11 paragrafo 3 designano i membri titolari e supplenti della Commissione allargata di ricorso nelle procedure di cui all'articolo 22 paragrafo 1 lettere a) e b) nonché i membri titolari e supplenti nelle procedure di cui all'articolo 22 paragrafo 1 lettera c).

(2) I membri della Commissione allargata di ricorso nominati in virtù dell'articolo 11 paragrafo 3 emanano il regolamento di procedura della Commissione allargata di ricorso.

(3) La Commissione allargata di ricorso può validamente deliberare nelle questioni di cui ai paragrafi 1 e 2 solo se sono presenti almeno cinque dei suoi membri, tra cui il presidente della Commissione allargata di ricorso o il suo supplente; in caso di parità, prevale il voto del presidente o del suo supplente. L'astensione non è considerata come voto.

Parte seconda

Disposizioni di applicazione della parte seconda della Convenzione

Capitolo I

Procedure previste per i casi in cui il richiedente non è una persona abilitata

Regola 14 Sospensione della procedura

(1) Se un terzo fornisce la prova di aver avviato, contro il richiedente, una procedura intesa ad ottenere una decisione ai sensi dell'articolo 61 paragrafo 1, la procedura di concessione è sospesa, a meno che questo terzo non manifesti all'Ufficio europeo dei brevetti il proprio consenso scritto a proseguire questa procedura. Tale consenso è irrevocabile. La sospensione della procedura non interviene tuttavia prima della pubblicazione della domanda di brevetto europeo.

(2) Se viene prodotta la prova che una decisione passata in giudicato ai sensi dell'articolo 61 paragrafo 1 è stata pronunciata, l'Ufficio europeo dei brevetti notifica al richiedente e, dove occorra, alle altre parti interessate che la procedura di concessione è ripresa a decorrere dalla data indicata nella notificazione, a meno che, conformemente all'articolo 61 paragrafo 1 lettera b), una nuova domanda di brevetto europeo non sia stata depositata per tutti gli Stati contraenti designati. Se la decisione pronunciata è a favore del terzo, la procedura può essere ripresa al più presto dopo la scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui la decisione è passata in giudicato, a meno che il terzo non ne abbia domandato la prosecuzione.

(3) Simultaneamente o successivamente alla sospensione della procedura di concessione, l'Ufficio europeo dei brevetti può decidere di fissare la data in cui intende riprendere la procedura di concessione, senza tener conto dello stato della procedura nazionale avviata a norma del paragrafo 1. Questa data è notificata al terzo, al ri-

chiedente ed, eventualmente, alle altre parti interessate. Se, prima di questa data, non viene prodotta la prova che una decisione passata in giudicato è stata pronunciata, l'Ufficio europeo dei brevetti può riprendere la procedura.

(4) La sospensione della procedura implica la sospensione di tutti i termini in corso, eccettuati quelli per il pagamento delle tasse annuali. La parte del termine non ancora trascorsa comincia a decorrere dal giorno della ripresa della procedura. Tuttavia, la restante durata del termine a decorrere dal giorno della ripresa della procedura non può essere inferiore a due mesi.

Regola 15 Limitazione della facoltà di ritiro

Dal giorno in cui un terzo fornisce la prova di aver avviato una procedura nazionale in virtù della regola 14 paragrafo 1, e sino al giorno in cui la procedura di concessione è ripresa, né la domanda di brevetto europeo né la designazione di uno Stato contraente possono essere ritirate.

Regola 16 Procedure a norma dell'articolo 61 paragrafo 1

(1) Una persona che ha diritto all'ottenimento di un brevetto europeo può fare uso dei mezzi di ricorso di cui all'articolo 61 paragrafo 1 solo se:

- a) rispetta un termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui è passata in giudicato la decisione con la quale le è stato riconosciuto il diritto; e
- b) il brevetto europeo non è ancora stato rilasciato.

(2) Questi mezzi di ricorso sono validi solo in riferimento agli Stati contraenti designati nella domanda di brevetto europeo nei quali la decisione è stata pronunciata o riconosciuta o deve essere riconosciuta in virtù del protocollo di riconoscimento.

Regola 17 Deposito di una nuova domanda di brevetto europeo da parte della persona abilitata

(1) Se la persona alla quale è stato riconosciuto il diritto all'ottenimento del brevetto europeo in virtù di una decisione passata in giudicato deposita, a norma dell'articolo 61 paragrafo 1 lettera b), una nuova domanda di brevetto europeo, la domanda originale è considerata ritirata a decorrere dal giorno del deposito della nuova domanda, per quanto concerne gli Stati contraenti in cui la decisione è stata pronunciata o riconosciuta o deve essere riconosciuta in virtù del protocollo di riconoscimento.

(2) Le tasse di deposito e di ricerca per la nuova domanda devono essere pagate entro il termine di un mese a decorrere dal suo deposito. Se la tassa di deposito o di ricerca non è pagata in tempo, la domanda è considerata ritirata.

(3)⁴ La tassa di designazione deve essere pagata entro sei mesi dalla data in cui il Bollettino europeo dei brevetti ha menzionato la pubblicazione del rapporto di ricerca europea per la nuova domanda. È applicabile la disposizione della regola 39, paragrafi 2 e 3.

⁴ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 della Dec. del 21 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 2539).

Regola 18 Trasferimento parziale del diritto al brevetto europeo

(1) Se una decisione passata in giudicato ha riconosciuto il diritto all'ottenimento del brevetto europeo ad un terzo per una parte soltanto dell'oggetto della domanda di brevetto europeo originale, l'articolo 61 come anche le regole 16 e 17 sono applicabili per questa parte.

(2) All'occorrenza, la domanda originale di brevetto europeo conterrà, per gli Stati contraenti designati nei quali la decisione è stata pronunciata o riconosciuta o deve essere riconosciuta in virtù del protocollo di riconoscimento, delle rivendicazioni, una descrizione e dei disegni diversi da quelli che la domanda contiene per gli altri Stati contraenti designati.

Capitolo II
Menzione dell'inventore**Regola 19** Menzione dell'inventore

(1) La menzione dell'inventore deve essere fatta nella richiesta di concessione del brevetto europeo. Tuttavia, se il richiedente non è l'inventore o l'unico inventore, questa menzione deve essere fatta in un documento distinto. Essa deve contenere il cognome, i nomi e l'indirizzo completo dell'inventore, la dichiarazione di cui all'articolo 81 e la firma del richiedente o quella del suo mandatario.

(2) L'Ufficio europeo dei brevetti non verifica l'esattezza della menzione dell'inventore.

(3) Se il richiedente non è l'inventore o l'unico inventore, l'Ufficio europeo dei brevetti informa l'inventore menzionato delle indicazioni contenute nella menzione e delle indicazioni seguenti:

- a) il numero della domanda di brevetto europeo;
- b) la data di deposito della domanda di brevetto europeo e, se è stata rivendicata una priorità, data, Stato e numero di deposito della domanda anteriore;
- c) il nome del richiedente;
- d) il titolo dell'invenzione;
- e) gli Stati contraenti designati.

(4) Il richiedente e l'inventore non possono prevalersi dell'omissione della notificazione di cui al paragrafo 3 né degli errori in essa contenuti.

Regola 20 Pubblicazione della menzione dell'inventore

(1) La persona designata come inventore è menzionata come tale nella domanda di brevetto europeo pubblicata e nel fascicolo del brevetto europeo, purché non abbia rinunciato per scritto dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti al proprio diritto di essere menzionata quale inventore.

(2) Se un terzo presenta all'Ufficio europeo dei brevetti una decisione passata in giudicato in virtù della quale il richiedente o il titolare di un brevetto europeo è tenuto a menzionarlo come inventore, sono applicabili le disposizioni del paragrafo 1.

Regola 21 Rettifica della menzione dell'inventore

(1) Una menzione errata dell'inventore è rettificata soltanto su istanza e con il consenso della persona designata a torto e, se l'istanza è stata presentata da un terzo, con il consenso del richiedente o del titolare del brevetto. Sono applicabili le disposizioni della regola 19.

(2) Se una menzione errata dell'inventore è stata iscritta nel Registro europeo dei brevetti o pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti, la relativa rettifica o radiazione deve esservi altresì iscritta o pubblicata.

Capitolo III **Trascrizione di trasferimenti, licenze e altri diritti**

Regola 22 Trascrizione di trasferimenti

(1) Il trasferimento di una domanda di brevetto europeo è iscritto nel Registro europeo dei brevetti su richiesta di qualsivoglia parte interessata, a condizione che sia attestato con la consegna di documenti.

(2) La richiesta è considerata presentata soltanto ad avvenuto pagamento di una tassa amministrativa. Essa può essere respinta solo se le condizioni del paragrafo 1 non sono soddisfatte.

(3) Un trasferimento ha effetto nei confronti dell'Ufficio europeo dei brevetti solo a partire dal momento e nella misura in cui i documenti di cui al paragrafo 1 gli vengono consegnati.

Regola 23 Trascrizione di licenze e altri diritti

(1) Le disposizioni della regola 22 paragrafi 1 e 2 sono applicabili alla trascrizione della concessione o del trasferimento di una licenza come anche alla trascrizione della costituzione o del trasferimento di un diritto reale su una domanda di brevetto europeo e dell'esecuzione forzata su una tale domanda.

(2) Le trascrizioni di cui al paragrafo 1 sono cancellate su richiesta; la richiesta deve essere corredata da documenti comprovanti che il diritto è estinto, oppure da un'autorizzazione scritta del titolare del brevetto alla cancellazione della trascrizione. Sono applicabili le disposizioni della regola 22 paragrafo 2.

Regola 24 Indicazioni speciali per la trascrizione di una licenza

Una licenza su una domanda di brevetto europeo è trascritta:

- a) come licenza esclusiva, se il richiedente e il titolare di una licenza ne fanno domanda;
- b) come sottolicenza, quando essa è concessa dal titolare di una licenza trascritta nel Registro europeo dei brevetti.

Capitolo IV
Attestato di esposizione**Regola 25** Attestato di esposizione

Il richiedente deve, entro un termine di quattro mesi a decorrere dal deposito della domanda di brevetto europeo, presentare l'attestato di cui all'articolo 55 paragrafo 2:

- a) rilasciato durante l'esposizione dal servizio competente per la protezione della proprietà industriale in questa esposizione;
- b) dal quale risulti che l'invenzione vi ha effettivamente figurato;
- c) che contiene la data di apertura dell'esposizione e, eventualmente, quella della prima divulgazione dell'invenzione se l'invenzione è stata divulgata solo dopo tale data e
- d) in allegato dei documenti che consentono di identificare l'invenzione, autenticati dal servizio suddetto.

Capitolo V
Invenzioni biotecnologiche**Regola 26** Generalità e definizioni

(1) Per le domande di brevetto europeo e i brevetti europei che hanno quale oggetto invenzioni biotecnologiche, le disposizioni pertinenti della Convenzione devono essere applicate e interpretate conformemente alle prescrizioni del presente capitolo. La direttiva 98/44/CE del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche costituisce un mezzo complementare di interpretazione.

(2) Per «invenzioni biotecnologiche» si intendono le invenzioni che hanno quale oggetto un prodotto consistente in materiale biologico o che lo contiene, o un procedimento attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico.

(3) Per «materiale biologico» si intende qualsiasi materiale che contiene informazioni genetiche e che si autoriproduce o può essere riproducibile in un sistema biologico.

(4) Per «varietà vegetale» si intende ogni insieme di un taxon botanico del rango noto più basso il quale, a prescindere dal fatto che le condizioni per la concessione della protezione della varietà siano pienamente soddisfatte, può essere:

- a) definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un determinato genotipo o da una determinata combinazione di genotipi;
- b) distinto da un qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri; e
- c) considerato un'unità, tenuto conto che può essere riprodotto conforme.

(5) Un procedimento per l'ottenimento di vegetali o di animali è essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l'incrocio o la selezione.

(6) Per «procedimento microbiologico» si intende qualsiasi procedimento nel quale si utilizza un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico o che produce un materiale microbiologico.

Regola 27 Invenzioni biotecnologiche brevettabili

Le invenzioni biotecnologiche sono brevettabili anche se hanno quale oggetto:

- a) un materiale biologico che viene isolato dal suo ambiente naturale o viene prodotto per il tramite di un procedimento tecnico, anche se esisteva già in natura;
- b) piante o animali, se l'eseguibilità dell'invenzione non è tecnicamente limitata a una determinata varietà vegetale o razza animale;
- c) un procedimento microbiologico o un altro procedimento tecnico oppure un prodotto ottenuto mediante tali procedimenti, sempre che non si tratti di una varietà vegetale o razza animale.

Regola 28 Eccezioni alla brevettabilità

Conformemente all'articolo 53 lettera a), i brevetti europei non vengono concessi per le invenzioni biotecnologiche che hanno quale oggetto:

- a) procedimenti di clonazione di esseri umani;
- b) procedimenti per modificare l'identità genetica germinale dell'essere umano;
- c) l'impiego di embrioni umani a fini industriali o commerciali;
- d) i procedimenti per modificare l'identità genetica degli animali, atti a provocare loro sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'uomo o l'animale, nonché gli animali risultanti da siffatti procedimenti.

Regola 29 Il corpo umano e i suoi elementi

(1) Il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno dei suoi elementi, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, non possono costituire invenzioni brevettabili.

(2) Un elemento isolato del corpo umano od ottenuto in altro modo mediante un procedimento tecnico, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, può costituire un'invenzione brevettabile, anche se la struttura di detto elemento è identica a quella di un elemento naturale.

(3) L'applicazione industriale di una sequenza o di una sequenza parziale di un gene deve essere concretamente indicata nella richiesta di brevetto.

Regola 30 Prescrizioni disciplinanti le domande di brevetto europeo concernenti sequenze di nucleotidi e di amminoacidi

(1) Qualora la domanda di brevetto europeo contenga la divulgazione di una sequenza di nucleotidi o di amminoacidi, la descrizione deve includere un elenco della sequenza, redatto conformemente alle regole stabilite dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti ai fini di una raffigurazione normalizzata delle sequenze di nucleotidi e di amminoacidi.

(2) L'elenco della sequenza prodotto dopo la data di deposito non è parte integrante della descrizione.

(3) Se il richiedente non produce un elenco della sequenza in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 entro la data di deposito, l'Ufficio europeo dei brevetti lo invita a presentarne uno e a pagare la tassa per la presentazione tardiva. Se il richiedente non produce l'elenco della sequenza richiesto entro due mesi a decorrere da tale invito, contro pagamento della tassa per la presentazione tardiva, la domanda è respinta.

Regola 31 Deposito di materiale biologico

(1) Se concerne o impiega materiale biologico non accessibile al pubblico e che non può essere descritto nella domanda di brevetto europeo in modo da permettere ad un esperto del ramo di attuarla, un'invenzione è considerata esposta conformemente alle disposizioni dell'articolo 83 unicamente se:

- a) un campione del materiale biologico è stato depositato, al più tardi alla data di deposito della domanda, presso un'autorità di deposito abilitata in conformità alle condizioni del Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti del 28 aprile 1977⁵;
- b) la domanda, quale è stata depositata, contiene le informazioni pertinenti di cui il richiedente dispone sulle caratteristiche del materiale biologico;
- c) la domanda indica l'autorità di deposito e il numero di entrata del materiale biologico depositato; e
- d) – nel caso in cui il materiale biologico non è stato depositato dal richiedente il nome e l'indirizzo del depositante sono indicati nella domanda e all'Ufficio europeo dei brevetti è fornito un documento che prova che il depositante ha autorizzato il richiedente a riferirsi nella domanda al materiale

⁵ RS 0.232.145.1

biologico depositato e ha consentito senza riserve ed irrevocabilmente a mettere a disposizione del pubblico il materiale biologico, conformemente alla regola 33.

- (2) Le indicazioni di cui al paragrafo 1 lettere c) e d) possono essere comunicate:
- a) entro un termine di 16 mesi a decorrere dalla data di deposito o, se una priorità è rivendicata, dalla data di priorità; si ritiene che il termine è osservato se le indicazioni sono comunicate fino al termine dei preparativi tecnici in vista della pubblicazione della domanda di brevetto europeo;
 - b) fino alla data di presentazione di una richiesta ai sensi dell'articolo 93 paragrafo 1 lettera b);
 - c) entro un termine di un mese a decorrere dalla notificazione, fatta dall'Ufficio europeo dei brevetti al richiedente, secondo la quale esiste un diritto di consultazione dell'inserito in virtù dell'articolo 128 paragrafo 2.

È applicabile il termine che scade per primo. La comunicazione di queste indicazioni significa che il richiedente consente, senza riserve e in modo irrevocabile, a mettere il materiale biologico depositato a disposizione del pubblico, conformemente alle disposizioni della regola 33.

Regola 32 Soluzione dell'esperto

(1) Fino al termine dei preparativi tecnici in vista della pubblicazione della domanda di brevetto europeo, il richiedente può informare l'Ufficio europeo dei brevetti che:

- a) fino alla pubblicazione della concessione del brevetto europeo o, eventualmente;
- b) per la durata di 20 anni a partire dalla data in cui la domanda è stata depositata, nel caso in cui quest'ultima sia respinta o ritirata oppure sia considerata ritirata,

l'accessibilità prevista alla regola 33 può essere realizzata soltanto con la consegna di un campione ad un esperto designato da chi fa la richiesta.

(2) Può essere designata come esperto:

- a) qualsiasi persona fisica, a condizione che al momento della presentazione della richiesta chi fa la richiesta fornisca la prova che tale designazione è stata approvata dal richiedente;
- b) qualsiasi persona fisica riconosciuta quale esperto dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.

La designazione deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'esperto, dove egli si assume, nei confronti del richiedente, l'impegno di cui alla regola 33, e questo fino alla data in cui il brevetto europeo decade in tutti gli Stati designati o fino alla data di cui al paragrafo 1 lettera b), nel caso in cui la domanda sia stata respinta o ritirata o sia considerata ritirata, chi fa la richiesta essendo considerato un terzo.

Regola 33 Accessibilità al materiale biologico

(1) A decorrere dal giorno della pubblicazione della domanda di brevetto europeo, il materiale biologico depositato conformemente alle disposizioni della regola 31 è accessibile a chiunque ne faccia richiesta e, prima di tale data, a chiunque abbia il diritto di consultare l'inserito in applicazione delle disposizioni dell'articolo 128 paragrafo 2. Fatta salva la regola 32, siffatta accessibilità è realizzata con la consegna di un campione del materiale depositato a chi fa la richiesta.

(2) Tale consegna avviene soltanto se chi fa la richiesta si è impegnato nei confronti del richiedente o del titolare del brevetto a non comunicare a terzi il materiale biologico o un materiale biologico da esso derivato, e di utilizzarlo soltanto a scopo sperimentale, fino a che la domanda di brevetto sia stata respinta o ritirata o sia considerata ritirata o prima che il brevetto europeo sia decaduto in tutti gli Stati designati, a meno che il richiedente o il titolare del brevetto non rinunci esplicitamente a questo impegno.

L'obbligo di utilizzare il materiale biologico al solo scopo sperimentale non è applicabile nel caso in cui chi fa la richiesta utilizza tale materiale in virtù di una licenza obbligatoria. L'espressione «licenza obbligatoria» comprende le licenze d'ufficio e qualsiasi diritto di utilizzazione nell'interesse pubblico di un'invenzione brevettata.

(3) È considerato materiale biologico derivato ai fini del paragrafo 2 qualsiasi materiale che presenta ancora le caratteristiche del materiale depositato essenziali per l'attuazione dell'invenzione. Gli impegni contemplati nel paragrafo 2 non si oppongono al deposito di un materiale biologico derivato, necessario ai fini della procedura in materia di brevetti.

(4) La richiesta di cui al paragrafo 1 deve essere indirizzata all'Ufficio europeo dei brevetti mediante un modulo riconosciuto da questo Ufficio. L'Ufficio europeo dei brevetti certifica su questo modulo che una domanda di brevetto europeo accennante al deposito del materiale biologico è stata depositata e che chi fa la richiesta o l'esperto da lui designato a norma della regola 32 ha il diritto alla consegna di un campione di tale materiale. La richiesta deve essere indirizzata all'Ufficio europeo dei brevetti anche dopo la concessione di un brevetto europeo.

(5) L'Ufficio europeo dei brevetti trasmette all'autorità di deposito, nonché al richiedente o al titolare del brevetto, una copia della richiesta munita della certificazione prevista al paragrafo 4.

(6) L'Ufficio europeo dei brevetti pubblica nella sua Gazzetta ufficiale l'elenco delle autorità di deposito e degli esperti abilitati per l'applicazione delle regole 31-34.

Regola 34 Nuovo deposito di materiale biologico

Se materiale biologico depositato conformemente alla regola 31 cessa di essere accessibile presso l'autorità di deposito abilitata, l'interruzione dell'accessibilità è considerata non avvenuta a condizione che tale materiale sia nuovamente depositato presso un'autorità di deposito abilitata in conformità alle condizioni del Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti del 28 aprile 1977 e che una copia della ricevu-

ta di deposito rilasciata dall'autorità di deposito, accompagnata dall'indicazione del numero della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo, sia trasmessa all'Ufficio europeo dei brevetti entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data del nuovo deposito.

Parte terza

Disposizioni di applicazione della parte terza della Convenzione

Capitolo I

Deposito della domanda di brevetto europeo

Regola 35 Disposizioni generali

(1) Le domande di brevetto europeo possono essere depositate per scritto presso l'Ufficio europeo dei brevetti a Monaco, L'Aia o Berlino oppure presso le amministrazioni di cui all'articolo 75 paragrafo 1 lettera b).

(2) L'amministrazione presso la quale la domanda di brevetto europeo è depositata appone la data di ricevimento sui documenti di questa domanda e rilascia immediatamente al richiedente una ricevuta che indica almeno il numero della domanda, la natura e il numero dei documenti e la data del loro ricevimento.

(3) Se l'amministrazione presso la quale la domanda di brevetto europeo è depositata è quella di cui all'articolo 75 paragrafo 1 lettera b), questa amministrazione informa immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti del ricevimento dei documenti della domanda e gli indica, segnatamente, la natura di questi documenti, il giorno del loro ricevimento, il numero assegnato alla domanda ed, eventualmente, ogni data di priorità rivendicata.

(4) Qualora l'Ufficio europeo dei brevetti abbia ricevuto una domanda di brevetto europeo tramite il servizio centrale della proprietà industriale di uno Stato contraente, ne informa il richiedente indicandogli la data in cui la domanda è pervenuta.

Regola 36 Domande divisionali europee

(1)⁶ Il richiedente può depositare una domanda divisionale relativa a una domanda anteriore di brevetto europeo ancora pendente a condizione che:

- a) la domanda divisionale sia presentata prima della scadenza di un termine di ventiquattro mesi a decorrere dalla prima notificazione della divisione di esame in virtù dell'articolo 94 paragrafo 3 e della regola 71 paragrafi 1 e 2, o della regola 71 paragrafo 3 relativa alla prima domanda per la quale è stata emessa una notificazione; oppure

⁶ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 della Dec. del 26 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5923). Vedi anche le disp. trans. di detta modifica alla fine del presente testo.

- b) la domanda divisionale sia presentata prima della scadenza di un termine di ventiquattro mesi a decorrere da qualsiasi notificazione nella quale la divisione di esame ha obiettato che la domanda anteriore non soddisfa le condizioni dell'articolo 82, purché abbia sollevato questa obiezione specifica per la prima volta.

(2)⁷ Una domanda divisionale deve essere redatta nella lingua della procedura della domanda anteriore. Può essere depositata nella lingua della domanda anteriore se quest'ultima non è stata redatta in una lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti; una traduzione nella lingua della procedura della domanda anteriore deve essere presentata entro due mesi a decorrere dal deposito della domanda divisionale. La domanda divisionale deve essere depositata presso l'Ufficio europeo dei brevetti a Monaco, L'Aia o Berlino

(3) Le tasse di deposito e di ricerca devono essere pagate per ogni domanda divisionale, entro un mese dal suo deposito. Se la tassa di deposito o di ricerca non è pagata in tempo, la domanda è considerata ritirata.

(4)⁸ La tassa di designazione deve essere pagata entro sei mesi dalla data in cui il Bollettino europeo dei brevetti ha menzionato la pubblicazione del rapporto di ricerca europea per la domanda divisionale. È applicabile la disposizione della regola 39, paragrafi 2 e 3.

Regola 37 Trasmissione delle domande di brevetto europeo

(1) Il servizio centrale della proprietà industriale dello Stato contraente trasmette all'Ufficio europeo dei brevetti nel termine più breve compatibile con l'applicazione della legislazione nazionale relativa alla segretezza delle invenzioni nell'interesse dello Stato, le domande di brevetto europeo e prende tutti i provvedimenti utili affinché:

- a) le domande di brevetto europeo il cui oggetto manifestamente non va tenuto segreto vengano trasmesse entro sei settimane a decorrere dal loro deposito, o
- b) le domande di brevetto europeo che necessitano un esame per determinare se vanno tenute segrete devono essere trasmesse entro un termine di quattro mesi a decorrere dal deposito oppure, se una priorità è stata rivendicata, di quattordici mesi a decorrere dalla data di priorità.

(2) Una domanda di brevetto europeo che non perviene all'Ufficio europeo dei brevetti entro un termine di quattordici mesi a decorrere dal deposito oppure, se una priorità è stata rivendicata, a decorrere dalla data di priorità, è considerata ritirata. Sono rimborsate le tasse già pagate per questa domanda.

⁷ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 della Dec. del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU **2010** 471). Vedi anche le disp. trans. di detta modifica alla fine del presente testo.

⁸ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 2 della Dec. del 21 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU **2009** 2539). Vedi anche le disp. trans. di detta modifica alla fine del presente testo.

Regola 38⁹ Tassa di deposito e tassa di ricerca

- (1) La tassa di deposito e la tassa di ricerca devono essere pagate entro il termine di un mese a decorrere dal deposito della domanda di brevetto europeo.
- (2) Il regolamento sulle tasse può prevedere una tassa suppletiva in aggiunta alla tassa di deposito, qualora la domanda conti oltre 35 pagine.
- (3) La tassa di cui al paragrafo 2 deve essere pagata entro un mese dal deposito della domanda di brevetto europeo o entro un mese dal deposito del primo gruppo di rivendicazioni o entro un mese dal deposito della copia certificata ai sensi della regola 40 capoverso 3, secondo il termine che scade più tardi.

Regola 39¹⁰ Tasse di designazione

- (1) La tassa di designazione deve essere pagata entro sei mesi dalla data in cui il Bollettino europeo dei brevetti ha menzionato la pubblicazione del rapporto di ricerca europea.
- (2) Se la tassa di designazione non è pagata entro il termine oppure viene ritirata la designazione di tutti gli Stati contraenti, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata.
- (3) Impregiudicata la regola 37 paragrafo 2 secondo periodo, la tassa di designazione non viene rimborsata.

Regola 40 Data di deposito

- (1) La data di deposito della domanda di brevetto è quella in cui la documentazione presentata dal richiedente contiene:
 - a) una indicazione secondo la quale un brevetto europeo è richiesto;
 - b) indicazioni che permettano di identificare il richiedente o di prendere contatto con lui;
 - c) una descrizione o un riferimento a una domanda depositata anteriormente.
- (2) Un riferimento a una domanda depositata anteriormente in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 lettera c) deve indicare la relativa data di deposito e il numero, nonché l'ufficio presso il quale è stata depositata. Dal riferimento deve risultare che questo sostituisce la descrizione ed eventuali disegni.
- (3) Se la domanda contiene un riferimento ai sensi del paragrafo 2, entro un termine di due mesi a decorrere dal suo deposito deve essere presentata una copia certificata conforme della domanda depositata anteriormente. Se tale domanda non è redatta in una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, entro lo stesso termine deve essere presentata una traduzione in una di queste lingue. Sono applicabili le disposizioni della regola 53 paragrafo 2.

⁹ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 3 della Dec. del 21 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 2539). Vedi anche le disp. trans. di detta modifica alla fine del presente testo.

¹⁰ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 4 della Dec. del 21 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 2539). Vedi anche le disp. trans. di detta modifica alla fine del presente testo.

Capitolo II

Disposizioni disciplinanti le domande

Regola 41 Richiesta di concessione

(1) La richiesta di concessione di un brevetto europeo deve essere presentata su un modulo stabilito dall'Ufficio europeo dei brevetti.

(2) La richiesta deve contenere:

- a) una istanza per la concessione di un brevetto europeo;
- b) il titolo dell'invenzione, che deve dare una chiara e concisa designazione tecnica dell'invenzione e non deve contenere nessuna designazione di fantasia;
- c) il nome, l'indirizzo, la cittadinanza, lo Stato del domicilio e della sede del richiedente. Per le persone fisiche il cognome deve precedere il nome. Le persone giuridiche e le società assimilate alle persone giuridiche a norma della legislazione che le disciplina devono essere nominate con la loro designazione ufficiale. Gli indirizzi devono essere indicati secondo un rapido recapito della corrispondenza all'indirizzo indicato e devono in ogni caso contenere tutte le indicazioni amministrative pertinenti, ivi compreso l'eventuale numero civico. È raccomandata l'indicazione del numero di fax e telefonico;
- d) se il richiedente ha nominato un mandatario, il nome e l'indirizzo professionale del medesimo indicati secondo le prescrizioni di cui alla lettera c);
- e) se del caso, l'indicazione che si tratta di una domanda divisionale e il numero della domanda anteriore del brevetto europeo;
- f) nel caso di cui all'articolo 61 paragrafo 1 lettera b), il numero della domanda originale di brevetto europeo;
- g) se la priorità di una domanda anteriore è rivendicata, una dichiarazione in tal senso nella quale è indicata la data di questa domanda e lo Stato nel quale o per il quale essa è stata depositata;
- h) la firma del richiedente o quella del suo mandatario;
- i) l'elenco dei documenti uniti alla richiesta. Questo elenco deve anche indicare il numero di fogli della descrizione, delle rivendicazioni, dei disegni e dell'estratto uniti alla richiesta;
- j) la menzione dell'inventore, se questi è il richiedente.

(3) Se vi sono più richiedenti, la richiesta deve contenere la designazione di un richiedente o di un mandatario quale rappresentante comune.

Regola 42 Contenuto della descrizione

(1) La descrizione deve:

- a) precisare il ramo della tecnica al quale l'invenzione si riferisce;

- b) indicare lo stato anteriore della tecnica nella misura in cui, a conoscenza del richiedente, esso possa essere considerato utile per l'intelligenza dell'invenzione, per la redazione del rapporto di ricerca europea e per l'esame della domanda di brevetto europeo; preferibilmente, si citeranno le fonti da cui risulta lo stato anteriore della tecnica;
- c) esporre l'invenzione, quale è caratterizzata nelle rivendicazioni, in termini tali che si possa comprendere il problema tecnico, anche se esso non è esplicitamente designato come tale, e la sua soluzione; indicare inoltre gli eventuali vantaggi procurati dall'invenzione rispetto allo stato anteriore della tecnica;
- d) descrivere brevemente le figure contenute nei disegni, se ve ne sono;
- e) indicare dettagliatamente almeno un modo di attuazione dell'invenzione per la quale la protezione è richiesta; tale indicazione deve riportare esempi, se del caso, e riferimenti ai disegni, se ve ne sono;
- f) indicare esplicitamente, se ciò non risulta in modo evidente dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, in qual modo quest'ultima è atta ad avere un'applicazione industriale.

(2) La descrizione deve essere redatta nel modo e nell'ordine indicati nel paragrafo 1, a meno che, a motivo della natura dell'invenzione, un'altra rappresentazione non procuri una migliore intelligenza dell'invenzione o non sia più succinta.

Regola 43 Forma e contenuto delle rivendicazioni

(1) Le rivendicazioni devono definire, indicando le caratteristiche tecniche dell'invenzione, l'oggetto della domanda per il quale la protezione è richiesta. Qualora sia giustificato, le rivendicazioni devono contenere:

- a) un preambolo contenente la designazione dell'oggetto dell'invenzione e le caratteristiche tecniche necessarie per definire gli elementi rivendicati ma che, nel loro complesso, fanno parte dello stato della tecnica;
- b) una parte caratterizzante, preceduta dall'espressione «caratterizzato in» oppure «caratterizzato da», che espone le caratteristiche tecniche per le quali, unitamente alle caratteristiche di cui alla lettera a), si richiede la protezione.

(2) Impregiudicato l'articolo 82, una domanda di brevetto europeo può contenere più rivendicazioni indipendenti della medesima categoria (prodotto, procedimento, dispositivo o utilizzazione), se l'oggetto della domanda si riferisce a uno dei fatti seguenti:

- a) più prodotti in relazione l'uno con l'altro;
- b) utilizzazioni diverse di un prodotto o di un dispositivo;
- c) soluzioni alternative per un determinato problema, se queste alternative non possono essere convenientemente coperte da una sola rivendicazione.

(3) Ogni rivendicazione menzionante le caratteristiche essenziali dell'invenzione può essere seguita da una o più rivendicazioni concernenti modi particolari di attuazione di questa invenzione.

(4) Ogni rivendicazione che contiene tutte le caratteristiche di un'altra rivendicazione (rivendicazione dipendente) deve presentare, possibilmente nel preambolo, un riferimento a quest'altra rivendicazione e precisare le caratteristiche supplementari. Una rivendicazione dipendente è ugualmente ammessa quando si riferisce direttamente a un'altra rivendicazione dipendente. Tutte le rivendicazioni dipendenti che si riferiscono a una rivendicazione anteriore unica o a più rivendicazioni anteriori devono, per quanto possibile, essere raggruppate nel modo più appropriato.

(5) Il numero di rivendicazioni deve essere ragionevole, tenuto conto della natura dell'invenzione per la quale la protezione è richiesta. Le rivendicazioni devono essere numerate progressivamente in cifre arabe.

(6) Salvo in caso di assoluta necessità, le rivendicazioni non devono fondarsi, per quanto concerne le caratteristiche tecniche dell'invenzione, su riferimenti alla descrizione o ai disegni. In particolare, esse non devono contenere formulazioni quali «come descritto nella parte ... della descrizione» o «come illustrato nella figura ... dei disegni».

(7) Se la domanda di brevetto europeo contiene disegni con segni di riferimento, le caratteristiche tecniche indicate nelle rivendicazioni devono essere seguite dagli stessi segni di riferimento, messi tra parentesi, se ciò facilita la comprensione della rivendicazione. I segni di riferimento non possono essere intesi come una limitazione della rivendicazione.

Regola 44 Unità dell'invenzione

(1) Qualora nella domanda di brevetto europeo si rivendicassero più invenzioni, la regola dell'unità dell'invenzione di cui all'articolo 82 è osservata unicamente se esiste una relazione tecnica tra tali invenzioni che riguardi uno o più particolari elementi tecnici identici o corrispondenti. L'espressione «particolari elementi tecnici» va intesa nel senso di elementi tecnici che determinano un contributo allo stato della tecnica di ciascuna delle invenzioni rivendicate, considerate come un tutto.

(2) Per determinare se un insieme di invenzioni sono collegate fra di loro in modo da formare un'unica concezione inventiva generale, è indifferente se le invenzioni siano oggetto di rivendicazioni separate o siano presentate come varianti nell'ambito di un'unica rivendicazione.

Regola 45 Rivendicazioni soggette a tassa

(1) Se una domanda di brevetto europeo contiene più di quindici rivendicazioni, per la sedicesima rivendicazione e per ogni rivendicazione ulteriore devono essere versate tasse di rivendicazione conformemente al regolamento relativo alle tasse.¹¹

(2) Le tasse di rivendicazione devono essere pagate entro un mese a decorrere dal deposito del primo gruppo di rivendicazioni. Le tasse di rivendicazione, qualora non siano pagate entro i termini, possono essere pagate entro il termine di un mese a decorrere dalla notificazione dell'inosservanza del termine fissato.

¹¹ Nuovo testo giusta l'art. 1 par. 1 della Dec. del 6 mar. 2008 (RU 2008 1745).

(3) In caso di mancato pagamento di una tassa di rivendicazione entro il termine, si considera che il richiedente abbia abbandonato la rivendicazione corrispondente.

Regola 46 Forma dei disegni

(1) La superficie utile dei fogli che contengono disegni non deve eccedere 26,2 cm × 17 cm. La superficie utile o utilizzata di questi fogli non deve essere inquadrata. I margini minimi sono i seguenti:

margini superiore: 2,5 cm
margini sinistro: 2,5 cm
margini destro: 1,5 cm
margini inferiore: 1 cm

(2) I disegni devono essere eseguiti come segue:

- a) I disegni devono essere eseguiti senza colori né tinte, a linee e tratti persistenti, neri, sufficientemente densi e scuri, di larghezza uniforme e con bordi ben delineati.
- b) Le sezioni devono essere indicate con tratteggi che non ostino la lettura dei segni di riferimento o delle linee direttrici.
- c) La scala dei disegni e l'esecuzione grafica devono essere tali che una riproduzione elettronica o fotografica con riduzione lineare ai due terzi permetta di distinguere senza sforzo tutti i dettagli. Nei casi eccezionali, in cui figura su disegno, la scala deve essere rappresentata graficamente.
- d) Le cifre, le lettere e i segni di riferimento che figurano sui disegni devono, senza eccezioni, essere semplici e chiari. L'uso di parentesi, cerchietti o virgolette, in combinazione con cifre e lettere, non è autorizzato.
- e) Tutte le linee dei disegni devono essere tracciate mediante strumenti da disegno.
- f) Gli elementi di una medesima figura devono essere proporzionati gli uni agli altri, a meno che una differenza di proporzioni non sia indispensabile per la chiarezza della figura.
- g) L'altezza delle cifre e delle lettere non deve essere inferiore a 0,32 cm. L'alfabeto latino e, se tale è la consuetudine, l'alfabeto greco, devono essere usati per le lettere che figurano sui disegni.
- h) Un foglio di disegno può contenere più figure. Quando le figure disegnate su più fogli sono parti di una figura completa, esse devono essere presentate in modo che si possa costituire la figura completa senza che risulti occultata alcuna parte delle figure che si trovano sui diversi fogli. Le figure devono essere disposte, preferibilmente nel senso verticale, su uno o più fogli, nettamente separate le une dalle altre ma senza spreco di spazio; quando le figure non sono disposte verticalmente, esse devono essere presentate nel senso orizzontale, la parte superiore delle figure essendo posta sul lato sinistro del foglio; esse devono essere numerate progressivamente in cifre arabe, indipendentemente dalla numerazione dei fogli.

- i) Si possono utilizzare segni di riferimento sui disegni solo se essi figurano nella descrizione e nelle rivendicazioni e viceversa. I segni di riferimento per caratteristiche devono essere identici in tutta la domanda.
 - j) I disegni non devono contenere spiegazioni. Se indispensabili per la loro intelligenza, possono essere inserite indicazioni brevi quali «acqua», «vapore», «aperto», «chiuso», «sezione AB». Queste indicazioni devono essere situate in modo che la loro eventuale traduzione possa essere incollata su di esse senza occultare linee dei disegni.
- (3) Gli schemi delle fasi di un processo e i diagrammi sono considerati come disegni.

Regola 47 Forma e contenuto dell'estratto

- (1) L'estratto deve contenere il titolo dell'invenzione.
- (2) L'estratto deve comprendere un breve riassunto di ciò che è esposto nella descrizione, nelle rivendicazioni e nei disegni. Il riassunto deve indicare il ramo della tecnica al quale l'invenzione appartiene e deve essere redatto in modo da permettere una chiara comprensione del problema tecnico, dell'essenza della soluzione di questo problema mediante l'invenzione e della o delle utilizzazioni principali dell'invenzione. L'estratto comprenderà eventualmente la formula chimica che, fra quelle che figurano nella domanda di brevetto europeo, caratterizza nel miglior modo l'invenzione. Esso non deve contenere dichiarazioni relative ai meriti o al valore attribuiti all'invenzione o alle sue ipotetiche applicazioni.
- (3) L'estratto conterrà, preferibilmente, non più di 150 parole.
- (4) Se la domanda di brevetto europeo comprende dei disegni, il richiedente deve indicare la figura del disegno o, eccezionalmente, le figure dei disegni che devono essere pubblicati assieme all'estratto. L'Ufficio europeo dei brevetti può decidere di pubblicare un'altra figura o altre figure se ritiene che essa caratterizza o che esse caratterizzano meglio l'invenzione. Ciascuna delle caratteristiche principali menzionate nell'estratto e illustrate dal disegno deve essere seguita da un segno di riferimento messo tra parentesi.
- (5) L'estratto deve essere redatto in modo che possa efficacemente servire come strumento di selezione nel ramo della tecnica. In particolare, deve permettere di stabilire se sia necessario o no consultare la domanda di brevetto europeo stessa.

Regola 48 Elementi inammissibili

- (1) La domanda di brevetto europeo non deve contenere:
 - a) elementi o disegni contrari all'ordine pubblico o al buon costume;
 - b) dichiarazioni denigratorie riguardo ai prodotti o procedimenti di terzi o nei confronti del merito o della validità di domande di brevetto o di brevetti di terzi. Semplici confronti con lo stato della tecnica non sono di per sé considerati denigratori;
 - c) elementi palesemente estranei al soggetto o superflui.

(2) Se la domanda contiene elementi o disegni di cui al paragrafo 1 lettera a), l'Ufficio europeo dei brevetti può ometterli al momento della pubblicazione della domanda, indicando il posto e il numero delle parole e dei disegni omissi.

(3) Se la domanda contiene dichiarazioni di cui al paragrafo 1 lettera b), l'Ufficio europeo dei brevetti può ometterle al momento della pubblicazione della domanda, indicando il posto e il numero delle parole omesse. Su richiesta, l'Ufficio europeo dei brevetti fornisce una copia dei brani omissi.

Regola 49 Disposizioni generali relative alla presentazione dei documenti della domanda

(1) Le traduzioni presentate a norma dell'articolo 14 paragrafo 2 o della regola 40 paragrafo 3, sono considerate come documenti della domanda di brevetto europeo.

(2) I documenti della domanda devono essere presentati in modo che consentano la riproduzione elettronica e diretta, in particolare mediante scansione, fotografia, procedimento elettrostatico, stampa offset e microfilm, in numero illimitato di esemplari. I fogli non devono presentare strappi né essere spiegazzati o piegati. Una sola facciata dei fogli deve essere utilizzata.

(3)¹² I documenti della domanda devono essere presentati su carta flessibile, forte, bianca, liscia, non lucida e resistente, nel formato A4 (29,7 cm × 21 cm). Fatti salvi il paragrafo 9 e la regola 46 paragrafo 2 lettera h), ogni foglio deve essere utilizzato in modo che i lati corti si trovino in alto e in basso (senso verticale).

(4) Ogni documento della domanda (richiesta, descrizione, rivendicazioni, disegni, estratto) deve incominciare su un nuovo foglio. Tutti i fogli devono essere riuniti in modo da poter essere facilmente sfogliati, separati e nuovamente riuniti.

(5) Fatta salva la regola 46 paragrafo 1, i margini minimi devono essere i seguenti:

margine superiore: 2 cm
margine sinistro: 2,5 cm
margine destro: 2 cm
margine inferiore: 2 cm

Le dimensioni massime raccomandate per i margini di cui sopra sono le seguenti:

margine superiore: 4 cm
margine sinistro: 4 cm
margine destro: 3 cm
margine inferiore: 3 cm

(6) Tutti i fogli della domanda devono essere numerati progressivamente in cifre arabe. I numeri dei fogli devono essere scritti in cima ai fogli, nel mezzo, ma non nel margine superiore.

(7) Le righe di ogni foglio della descrizione e delle rivendicazioni devono di regola essere numerate di cinque in cinque. I numeri devono essere scritti sul lato sinistro, a destra del margine.

¹² Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 5 della Dec. del 21 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 2539).

(8) La richiesta di concessione del brevetto europeo, la descrizione, le rivendicazioni e l'estratto devono essere dattilografati o stampati. Solo i simboli e caratteri grafici, le formule chimiche o matematiche possono essere manoscritti o disegnati, ove sia necessario. Per i testi dattilografati è prescritto l'interlinea 1½. Tutti i testi devono essere scritti con caratteri le cui maiuscole siano alte almeno 0,21 cm, in colore scuro e indelebile.

(9) La richiesta di concessione del brevetto europeo, la descrizione, le rivendicazioni e l'estratto non devono contenere disegni. La descrizione, le rivendicazioni e l'estratto possono contenere formule chimiche o matematiche. La descrizione e l'estratto possono contenere tabelle. Le rivendicazioni possono contenere tabelle soltanto se il loro oggetto ne fa apparire l'interesse. Le tabelle e le formule matematiche o chimiche possono essere disposte orizzontalmente sul foglio se non possono essere presentate convenientemente nel senso verticale. Le tabelle o le formule matematiche o chimiche, disposte orizzontalmente, devono essere presentate in modo che le loro parti superiori siano poste sul lato sinistro del foglio.

(10)¹³ I valori devono essere espressi nelle unità degli standard internazionali e, se il caso specifico lo giustifica, nel sistema metrico utilizzando le unità del Sistema Internazionale. Inoltre, ogni indicazione che non risponda a tale esigenza dovrà essere espressa nelle unità degli standard internazionali. Si devono utilizzare soltanto termini, formule, segni e simboli tecnici generalmente accettati nel ramo.

(11) La terminologia e i segni della domanda di brevetto europeo devono essere uniformi.

(12) I fogli non devono presentare cancellature oltre un limite ragionevole né contenere correzioni. Deroghe a questa regola possono essere ammesse se l'autenticità del contenuto non ne soffre e se esse non fanno ostacolo ad una buona riproduzione.

Regola 50 Documenti presentati ulteriormente

(1) Le disposizioni delle regole 42, 43 e 46–49 si applicano ai documenti che sostituiscono documenti della domanda di brevetto europeo. Le disposizioni della regola 49 paragrafi 2–12, si applicano inoltre alle traduzioni delle rivendicazioni di cui alla regola 71.

(2) Tutti gli altri documenti che non rientrano nella documentazione della domanda devono essere dattilografati o stampati. Un margine di circa 2,5 cm deve essere lasciato libero sul lato sinistro del foglio.

(3) Eccettuati i documenti allegati, i documenti presentati dopo il deposito della domanda devono essere firmati. Se un documento non è firmato, l'Ufficio europeo dei brevetti invita l'interessato a rimediare a questa irregolarità entro un termine da stabilire. Se il documento viene firmato entro detto termine, esso conserva la sua data di ricevimento. In caso contrario, il documento è considerato non ricevuto.

¹³ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 5 della Dec. del 21 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 2539).

Capitolo III

Tasse annuali

Regola 51 Pagamento delle tasse annuali

(1)¹⁴ Il pagamento delle tasse annuali per una domanda di brevetto europeo è esigibile, per ogni anno successivo, l'ultimo giorno del mese omonimo di quello del deposito della domanda di brevetto europeo. La tassa può essere validamente pagata al più presto tre mesi prima della sua scadenza.

(2) Se una tassa annuale non viene pagata entro il termine, può essere ancora validamente pagata entro sei mesi a decorrere dalla scadenza versando, entro detto termine, una soprattassa.

(3) Le tasse annue esigibili per una domanda anteriore alla data in cui viene depositata una domanda divisionale devono essere pagate anche per la domanda divisionale e sono esigibili quando questa viene depositata. Queste tasse, nonché qualsiasi tassa annua esigibile entro quattro mesi a decorrere dal deposito della domanda divisionale, possono essere pagate senza soprattassa entro il termine suddetto. Sono applicabili le disposizioni del paragrafo 2.

(4) Se, a causa dell'inosservanza di un termine, una domanda di brevetto europeo è stata respinta o considerata ritirata e il richiedente è stato reintegrato nei suoi diritti conformemente all'articolo 122:

- a) una tassa annuale che, a norma del paragrafo 1, sarebbe stata esigibile nel periodo a decorrere dall'inizio della perdita del diritto fino alla data della notifica della decisione relativa alla *restitutio in integrum*, è esigibile solo a partire da quest'ultima data.

Questa tassa, nonché qualsiasi tassa annua esigibile entro quattro mesi a decorrere da quest'ultima data, possono essere ancora pagate entro un termine di quattro mesi da quest'ultima data senza soprattassa. Sono applicabili le disposizioni del paragrafo 2;

- b) una tassa annuale che era già esigibile all'inizio della perdita del diritto, senza tuttavia che fosse scaduto il termine di cui al paragrafo 2, può ancora essere pagata entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data della notifica della decisione relativa alla *restitutio in integrum*, a condizione che entro detto termine sia pagata anche la soprattassa di cui al paragrafo 2.

(5) Se la Commissione allargata di ricorso ordina, in virtù dell'articolo 112a paragrafo 5 secondo periodo, di riaprire la procedura davanti alla commissione di ricorso:

¹⁴ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 6 della Dec. del 21 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 2539).

- a) una tassa annuale che, a norma del paragrafo 1, sarebbe stata esigibile nel periodo a decorrere dal giorno in cui è stata pronunciata la decisione della commissione di ricorso impugnata con la richiesta di revisione fino alla data della notifica della decisione della Commissione allargata di ricorso sulla riapertura della procedura, è esigibile solo a partire da quest'ultima data.

Questa tassa, nonché qualsiasi tassa annua esigibile entro quattro mesi da quest'ultima data, possono essere ancora pagate entro un termine di quattro mesi da quest'ultima data senza soprattassa. Sono applicabili le disposizioni del paragrafo 2;

- b) una tassa annuale che era già esigibile il giorno in cui la commissione di ricorso ha pronunciato la decisione, senza tuttavia che fosse scaduto il termine di cui al paragrafo 2, può ancora essere pagata entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data della notifica della decisione della Commissione di ricorso allargata relativa alla riapertura della procedura, a condizione che entro detto termine sia pagata anche la soprattassa di cui al paragrafo 2.

(6) La tassa annuale per una nuova domanda di brevetto europeo depositata conformemente all'articolo 61 paragrafo 1 lettera b), non è esigibile per l'anno in cui essa è stata depositata e per l'intero anno precedente.

Capitolo IV Priorità

Regola 52 Dichiarazione di priorità

(1) La dichiarazione di priorità di cui all'articolo 88 paragrafo 1 indica la data del deposito anteriore, lo Stato parte della Convenzione di Parigi o il membro dell'Organizzazione mondiale del commercio nel quale o per il quale il deposito è stato effettuato e il numero di questo deposito. Nel caso contemplato nell'articolo 87 paragrafo 5, sono applicabili le disposizioni del primo periodo.

(2) La dichiarazione di priorità deve essere consegnata all'atto del deposito della domanda di brevetto europeo. Può ancora essere consegnata entro un termine di 16 mesi a decorrere dalla data di priorità rivendicata più remota.

(3) Il richiedente può rettificare la dichiarazione di priorità entro un termine di 16 mesi a decorrere dalla data di priorità rivendicata più remota oppure, se la rettifica comporta un differimento della data di priorità rivendicata più remota, entro un termine di 16 mesi a decorrere dalla data di priorità rettificata più remota, a seconda di quale dei due termini di 16 mesi scada prima, restando inteso che la rettifica può essere presentata entro quattro mesi dalla data di deposito riconosciuta per la domanda di brevetto europeo.

(4) Dopo la presentazione di una domanda ai sensi dell'articolo 93 paragrafo 1 lettera b), non è tuttavia più possibile consegnare o rettificare una dichiarazione di priorità.

(5) Le indicazioni contenute nella dichiarazione di priorità sono menzionate nella domanda di brevetto europeo pubblicata e riportate sul fascicolo del brevetto europeo.

Regola 53 Documenti di priorità

(1) Un richiedente che rivendica una priorità deve presentare una copia della domanda anteriore entro un termine di 16 mesi dalla data di priorità più remota. La copia e la data di deposito della domanda anteriore devono essere autenticate dall'autorità che ha ricevuto la domanda.

(2) La copia della domanda anteriore è considerata debitamente prodotta se una copia di tale domanda, a disposizione dell'Ufficio europeo dei brevetti, viene allegata all'insero della domanda di brevetto europeo secondo le modalità stabilite dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.

(3)¹⁵ Se la domanda anteriore non è redatta in una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti e l'efficacia del diritto di priorità è rilevante per l'apprezzamento della brevettabilità dell'invenzione, l'Ufficio europeo dei brevetti invita il richiedente o il titolare del brevetto europeo a presentare una traduzione della domanda in una delle lingue ufficiali entro un termine da stabilire. In luogo della traduzione può essere presentata una dichiarazione nella quale si attesti che la domanda di brevetto europeo è una traduzione integrale della domanda anteriore. Sono applicabili le disposizioni del paragrafo 2. Se la traduzione della domanda anteriore non è presentata entro il termine stabilito, il diritto di priorità della domanda decade per la domanda di brevetto europeo o per il brevetto europeo. Il richiedente o il titolare del brevetto europeo viene informato di tale situazione.

Regola 54 Rilascio di documenti di priorità

Su richiesta, l'Ufficio europeo dei brevetti rilascia al richiedente una copia certificata conforme della domanda di brevetto europeo (documento di priorità). Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti stabilisce le modalità richieste, inclusa la forma del documento di priorità e i casi in cui è dovuta una tassa amministrativa.

Parte quarta

Disposizioni di applicazione della parte quarta della Convenzione

Capitolo I

Esame da parte della sezione di deposito

Regola 55 Esame del deposito

Se dall'esame ai sensi dell'articolo 90 paragrafo 1 risulta che la domanda non soddisfa le esigenze della regola 40 paragrafo 1 lettera a) o c), paragrafo 2 o paragrafo 3 primo periodo, l'Ufficio europeo dei brevetti notifica al richiedente le irregolarità

¹⁵ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 929). Vedi anche le disp. trans. di detta modifica alla fine del presente testo.

costatate e lo informa che se non vi rimedia entro due mesi, la domanda non sarà trattata quale domanda di brevetto europeo. Se il richiedente rimedia alle irregolarità, gli viene notificata la data di deposito riconosciuta dall'Ufficio.

Regola 56 Parti mancanti della descrizione o disegni mancanti

(1) Se dall'esame ai sensi dell'articolo 90 paragrafo 1 risulta che parti della descrizione o disegni a cui si fa riferimento nella descrizione o nelle rivendicazioni sono palesemente mancanti, l'Ufficio europeo dei brevetti invita il richiedente a presentare le parti mancanti entro un termine di due mesi. Il richiedente non può prevalersi dell'omissione di un tale invito.

(2) Se parti mancanti della descrizione o disegni mancanti vengono presentati dopo la data di deposito, tuttavia entro un termine di due mesi dalla data di deposito oppure, in caso di invito ai sensi del paragrafo 1, entro un termine di due mesi da detto invito, la data del deposito sarà quella della presentazione delle parti mancanti della descrizione o dei disegni mancanti. L'Ufficio europeo dei brevetti informa il richiedente a tale proposito.

(3) Se le parti mancanti della descrizione o i disegni mancanti vengono presentati entro il termine di cui al paragrafo 2 ed è rivendicata la priorità di una domanda anteriore, la data del deposito rimane la data in cui erano soddisfatte le esigenze in virtù della regola 40 paragrafo 1, a condizione che la domanda anteriore contenga tutte le parti mancanti della descrizione o tutti i disegni mancanti e che il richiedente l'abbia presentata entro il termine di cui al paragrafo 2 unitamente a:

- a) una copia della domanda anteriore, se essa non è stata messa a disposizione dell'Ufficio europeo dei brevetti in conformità alla regola 53 paragrafo 2;
- b) se non è redatta in una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, una traduzione di questa domanda in una delle lingue ufficiali, se essa non è stata messa a disposizione dell'Ufficio europeo dei brevetti in conformità alla regola 53 paragrafo 3; e
- c) un'annotazione che indichi quali parti della domanda anteriore ed eventualmente della traduzione corrispondono alle parti mancanti della descrizione o ai disegni mancanti.

(4) Qualora il richiedente:

- a) non presenti le parti mancanti della descrizione o i disegni mancanti entro il termine di cui ai paragrafi 1 o 2; oppure
- b) ritiri le parti mancanti della descrizione o i disegni mancanti in virtù del paragrafo 6, che sono stati presentati successivamente ai sensi del paragrafo 2, i riferimenti di cui al paragrafo 1 saranno considerati soppressi e le parti mancanti della descrizione o i disegni mancanti saranno considerati non presentati. L'Ufficio europeo dei brevetti informa il richiedente a tale proposito.

(5) Se il richiedente non soddisfa le esigenze di cui al paragrafo 3 lettere a)-c) entro il termine di cui al paragrafo 2, la data di deposito sarà quella della presentazione delle parti mancanti della descrizione o dei disegni mancanti. L'Ufficio europeo dei brevetti informa il richiedente a tale proposito.

(6) Il richiedente può ritirare le parti mancanti della descrizione o i disegni mancanti presentati, entro un mese a decorrere dalla notificazione di cui al paragrafo 2 o 5 ultimo periodo; in tal caso la data di deposito non è considerata modificata. L'Ufficio europeo dei brevetti informa il richiedente a tale proposito.

Regola 57 Esame formale

Se a una domanda di brevetto europeo è stata riconosciuta una data di deposito, l'Ufficio europeo dei brevetti esamina, a norma dell'articolo 90 paragrafo 3 se:

- a)¹⁶ è stata presentata entro i termini una traduzione della domanda richiesta conformemente alle disposizioni dell'articolo 14 paragrafo 2, della regola 36 paragrafo 2 secondo periodo o della regola 40 paragrafo 3 secondo periodo;
- b) la richiesta di concessione del brevetto europeo soddisfa le condizioni della regola 41;
- c) la domanda contiene una o più rivendicazioni ai sensi dell'articolo 78 paragrafo 1 lettera c) oppure un riferimento ad una domanda anteriore a norma della regola 40 paragrafi 1 lettera c), 2 e 3, dal quale risulti che esso sostituisce anche le rivendicazioni;
- d) la domanda contiene un estratto ai sensi dell'articolo 78 paragrafo 1 lettera e);
- e) la tassa di deposito e la tassa di ricerca sono state pagate in conformità alle disposizioni della regola 17 paragrafo 2, della regola 36 paragrafo 3 o della regola 38;
- f) la menzione dell'inventore è stata fatta in conformità alla regola 19 paragrafo 1;
- g) ove occorra, sono state soddisfatte le esigenze delle regole 52 e 53 relative alla rivendicazione di priorità;
- h) ove occorra, sono state soddisfatte le condizioni dell'articolo 133 paragrafo 2;
- i) la domanda soddisfa le condizioni previste dalla regola 46 e dalla regola 49 paragrafi 1-9 e 12;
- j)¹⁷ la domanda soddisfa le condizioni previste dalla regola 30.

Regola 58 Correzione di irregolarità nei documenti della domanda

Se la domanda di brevetto europeo non soddisfa le esigenze di cui alla regola 57 lettere a)-d), h) e i), l'Ufficio europeo dei brevetti informa il richiedente e lo invita a rimediare alle irregolarità constatate entro un termine di due mesi. La descrizione, le

¹⁶ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 2 della Dec. del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU **2010** 471).

¹⁷ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 7 della Dec. del 21 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU **2009** 2539).

rivendicazioni e i disegni possono essere modificati soltanto nella misura necessaria per rimediare a tali irregolarità.

Regola 59 Irregolarità nella rivendicazione di priorità

Se non sono stati presentati in tempo utile il numero di deposito della domanda anteriore ai sensi della regola 52 paragrafo 1 o la copia di tale domanda a norma della regola 53 paragrafo 1, l'Ufficio europeo dei brevetti informa il richiedente e lo invita a presentare il numero di deposito o la copia entro un termine da stabilire.

Regola 60 Menzione successiva dell'inventore

(1) Se la menzione dell'inventore non è stata effettuata in conformità alla regola 19, l'Ufficio europeo dei brevetti comunica al richiedente che la domanda di brevetto europeo sarà ritirata se il richiedente non rimedia alla mancanza della menzione dell'inventore entro un termine di 16 mesi a decorrere dalla data di deposito oppure, se è stata rivendicata una priorità, a decorrere dalla data di priorità; si ritiene che il termine è osservato se l'informazione è comunicata prima della conclusione dei preparativi tecnici in vista della pubblicazione della domanda di brevetto europeo.

(2) Se una domanda divisionale o una nuova domanda a norma dell'articolo 61 paragrafo 1 lettera b) non include la menzione dell'inventore in conformità alla regola 19, l'Ufficio europeo dei brevetti invita il richiedente a rimediare alla mancanza entro un termine da stabilire.

Capitolo II

Rapporto di ricerca europea

Regola 61 Contenuto del rapporto di ricerca europea

(1) Il rapporto di ricerca europea cita i documenti di cui l'Ufficio europeo dei brevetti dispone alla data di redazione del rapporto, che possono essere presi in considerazione per l'apprezzamento della novità dell'invenzione che forma l'oggetto della domanda di brevetto europeo e dell'attività inventiva.

(2) Ogni citazione è fatta in relazione alle rivendicazioni che essa concerne. Ove occorra, le parti pertinenti del documento citato vengono identificate.

(3) Il rapporto di ricerca europea deve fare la distinzione tra i documenti citati pubblicati prima della data di priorità, quelli pubblicati tra la data di priorità e la data di deposito e quelli pubblicati dopo la data di deposito.

(4) Ogni documento riferentesi a una divulgazione orale, a una utilizzazione o a qualsiasi altra divulgazione avvenuta prima della data di deposito della domanda di brevetto europeo, è citato nel rapporto di ricerca europea precisando la data di pubblicazione del documento, qualora esista, e quella della divulgazione non scritta.

(5) Il rapporto di ricerca europea è redatto nella lingua della procedura.

(6) Il rapporto di ricerca europea indica la classificazione della domanda di brevetto europeo secondo il sistema di classificazione internazionale.

Regola 62 Rapporto di ricerca europea ampliato

(1) Il rapporto di ricerca europea è accompagnato da un parere che indica se la domanda e l'invenzione che ne forma l'oggetto sembrano soddisfare le esigenze della Convenzione, a condizione che non sia stata emessa una notificazione ai sensi della regola 71 paragrafo 1 o 3.

(2) Il parere di cui al paragrafo 1 non è pubblicato insieme al rapporto di ricerca.

Regola 62a¹⁸ Domande contenenti più rivendicazioni indipendenti

(1) Se ritiene che le rivendicazioni nel testo depositato inizialmente non sono conformi alla regola 43 paragrafo 2, l'Ufficio europeo dei brevetti invita il richiedente a indicare, entro un termine di due mesi, le rivendicazioni conformi alla regola 43 paragrafo 2 sulla base delle quali deve essere effettuata la ricerca. Se il richiedente non fornisce queste indicazioni entro i termini, la ricerca viene effettuata sulla base della prima rivendicazione in ogni categoria.

(2) La divisione di esame invita il richiedente a limitare le rivendicazioni agli elementi oggetto della ricerca, salvo se constata che l'obiezione secondo il paragrafo 1 non era giustificata.

Regola 63¹⁹ Ricerca incompleta

(1) Se l'Ufficio europeo dei brevetti stima che la domanda di brevetto europeo non è conforme alla Convenzione, a tal punto che una ricerca significativa sullo stato della tecnica non può essere effettuata nei riguardi di tutti gli elementi rivendicati o di una parte di essi, invita il richiedente a presentare, entro un termine di due mesi, una dichiarazione che indichi gli elementi oggetto della ricerca.

(2) Se la dichiarazione secondo il paragrafo 1 non è presentata entro i termini o non permette di rimediare alle irregolarità di cui al paragrafo 1, l'Ufficio europeo dei brevetti redige una dichiarazione motivata secondo cui la domanda di brevetto europeo non è conforme alla Convenzione, a tal punto che una ricerca significativa sullo stato della tecnica non può essere effettuata nei riguardi di tutti gli elementi rivendicati o di una parte di essi, oppure, nella misura in cui ciò è fattibile, redige un rapporto parziale di ricerca europea. La dichiarazione motivata o il rapporto parziale di ricerca sono considerati, ai fini della procedura successiva, come rapporto di ricerca europea.

(3) Qualora sia stato redatto un rapporto parziale di ricerca, la divisione di esame invita il richiedente a limitare le rivendicazioni agli elementi oggetto della ricerca, a meno che non constati che l'obiezione secondo il paragrafo 1 non era giustificata.

¹⁸ Introdotta dall'art. 1 n. 1 della Dec. del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010

(RU 2010 83). Vedi anche le disp. trans. di detta modifica alla fine del presente testo.

¹⁹ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 2 della Dec. del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 83). Vedi anche le disp. trans. di detta modifica alla fine del presente testo.

Regola 64 Rapporto di ricerca europea in caso di assenza di unità dell'invenzione

(1)²⁰ L'Ufficio europeo dei brevetti, qualora stimi che la domanda di brevetto europeo non soddisfa l'esigenza concernente l'unità dell'invenzione, redige un rapporto parziale di ricerca per le parti della domanda di brevetto europeo che si riferiscono all'invenzione o a più invenzioni ai sensi dell'articolo 82, citata in primo luogo nelle rivendicazioni. Esso comunica al richiedente che se il rapporto di ricerca europea deve coprire le altre invenzioni, una nuova tassa di ricerca deve essere pagata per ogni altra invenzione entro un termine di due mesi. Il rapporto di ricerca europea viene redatto per le parti della domanda di brevetto europeo che si riferiscono alle invenzioni per le quali le tasse di ricerca sono state pagate.

(2) Ogni tassa pagata a norma del paragrafo 1 viene rimborsata se, nel corso dell'esame della domanda di brevetto europeo, il richiedente ne fa domanda e se la divisione di esame costata che la comunicazione di cui al paragrafo 1 non era giustificata.

Regola 65 Trasmissione del rapporto di ricerca europea

Subito dopo la sua redazione, il rapporto di ricerca europea è trasmesso al richiedente assieme alle copie di tutti i documenti citati.

Regola 66 Contenuto definitivo dell'estratto

L'Ufficio europeo dei brevetti redige il rapporto di ricerca europea e, contemporaneamente, stabilisce il contenuto definitivo dell'estratto, che trasmette al richiedente unitamente al rapporto di ricerca.

Capitolo III

Publicazione della domanda di brevetto europeo

Regola 67 Preparativi tecnici per la pubblicazione

(1) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti stabilisce quando i preparativi tecnici per la pubblicazione della domanda di brevetto europeo sono considerati terminati.

(2) La domanda non viene pubblicata quando essa è stata definitivamente respinta o è stata ritirata o è considerata ritirata prima della fine dei preparativi per la pubblicazione.

²⁰ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 3 della Dec. del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 83).

Regola 68 Forma della pubblicazione delle domande di brevetto europeo e dei rapporti di ricerca europea

- (1) La pubblicazione della domanda di brevetto europeo contiene la descrizione, le rivendicazioni e, ove occorra, i disegni, nella versione depositata inizialmente, come pure l'estratto o, se questi documenti della domanda non sono stati presentati in una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, la loro traduzione nella lingua della procedura e, quale allegato, il rapporto di ricerca europea, se quest'ultimo è disponibile prima che siano terminati i preparativi tecnici per la pubblicazione. Se il rapporto di ricerca europea e l'estratto non sono stati pubblicati assieme alla domanda, essi saranno pubblicati separatamente.
- (2) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti stabilisce la forma della pubblicazione delle domande come pure le indicazioni che devono figurarvi. Le medesime disposizioni sono applicabili quando il rapporto di ricerca europea e l'estratto sono pubblicati separatamente.
- (3) Gli Stati contraenti designati devono essere indicati nella domanda pubblicata.
- (4) Se le rivendicazioni non sono state presentate alla data di deposito, occorre indicarlo al momento della pubblicazione. Se, prima della fine dei preparativi tecnici per la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, le rivendicazioni sono state modificate conformemente alla regola 137 paragrafo 2, la pubblicazione contiene sia le rivendicazioni nel testo depositato inizialmente sia le rivendicazioni nuove o modificate.

Regola 69²¹ Informazioni concernenti la pubblicazione

- (1) L'Ufficio europeo dei brevetti notifica al richiedente la data in cui il Bollettino europeo dei brevetti ha menzionato la pubblicazione del rapporto di ricerca europea e richiama la sua attenzione sulle disposizioni della regola 70 paragrafo 1, dell'articolo 94 paragrafo 2 e della regola 70a paragrafo 1.
- (2) Se la notificazione di cui al paragrafo 1 indica per errore una data posteriore a quella effettiva della menzione della pubblicazione, la data posteriore è considerata determinante per i termini secondo la regola 70 paragrafo 1 e la regola 70a paragrafo 1, salvo se l'errore è manifesto.

Regola 70 Richiesta di esame

- (1) Il richiedente può chiedere l'esame della domanda di brevetto europeo entro un termine di sei mesi dalla data in cui il Bollettino europeo dei brevetti ha menzionato la pubblicazione del rapporto di ricerca europea. La richiesta non può essere ritirata.

²¹ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 4 della Dec. del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 83).

(2) Se la richiesta di esame viene presentata prima che il rapporto di ricerca europea sia stato trasmesso al richiedente, l'Ufficio europeo dei brevetti invita il richiedente a dichiarare entro un termine da stabilire se intende mantenere la domanda, e gli dà la possibilità di prendere posizione in merito al rapporto di ricerca e, se del caso, di modificare la descrizione, le rivendicazioni e i disegni.

(3) Se, entro il termine assegnatogli, il richiedente non ottempera all'invito di cui al paragrafo 2, la domanda è considerata ritirata.

Capitolo IV

Esame da parte della divisione di esame

Regola 70a²² Risposta al rapporto di ricerca europea ampliato

(1) Nel parere allegato al rapporto di ricerca europea, l'Ufficio europeo dei brevetti dà la possibilità al richiedente di prendere posizione in merito al rapporto di ricerca europea ampliato e, se del caso, lo invita a rimediare alle irregolarità constatate nel summenzionato parere e a modificare la descrizione, le rivendicazioni e i disegni entro il termine previsto alla regola 70 paragrafo 1.

(2) Nel caso indicato alla regola 70 paragrafo 2, o se viene redatto un rapporto complementare di ricerca europea relativo a una domanda euro-PCT, l'Ufficio europeo dei brevetti dà la possibilità al richiedente di prendere posizione in merito al rapporto di ricerca europea ampliato e, se del caso, lo invita a rimediare alle irregolarità constatate nel parere allegato al rapporto di ricerca europea e a modificare la descrizione, le rivendicazioni e i disegni entro il termine assegnatogli per dichiarare se intende mantenere la propria domanda.

(3) Se il richiedente non ottempera all'invito di cui al paragrafo 1 o 2 oppure non prende posizione in merito, la domanda è considerata ritirata.

Regola 70b²³ Richiesta di una copia dei risultati della ricerca

(1) Qualora, al momento in cui la divisione di esame diventa competente, l'Ufficio europeo dei brevetti constata che il richiedente non ha presentato la copia in virtù della regola 141 paragrafo 1 e questa non è considerata debitamente prodotta ai sensi della regola 141 paragrafo 2, l'Ufficio invita il richiedente a presentare, entro un termine di due mesi, tale copia o a presentare una dichiarazione in cui asserisce di non disporre dei risultati della ricerca ai sensi della regola 141 paragrafo 1.

(2) Se, entro il termine assegnatogli, il richiedente non ottempera all'invito di cui al paragrafo 1, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata.

²² Introdotta dall'art. 1 n. 5 della Dec. del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 83). Vedi anche le disp. trans. di detta modifica alla fine del presente testo.

²³ Introdotta dall'art. 1 n. 2 della Dec. del 28 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4443). Vedi anche le disp. trans. di detta modifica alla fine del presente testo.

Regola 71 Procedura di esame

(1) In ogni notificazione inviata a norma dell'articolo 94 paragrafo 3, la divisione di esame invita il richiedente, se del caso, a rimediare alle irregolarità costatate e a modificare la descrizione, le rivendicazioni e i disegni entro un termine da stabilire.

(2) Ogni notificazione fatta a norma dell'articolo 94 paragrafo 3, deve essere motivata e indicare, se del caso, tutti i motivi che ostano alla concessione del brevetto europeo.

(3)²⁴ Prima di prendere la decisione di concedere il brevetto europeo, la divisione di esame notifica al richiedente il testo in cui essa intende concedere il brevetto europeo e i relativi dati bibliografici e lo invita, entro un termine di quattro mesi, a pagare le tasse di concessione e di pubblicazione e a presentare una traduzione delle rivendicazioni nelle due lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti diverse da quelle della procedura.

(4)²⁵ Se il testo previsto per la concessione del brevetto europeo comporta più di quindici rivendicazioni, la divisione di esame invita il richiedente a pagare, entro il termine previsto dal paragrafo 3, le tasse di rivendicazione per la sedicesima rivendicazione e per tutte le rivendicazioni supplementari, nella misura in cui tali tasse non siano già state pagate in virtù della regola 45 o della regola 162.

(5)²⁶ Se il richiedente paga le tasse di cui al paragrafo 3 e, se del caso, del paragrafo 4 entro il termine fissato dal paragrafo 3 e presenta la traduzione di cui al paragrafo 3, si ritiene che egli sia d'accordo con il testo previsto per la concessione notificatogli in virtù del paragrafo 3 e che i dati bibliografici siano stati verificati.

(6)²⁷ Se il richiedente, entro il termine di cui al paragrafo 3, chiede modifiche o rettifiche motivate del testo notificatogli o non intende derogare all'ultima versione da lui proposta, la divisione di esame emette una nuova notifica in virtù del paragrafo 3 se accetta la posizione del richiedente; in caso contrario riavvia la procedura d'esame.

(7)²⁸ Se la tassa di concessione, la tassa di pubblicazione o le tasse di rivendicazione non sono state pagate in tempo utile o se le traduzioni non sono state presentate in tempo utile, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata.

²⁴ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 della Dec. del 26 ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 3303). Vedi anche le disp. trans. di detta modifica alla fine del presente testo.

²⁵ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 della Dec. del 26 ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 3303). Vedi anche le disp. trans. di detta modifica alla fine del presente testo.

²⁶ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 della Dec. del 26 ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 3303). Vedi anche le disp. trans. di detta modifica alla fine del presente testo.

²⁷ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 della Dec. del 26 ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 3303). Vedi anche le disp. trans. di detta modifica alla fine del presente testo.

²⁸ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 della Dec. del 26 ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 3303). Vedi anche le disp. trans. di detta modifica alla fine del presente testo.

(8) a (11)²⁹ ...

Regola 71a³⁰ Conclusione della procedura di concessione

(1) La decisione in merito alla concessione di un brevetto europeo è emessa se sono state pagate tutte le tasse, se è stata presentata una traduzione delle rivendicazioni di brevetto nelle due lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti diverse da quella della procedura e se è stato raggiunto un accordo sul testo previsto per la concessione. La decisione indica il testo della domanda di brevetto europeo in base al quale il brevetto europeo è concesso.

(2) Fino alla decisione in merito alla concessione del brevetto europeo, la divisione di esame può riprendere la procedura d'esame in qualsiasi momento.

(3) Se la tassa di designazione scade dopo la notificazione di cui alla regola 71 paragrafo 3, la menzione della concessione del brevetto europeo viene pubblicata soltanto quando la tassa di designazione è pagata. Il richiedente viene informato di tale situazione.

(4) Se una tassa annuale scade dopo la notificazione di cui alla regola 71 paragrafo 3 e prima della data più vicina possibile di pubblicazione della menzione della concessione del brevetto europeo, tale menzione viene pubblicata soltanto quando la tassa annuale è pagata. Il richiedente è informato di tale situazione.

(5) Se il richiedente ha già pagato la tassa di concessione e la tassa di pubblicazione dietro invito giusta la regola 71 paragrafo 3, l'importo corrisposto è conteggiato in caso di invio di un nuovo invito.

(6) Se la domanda di brevetto europeo è respinta o ritirata prima della notifica della decisione sulla concessione di un brevetto europeo, o se è considerata ritirata in quel momento, la tassa di concessione e di pubblicazione è rimborsata.

Regola 72 Concessione del brevetto europeo a più richiedenti

Se persone differenti sono iscritte nel Registro europeo dei brevetti come titolari della domanda di brevetto europeo in Stati contraenti differenti, l'Ufficio europeo dei brevetti concede il brevetto europeo per ciascuno di detti Stati contraenti.

Capitolo V **Fascicolo del brevetto europeo**

Regola 73 Contenuto e forma del fascicolo del brevetto

(1) Il fascicolo del brevetto europeo contiene la descrizione, le rivendicazioni e, ove occorra, i disegni. Inoltre vi figura il termine per l'opposizione al brevetto europeo.

²⁹ Abrogate dall'art. 1 n. 1 della Dec. del 26 ott. 2010, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU 2011 3303).

³⁰ Introdotta dall'art. 1 n. 2 della Dec. del 26 ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 3303). Vedi anche le disp. trans. di detta modifica alla fine del presente testo.

(2) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti stabilisce la forma della pubblicazione del fascicolo del brevetto come pure le indicazioni che devono figurarvi.

(3) Nel fascicolo del brevetto devono essere indicati gli Stati contraenti designati.

Regola 74 Certificato di brevetto europeo

Appena il fascicolo del brevetto europeo è stato pubblicato, l'Ufficio europeo dei brevetti rilascia al titolare del brevetto un certificato di brevetto europeo. Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti determina il contenuto e la forma del certificato come pure le modalità di trasmissione e stabilisce i casi in cui è dovuta una tassa amministrativa.

Parte quinta

Disposizioni di applicazione della parte quinta della Convenzione

Capitolo I

Procedura di opposizione

Regola 75 Rinuncia o decadenza del brevetto

Può essere proposta un'opposizione anche se si è rinunciato al brevetto europeo in tutti gli Stati contraenti designati o se il brevetto è decaduto in tutti questi Stati.

Regola 76 Forma e contenuto dell'opposizione

(1) L'opposizione deve essere presentata per scritto e motivata.

(2) L'atto di opposizione deve contenere:

- a) le generalità dell'opponente, alle condizioni di cui alla regola 41 paragrafo 2 lettera c);
- b) il numero del brevetto europeo contro il quale l'opposizione è proposta, nonché il nome del suo titolare e il titolo dell'invenzione;
- c) una dichiarazione in cui si precisa in quale misura si fa opposizione al brevetto europeo, i motivi sui quali l'opposizione è fondata, nonché i fatti e gli argomenti invocati a sostegno di questi motivi;
- d) le generalità del mandatario dell'opponente, se nominato, alle condizioni di cui alla regola 41 paragrafo 2 lettera d).

(3) Le disposizioni della parte terza del regolamento di esecuzione si applicano all'atto di opposizione.

Regola 77 Rigetto dell'opposizione per irricevibilità

(1) Se la divisione di opposizione costata che l'opposizione non è conforme alle disposizioni dell'articolo 99 paragrafo 1 o della regola 76 paragrafo 2 lettera c), oppure non designa il brevetto in causa in modo sufficiente, essa respinge l'opposi-

zione dichiarandola irricevibile, a meno che l'opponente non abbia rimediato a queste irregolarità prima della scadenza del termine di opposizione.

(2) Se la divisione di opposizione costata che l'opposizione non è conforme a disposizioni diverse da quelle previste nel paragrafo 1, essa ne fa notifica all'opponente invitandolo a rimediare alle irregolarità costatate, entro un termine da stabilire. Se l'atto di opposizione non è regolarizzato entro tale termine, la divisione di opposizione respinge l'opposizione dichiarandola irricevibile.

(3) La decisione mediante la quale una opposizione è respinta per irricevibilità è notificata, unitamente a una copia dell'atto di opposizione, al titolare del brevetto.

Regola 78 Procedure previste per i casi in cui il titolare del brevetto non è una persona abilitata

(1) Se, nel corso di una procedura di opposizione o durante il termine di opposizione, un terzo fornisce all'Ufficio europeo dei brevetti la prova di aver avviato contro il titolare del brevetto europeo una procedura intesa ad ottenere una decisione ai sensi dell'articolo 61 paragrafo 1, la procedura di opposizione è sospesa, a meno che questo terzo manifesti all'Ufficio europeo dei brevetti il proprio consenso scritto a proseguire questa procedura. Tale consenso è irrevocabile. La procedura è tuttavia sospesa solo quando la divisione di opposizione considera l'opposizione ricevibile. Sono applicabili le disposizioni della regola 14 paragrafi 2-4.

(2) Se un terzo è subentrato, in virtù dell'articolo 99 paragrafo 4, al titolare precedente per uno o più Stati contraenti designati, il brevetto europeo mantenuto nella procedura di opposizione può contenere, per questi Stati contraenti, delle rivendicazioni, una descrizione e dei disegni diversi da quelli che il brevetto contiene per gli altri Stati contraenti designati.

Regola 79 Misure preparatorie all'esame dell'opposizione

(1) La divisione di opposizione notifica al titolare del brevetto l'opposizione proposta e lo invita a presentare, entro un termine da stabilire, le sue deduzioni e, se del caso, a modificare la descrizione, le rivendicazioni e i disegni.

(2) Se più opposizioni sono state proposte, la divisione di opposizione notifica, contemporaneamente alla notificazione di cui al paragrafo 1, tali opposizioni agli altri opposenti.

(3) La divisione di opposizione notifica le deduzioni presentate dal titolare del brevetto e ogni modifica da questi proposta alle altre parti e, se lo reputa opportuno, invita le parti a replicare entro un termine da stabilire.

(4) In caso di intervento in virtù dell'articolo 105, la divisione di opposizione può esimersi dall'applicare le disposizioni dei paragrafi 1-3.

Regola 80 Modifica del brevetto europeo

Impregiudicata la regola 138, la descrizione, le rivendicazioni e i disegni possono essere modificati nella misura in cui tali modifiche siano apportate allo scopo di

poter rispondere ad un motivo di opposizione di cui all'articolo 100, anche qualora questo non sia stato invocato dall'opponente.

Regola 81 Esame dell'opposizione

(1) La divisione di opposizione esamina i motivi di opposizione adottati nella dichiarazione dell'opponente conformemente alle disposizioni della regola 76 paragrafo 2 lettera c). Essa può esaminare d'ufficio anche motivi di opposizione non adottati dall'opponente, se questi si oppongono al mantenimento del brevetto europeo.

(2) Ogni notificazione effettuata in virtù dell'articolo 101 paragrafo 1 secondo periodo, nonché ogni risposta sono notificate a tutte le parti. La divisione di opposizione invita le parti, se lo reputa opportuno, a replicare entro un termine da stabilire.

(3) In ogni notificazione che gli è stata fatta in applicazione dell'articolo 101 paragrafo 1 secondo periodo, il titolare del brevetto europeo è eventualmente invitato a modificare, ove occorra, la descrizione, le rivendicazioni e i disegni. All'occorrenza, le notificazioni devono essere motivate e devono indicare tutti i motivi che si oppongono al mantenimento del brevetto europeo.

Regola 82 Mantenimento del brevetto europeo nella sua forma modificata

(1) Prima di prendere la decisione di mantenere il brevetto europeo nella sua forma modificata, la divisione di opposizione notifica alle parti che essa intende mantenere il brevetto così modificato e le invita a presentare le loro deduzioni entro il termine di due mesi qualora non siano d'accordo su tale forma.

(2)³¹ In caso di disaccordo sul testo notificato dalla divisione di opposizione, l'esame dell'opposizione può essere proseguito. Nel caso contrario, la divisione di opposizione, trascorso il termine di cui al paragrafo 1, invita il titolare del brevetto europeo a pagare entro il termine di tre mesi la tassa dovuta e a presentare una traduzione delle rivendicazioni modificate nelle due lingue dell'Ufficio europeo dei brevetti diverse da quella della procedura.

(3) Se gli atti richiesti nel paragrafo 2 non sono adempiuti entro i termini fissati, possono esserlo ancora validamente entro un termine di due mesi a decorrere dalla notificazione relativa all'inosservanza del termine previsto, sempre che sia versata nel detto termine una soprattassa. In caso contrario il brevetto è revocato.

(4) Nella decisione di mantenimento del brevetto europeo nella sua forma modificata è indicato il testo sulla cui base il brevetto è stato mantenuto.

Regola 83 Richiesta di documenti

I documenti menzionati da una parte nella procedura d'opposizione devono essere presentati insieme all'atto d'opposizione o alle conclusioni scritte. Se i documenti non sono allegati a detto atto o a dette conclusioni o non sono presentati in tempo

³¹ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 3 della Dec. del 26 ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 3303).

utile su invito dell'Ufficio europeo dei brevetti, questo Ufficio può non tener conto degli argomenti a sostegno dei quali essi sono invocati.

Regola 84 Proseguimento d'ufficio della procedura di opposizione

(1) Se il titolare ha rinunciato al brevetto europeo in tutti gli Stati contraenti designati o se il brevetto è decaduto in tutti questi Stati, la procedura di opposizione può essere proseguita, se l'opponente lo richiede entro un termine di due mesi a decorrere da una notificazione dell'Ufficio europeo dei brevetti sulla rinuncia o sulla decadenza.

(2) Se l'opponente muore o diventa incapace di agire, la procedura di opposizione può essere proseguita d'ufficio, anche senza la partecipazione dei suoi eredi o rappresentanti legali. La procedura può essere proseguita anche in caso di ritiro dell'opposizione.

Regola 85 Trasferimento del brevetto europeo

Le disposizioni della regola 22 si applicano al trasferimento del brevetto europeo durante il termine di opposizione o durante la procedura di opposizione.

Regola 86 Documenti presentati nel corso della procedura di opposizione

Le disposizioni della parte terza del regolamento d'esecuzione si applicano ai documenti presentati nel corso della procedura di opposizione.

Regola 87 Contenuto e forma del nuovo fascicolo del brevetto europeo

Il nuovo fascicolo del brevetto europeo contiene la descrizione, le rivendicazioni e i disegni con il testo modificato. Sono applicabili la regola 73 paragrafi 2 e 3 e la regola 74.

Regola 88 Spese

(1) La ripartizione delle spese è prescritta nella decisione sull'opposizione. Vanno prese in considerazione unicamente le spese necessarie per una adeguata difesa dei diritti in causa. Nelle spese è inclusa la remunerazione dei rappresentanti delle parti.

(2) Su richiesta, la divisione di opposizione determina l'importo delle spese che devono essere rimborsate in virtù di una decisione sulla relativa ripartizione passata in giudicato. Il calcolo delle spese e i documenti giustificativi devono essere uniti alla richiesta. Per la determinazione delle spese, è sufficiente che esse siano rese attendibili.

(3) Entro un mese dalla notificazione della determinazione delle spese a norma del paragrafo 2, può essere richiesta una decisione della divisione di opposizione sulla determinazione delle spese. La richiesta deve essere presentata per scritto e motivata. Tale richiesta è considerata presentata soltanto a pagamento avvenuto della tassa dovuta.

(4) La divisione di opposizione decide in merito a una richiesta in virtù del paragrafo 3 senza procedura orale.

Regola 89 Intervento del contraffattore presunto

(1) L'intervento deve essere dichiarato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata promossa un'azione in conformità alle disposizioni dell'articolo 105.

(2) L'intervento deve essere dichiarato per scritto e motivato; sono applicabili le regole 76 e 77. L'intervento è considerato dichiarato soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di opposizione.

Capitolo II

Procedura di limitazione e di revoca

Regola 90 Oggetto della procedura

Oggetto della procedura di limitazione o di revoca ai sensi dell'articolo 105a è il brevetto europeo nel testo in cui è stato concesso o in cui è stato modificato nella procedura di opposizione o di limitazione dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti.

Regola 91 Competenza nella procedura

La divisione di esame decide sulle richieste di limitazione o di revoca del brevetto europeo ai sensi dell'articolo 105a. Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 18 paragrafo 2.

Regola 92 Condizioni della richiesta

(1)³² La richiesta di limitazione o di revoca di un brevetto europeo deve essere presentata per scritto in una delle lingue dell'Ufficio europeo dei brevetti. La richiesta può essere presentata anche in una lingua di uno Stato contraente, sempreché una traduzione in una delle lingue dell'Ufficio europeo dei brevetti venga presentata entro i termini di cui alla regola 6 paragrafo 2. Le disposizioni della parte terza del regolamento d'esecuzione si applicano ai documenti presentati nel corso della procedura di limitazione o di revoca.

(2) La richiesta deve contenere:

- a) le generalità del titolare del brevetto che ha fatto la richiesta (richiedente) conformemente alle disposizioni della regola 41 paragrafo 2 lettera c) nonché l'indicazione degli Stati contraenti per i quali il richiedente è titolare del brevetto;
- b) il numero del brevetto per il quale è richiesta la limitazione o la revoca, e una lista degli Stati contraenti nei quali produce effetti;

³² Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 13 della Dec. del 21 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 2539).

- c) ove occorra, il nome e l'indirizzo dei titolari del brevetto per gli Stati contraenti nei quali il richiedente non è titolare del brevetto, nonché un documento comprovante che il richiedente è abilitato ad agire per loro conto nella procedura;
- d) se viene richiesta la limitazione del brevetto, il testo completo delle rivendicazioni modificate e, se del caso, la descrizione e i disegni con il testo modificato;
- e) le generalità del mandatario del richiedente, se nominato, alle condizioni di cui alla regola 41 paragrafo 2 lettera d).

Regola 93 Preminenza della procedura di opposizione

(1) La richiesta di limitazione o di revoca è considerata non ricevuta, se al momento della richiesta è in corso una procedura di opposizione relativa al brevetto.

(2) Se al momento della presentazione di un'opposizione contro un brevetto europeo è in corso una procedura di limitazione relativa a tale brevetto, la divisione di esame sospende la procedura di limitazione e ordina il rimborso della tassa di limitazione. Se il richiedente ha già pagato la tassa di cui alla regola 95 paragrafo 3 primo periodo, viene ordinato il rimborso anche di tale tassa.

Regola 94 Rigetto della richiesta per irricevibilità

Se la divisione di esame constata che la richiesta di limitazione o di revoca del brevetto europeo non soddisfa le condizioni della regola 92, invita il richiedente a rimediare alle irregolarità constatate entro un termine da stabilire. Se la richiesta non è regolarizzata entro tale termine, la divisione di esame respinge la richiesta dichiarandola irricevibile.

Regola 95 Decisione sulla richiesta

(1) Se una richiesta di revoca è ricevibile, la divisione di esame revoca il brevetto e lo notifica al richiedente.

(2) Se una richiesta di limitazione è ricevibile, la divisione di esame verifica se le rivendicazioni modificate rappresentano una limitazione nei confronti delle rivendicazioni nel testo in cui sono state concesse o in cui state modificate nella procedura di opposizione o di limitazione e se soddisfano le disposizioni degli articoli 84 e 123 paragrafi 2 e 3. Se la richiesta non soddisfa tali condizioni, la divisione di esame dà una possibilità al richiedente di rimediare alle irregolarità constatate e, ove occorra, di modificare la descrizione e i disegni entro un termine da stabilire.

(3)³³ Se la richiesta di limitazione deve essere accolta in virtù del paragrafo 2, la divisione di esame informa il richiedente e lo invita a pagare entro un termine di tre mesi la tassa prevista e a presentare una traduzione delle rivendicazioni modificate nelle lingue dell'Ufficio europeo dei brevetti diverse da quella della procedura; si

³³ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 4 della Dec. del 26 ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 3303).

applicano le disposizioni della regola 82 paragrafo 3 primo periodo. Se questi atti sono adempiuti entro i termini fissati, la divisione di esame limita il brevetto.

(4) Se il richiedente non ottempera all'invito di cui al paragrafo 2 entro il termine assegnatogli o la richiesta di limitazione non può essere accolta, oppure se gli atti richiesti al paragrafo 3 non sono adempiuti entro i termini fissati, la divisione di esame respinge la richiesta.

Regola 96 Contenuto e forma del fascicolo del brevetto europeo modificato

Il fascicolo del brevetto europeo modificato contiene la descrizione, le rivendicazioni e i disegni con il testo modificato. Sono applicabili la regola 73 paragrafi 2 e 3 e la regola 74.

Parte sesta

Disposizioni di applicazione della parte sesta della Convenzione

Capitolo I

Procedura di ricorso

Regola 97 Ricorso contro la ripartizione delle spese e la determinazione delle spese

(1) La ripartizione delle spese della procedura di opposizione non può essere l'unico oggetto di un ricorso.

(2) Una decisione che fissa l'importo delle spese della procedura di opposizione può essere oggetto di un ricorso soltanto qualora l'importo sia superiore a quello della tassa di ricorso.

Regola 98 Rinuncia o decadenza del brevetto

Un ricorso può essere proposto contro la decisione della divisione di opposizione anche se si è rinunciato al brevetto in tutti gli Stati contraenti designati o se il brevetto europeo è decaduto in tutti questi Stati.

Regola 99 Contenuto dell'atto di ricorso e della motivazione di ricorso

(1) L'atto di ricorso deve contenere:

- a) il nome e l'indirizzo del ricorrente, alle condizioni di cui alla regola 41 paragrafo 2 lettera c);
- b) l'indicazione della decisione impugnata; e
- c) una richiesta in cui sia definito l'oggetto del ricorso.

(2) Nella motivazione di ricorso il ricorrente deve esporre i motivi per i quali la decisione impugnata debba essere annullata o in che misura debba essere modificata e su quali fatti e mezzi di prova è fondato il suo ricorso.

(3) Le disposizioni della parte terza del regolamento d'esecuzione si applicano all'atto di ricorso, alla motivazione di ricorso e ai documenti presentati nell'ambito della procedura di ricorso.

Regola 100 Esame del ricorso

(1) Salvo diversa disposizione, sono applicabili alla procedura di ricorso le disposizioni relative alla procedura dinanzi all'organo che ha preso la decisione che forma oggetto del ricorso.

(2) Nell'ambito dell'esame di ricorso, la commissione di ricorso invita le parti, ogni qualvolta sia necessario, a esprimersi sulle notificazioni della stessa o sulle osservazioni di altre parti entro un termine da stabilire.

(3) Se, entro il termine assegnatogli, il richiedente non ottempera all'invito di cui al paragrafo 2, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata, fatto salvo che la decisione impugnata sia stata emanata dalla divisione giuridica.

Regola 101 Rigetto del ricorso per irricevibilità

(1) Se il ricorso non è conforme alle esigenze degli articoli 106–108 o a quelle della regola 97 o della regola 99 paragrafo 1 lettere b) o c) o paragrafo 2, la commissione di ricorso lo respinge dichiarandolo irricevibile, a meno che non sia stato rimediato alle irregolarità prima della scadenza dei termini stabiliti all'articolo 108.

(2) Se la commissione di ricorso costata che il ricorso non è conforme alle disposizioni della regola 99 paragrafo 1 lettera a), essa ne fa notifica al ricorrente e lo invita a rimediare alle irregolarità costatate entro un termine da stabilire. Se il ricorso non è regolarizzato entro tale termine, la commissione di ricorso lo respinge dichiarandolo irricevibile.

Regola 102 Forma della decisione della commissione di ricorso

La decisione è certificata autentica dal presidente della commissione di ricorso e dall'agente competente della cancelleria di detta commissione con la firma di entrambi o mediante altri accorgimenti adeguati. La decisione contiene:

- a) l'indicazione che essa è stata presa dalla commissione di ricorso;
- b) la data in cui è stata presa;
- c) i nomi del presidente e degli altri membri della commissione di ricorso che vi hanno partecipato;
- d) la designazione delle parti e dei loro rappresentanti;
- e) le conclusioni delle parti;
- f) l'esposto conciso dei fatti;
- g) i motivi;
- h) il dispositivo, ivi compresa eventualmente la decisione concernente spese procedurali.

Regola 103 Rimborso della tassa di ricorso

(1) La tassa di ricorso viene rimborsata:

- a) in caso di revisione pregiudiziale o quando la commissione di ricorso ha accolto il ricorso, se il rimborso risponde a un criterio di equità a motivo di un vizio di procedura sostanziale oppure
- b) se il ricorso è stato ritirato prima della presentazione della motivazione di ricorso e prima della scadenza del termine per la relativa presentazione.

(2) L'organo la cui decisione è stata impugnata ordina il rimborso in caso di revisione pregiudiziale e se ritiene che il rimborso sia equo a motivo di un vizio di procedura sostanziale. In tutti gli altri casi la commissione di ricorso decide sul rimborso.

Capitolo II
Richieste di revisione da parte della Commissione allargata di ricorso**Regola 104** Altri vizi gravi di procedura

Può sussistere un vizio grave di procedura ai sensi dell'articolo 112a paragrafo 2 lettera d) se la commissione di ricorso:

- a) in deroga all'articolo 116 non ha fissato una procedura orale sollecitata dal richiedente oppure
- b) ha deciso sul ricorso senza emettere una decisione su una richiesta rilevante a tale scopo.

Regola 105 Reati

Una richiesta di revisione può essere fondata sull'articolo 112a paragrafo 2 lettera e), se un tribunale o un'autorità competente ha riconosciuto il reato con sentenza passata in giudicato; una condanna non è necessaria.

Regola 106 Obbligo di segnalare

Una richiesta ai sensi dell'articolo 112a paragrafo 2 lettere a)–d), è ricevibile soltanto se il vizio di procedura è stato contestato durante la procedura di ricorso e la commissione di ricorso ha respinto l'opposizione, a meno che l'opposizione non sia potuta essere promossa nella procedura di ricorso.

Regola 107 Contenuto della richiesta di revisione

(1) La richiesta deve contenere:

- a) il nome e l'indirizzo del richiedente, alle condizioni di cui alla regola 41 paragrafo 2 lettera c);
- b) l'indicazione della decisione da riesaminare.

(2) La richiesta deve esporre i motivi per i quali la decisione della commissione di ricorso debba essere annullata e i fatti e gli argomenti sui quali essa è fondata.

(3) Le disposizioni della parte terza del regolamento d'esecuzione si applicano alla richiesta di revisione e ai documenti presentati nel corso della procedura.

Regola 108 Esame della richiesta

(1) Se la richiesta non soddisfa le esigenze dell'articolo 112a paragrafi 1, 2 o 4, della regola 106 o della regola 107 paragrafo 1 lettera b) o 2, la Commissione allargata di ricorso la respinge dichiarandola irricevibile, a meno che sia stata regolarizzata prima della scadenza del termine prescritto nell'articolo 112a paragrafo 4.

(2) Se la Commissione allargata di ricorso costata che la richiesta non è conforme alle disposizioni della regola 107 paragrafo 1 lettera a), essa ne fa notifica al richiedente e lo invita a rimediare alle irregolarità costatate entro un termine da stabilire. Se la richiesta non è regolarizzata entro tale termine, la Commissione allargata di ricorso la respinge dichiarandola irricevibile.

(3) Se la richiesta è fondata, la Commissione allargata di ricorso annulla la decisione impugnata e ordina di riaprire la procedura davanti alla commissione di ricorso competente in virtù della regola 12 paragrafo 4. La Commissione allargata di ricorso può ordinare la sostituzione di membri della commissione di ricorso che hanno partecipato alla decisione annullata.

Regola 109 Procedura per le richieste di revisione

(1) Nelle procedure di cui all'articolo 112a sono applicabili le disposizioni relative alla procedura davanti alle commissioni di ricorso, salvo disposizioni contrarie. Non sono applicabili la regola 115 paragrafo 1 secondo periodo, la regola 118 paragrafo 2 primo periodo e la regola 132 paragrafo 2. La Commissione allargata di ricorso può stabilire un termine divergente dalle disposizioni della regola 4 paragrafo 1 primo periodo.

(2) La Commissione allargata di ricorso:

- a) composta da due membri giuristi e un membro tecnico, esamina tutte le richieste di revisione e respinge le richieste manifestamente irricevibili o infondate; queste decisioni richiedono l'unanimità;
- b) composta da quattro membri giuristi e un membro tecnico, decide nei casi in cui la richiesta non è stata respinta in virtù della lettera a);

(3) Nella composizione di cui al paragrafo 2 lettera a), la Commissione allargata di ricorso decide sulla base della richiesta senza la partecipazione di altre parti.

Regola 110 Rimborso della tassa per la richiesta di revisione

La Commissione allargata di ricorso ordina il rimborso della tassa per la richiesta di revisione in caso di riapertura della procedura davanti alle commissioni di ricorso.

Parte settima**Disposizioni di applicazione della parte settima della Convenzione****Capitolo I****Decisioni e notificazioni dell'Ufficio europeo dei brevetti****Regola 111** Forma delle decisioni

(1) In una procedura orale dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, le decisioni possono essere pronunciate in udienza. Esse sono poi stese per scritto e notificate alle parti.

(2) Le decisioni dell'Ufficio europeo dei brevetti contro le quali si può ricorrere devono essere motivate e contenere l'indicazione che la decisione in causa può fare oggetto di un ricorso, e si deve richiamare l'attenzione delle parti sul disposto degli articoli 106–108 il cui testo va allegato. Le parti non possono prevalersi dell'omissione di questa indicazione.

Regola 112 Costatazione della perdita di un diritto

(1) Se l'Ufficio europeo dei brevetti constata che la perdita di un diritto, qualunque esso sia, risulta senza che una decisione di rigetto della domanda di brevetto europeo, che una decisione di concessione, di revoca o di mantenimento del brevetto europeo o che una decisione concernente un provvedimento istruttorio sia stata presa, esso ne fa notifica alla persona interessata.

(2) Se la parte ritiene che le conclusioni dell'Ufficio europeo dei brevetti non sono fondate, essa può, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica di cui al paragrafo 1, richiedere una decisione in materia. L'Ufficio europeo dei brevetti prende una decisione in tal senso solo qualora non condivide l'opinione della parte; in caso contrario la informa.

Regola 113 Firma, nome, sigillo

(1) Ogni decisione, citazione, notificazione e comunicazione dell'Ufficio europeo dei brevetti deve recare la firma e il nome dell'agente responsabile.

(2) Un sigillo può sostituire la firma se l'agente responsabile ha prodotto il documento menzionato nel paragrafo 1 servendosi di un computer. Se tale documento è prodotto automaticamente da un computer, non è necessario nemmeno indicare il nome dell'agente responsabile. Questo vale anche per le notificazioni e le comunicazioni prestampate.

Capitolo II

Osservazioni di terzi

Regola 114 Osservazioni di terzi

(1) Le osservazioni di terzi devono essere presentate per scritto in una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti e motivate. Sono applicabili le disposizioni della regola 3 paragrafo 3.

(2) Le osservazioni vengono comunicate al richiedente o al titolare del brevetto, il quale può prendere posizione in merito.

Capitolo III

Procedura orale e istruzione

Regola 115 Citazione ad una procedura orale

(1) La citazione delle parti ad una procedura orale conformemente all'articolo 116 attira l'attenzione sulla disposizione del paragrafo 2 della presente regola. Salvo che le parti non si accordino su un termine più breve, il termine di citazione è di almeno due mesi.

(2) Se una parte regolarmente citata dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti ad una procedura orale non è comparsa, la procedura può essere proseguita in sua assenza.

Regola 116 Preparazione della procedura orale

(1) Nella citazione, l'Ufficio europeo dei brevetti segnala le questioni che ritiene necessario esaminare allo scopo di pronunciare la decisione. Allo stesso tempo fissa la data fino alla quale possono essere presentati i documenti per la preparazione della procedura orale. La regola 132 non è applicabile. I fatti o le prove nuovi che vengono presentati dopo tale data possono non essere presi in considerazione, a meno che non occorra ammetterli per cambiamento intervenuto nei fatti della causa.

(2) Il richiedente o il titolare del brevetto che abbia ricevuto comunicazione dei motivi in contrasto con la concessione o il mantenimento del brevetto può essere invitato a presentare, al più tardi alla data di cui al paragrafo 1 secondo periodo, documenti che soddisfino le condizioni poste dalla Convenzione. Il paragrafo 1, terzo e quarto periodo, è applicabile.

Regola 117 Decisione su un'istruzione

Se l'Ufficio europeo dei brevetti ritiene necessario sentire parti, testimoni o esperti oppure procedere a un sopralluogo, esso prende all'uopo una decisione nella quale sono indicati il corrispondente mezzo di prova, i fatti pertinenti da provare, il giorno, l'ora e il luogo dell'istruzione. Se l'audizione di testimoni o di esperti è stata chiesta da una parte, la decisione stabilisce il termine entro il quale il richiedente deve dichiarare il loro nome e indirizzo.

Regola 118 Citazione all'audizione dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti

- (1) Devono essere citate dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti le parti che devono essere sentite come anche i testimoni o esperti convocati.
- (2) La citazione delle parti, dei testimoni o degli esperti stabilisce un termine di almeno due mesi, salvo che gli interessati si accordino su un termine più breve. La citazione deve contenere:
 - a) un estratto delle decisioni di cui alla regola 117, nel quale devono essere precisati in particolare il giorno, l'ora ed il luogo dell'istruzione ordinata come pure i fatti sui quali le parti, testimoni ed esperti saranno sentiti;
 - b) la designazione delle parti e l'indicazione dei diritti che spettano ai testimoni ed agli esperti in virtù delle disposizioni della regola 122 paragrafi 2-4;
 - c) una indicazione secondo la quale ogni parte, ogni testimone od ogni esperto può chiedere di essere sentito dalle autorità giudiziarie competenti dello Stato sul cui territorio egli risiede in virtù della regola 120, come pure un invito a comunicare all'Ufficio europeo dei brevetti, entro un termine da stabilire, se è disposto a comparire dinanzi a detto Ufficio.

Regola 119 Istruzione probatoria dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti

- (1) La divisione di esame, la divisione di opposizione e la commissione di ricorso possono affidare l'istruzione probatoria a uno dei loro membri.
- (2) Prima di essere sentito, la parte, il testimone o l'esperto viene avvertito che l'Ufficio europeo dei brevetti può chiedere alle autorità giudiziarie competenti dello Stato sul cui territorio egli risiede di sentirlo nuovamente sotto giuramento o sotto un'altra forma egualmente vincolante.
- (3) Le parti possono assistere all'istruzione e fare domande pertinenti alle persone sentite.

Regola 120 Audizione dinanzi al tribunale nazionale competente

- (1) Una parte, testimone o esperto citato dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti può richiedere a detto Ufficio di essere sentito dinanzi alle autorità giudiziarie competenti dello Stato sul cui territorio egli risiede. Se ciò è richiesto, o se non è presentata alcuna dichiarazione entro il termine stabilito nella citazione, in virtù dell'articolo 131 paragrafo 2 l'Ufficio europeo dei brevetti può chiedere alle autorità giudiziarie competenti di sentire l'interessato.
- (2) Qualora l'Ufficio europeo dei brevetti ritenga opportuno che una parte, testimone o esperto da esso sentito sia nuovamente sentito sotto giuramento o sotto un'altra forma egualmente vincolante, può fare una richiesta in tal senso alle autorità giudiziarie competenti dello Stato sul cui territorio egli risiede in conformità alle disposizioni dell'articolo 131 paragrafo 2.

(3) Se l'Ufficio europeo dei brevetti chiede alle autorità giudiziarie competenti di eseguire l'audizione, può richiedere a dette autorità di eseguire l'audizione sotto giuramento o sotto un'altra forma egualmente vincolante e di autorizzare un membro dell'organo interessato ad assistere alla procedura e di interrogare la parte, testimone o esperto, direttamente o per il tramite delle autorità giudiziarie.

Regola 121 Commissione di esperti

(1) L'Ufficio europeo dei brevetti decide in quale forma devono essere presentate le relazioni degli esperti da esso designati.

(2) Il mandato dell'esperto deve contenere:

- a) una descrizione precisa della sua missione;
- b) il termine assegnatogli per la presentazione della relazione peritale;
- c) il nome delle parti della procedura;
- d) l'indicazione dei diritti che gli spettano in virtù delle disposizioni della regola 122 paragrafi 2-4.

(3) Le parti ricevono una copia della relazione peritale scritta.

(4) Le parti possono recusare gli esperti. Il competente organo dell'Ufficio europeo dei brevetti delibera sulla ricusazione.

Regola 122 Spese dell'istruzione

(1) L'Ufficio europeo dei brevetti può subordinare l'esecuzione dell'istruzione al deposito presso l'Ufficio stesso, ad opera della parte che ha chiesto questa istruzione, di una provvigione di cui esso fissa l'importo in base ad una stima delle spese.

(2) I testimoni o gli esperti, che sono stati citati dall'Ufficio europeo dei brevetti e compaiono dinanzi ad esso, hanno diritto ad un rimborso adeguato delle loro spese di viaggio e di soggiorno. Una anticipazione su queste spese può essere loro concessa. Il primo periodo vale anche per le persone che compaiono dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti senza che esso le abbia citate e sono sentite in qualità di testimoni o esperti.

(3) I testimoni che hanno diritto a un rimborso a norma del paragrafo 2 hanno inoltre diritto a una indennità di mancato guadagno; gli esperti hanno diritto ad onorari per i loro lavori. Queste indennità o questi onorari sono pagati ai testimoni o esperti dopo l'adempimento dei loro doveri o della loro missione.

(4) Il Consiglio d'amministrazione determina le modalità di applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3. Il pagamento delle somme dovute a norma di detti paragrafi è effettuato dall'Ufficio europeo dei brevetti.

Regola 123 Conservazione della prova

(1) L'Ufficio europeo dei brevetti può, su richiesta, procedere immediatamente ad una istruzione allo scopo di conservare la prova di fatti che possono essere rilevanti per una decisione che l'Ufficio dovrà presumibilmente prendere in merito ad una domanda di brevetto europeo o ad un brevetto europeo, se c'è da temere che in una fase successiva l'istruzione possa divenire più difficile o addirittura impossibile. La data dell'istruzione deve essere notificata al richiedente o al titolare del brevetto in tempo utile perché possa parteciparvi. Questi può fare domande pertinenti.

(2) La richiesta deve contenere:

- a) le generalità del richiedente, alle condizioni di cui alla regola 41 paragrafo 2 lettera c);
- b) le indicazioni sufficienti per l'identificazione della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo in causa;
- c) l'indicazione dei fatti che rendono necessaria l'istruzione;
- d) l'indicazione del mezzo di prova;
- e) un esposto del motivo giustificante la presunzione secondo cui in una fase successiva l'istruzione potrebbe divenire più difficile o addirittura impossibile.

(3) La richiesta è considerata presentata soltanto a pagamento avvenuto della tassa dovuta.

(4) Per la decisione in merito alla richiesta e per la conseguente istruzione è competente l'organo dell'Ufficio europeo dei brevetti che sarebbe stato incaricato di prendere la decisione per la quale i fatti da provare possono essere rilevanti. Sono applicabili le disposizioni relative all'istruzione nelle procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti.

Regola 124 Verbale delle procedure orali e delle istruzioni

(1) Nelle procedure orali e nelle istruzioni, si redige un verbale che contiene l'essenziale della procedura orale o dell'istruzione, le dichiarazioni pertinenti delle parti e le disposizioni delle parti, dei testimoni o degli esperti e il risultato del sopralluogo.

(2) Il verbale della deposizione di un testimone, di un esperto o di una parte è letto in sua presenza o gli è sottoposto per conoscenza oppure, se è registrato con mezzi tecnici, riprodotto, a meno che egli rinunci a questo diritto. L'esecuzione di questa formalità e l'approvazione della persona che ha deposto sono menzionate nel verbale. Qualora il verbale non sia approvato, le osservazioni formulate sono menzionate. La riproduzione del verbale e l'approvazione non sono necessari se la deposizione è stata registrata letteralmente e direttamente con l'impiego di mezzi tecnici.

(3) Il verbale è firmato dall'agente competente per la redazione e dall'agente che ha condotto la procedura orale o l'istruzione.

(4) Le parti ricevono una copia del verbale.

Capitolo IV

Notifica

Regola 125 Disposizioni generali

(1) Le notifiche previste nelle procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti riguardano l'originale del documento da notificare ovvero una copia di questo documento certificata conforme o provvista del sigillo dell'Ufficio europeo dei brevetti, ovvero uno stampato ottenuto con un computer e provvisto di detto sigillo. Le copie dei documenti presentate dalle parti non richiedono detta certificazione.

(2) La notifica avviene:

- a) per posta in conformità con la regola 126;
- b) mediante mezzi tecnici di comunicazione in conformità con la regola 127;
- c) mediante consegna nei locali dell'Ufficio europeo dei brevetti in conformità con la regola 128 oppure
- d) mediante pubblicazione in conformità con la regola 129.

(3) La notifica tramite il servizio centrale della proprietà industriale di uno Stato contraente è fatta conformemente alla legislazione applicabile presso detto servizio nelle procedure nazionali.

(4) Se un documento è pervenuto al destinatario e l'Ufficio europeo dei brevetti non è in grado di provarne la regolare notifica, oppure se le disposizioni relative alla notifica non sono state osservate, il documento è considerato notificato alla data in cui l'Ufficio europeo dei brevetti prova che è stato ricevuto.

Regola 126 Notifica per posta

(1) Le decisioni che fanno decorrere un termine di ricorso o il termine per una richiesta di revisione, le citazioni e gli altri documenti per i quali il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti prescrive questo genere di notifica, sono notificati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Le altre notifiche per posta sono fatte mediante lettera raccomandata.

(2) La notifica fatta per lettera raccomandata con o senza ricevuta di ritorno è considerata consegnata al destinatario nel decimo giorno che segue la consegna alla posta, a meno che il documento da notificare non gli sia pervenuto ovvero non gli sia pervenuto più tardi; in caso di contestazione, spetta all'Ufficio europeo dei brevetti provare che la lettera è giunta a destinazione o, se del caso, stabilire la data della sua consegna al destinatario.

(3) La notifica mediante lettera raccomandata con o senza ricevuta di ritorno è considerata effettuata anche se la lettera è stata respinta.

(4) Nella misura in cui la notifica per posta non è interamente disciplinata dalle disposizioni dei paragrafi 1-3, alla medesima è applicabile la legislazione dello Stato in cui la notifica è effettuata.

Regola 127 Notifica mediante mezzi tecnici di comunicazione

La notifica può essere effettuata mediante mezzi tecnici di comunicazione determinati dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, che ne decide le condizioni d'utilizzazione.

Regola 128 Notifica mediante consegna diretta

La notifica può essere effettuata nei locali dell'Ufficio europeo dei brevetti mediante consegna diretta del documento da notificare al destinatario, il quale ne accusa ricevuta. La notifica è considerata effettuata anche se il destinatario rifiuta di accettare il documento da notificare o di accusarne ricevuta.

Regola 129 Notifica mediante pubblicazione

(1) Se non è possibile trovare l'indirizzo del destinatario o se la notificazione di cui alla regola 126 paragrafo 1 è risultata impossibile anche dopo un secondo tentativo, la notificazione è fatta mediante pubblicazione.

(2) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti determina le modalità della pubblicazione come anche il giorno da cui decorre il termine di un mese alla scadenza del quale il documento è considerato notificato.

Regola 130 Notifica al mandatario o al rappresentante

(1) Se un mandatario è stato designato, le notifiche vengono indirizzate a questi.

(2) Se più mandatarî sono stati designati per una parte, è sufficiente che la notifica sia fatta ad uno di essi.

(3) Se più parti hanno un rappresentante comune, è sufficiente che la notifica sia fatta al rappresentante comune.

Capitolo V

Termini

Regola 131 Computo dei termini

(1) I termini sono espressi in anni, mesi, settimane o giorni interi.

(2) Il termine decorre dal giorno che segue quello in cui si è prodotto l'evento in base al quale l'inizio del termine è stabilito, evento che può essere un atto oppure la scadenza di un termine anteriore. Salvo disposizioni contrarie, nel caso in cui l'atto è una notifica, l'evento considerato è il ricevimento del documento notificato.

(3) Se il termine è di uno o più anni, esso scade, nell'anno successivo da considerare e nel mese omonimo di quello dell'evento, il giorno con il medesimo numero di quello dell'evento; se il mese da considerare non presenta il giorno con il medesimo numero, il termine scade l'ultimo giorno di questo mese.

(4) Se un termine è di uno o più mesi, esso scade, nel mese successivo da considerare, il giorno con il medesimo numero del giorno dell'evento; tuttavia se il mese da considerare non presenta il giorno con il medesimo numero, il termine scade l'ultimo giorno di questo mese.

(5) Se il termine è di una o più settimane, esso scade, nella settimana da prendere in considerazione, il giorno omonimo di quello dell'evento.

Regola 132 Termini stabiliti dall'Ufficio europeo dei brevetti

(1) Se la Convenzione o il presente regolamento d'esecuzione si riferiscono a un «termine da stabilire», tale termine è fissato dall'Ufficio europeo dei brevetti.

(2) Salvo disposizioni contrarie, un termine stabilito dall'Ufficio europeo dei brevetti non è inferiore a due mesi né superiore a quattro mesi né, in circostanze particolari, superiore a sei mesi. In casi speciali, il termine può essere prorogato su richiesta presentata prima della sua scadenza.

Regola 133 Documenti depositati in ritardo

(1) I documenti depositati in ritardo all'Ufficio europeo dei brevetti sono considerati depositati tempestivamente se, conformemente ai criteri stabiliti dal Presidente dell'Ufficio, sono stati consegnati in tempo utile entro la scadenza del termine alla posta o a un servizio di consegna riconosciuto, a meno che vengano recapitati più di tre mesi dopo la scadenza del termine.

(2) Il paragrafo 1 è applicabile per gli atti compiuti presso l'amministrazione competente di cui all'articolo 75 paragrafo 1 lettera b) o paragrafo 2 lettera b).

Regola 134 Proroga dei termini

(1) Se un termine scade in un giorno in cui uno degli uffici di ricevimento dell'Ufficio europeo dei brevetti ai sensi della regola 35 paragrafo 1 non è aperto per ricevere il deposito dei documenti o in un giorno in cui la posta non vi è distribuita, per motivi diversi da quelli citati nel paragrafo 2, il termine è prorogato fino al primo giorno successivo in cui tutti gli uffici di ricevimento sono aperti per ricevere questo deposito e in cui la posta è distribuita. Il primo periodo è applicabile nel caso in cui documenti presentati mediante mezzi tecnici di comunicazione autorizzati dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti in conformità alla regola 2 paragrafo 1 non possano essere ricevuti.

(2) Se un termine scade in un giorno in cui la consegna o la distribuzione della posta subisce una perturbazione generale in uno Stato contraente, il termine è prorogato fino al primo giorno successivo alla fine di questo periodo di perturbazione per le parti che hanno il loro domicilio o la loro sede in questo Stato o che hanno designato mandatari aventi il loro domicilio professionale in questo Stato. Nel caso in cui lo Stato considerato è lo Stato in cui l'Ufficio europeo dei brevetti ha la sua sede, la presente disposizione è applicabile a tutte le parti e ai loro mandatari. Il primo periodo è applicabile al termine di cui alla regola 37 paragrafo 2.

- (3) I paragrafi 1 e 2 sono applicabili per gli atti compiuti presso l'amministrazione competente di cui all'articolo 75 paragrafo 1 lettera b) o paragrafo 2 lettera b).
- (4) Il giorno dell'inizio e della fine di una perturbazione ai sensi del paragrafo 2 è reso noto dall'Ufficio europeo dei brevetti.
- (5) In deroga ai paragrafi 1–4, ogni parte può dimostrare che, in uno degli ultimi 10 giorni precedenti la scadenza di un termine, la consegna o la distribuzione della posta con effetto per la sede o il domicilio o il luogo dell'attività commerciale della parte o di un suo mandatario è stata perturbata da un evento straordinario quale una catastrofe naturale, una guerra, disordini civili, un guasto generale di uno dei mezzi tecnici di comunicazione autorizzati dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti in conformità alla regola 2 paragrafo 1 oppure per motivi analoghi. Se l'Ufficio europeo dei brevetti ritiene questa prova convincente, un documento depositato in ritardo è considerato depositato tempestivamente, a condizione che l'invio sia stato effettuato al più tardi il quinto giorno dopo la fine della perturbazione.

Regola 135 Prosecuzione della procedura

- (1) La richiesta di prosecuzione della procedura di cui all'articolo 121 paragrafo 1 deve essere presentata, contro pagamento della tassa prevista, entro un termine di due mesi dalla notificazione relativa all'inosservanza del termine o alla perdita di un diritto. L'atto omesso deve essere compiuto entro questo medesimo termine.
- (2)³⁴ Sono esclusi dalla prosecuzione della procedura i termini di cui all'articolo 121 paragrafo 4 nonché quelli di cui alla regola 6 paragrafo 1, regola 16 paragrafo 1 lettera a), regola 31 paragrafo 2, regola 36 paragrafi 1 lettere a) e b) e 2, regola 40 paragrafo 3, regola 51 paragrafi 2–5, regola 52 paragrafi 2 e 3, regole 55, 56, 58, 59, 62a, 63, 64 e regola 112 paragrafo 2.
- (3) L'organo competente a statuire sull'atto omesso decide in merito alla richiesta di prosecuzione della procedura.

Regola 136 *Restitutio in integrum*

- (1) La richiesta di *restitutio in integrum* in virtù dell'articolo 122 paragrafo 1 deve essere presentata per scritto entro due mesi dalla fine dell'impedimento, ma al più tardi entro un anno dalla scadenza del termine inosservato. In caso di richiesta di *restitutio in integrum* entro uno dei termini in virtù dell'articolo 87 paragrafo 1 e dell'articolo 112a paragrafo 4, la richiesta deve essere presentata entro due mesi dalla scadenza del termine in questione. La richiesta di *restitutio in integrum* è considerata presentata soltanto a pagamento avvenuto della tassa dovuta.
- (2) La richiesta di *restitutio in integrum* deve essere motivata e i fatti addotti devono essere resi credibili. L'atto omesso deve essere compiuto entro il termine di richiesta determinante in virtù del paragrafo 1.

³⁴ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 6 della Dec. del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 83).

(3) Sono esclusi dalla *restitutio in integrum* tutti i termini per i quali può essere chiesta la prosecuzione della procedura a norma dell'articolo 121, nonché il termine per la richiesta di *restitutio in integrum*.

(4) In merito alla richiesta di *restitutio in integrum* decide l'organo incaricato di statuire sull'atto omissivo.

Capitolo VI Modifiche e correzioni

Regola 137³⁵ Modifica della domanda di brevetto europeo

(1) Salvo disposizione contraria, il richiedente non può modificare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni di una domanda di brevetto europeo prima di aver ricevuto il rapporto di ricerca europea.

(2) Unitamente a eventuali pareri, correzioni o modifiche apportate in risposta a notificazioni dell'Ufficio europeo dei brevetti secondo la regola 70a paragrafo 1 o 2 o regola 161 paragrafo 1, il richiedente può, di propria iniziativa, modificare la descrizione, le rivendicazioni e i disegni.

(3) Ogni altra modificazione successiva è subordinata all'autorizzazione della divisione di esame.

(4) Nel presentare le modifiche di cui ai paragrafi 1 a 3, il richiedente le identifica e ne indica la base nel testo della domanda depositato inizialmente. Se constatata che una di queste due condizioni non è soddisfatta, la divisione di esame può esigere che si rimedi a questa irregolarità entro un termine di un mese.

(5) Le rivendicazioni modificate non devono vertere su elementi che non sono stati oggetto della ricerca e che non sono legati all'invenzione o alle molteplici invenzioni inizialmente rivendicate in modo da formare un unico concetto inventivo generale. Non devono neppure riferirsi a elementi che non sono stati oggetto della ricerca ai sensi della regola 62a o della regola 63.

Regola 138 Rivendicazioni, descrizioni e disegni differenti per Stati differenti

Se l'Ufficio europeo dei brevetti è informato dell'esistenza di un diritto anteriore a norma dell'articolo 139 paragrafo 2, la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo possono contenere rivendicazioni differenti e, ove occorra, descrizioni e disegni differenti per questo Stato o questi Stati.

Regola 139 Correzione di errori nei documenti presentati all'Ufficio europeo dei brevetti

Gli errori linguistici o di scrittura e le inesattezze contenuti nei documenti presentati all'Ufficio europeo dei brevetti possono essere rettificati su richiesta. Tuttavia, se la

³⁵ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 7 della Dec. del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 83). Vedi anche le disp. trans. di detta modifica alla fine del presente testo.

richiesta di rettifica concerne la descrizione, le rivendicazioni o i disegni, la rettifica deve essere tanto evidente che si riconosca immediatamente che nessun testo diverso da quello rettificato ha potuto essere previsto dal richiedente.

Regola 140 Rettifica di errori nelle decisioni

Nelle decisioni dell'Ufficio europeo dei brevetti, solo gli errori linguistici o di scrittura o gli errori manifesti possono essere rettificati.

Capitolo VII **Informazioni sullo stato della tecnica**

Regola 141³⁶ Informazioni sullo stato della tecnica

(1) Un richiedente che rivendica una priorità ai sensi dell'articolo 87 deve presentare una copia dei risultati di qualsivoglia ricerca effettuata dall'autorità cui è stata trasmessa la domanda di brevetto anteriore, insieme alla domanda di brevetto europeo, al momento dell'entrata nella fase europea se si tratta di una domanda euro-PCT o non appena dispone di tali risultati.

(2) La copia di cui al paragrafo 1 è considerata debitamente prodotta se tale copia è a disposizione dell'Ufficio europeo dei brevetti e se viene allegata all'insero della domanda di brevetto europeo secondo le modalità stabilite dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.

(3) Senza pregiudizio dei paragrafi 1 e 2, l'Ufficio europeo dei brevetti può invitare un richiedente a fornire, entro un termine di due mesi, informazioni sullo stato della tecnica ai sensi dell'articolo 124 paragrafo 1.

Capitolo VIII **Interruzione della procedura**

Regola 142 Interruzione della procedura

(1) La procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti è interrotta:

- a) in caso di decesso o incapacità di agire, sia del richiedente o del titolare del brevetto europeo, sia della persona abilitata, in virtù del diritto nazionale del richiedente o del titolare del brevetto europeo, a rappresentare l'uno o l'altro. Tuttavia, se questi eventi non hanno effetto sulla procura del mandatario designato in applicazione dell'articolo 134, la procedura è interrotta soltanto su domanda del mandatario;
- b) se il richiedente o il titolare del brevetto europeo è giuridicamente impedito di proseguire la procedura a causa di un'azione intentata contro i suoi beni;

³⁶ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 della Dec. del 28 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4443). Vedi anche le disp. trans. di detta modifica alla fine del presente testo.

- c) in caso di decesso o di incapacità del mandatario del richiedente o del mandatario del titolare del brevetto europeo, oppure se il mandatario è giuridicamente impedito di proseguire la procedura a causa di un'azione intentata contro i suoi beni.
- (2) Se l'Ufficio europeo dei brevetti conosce l'identità della persona abilitata a proseguire la procedura nei casi di cui al paragrafo 1 lettera a) o b), esso indirizza a questa persona ed eventualmente alle altre parti, una notificazione nella quale è indicato che la procedura sarà ripresa alla scadenza di un termine da stabilire.
- (3) Nel caso di cui al paragrafo 1 lettera c), la procedura è ripresa quando l'Ufficio europeo dei brevetti è informato della nomina di un nuovo mandatario del richiedente o quando questo Ufficio ha notificato alle altre parti la nomina di un nuovo mandatario del titolare del brevetto europeo. Se, entro un termine di tre mesi a decorrere dall'inizio dell'interruzione della procedura, l'Ufficio europeo dei brevetti non ha ricevuto un annuncio relativo alla nomina di un nuovo mandatario, esso indirizza al richiedente o al titolare del brevetto europeo una comunicazione nella quale indica che:
- a) nel caso in cui l'articolo 133 paragrafo 2, è applicabile, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata o il brevetto europeo è revocato, se l'annuncio non è fatto nei due mesi che seguono la notifica di questa comunicazione, o che
- b) in caso contrario, la procedura è ripresa con il richiedente o con il titolare del brevetto europeo a decorrere dal giorno della notifica di questa comunicazione.
- (4) I termini in corso alla data di interruzione della procedura, eccettuati il termine di presentazione della richiesta di esame e il termine di pagamento delle tasse annuali, ricominciano a decorrere per intero dal giorno della ripresa della procedura. Se questo giorno cade nei due mesi che precedono la scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di esame, questa richiesta può ancora essere presentata entro un termine di due mesi a decorrere da detto giorno.

Capitolo IX

Informazione del pubblico

Regola 143 Iscrizioni nel Registro europeo dei brevetti

- (1) Sono iscritte nel Registro europeo dei brevetti le indicazioni seguenti:
- a) il numero della domanda di brevetto europeo;
- b) la data di deposito della domanda;
- c) il titolo dell'invenzione;
- d) il simbolo della classificazione assegnata alla domanda;
- e) gli Stati contraenti designati;

- f) le generalità del richiedente o del titolare del brevetto, alle condizioni di cui alla regola 41 paragrafo 2 lettera c);
- g) cognome, nomi e indirizzo dell'inventore menzionato dal richiedente o dal titolare del brevetto europeo, a meno che l'inventore non abbia rinunciato, secondo la regola 20 paragrafo 1, ad essere designato come tale;
- h) le generalità del mandatario del richiedente o del titolare del brevetto, alle condizioni di cui alla regola 41 paragrafo 2 lettera d); se vi sono più mandatarî, solo le generalità del primo mandatario citato seguite dalla menzione «e altri» e per i gruppi di cui alla regola 152 paragrafo 11, unicamente la loro denominazione e il loro indirizzo;
- i) le indicazioni relative alla priorità (data, Stato e numero di deposito della domanda anteriore);
- j) nel caso di divisione della domanda di brevetto europeo, i numeri di tutte le domande divisionali europee;
- k) quando si tratta sia di domande divisionali, sia di nuove domande depositate a norma dell'articolo 61 paragrafo 1 lettera b), le indicazioni citate sotto le lettere a), b) e i) del presente paragrafo relative alla domanda di brevetto europeo anteriore;
- l) la data della pubblicazione della domanda e, eventualmente, la data di pubblicazione del rapporto di ricerca europea;
- m) la data di presentazione della richiesta di esame;
- n) la data in cui la domanda è respinta, ritirata o considerata ritirata;
- o) la data di pubblicazione della menzione della concessione del brevetto europeo;
- p) la data di decadenza del brevetto europeo in uno Stato contraente durante il termine di opposizione ed, eventualmente, fino alla data in cui la decisione relativa all'opposizione è passata in giudicato;
- q) la data di deposito dell'atto di opposizione;
- r) la data e il senso della decisione relativa all'opposizione;
- s) la data della sospensione e la data della ripresa della procedura nei casi di cui alle regole 14 e 78;
- t) la data dell'interruzione e la data della ripresa della procedura nel caso di cui alla regola 142;
- u) la data di una *restitutio in integrum*, purché una menzione sia stata iscritta conformemente alle lettere n) o r) del presente paragrafo;
- v) la presentazione di una richiesta di trasformazione di cui all'articolo 135 paragrafo 3;
- w) la costituzione di diritti sulla domanda o sul brevetto europeo e il trasferimento di questi diritti purché l'iscrizione di queste menzioni sia prescritta dal presente regolamento di esecuzione;

- x) la data e il senso della decisione relativa alla richiesta di limitazione o di revoca del brevetto europeo;
- y) la data e il senso della decisione della Commissione allargata di ricorso relativa alla richiesta di revisione.

(2) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti può prescrivere che menzioni diverse da quelle previste nel paragrafo 1 vengano iscritte nel Registro europeo dei brevetti.

Regola 144 Documenti dell'inserito esclusi dalla consultazione pubblica

I documenti dell'inserito esclusi dalla consultazione pubblica in conformità all'articolo 128 paragrafo 4, sono:

- a) i documenti concernenti l'esclusione o la ricasazione di membri delle commissioni di ricorso o della Commissione allargata di ricorso;
- b) i progetti di decisione e di pareri, come anche tutti gli altri documenti che servono alla preparazione di decisioni e di pareri e non sono comunicati alle parti;
- c) la menzione dell'inventore, se questi ha rinunciato, secondo la regola 20 paragrafo 1, ad essere designato come tale;
- d) qualsiasi altro documento che il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti esclude dalla consultazione pubblica perché la consultazione non risponderebbe ai fini d'informazione del pubblico per quanto concerne la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo.

Regola 145 Modalità della consultazione pubblica

(1) La consultazione pubblica degli incarti delle domande di brevetto e dei brevetti europei concerne sia i documenti originali, sia le copie di essi, sia i mezzi tecnici di memorizzazione di dati se gli incarti sono conservati sotto questa forma.

(2) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti stabilisce le modalità di consultazione inclusi i casi in cui deve essere pagata una tassa amministrativa.

Regola 146 Comunicazione di informazioni contenute negli inserti

Salve le restrizioni previste dall'articolo 128, paragrafi 1–4 e dalla regola 144, l'Ufficio europeo dei brevetti può, su richiesta, comunicare informazioni contenute negli inserti delle domande di brevetto europeo o dei brevetti europei previo pagamento di una tassa amministrativa. Tuttavia, l'Ufficio europeo dei brevetti può esigere che si faccia uso della possibilità di ricorrere alla consultazione pubblica qualora lo ritenga opportuno in considerazione della quantità di informazioni da fornire.

Regola 147 Allestimento, gestione e conservazione degli inserti

- (1) L'Ufficio europeo dei brevetti allestisce, gestisce e conserva gli inserti relativi a ciascuna domanda di brevetto europeo e a ciascun brevetto europeo.
- (2) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti determina in che forma questi inserti debbano essere allestiti, gestiti e conservati.
- (3) I documenti assunti in un inserto elettronico sono considerati come originali.
- (4) Gli inserti sono conservati per almeno cinque anni a decorrere dallo scadere dell'anno nel corso del quale, secondo i casi:
 - a) la domanda è stata respinta, ritirata o considerata ritirata;
 - b) il brevetto è stato revocato dall'Ufficio europeo dei brevetti o
 - c) il brevetto o la relativa protezione a norma dell'articolo 63 paragrafo 2 è scaduto nell'ultimo degli Stati designati.
- (5) Ferme restando le disposizioni del paragrafo 4, gli inserti relativi alle domande che sono state all'origine del deposito di domande divisionali ai sensi dell'articolo 76, o di nuove domande ai sensi dell'articolo 61 paragrafo 1 lettera b), sono conservati per un periodo che non può essere inferiore al periodo di conservazione dell'inserto corrispondente a una qualsiasi di queste ultime domande. Questa disposizione si applica pure agli inserti dei brevetti europei concessi in base a tali domande.

Capitolo X
Assistenza giudiziaria e amministrativa**Regola 148** Comunicazioni tra l'Ufficio europeo dei brevetti e le amministrazioni degli Stati contraenti

- (1) L'Ufficio europeo dei brevetti e i servizi centrali della proprietà industriale degli Stati contraenti corrispondono direttamente quando le comunicazioni che essi si scambiano derivano dall'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione. L'Ufficio europeo dei brevetti e le giurisdizioni o le altre amministrazioni degli Stati contraenti possono corrispondere tramite questi servizi centrali.
- (2) Le spese derivanti da ogni comunicazione di cui al paragrafo 1 vanno sostenute dall'amministrazione che ha fatto la comunicazione; queste comunicazioni non sono soggette ad alcuna tassa.

Regola 149 Comunicazione di inserti ai tribunali e alle amministrazioni degli Stati contraenti o tramite questi organi

- (1) La comunicazione degli inserti delle domande di brevetto europeo o di brevetti europei ai tribunali e alle amministrazioni degli Stati contraenti concerne i documenti originali o le copie di essi; non è applicabile la regola 145.

(2) Le giurisdizioni e i pubblici ministeri degli Stati contraenti possono, nel corso di procedure vertenti dinanzi ad essi, comunicare a terzi gli inserti o le copie di inserti trasmessi dall'Ufficio europeo dei brevetti. Queste comunicazioni sono fatte nelle condizioni previste dall'articolo 128 e non sono soggette ad alcuna tassa.

(3) L'Ufficio europeo dei brevetti segnala, alla trasmissione degli inserti, a quali restrizioni, derivanti dall'articolo 128 paragrafi 1 e 4, sia sottoposta la comunicazione a terzi di un inserto.

Regola 150 Procedura delle rogatorie

(1) Ogni Stato contraente designa un'autorità centrale che assume l'incarico di ricevere le rogatorie dell'Ufficio europeo dei brevetti e di trasmetterle all'autorità competente per l'esecuzione.

(2) L'Ufficio europeo dei brevetti redige le rogatorie nella lingua dell'autorità o allega a queste rogatorie una traduzione nella lingua di detta autorità.

(3) Salve le disposizioni dei paragrafi 5 e 6, l'autorità competente applica le leggi del suo Paese per quanto concerne la procedura da seguire in dette rogatorie e in particolare nell'applicazione di mezzi coercitivi appropriati.

(4) In caso di incompetenza dell'autorità rogata, le rogatorie sono trasmesse d'ufficio e senza indugio all'autorità centrale di cui al paragrafo 1. L'autorità centrale trasmette le rogatorie, secondo i casi, ad un'altra autorità competente di questo Stato oppure all'Ufficio europeo dei brevetti qualora nessuna autorità sia competente in questo Stato.

(5) L'Ufficio europeo dei brevetti è informato circa la data e il luogo in cui si procederà all'istruzione o a qualsiasi altro atto giudiziale e ne informa le parti, i testimoni e gli esperti interessati.

(6) Su richiesta dell'Ufficio europeo dei brevetti, l'autorità competente autorizza i membri dell'organo interessato ad assistere all'esecuzione e ad interrogare qualsiasi persona che fa una deposizione sia direttamente sia tramite l'autorità.

(7) L'esecuzione di rogatorie non può condurre al rimborso di tasse o di spese di alcun genere. Tuttavia, lo Stato nel quale le rogatorie sono eseguite è in diritto di esigere dall'Organizzazione il rimborso delle indennità corrisposte agli esperti o agli interpreti e delle spese derivanti dall'applicazione della procedura di cui al paragrafo 6.

(8) Se la legge applicata dall'autorità competente obbliga le parti a raccogliere le prove e se detta autorità non è in grado di eseguire le rogatorie, questa autorità può, con il consenso dell'Ufficio europeo dei brevetti, incaricarne una persona abilitata a tal fine. Quando chiede il consenso, l'autorità competente indica l'importo approssimativo delle spese che questo intervento procurerebbe. Il consenso dell'Ufficio europeo dei brevetti implica per l'organizzazione l'obbligo di rimborsare queste spese; in caso contrario, l'Organizzazione non ha da rimborsare queste spese.

Capitolo XI

Rappresentanza

Regola 151 Designazione di un rappresentante comune

(1) Se una domanda di brevetto europeo è depositata da più persone e se la richiesta di concessione del brevetto europeo non designa un rappresentante comune, il richiedente citato per primo nella richiesta è considerato come rappresentante comune. Tuttavia, se uno dei richiedenti è tenuto a designare un mandatario abilitato, questo mandatario è considerato come rappresentante comune, a meno che il richiedente citato per primo non abbia designato un mandatario abilitato. Queste disposizioni sono applicabili a terzi che intervengono congiuntamente per proporre una opposizione o dichiarare un intervento nonché ai contitolari di un brevetto europeo.

(2) Se la domanda di brevetto europea è trasmessa a più persone e se queste persone non hanno designato un rappresentante comune, è applicabile il paragrafo 1. Se la sua applicazione è impossibile, l'Ufficio europeo dei brevetti invita gli aventi diritto a designare, entro un termine da stabilire, un rappresentante comune. Se non si risponde a questo invito, l'Ufficio europeo dei brevetti designa un rappresentante comune.

Regola 152 Procura

(1) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti stabilisce in quali casi i mandatarî debbano depositare una procura firmata dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti.

(2) Se un rappresentante non deposita tale procura, l'Ufficio europeo dei brevetti lo invita a rimediare all'omissione entro un termine da stabilire. La procura è conferita sia per una o più domande di brevetto europeo, sia per uno o più brevetti. Se la procura è conferita per più domande di brevetto o per più brevetti, deve essere presentata in altrettanti esemplari.

(3) Se le esigenze dell'articolo 133 paragrafo 2 non sono soddisfatte, lo stesso termine è assegnato per la nomina di un mandatario e per il deposito della procura.

(4) Ogni persona può conferire una procura generale che autorizza un mandatario a rappresentarla per tutti gli affari concernenti il brevetto. Questa procura può essere depositata in un solo esemplare.

(5) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti può prescrivere la forma e il contenuto:

- a) della procura, per la rappresentanza di persone di cui all'articolo 133 paragrafo 2; e
- b) della procura generale.

(6) Se una procura prescritta non è depositata entro il termine, gli atti compiuti dal mandatario, eccettuato il deposito di una domanda di brevetto europeo, sono considerati non avvenuti, fatte salve le eventuali conseguenze giuridiche previste nella presente Convenzione.

- (7) Le disposizioni dei paragrafi 2 e 4 sono applicabili alla revoca della procura.
- (8) Un mandatario è autorizzato finché l'estinzione della sua procura non è stata notificata all'Ufficio europeo dei brevetti.
- (9) Salvo contraria disposizione della procura, questa non si estingue, nei confronti dell'Ufficio europeo dei brevetti, con la morte del mandante.
- (10) Se una persona designa più mandatarî, questi possono agire, malgrado qualsiasi disposizione contraria della comunicazione della loro nomina o della procura, sia congiuntamente, sia separatamente.
- (11) La designazione di un gruppo di mandatarî conferisce la capacità d'agire a ogni mandatario che può dimostrare di far parte del gruppo stesso.

Regola 153 Diritto di non deporre³⁷

- (1) Quando un mandatario abilitato è interpellato in quanto tale, nelle procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti tutte le comunicazioni a tale proposito tra il mandatario e il suo mandante o terzi coperte dall'articolo 2 del regolamento disciplinare dei mandatarî abilitati sono liberate dall'obbligo della pubblicità, a meno che il mandante abbia espressamente rinunciato a questo diritto.
- (2) Sono liberate in particolare dall'obbligo della pubblicità le comunicazioni e i documenti relativi:
- a) all'apprezzamento della brevettabilità di un'invenzione;
 - b) alla redazione o al trattamento di una domanda di brevetto europeo;
 - c) a osservazioni sulla validità, sui limiti della protezione o su una contraffazione di un brevetto europeo o di una domanda di brevetto europeo.

Regola 154 Modifica della lista dei mandatarî abilitati

- (1) Ogni mandatario abilitato viene radiato dalla lista dei mandatarî abilitati a sua richiesta oppure se, malgrado ripetuti richiami, non ha pagato la sua quota annuale all'Istituto dei mandatarî abilitati presso l'Ufficio europeo dei brevetti prima della fine del mese di settembre dell'anno per il quale la quota era dovuta.
- (2) Fatti salvi i provvedimenti disciplinari presi in applicazione dell'articolo 134a paragrafo 1 lettera c), ogni mandatario abilitato può essere radiato d'ufficio soltanto:
- a) in caso di decesso o di incapacità di agire;
 - b) se non possiede più la cittadinanza di uno Stato contraente, a condizione che non gli sia stata accordata una deroga ai sensi dell'articolo 134 paragrafo 7 lettera a);
 - c) non ha più il domicilio professionale o il posto di lavoro in uno Stato contraente.

³⁷ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 15 della Dec. del 21 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 2539).

(3) Una persona iscritta nella lista dei mandatari abilitati a norma dell'articolo 134 paragrafo 2 o 3, la cui iscrizione è stata radiata, a sua richiesta viene nuovamente iscritta in tale lista qualora i motivi per i quali era stata radiata non sussistono più.

Parte ottava

Disposizioni di applicazione della parte ottava della Convenzione

Regola 155 Presentazione e trasmissione della richiesta di trasformazione

(1) La richiesta di trasformazione di cui all'articolo 135 paragrafo 1 lettera a) o b) deve essere presentata entro un termine di tre mesi a decorrere dal ritiro della domanda di brevetto o dalla notifica della comunicazione secondo la quale la domanda è considerata ritirata o dalla notifica della decisione di rigetto della domanda o di revoca del brevetto europeo. Se la richiesta non è presentata in tempo, la domanda di brevetto europeo cessa di produrre gli effetti di cui all'articolo 66.

(2) All'atto della trasmissione della richiesta di trasformazione al servizio centrale della proprietà industriale degli Stati contraenti ivi designati, il servizio centrale competente o l'Ufficio europeo dei brevetti allega alla richiesta una copia degli inserti relativi alla domanda di brevetto europeo o al brevetto europeo.

(3) L'articolo 135 paragrafo 4 è applicabile quando la richiesta di trasformazione di cui all'articolo 135 paragrafi 1 lettera a) e 2 non viene trasmessa entro il termine di 20 mesi a decorrere dalla data di deposito o, se è stata rivendicata una priorità, a decorrere dalla data di priorità.

Regola 156 Informazione del pubblico in caso di trasformazione

(1) I documenti allegati alla richiesta di trasformazione, in applicazione della regola 155 paragrafo 2, sono messi a disposizione del pubblico dal servizio centrale della proprietà industriale nelle stesse condizioni e negli stessi limiti che i documenti relativi alla procedura nazionale.

(2) Nel fascicolo del brevetto nazionale che risulta dalla trasformazione di una domanda di brevetto europeo, questa domanda deve essere indicata.

Parte nona

Disposizioni di applicazione della parte decima della Convenzione

Regola 157 L'Ufficio europeo dei brevetti come Ufficio ricevente

(1) L'Ufficio europeo dei brevetti funge da Ufficio ricevente ai sensi del PCT³⁸, se il richiedente è cittadino di uno Stato contraente della presente Convenzione e del PCT oppure vi ha il domicilio o la sede. Se il richiedente sceglie l'Ufficio europeo dei brevetti come Ufficio ricevente, la domanda internazionale deve essere presen-

³⁸ RS 0.232.141.1

tata direttamente presso l'Ufficio europeo dei brevetti, ferme restando le disposizioni del paragrafo 3. Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 75 paragrafo 2.

(2) Quando l'Ufficio europeo dei brevetti funge da Ufficio ricevente ai sensi del PCT, la domanda internazionale deve essere depositata in tedesco, in inglese o in francese. Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti può prescrivere che la domanda internazionale e i relativi documenti siano presentati in più esemplari.

(3) Se una domanda di brevetto internazionale è depositata presso l'amministrazione di uno Stato contraente per essere trasmessa all'Ufficio europeo dei brevetti che funge da Ufficio ricevente, lo Stato contraente deve prendere i provvedimenti utili affinché la domanda pervenga all'Ufficio europeo dei brevetti al più tardi due settimane prima della scadenza del tredicesimo mese dal suo deposito oppure, se una priorità è rivendicata, dalla data di priorità.

(4) Il deposito della domanda internazionale comporta il pagamento della tassa di trasmissione entro un mese a contare dal deposito della domanda

Regola 158 L'Ufficio europeo dei brevetti come amministrazione incaricata della ricerca internazionale o dell'esame preliminare internazionale

(1) Nel caso di cui all'articolo 17 paragrafo 3 lettera a) PCT, per ognuna delle altre invenzioni che deve formare oggetto di una ricerca internazionale deve essere pagata una tassa di ricerca internazionale addizionale.

(2) Nel caso di cui all'articolo 34 paragrafo 3 lettera a) PCT, per ognuna delle altre invenzioni che deve formare oggetto di esame preliminare internazionale deve essere pagata una tassa d'esame addizionale.

(3) Quando è stata pagata con riserva una tassa addizionale, l'Ufficio europeo dei brevetti esamina la riserva ai sensi della regola 40.2 lettere c)-e) o della regola 68.3 lettere c)-e) PCT³⁹, salvo il pagamento della tassa di riserva prescritta. Ulteriori modalità della procedura sono stabilite dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.

Regola 159 L'Ufficio europeo dei brevetti quale Ufficio designato o eletto – Esigenze per l'entrata nella fase europea

(1) Per una domanda internazionale di cui all'articolo 153, il richiedente deve effettuare gli atti enumerati qui di seguito, entro un termine di trentun mesi a decorrere dalla data di deposito oppure, se una priorità è stata rivendicata, a decorrere dalla data di priorità:

- a) presenta, se del caso, la traduzione della domanda internazionale, richiesta in virtù dell'articolo 153 paragrafo 4;
- b) indica i documenti di domanda, quali presentati inizialmente o nella versione modificata, sui quali si basa la procedura europea di concessione;

³⁹ RS 0.232.141.1

- c) paga la tassa di deposito di cui all'articolo 78 paragrafo 2;
- d)⁴⁰ paga la tassa di designazione se è già trascorso il termine di cui alla regola 39 paragrafo 1;
- e) paga la tassa di ricerca se deve essere redatto un rapporto complementare di ricerca europea;
- f) presenta la richiesta di esame conformemente all'articolo 94 se il termine menzionato nella regola 70 paragrafo 1 scade prima;
- g) paga la tassa annua per il terzo anno conformemente all'articolo 86 paragrafo 1, se essa è esigibile anticipatamente in conformità con la regola 51 paragrafo 1;
- h) presenta, se del caso, l'attestato di esposizione previsto nell'articolo 55 paragrafo 2 e nella regola 25.

(2) Per le decisioni dell'Ufficio europeo dei brevetti di cui all'articolo 25 paragrafo 2 lettera a) PCT sono competenti le divisioni di esame.

Regola 160⁴¹ Conseguenze in caso di inadempimento di talune esigenze

(1) Se la traduzione della domanda internazionale non è stata presentata o la richiesta d'esame non è stata formulata in tempo utile, o se la tassa di deposito o di ricerca o di designazione non è stata pagata in tempo utile, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata.

(2) Se l'Ufficio europeo dei brevetti constata che la domanda di brevetto è considerata ritirata secondo il paragrafo 1, lo notifica al richiedente. La regola 112 paragrafo 2 è applicabile di conseguenza.

Regola 161⁴² Modifica della domanda

(1) Se ha funto da amministrazione incaricata della ricerca internazionale e, se è stata presentata una domanda ai sensi dell'articolo 31 PCT, anche da amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale per una domanda euro-PCT, l'Ufficio europeo dei brevetti dà la possibilità al richiedente di prendere posizione in merito al parere scritto dell'amministrazione incaricata della ricerca internazionale o sul rapporto d'esame preliminare internazionale e, se del caso, lo invita a rimediare alle irregolarità constatate nel parere scritto o nel rapporto d'esame preliminare internazionale e a modificare la descrizione, le rivendicazioni e i disegni entro un termine di sei mesi a decorrere dalla relativa notificazione. Se l'Ufficio europeo dei brevetti ha redatto un rapporto complementare di ricerca internazionale, l'invito emesso in conformità al primo periodo riguarda le spiegazioni fornite in conformità della regola 45*bis*.7 e) PCT. Se il richiedente non ottempera all'invito di cui al primo

⁴⁰ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 18 della Dec. del 21 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 2539). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

⁴¹ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 19 della Dec. del 21 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 2539). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

⁴² Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 della Dec. del 26 ott. 2010, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1513). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

o secondo periodo oppure non prende posizione in merito, la domanda è considerata ritirata.

(2) Se l'Ufficio europeo dei brevetti redige un rapporto complementare di ricerca europea relativo a una domanda euro-PTC, la domanda può essere modificata una sola volta entro un termine di sei mesi dalla relativa notificazione al richiedente. La domanda modificata serve come base per la ricerca europea complementare.

Regola 162⁴³ Rivendicazioni soggette a tassa

(1) Se i documenti della domanda sui quali si fonda la procedura di concessione europea contengono più di quindici rivendicazioni, per la sedicesima rivendicazione e per ogni rivendicazione ulteriore devono essere versate tasse di rivendicazione conformemente al regolamento relativo alle tasse entro il termine previsto dalla regola 159 paragrafo 1.

(2) Le tasse di rivendicazione, qualora non siano pagate entro i termini, possono essere pagate entro un termine di sei mesi a decorrere dalla notificazione dell'inosservanza del termine fissato. Se entro tale termine supplementare vengono presentate rivendicazioni modificate, le tasse di rivendicazione sono calcolate in base alle rivendicazioni modificate.

(3) Le tasse di rivendicazione pagate entro il termine di cui al paragrafo 1 che superano le tasse esigibili di cui al paragrafo 2 secondo periodo vengono rimborsate.

(4) Nel caso in cui una tassa di rivendicazione non venga pagata in tempo utile, si considera che il richiedente abbia abbandonato la rivendicazione.

Regola 163 Esame di talune condizioni formali da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti

(1) Qualora alla scadenza del termine fissato nella regola 159 paragrafo 1 le informazioni riguardanti l'inventore di cui alla regola 19 paragrafo 1 non siano ancora state comunicate, l'Ufficio europeo dei brevetti invita il richiedente a fornire tali informazioni entro un termine di due mesi.

(2)⁴⁴ Qualora sia rivendicata la priorità di una domanda anteriore e il numero di deposito o la copia della domanda anteriore previsti nella regola 52 paragrafo 1 e nella regola 53 non siano ancora stati presentati allo scadere del termine applicabile fissato nella regola 159 paragrafo 1, l'Ufficio europeo dei brevetti invita il richiedente a presentare il numero di deposito o la copia entro un termine di due mesi. Sono applicabili le disposizioni della regola 53 paragrafo 2.

(3) Qualora allo scadere del termine di cui alla regola 159 paragrafo 1 non sia pervenuto all'Ufficio europeo dei brevetti un elenco della sequenza conforme allo standard delle istruzioni amministrative del PCT, il richiedente è sollecitato a depositare entro un termine di due mesi un elenco della sequenza redatto conformemente

⁴³ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 2 della Dec. del 26 ott. 2010, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1513). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

⁴⁴ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 20 della Dec. del 21 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 2539).

alle regole stabilite dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. È applicabile la regola 30 paragrafi 2 e 3.

(4) Qualora allo scadere del termine di cui alla regola 159 paragrafo 1 non siano stati depositati l'indirizzo, la cittadinanza o il domicilio, rispettivamente la sede, di un richiedente, l'Ufficio europeo dei brevetti lo invita a presentare tali indicazioni entro un termine di due mesi.

(5) Qualora allo scadere del termine di cui alla regola 159 paragrafo 1 non siano soddisfatte le esigenze dell'articolo 133 paragrafo 2, l'Ufficio europeo dei brevetti invita il richiedente a designare un mandatario abilitato entro un termine di due mesi.

(6) Se il richiedente non rimedia alle irregolarità di cui ai paragrafi 1, 4 e 5 entro i termini stabiliti, la domanda di brevetto europeo viene respinta. Se il richiedente non rimedia all'irregolarità di cui al paragrafo 2 in tempo utile, il diritto di priorità per la domanda si estingue.

Regola 164⁴⁵ Esame dell'unità dell'invenzione da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti

(1) L'Ufficio europeo dei brevetti, qualora stimi che i documenti della domanda sui quali si fonda la ricerca europea complementare non soddisfano l'esigenza concernente l'unità dell'invenzione, redige un rapporto complementare di ricerca europea per le parti della domanda di brevetto europeo che si riferiscono all'invenzione o alla pluralità di invenzione ai sensi dell'articolo 82, citata in primo luogo nelle rivendicazioni.

(2) Se constata che i documenti della domanda sui quali si fonda la procedura di concessione europea non soddisfano le esigenze concernenti l'unità dell'invenzione o che è richiesta la protezione per un'invenzione che non è stata trattata nel rapporto di ricerca internazionale o eventualmente nel rapporto complementare di ricerca internazionale o nel rapporto complementare di ricerca europea, la divisione di esame invita il richiedente a limitare la domanda a una sola invenzione trattata nel rapporto di ricerca internazionale, nel rapporto complementare di ricerca internazionale oppure nel rapporto complementare di ricerca europea.

Regola 165 La domanda euro-PCT come domanda interferente ai sensi dell'articolo 54 paragrafo 3

Una domanda euro-PCT è considerata compresa nello stato della tecnica ai sensi dell'articolo 54 paragrafo 3 se sono adempiute le condizioni previste all'articolo 153 ai paragrafi 3 o 4 ed è stata pagata la tassa di deposito di cui alla regola 159 paragrafo 1 lettera c).

⁴⁵ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 2 della Dec. del 27 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 1243).

Disposizioni transitorie della modifica del 21 ottobre 2008⁴⁶

(1) Le disposizioni del regolamento di esecuzione modificate all'articolo 1, numeri da 5 a 8, da 10 a 17 e 20 della presente decisione entrano in vigore il 1° aprile 2009.

(2) Le disposizioni del regolamento di esecuzione modificate all'articolo 1, numeri da 1 a 4, 9, 18 e 19 della presente decisione entrano in vigore il 1° aprile 2009 e valgono per le domande di brevetto europeo presentate a decorrere da tale data, nonché per le domande internazionali che entrano nella fase regionale a decorrere da tale data.

Disposizioni transitorie della modifica del 25 marzo 2009⁴⁷

(1) Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente decisione entrano in vigore il 1° aprile 2010.

(2) La nuova regola 62a, la regola 63 come modificata dall'articolo 1 punto 2 della presente decisione, la nuova regola 70a e la regola 137 come modificata dall'articolo 1 punto 7 della presente decisione, sono applicabili alle domande di brevetto europeo per le quali il rapporto di ricerca europea o il rapporto complementare di ricerca europea è redatto a decorrere dal 1° aprile 2010.

(3) La regola 161 come modificata dall'articolo 1 punto 8 della presente decisione è applicabile alle domande di brevetto europeo per cui non è stata emessa alcuna notificazione prima del 1° aprile 2010 ai sensi della vigente regola 161.

Disposizioni transitorie della modifica del 25 marzo 2009⁴⁸

(1) La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 2010.

(2) La regola 36 paragrafi 1 e 2, come modificata dalla presente decisione, è applicabile alle domande divisionali presentate a decorrere da tale data.

Disposizioni transitorie della modifica del 28 ottobre 2009⁴⁹

(1) Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente decisione entrano in vigore il 1° gennaio 2011.

(2) La regola 141 come modificata dall'articolo 1 paragrafo 1 e la nuova regola 70b sono applicabili alle domande di brevetto europeo e alle domande internazionali presentate a decorrere da tale data.

⁴⁶ RU 2009 2539 art. 2

⁴⁷ RU 2010 83 art. 2

⁴⁸ RU 2010 471 art. 2

⁴⁹ RU 2010 4443 art. 2

Disposizioni transitorie della modifica del 26 ottobre 2010⁵⁰

- (1) La presente decisione entra in vigore il 26 ottobre 2010.
- (2) Senza pregiudizio dell'articolo 3 della decisione CA/D 2/09 del Consiglio d'amministrazione, la regola 36 paragrafo 1, modificata all'articolo 1 della presente decisione, vale per le domande divisionali presentate a decorrere dal 1° aprile 2010.

Disposizioni transitorie della modifica del 26 ottobre 2010⁵¹

- (1) La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 2011.
- (2) Le nuove regole 161 e 162 CBE come modificate dall'articolo 1 della presente decisione si applicano alle domande di brevetto euro-PCT per le quali, al 1° maggio 2011, non è stata emessa alcuna notificazione ai sensi delle vigenti regole 161 e 162 CBE.

Disposizioni transitorie della modifica del 26 ottobre 2010⁵²

- (1) Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente decisione entrano in vigore il 1° aprile 2012.
- (2) La nuova regola 71 CBE come modificata dall'articolo 1 della presente decisione e la nuova regola 71a CBE introdotta dall'articolo 1 della presente decisione si applicano alle domande di brevetto europeo per le quali non è stata emessa alcuna notificazione prima dell'entrata in vigore di tali disposizioni ai sensi della precedente regola 71 paragrafo 3 CBE.

Disposizioni transitorie della modifica del 27 giugno 2012⁵³

- (1) La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 2013.
- (2) La nuova regola 53 CBE come modificata dall'articolo 1 della presente decisione si applica alle domande di brevetto europeo e alle domande euro-PCT, nonché ai brevetti europei per i quali non è ancora stato emesso alcun invito ai sensi della regola 53 (3) CBE prima dell'entrata in vigore di tale disposizione.

⁵⁰ RU **2010** 6541 art. 2

⁵¹ RU **2011** 1513 art. 2

⁵² RU **2011** 3303 art. 2

⁵³ RU **2013** 929 art. 2

Campo d'applicazione del Regolamento d'esecuzione⁵⁴

⁵⁴ Vedi il campo d'applicazione della Conv. sul brevetto europeo (RS **0.232.142.2**).