

Auswirkungen des Europäischen Patentübereinkommens auf das nationale Recht: Italien

A. GELTENDES NATIONALES RECHT

Das Europäische Patentübereinkommen ist in Italien durch das Gesetz Nr. 260 vom 25.5.1978 ratifiziert und damit in Kraft gesetzt worden.

Da das Übereinkommen ein internationales Vertragswerk ist, mußte das nationale Patentrecht geändert werden, um dem durch das Übereinkommen geschaffenen Nebeneinander eines nationalen und eines europäischen Patentsystems Rechnung zu tragen.

Neue Bestimmungen wurden erlassen, um das Europäische Patentübereinkommen in Italien anwendbar zu machen (Verordnung Nr. 32 des Präsidenten der Republik vom 8. Januar 1979, im folgenden mit VOPr Nr. 32 bezeichnet, bekanntgemacht in der Gazzetta Ufficiale vom 10. Februar 1979 und am selben Tag in Kraft getreten) und um die italienischen Rechtsvorschriften entsprechend anzupassen (Verordnung Nr. 338 des Präsidenten der Republik vom 22. Juni 1979, im folgenden mit VOPr Nr. 338 bezeichnet, bekanntgemacht in der Gazzetta Ufficiale vom 8. August 1979 und in Kraft getreten am 22. August 1979).

B. DURCHFÜHRUNG DES EUROPÄISCHEN PATENTÜBEREINKOMMENS

1. EINREICHUNG DER ANMELDUNG

Nach Artikel 75 Absatz 1 Buchstabe b EPÜ können europäische Patentanmeldungen auch bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz Italiens (im folgenden Zentralpatentamt genannt) eingereicht werden: sie können entweder persönlich überreicht oder auf dem Postwege durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein übermittelt werden (Artikel 1 VOPr Nr. 32).

Eine auf diese Weise eingereichte Anmeldung hat dieselbe Wirkung, wie wenn sie an demselben Tag beim Europäischen Patentamt eingereicht worden wäre.

Im Unterschied zu den nationalen Patentanmeldungen, die auch bei den regionalen Ämtern für Industrie und Handel (Uffici Provinciali Industria e Commercio) eingereicht werden können, können europäische Patentanmeldungen nur beim Zentralpatentamt eingereicht werden.

Das Zentralpatentamt ist verpflichtet, die Anmeldungen nach Anwendung der Vorschriften über die Geheimhaltung aus Gründen der Landesverteidigung innerhalb von sechs Wochen an das Europäische Patentamt weiterzuleiten.

Der Gesetzgeber hat es nämlich aus Gründen der Landesverteidigung für notwendig gehalten, eine gewisse vorherige Kontrolle durch das zuständige Ministerium beizubehalten. Europäische Patentanmeldungen können daher nur dann unmittelbar beim Europäischen Patentamt eingereicht werden, wenn sie die Priorität einer vor mehr als 90 Tagen in

Impact of the European Patent Convention on Italian national law

A. APPLICABLE NATIONAL LEGISLATION

The European Patent Convention was ratified and put into effect in Italy by Law No. 260 on 25 May 1978.

As the Convention is an international legal instrument, it has been necessary to change the national patent system to take account of the fact that both national and European patent legislation now exist.

In order to make the European Patent Convention applicable in Italy new provisions have been enacted under Decree of the President of the Republic No. 32 of 8 January 1979 (hereinafter referred to as DPR No. 32), published in the Gazzetta Ufficiale of 10 February 1979 and taking effect on that date, and to harmonise Italian legislation accordingly by Decree of the President of the Republic No. 338 of 22 June 1979 (hereinafter referred to as DPR No. 338), published in the Gazzetta Ufficiale of 8 August 1979 and taking effect on 22 August 1979.

B. APPLICATION OF THE EPC

I. FILING THE APPLICATION

In accordance with Article 75 (1b) EPC, European patent applications may also be filed at the Italian Central Patent Office (hereinafter referred to as the Central Office) either directly or by registered mail with advice of delivery (Article 1 of DPR No. 32).

An application so filed shall have the same effect as if it had been filed on the same date at the European Patent Office.

Unlike national patent applications, which may also be filed at Regional Industry and Commerce Offices (Uffici Provinciali Industria e Commercio), European patent applications may be filed at the Central Office only.

Having satisfied the secrecy regulations relating to national defence, the Central Office must forward the said applications to the European Patent Office within six weeks.

The legislator in fact considered it necessary for reasons of national defence to maintain a number of prior inspection measures conducted by the Ministry concerned. Consequently, only patent applications claiming the priority of an Italian application filed over 90 days previously in Italy may, provided that such application has not been made subject to the official secrets regulations, be filed directly at the European Patent Office. Silence on the part of the military authorities is presumed to mean that the invention could not have any significant application with regard to national defence.

Incidences de la Convention sur le brevet européen sur le droit national en Italie

A. LEGISLATION NATIONALE APPLICABLE

La Convention sur le brevet européen a été ratifiée et rendue exécutoire en Italie par la loi n° 260 du 25.5.1978.

La Convention étant un instrument international, il a fallu modifier le système national des brevets pour tenir compte de la coexistence ainsi survenue de règles nationales et de règles européennes en matière de brevets.

De nouvelles dispositions ont été arrêtées afin de rendre applicable la Convention sur le brevet européen en Italie, par le décret du Président de la République du 8 janvier 1979, n° 32 (ci-après D.P.R. n° 32), publié dans la Gazzetta Ufficiale du 10 février 1979 et entré en vigueur à cette date, et d'harmoniser la législation italienne en conséquence, par le décret du Président de la République du 22 juin 1979, n° 338 (ci-après D.P.R. n° 338), publié dans la Gazzetta Ufficiale du 8 août 1979 et entré en vigueur le 22 août 1979.

B. APPLICATION DE LA CBE

I. DEPOT DE LA DEMANDE

Conformément à l'article 75, paragraphe 1, lettre b) de la CBE, les demandes de brevet européen peuvent être également déposées auprès de l'Office central des brevets d'Italie (ci-après Office central), soit directement, soit par l'intermédiaire des services de la poste, par lettre recommandée avec avis de réception (article 1 du D.P.R. n°32).

Une demande ainsi déposée aura les mêmes effets que si elle avait été déposée le même jour auprès de l'Office européen des brevets.

A la différence de ce qui se produit pour les demandes de brevets nationaux qui peuvent être également déposées auprès des Offices régionaux de l'industrie et du commerce (Uffici Provinciali Industria e Commercio), seul l'Office central des brevets est compétent pour recevoir des demandes de brevet européen.

L'Office central est tenu, après avoir satisfait aux prescriptions relatives à l'obligation de secret pour des motifs liés à la défense, de transmettre lesdites demandes à l'Office européen des brevets dans les six semaines.

En effet, pour des motifs concernant la défense, le législateur a estimé devoir maintenir certaines mesures de contrôle préalable par l'intermédiaire du ministère intéressé. Par conséquent, seules peuvent être déposées directement auprès de l'Office européen des brevets des demandes de brevet revendiquant la priorité d'une demande italienne

Italien eingereichten italienischen Anmeldung in Anspruch nehmen und diese Anmeldung nicht der Geheimhaltungspflicht unterliegt; hat sich die Militärbehörde nicht geäußert, so kann davon ausgegangen werden, daß die betreffende Erfindung für die Landesverteidigung ohne Interesse ist.

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß europäische Erstanmeldungen in jedem Fall beim Zentralpatentamt eingereicht werden müssen, wenn der Anmelder eine natürliche oder juristische Person mit Wohnsitz oder Sitz in Italien ist, denn nur so kann die vorherige Kontrolle nach Artikel 27 a der Königlichen Verordnung Nr. 1127 von 1939, auf den sich der einschlägige Artikel der VOPr Nr. 32 stützt, durchgeführt werden. Nach diesem Artikel 27 a ist es nämlich Personen mit Wohnsitz oder Sitz in Italien untersagt, Patentanmeldungen ohne vorherige Genehmigung des Industrieministeriums bei Ämtern anderer Länder und damit auch beim Europäischen Patentamt einzureichen.

Für den Fall der Nichteinhaltung der Frist von 90 Tagen nach Einreichung der Anmeldung in Italien oder nach Einreichung des Genehmigungsantrags sind Strafmaßnahmen vorgesehen.

II. ÜBERSETZUNG DER EUROPÄISCHEN PATENTANMELDUNG UND DEREUROPÄISCHEN PATENTSCHRIFT — WIRKUNG DER EUROPÄISCHEN PATENTANMELDUNG UND DES EUROPÄISCHEN PATENTS

Um den Vorschriften des Übereinkommens zu entsprechen, hat der italienische Gesetzgeber in Artikel 4 VOPr Nr. 32 verfügt, daß das italienische Patent vorbehaltlich der Einreichung der Übersetzung nach Maßgabe der nachstehenden Ausführungen seine Wirkung von dem Tag an entfaltet, an dem die Anmeldung zusammen mit der Beschreibung und gegebenenfalls den Zeichnungen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Während die Königliche Verordnung Nr. 1127 von 1939 vorsah, daß die Wirkung des Patents mit dem Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung eintritt, schreibt die neue Bestimmung vor, daß der vom Patent gewährte Schutz zu dem Zeitpunkt wirksam wird, zu dem die Anmeldung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird; bis zur Erteilung des Patents wird dieser Schutz dadurch gewährleistet, daß die für nationale Anmeldungen bis zur Patenterteilung geltenden Schutzmaßnahmen zugunsten des Anmelders ausgedehnt werden.

Darüber hinaus können nach Artikel 34 VOPr Nr. 338 die Schutzmaßnahmen (Beschlagnahme, "Beschreibungsbeschlagnahme"/descrizione e sequestro), die in den Artikeln 81 und 3 der Verordnung Nr. 1127 von 1939 vorgesehen sind, in Anspruch genommen werden, sobald die europäische Patentanmeldung Dritten zugänglich gemacht oder durch den Anmelder selbst übermittelt worden ist.

Damit die obengenannte Wirkung eintritt, muß der Anmelder entweder der Öffent-

It is important to emphasise in this connection that applications for a European patent considered as initial applications must in every case be filed at the Central Office if the applicants are natural or legal persons with their place of residence or business in Italy, in order to make it possible for the prior inspection under Article 27b of Royal Decree No. 1127 of 1939, to which the Article of DPR No. 32 refers, to be carried out. Article 27b above in fact prohibits persons domiciled or resident in Italy from filing patent applications at the Offices of other countries, and thus also at the European Patent Office, without the prior permission of the Ministry for Industry.

Provision is made for the imposition of penal sanctions against persons failing to observe the 90-day period from the date on which the application is filed in Italy or the date on which the application for authorisation is filed.

II. TRANSLATION OF A EUROPEAN PATENT APPLICATION AND OF A SPECIFICATION OF THE EUROPEAN PATENT — EFFECTS OF A EUROPEAN PATENT APPLICATION AND OF A EUROPEAN PATENT

In conformity with the provisions laid down in the EPC, Article 4 of DPR No. 32 prescribes that an Italian patent shall produce its effects as from the date on which the application together with the description and, where appropriate, the drawings is made available for public inspection subject to the provision of a translation as indicated below.

Whereas under Royal Decree No. 1127 of 1939 a patent produced its effects as from the date on which the application was filed, the new provision lays down that the protection conferred by the patent shall begin as and when the application is made available for public inspection. Pending the grant of the patent, such protection is assured by extending to the applicant the same protective measures as apply in the case of national patents prior to grant.

Furthermore, under Article 34 of DPR No. 338, the protective measures (seizure, description of items to be seized) provided for under Articles 3 and 81 of Decree No. 1127 of 1939 may be claimed as soon as the European patent application has been made available to third parties or notification thereof has been made by the applicant himself.

In order for the effects aforementioned to be produced, the applicant must either have made available to the public through the intermediary of the Central Office an Italian translation of his application or have communicated this

déposée en Italie depuis plus de 90 jours, si toutefois celle-ci n'a pas été assujettie à l'obligation de secret: on présume en effet que le silence de l'autorité militaire implique que l'invention ne saurait avoir d'application intéressante pour la défense du pays.

Il y a lieu de souligner à cet égard que les demandes de brevet européen faites au titre de première demande doivent être dans tous les cas déposées auprès de l'Office central des brevets si les demandeurs sont des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège en Italie, afin qu'il puisse être procédé au contrôle préalable prévu à l'article 27 bis du décret royal n° 1127 de 1939 auquel le D.P.R. n° 32 fait référence. En effet, selon cet article 27 bis, il est interdit à des personnes domiciliées ou résidant en Italie de déposer des demandes de brevet auprès d'offices d'autres pays, et donc également auprès de l'Office européen des brevets, sans l'autorisation préalable du ministère de l'industrie.

Des sanctions pénales sont prévues à l'encontre des personnes qui contreviendraient à cette obligation d'observer un délai de 90 jours à compter du dépôt de la demande en Italie ou à compter du dépôt de la demande d'autorisation.

II. TRADUCTION DE LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN ET DU FASCICULE DE BREVET EUROPEEN - EFFETS DE LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN ET DU BREVET EUROPEEN

Pour se conformer aux normes conventionnelles, le législateur italien a disposé à l'article 4 du D.P.R. n° 32 que le brevet italien produit ses effets à partir de la date à laquelle la demande, accompagnée de la description et, le cas échéant, des dessins, est rendue accessible au public, sous réserve de la présentation de la traduction, comme indiqué ci-après.

Alors que le décret royal n° 1127 de 1939 prévoyait que le brevet produisait ses effets à compter de la date de dépôt de la demande, la nouvelle disposition stipule que la protection conférée par le brevet commence au moment où la demande est rendue accessible au public: jusqu'à la délivrance du brevet, cette protection est assurée par l'extension des mesures conservatoires en faveur du demandeur, en vigueur pour les brevets nationaux jusqu'à leur délivrance.

En outre, selon l'article 34 du D.P.R. n° 338, les mesures conservatoires (saisie, saisie-description) prévues aux articles 81 et 3 du décret n° 1127 de 1939, peuvent être requises dès que la demande de brevet européen est rendue accessible aux tiers, ou bien a été notifiée par les soins du demandeur lui-même.

Pour que les effets précités se produisent, il faut que le demandeur ait soit rendu accessible au public, par l'intermédiaire de l'Office central des brevets, une traduction des revendications en

lichkeit durch das Zentralpatentamt eine Übersetzung der Patentansprüche in italienischer Sprache zugänglich gemacht haben oder dem vermeintlichen Verletzer diese Übersetzung unmittelbar übermittelt haben.

Nach Erteilung des Patents ist der Schutz für den vorangegangenen Zeitraum weitreichender als der in Artikel 67 Absatz 2 EPÜ vorgesehene Schutz, da er den vollen Ersatz des Schadens, der während des Patenterteilungsverfahrens durch eine Verletzung entstanden ist, vorsieht.

Ein europäisches Patent, in dem Italien benannt ist, wird erst dann wirksam, wenn innerhalb von drei Monaten nach dem Beginn der Frist für die Entrichtung der Erteilungsgebühr und der Druckkostengebühr für die europäische Patentschrift oder für die neue, geänderte europäische Patentschrift eine italienische Übersetzung des Patents in der Fassung, in der es vom Europäischen Patentamt erteilt worden ist, oder gegebenenfalls in der geänderten Fassung beim Zentralpatentamt eingereicht wird.

Der Patentinhaber oder sein Vertreter muß bei Einreichung dieser Übersetzung schriftlich erklären, daß die Übersetzung mit dem Originaltext voll und ganz übereinstimmt; er übernimmt damit die Haftung für die Folgen, die sich aus einer fehlerhaften Übersetzung ergeben könnten.

Jedermann kann den Text der Übersetzung einsehen und gegen Gebühr eine Abschrift davon erhalten.

III. VERBINDLICHE FASSUNG, WENN DER SCHUTZBEREICH DER PATENTANMELDUNG ODER DES PATENTS IN DER ÜBERSETZUNG ENGER IST ALS IN DER VERFAHRENSPRACHE

Nach Artikel 5 VOPr Nr. 32 macht der italienische Gesetzgeber Gebrauch von der in Artikel 70 Absätze 3 und 4 EPÜ vorgesehenen Möglichkeit; damit gilt die Übersetzung in italienischer Sprache als die in Italien maßgebliche Fassung.

Ist also der Schutzbereich in der italienischen Fassung enger als in der Verfahrenssprache, so ist im Falle einer Verletzung der erstgenannte Text maßgeblich.

Im Nichtigkeitsverfahren hingegen muß der Richter immer von der Fassung in der Verfahrenssprache ausgehen, wenn die beiden Fassungen hinsichtlich des Schutzbereichs voneinander abweichen (Artikel 5 Absatz 3 VOPr Nr. 32).

Der Anmelder oder Patentinhaber kann jederzeit eine berichtigte Übersetzung einreichen, die jedoch erst wirksam wird, nachdem sie der Öffentlichkeit durch das Zentralpatentamt zugänglich gemacht oder dem vermeintlichen Verletzer übermittelt worden ist (Artikel 5 Absatz 4 VOPr Nr. 32).

Wer in gutem Glauben eine Erfindung in Italien in Benutzung genommen oder konkrete Vorbereitungen dazu getroffen hat, darf auch nach dem Wirksamwerden der berichtigten Übersetzung die Er-

translation directly to the assumed infringer.

Once a patent has been granted, the protection in respect of the preceding period is greater than that provided for under Article 67(2) EPC because it provides for indemnification in respect of all damages arising from infringement committed in the course of the patent grant procedure.

So far as the effects of European patents designating Italy are concerned, such patents must be forwarded to the Central Office within three months from the date of commencement of the time limit prescribed for the settlement of fees for granting and printing the European patent, or the fee for reprinting the amended specification of the European patent and also for an Italian translation of the patent as granted by the European Patent Office or, where applicable, as amended.

At the same time as the said translation is supplied, the proprietor of the patent or his representative must also submit a written declaration to the effect that it is in complete agreement with the original text. In so doing, he assumes full responsibility for the consequences of the truthfulness of such declaration.

All third parties may consult the text of the translation free of charge and obtain a copy on payment of a fee.

III. AUTHENTIC TEXT OF AN APPLICATION OR EUROPEAN PATENT WHERE THE PROTECTION CONFERRED BY THE TRANSLATION IS NARROWER THAN THAT CONFERRED BY THE TEXT IN THE LANGUAGE OF THE PROCEEDINGS

In accordance with Article 5 of DPR No. 32, the Italian legislator has taken advantage of the option afforded under Article 70 (3) and (4) EPC, whereby the Italian translation is regarded as the authentic text in Italy.

As a result, if, in the event of infringement, the Italian text confers narrower protection than that conferred by the text in the language of the proceedings, the former text is deemed to be authentic.

In the event of revocation proceedings, on the other hand, the judge will still have to refer to the text in the language of the proceedings if the two texts differ with regard to the extent of protection conferred (Article 5(3) of DPR No. 32).

However, a corrected translation may be submitted at any time by the applicant or by the proprietor of the patent, although this corrected translation will produce its effects only after it has been made available to the public at the Central Office or communicated to the assumed infringer (Article 5(4) of DPR No. 32).

Any person who has started in good faith to exploit an invention in Italy or has made effective but incomplete prepara-

langue italienne, soit fait notifier cette traduction directement au présumé contrefacteur.

Une fois obtenue la délivrance du brevet, la protection pour la période précédente est supérieure à celle prévue à l'article 67, paragraphe 2 de la CBE puisqu'elle admet l'indemnisation totale du dommage découlant de la contrefaçon commise pendant la procédure de délivrance du brevet.

Pour ce qui est des effets du brevet européen désignant l'Italie, ceux-ci sont subordonnés à la remise à l'Office central, dans les trois mois à compter de la date à laquelle commence à courir le délai dans lequel doivent être acquittées les taxes de délivrance et d'impression du brevet européen ou bien la taxe de réimpression du fascicule du brevet européen modifié, d'une traduction en italien du texte du brevet, tel qu'il a été délivré par l'Office européen des brevets ou, le cas échéant, tel qu'il a été modifié.

Le titulaire du brevet ou son mandataire doit, au moment où cette traduction est remise, déclarer par écrit qu'elle est absolument conforme au texte original; il assume, ce faisant, la responsabilité de la véracité de ses dires.

Tout tiers peut consulter gratuitement le texte de la traduction et en obtenir copie à titre onéreux.

III. TEXTE DE LA DEMANDE OU DU BREVET EUROPEEN FAISANT FOI DANS LE CAS OU L'ETENDUE DE LA PROTECTION CONFEREE PAR LA TRADUCTION ASSURE UNE PROTECTION MOINS ETENDUE QUE CELLE CONFEREE PAR LE TEXTE REDIGE DANS LA LANGUE DE LA PROCEDURE

Conformément à l'article 5 du D.P.R. n° 32, le législateur italien a fait usage de la faculté que lui donne l'article 70, paragraphes 3 et 4 de la CBE, de sorte que la traduction en langue italienne est considérée comme faisant foi en Italie.

En conséquence, dans l'hypothèse d'une contrefaçon, si le texte italien confère une protection moins étendue que celle conférée par le texte rédigé dans la langue de la procédure, c'est le premier texte qui fait foi.

Par contre, dans le cas d'action en nullité, le juge devra toujours se référer au texte rédigé dans la langue de la procédure si les deux textes diffèrent quant à l'étendue de la protection conférée (article 5, 3ème alinéa du D.P.R. n° 32).

Toutefois, une traduction rectifiée peut être présentée à tout moment par le demandeur ou par le titulaire du brevet, traduction qui ne produit d'effet qu'après avoir été rendue accessible au public auprès de l'Office central des brevets ou bien après qu'elle ait été notifiée au présumé contrefacteur (article 5, 4ème alinéa du D.P.R. n° 32).

Les personnes qui ont commencé, en toute bonne foi, à réaliser une invention en Italie ou ont fait des préparatifs

findung in seinem Unternehmen oder für die Zwecke seines Unternehmens unentgeltlich weiter benutzen.

Der italienische Gesetzgeber wollte damit gutgläubige Dritte schützen, die in Unkenntnis der Tatsache, daß der Text der Anmeldung oder des Patents inzwischen geändert worden ist, eine Erfindung in Italien in Benutzung genommen oder diesbezügliche Vorbereitungen getroffen haben, wenn diese Benutzung nach der ursprünglich beim Zentralpatentamt eingereichten Fassung der Anmeldung oder des europäischen Patents keine Verletzung darstellte (Artikel 5 Absatz 5 VOPr Nr. 32).

IV. VERBOT DES DOPPELSCHUTZES

Italien hat sich für den Grundsatz des zeitlich begrenzten Doppelschutzes entschieden.

Nach Artikel 8 VOPr Nr. 32 erlischt für den Fall, daß ein Erfinder oder sein Rechtsnachfolger für ein und dieselbe Erfindung ein italienisches Patent und ein in Italien gültiges europäisches Patent mit demselben Anmeldetag oder Prioritätstag erhält, die Wirkung des italienischen Patents und damit auch der Doppelschutz zu dem Zeitpunkt, zu dem

- a) die Frist, innerhalb deren Einspruch gegen das europäische Patent eingelegt werden kann, abläuft, ohne daß ein Einspruch erfolgt ist,
- b) das Einspruchsverfahren mit der Aufrechterhaltung des europäischen Patents abgeschlossen wird oder zu dem
- c) das italienische Patent erteilt wird, wenn dieser Zeitpunkt nach dem unter Buchstabe a oder b genannten Zeitpunkt liegt.

Der italienische Gesetzgeber wollte den Vorrang des europäischen Patents anerkennen, indem er verfügte, daß das italienische Patent auch dann nicht wieder auflebt, wenn das europäische Patent später für nichtig oder für erloschen erklärt wird; das heißt, daß die Entscheidung, die in bezug auf das europäische Patent getroffen worden ist, a fortiori für das nationale Patent gilt.

Im Falle des Doppelschutzes durch ein europäisches Patent und ein nationales Patent kann der Anmelder, der ein Verfahren wegen Verletzung seines italienischen Patents angestrengt hat, für den Zeitraum vor Ablauf der in Artikel 8 VOPr Nr. 32 von 1979 genannten Fristen, also vor dem Erlöschen des Doppelschutzes, die Umwandlung in ein entsprechendes Verfahren für das europäische Patent beantragen.

Damit ergibt sich eine objektive Änderung des Streitgegenstandes. Es geht in dem Verfahren dann nicht mehr um die Verletzung des italienischen Patents und die daraus resultierenden Folgen. Im übrigen ist diese Verfahrenssituation nur die logische Folge der Änderung des Ausschließlichkeitsrechts, um das es in einem Verletzungsverfahren ja geht und das nun nicht mehr nationaler, sondern europäischer Art ist.

tions to do so, may continue to exploit the invention free of charge for the pursuit of his business activities or for the needs thereof, even after the corrected translation has taken effect.

The Italian legislator thus intended to protect third parties who, acting in good faith and being unaware of the amendment made to the text of the application or of the patent concerned, had exploited or had begun to exploit an invention in Italy without such exploitation constituting an infringement of the application or European patent in the text as originally filed at the Central Office (Article 5, paragraph 5 of DPR No. 32).

IV. PROHIBITION OF SIMULTANEOUS PROTECTION

In this connection Italy has adopted the principle of simultaneous protection limited in time.

Under the terms of Article 8 of DPR No. 32, if an Italian patent and a European patent valid in Italy have been granted to the same inventor or to his assignee in respect of the same invention and with the same date of filing or priority, the Italian patent will legitimately cease to produce its effects and thus terminate the simultaneous protection, on the date whereat:

- (a) the time limit for filing opposition to the European patent expires without such opposition having been filed, or
- (b) the opposition proceedings are definitively closed and the European patent maintained, or
- (c) the Italian patent has been granted, if such date is subsequent to the date specified under (a) or (b) above.

The intention of the Italian legislator here was to recognise the pre-eminence of the European patent by ruling that even if the European patent is revoked or subsequently withdrawn the Italian patent does not ipso facto re-acquire its effects: in other words, the decision taken in respect of the European patent applies a fortiori to the national patent.

In the event of simultaneous protection deriving from a European patent and from a national patent respectively, an applicant who has initiated an action on the basis of the Italian patent may request that the action be based instead on the European patent in respect of the period prior to the expiry of the time limits prescribed in Article 8 of DPR No. 32, i.e. when the simultaneous protection ceases.

This represents a positive change in the matter of litigation. In future, infringement of the Italian patent and the consequences thereof will no longer be the subject of the proceedings. This situation is, moreover, no more than a logical consequence of the change which has occurred in the nature of exclusivity with which the infringement action deals and which has now become European and not national.

Proceedings already initiated and originally based on a national patent are

concrets à cet effet sans l'avoir toutefois réalisée, peuvent poursuivre à titre gratuit l'exploitation de l'invention dans leur entreprise ou pour les besoins de celle-ci, même après que la traduction rectifiée ait pris effet.

Le législateur italien a voulu ainsi protéger les tiers de bonne foi qui, ignorant la modification intervenue dans le texte de la demande ou du brevet, ont réalisé une invention en Italie ou fait des préparatifs à cet effet, sans que cette réalisation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet européen dans le texte initialement présenté à l'Office central des brevets (article 5, 5ème alinéa du D.P.R. n° 32).

IV. INTERDICTION DU CUMUL DE PROTECTION

L'Italie a adopté à ce propos le principe du cumul limité dans le temps.

En vertu de l'article 8 du D.P.R. n° 32, dans le cas où, pour une même invention, un brevet italien et un brevet européen valable en Italie ont été délivrés à un même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet italien cesse de plein droit de produire ses effets avec, donc, cessation du cumul, à la date à laquelle:

- a) le délai dans lequel il est possible de former opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, ou
- b) la procédure d'opposition est définitivement close et le brevet européen maintenu, ou
- c) le brevet italien a été délivré, si cette date est postérieure à celle visée aux lettres a) ou b).

Le législateur italien a entendu ainsi reconnaître la prééminence du brevet européen en disposant que, même si celui-ci est annulé ou sa déchéance prononcée par la suite, le brevet italien ne reprend pas pour autant ses effets, c'est-à-dire que ce qui a été décidé pour le brevet européen s'applique a fortiori au brevet national.

En cas de cumul des protections dérivant du brevet européen et du brevet national, le demandeur qui a engagé une action tendant à obtenir la protection du brevet italien peut en demander la conversion dans l'action correspondante tendant à voir protéger le brevet européen pour la période antérieure à l'expiration des délais visés à l'article 8 du D.P.R. n° 32 de 1979, c'est-à-dire lorsque le cumul cesse.

On se trouve alors en présence d'un changement objectif de la matière du litige. Le procès ne portera plus sur la contrefaçon du brevet italien et sur les conséquences qui en découlent. Au reste, cette situation processuelle n'est que la conséquence logique du changement intervenu dans la nature de l'exclusivité, objet de l'action en contrefaçon, qui de nationale devient européenne.

La procédure engagée, qui avait à l'origine pour objet le brevet national, se trouve affectée par cette transformation

Das Verletzungsverfahren, das ursprünglich das nationale Patent zum Gegenstand hatte, ändert sich durch diese Umwandlung und trägt den neuen Gegebenheiten Rechnung, ohne daß der Kläger ein neues Verfahren anzustrengen braucht.

V. UMWANDLUNG EINER EUROPÄISCHEN PATENTANMELDUNG IN EINE ITALIENISCHE NATIONALE PATENTANMELDUNG

a) Fälle, in denen eine Umwandlung zulässig ist

Neben den in Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe a EPÜ vorgesehenen Umwandlungsfällen (europäische Patentanmeldungen, die dem Europäischen Patentamt nicht innerhalb von 14 Monaten nach Einreichung oder nach dem beanspruchten Prioritätstag zugegangen sind, sowie europäische Patentanmeldungen, für die nach Artikel 162 Absatz 4 EPÜ keine Sachprüfung stattfindet, weil sie ein Gebiet der Technik betreffen, auf dem das EPA noch keine Sachprüfung durchführt) kann eine europäische Patentanmeldung, in der Italien benannt ist, nach Artikel 6 VOPr Nr. 32 auch dann in eine nationale Anmeldung umgewandelt werden, wenn sie ursprünglich in italienischer Sprache eingereicht und die Übersetzung in der Verfahrenssprache nicht fristgerecht eingereicht worden ist (Artikel 90 Absatz 3 EPÜ).

b) Sonderbestimmungen betreffend die Umwandlung

Nach Artikel 4 der Königlichen Verordnung Nr. 1411 vom 25. August 1940 über Gebrauchsmuster ist der Patentanmelder berechtigt, gleichzeitig mit seiner Patentanmeldung eine Gebrauchsmusteranmeldung für den Fall einzureichen, daß das Patent nicht oder nur für einen Teil der Anmeldung erteilt wird. Analog dazu kann daher auch eine europäische Patentanmeldung, die zurückgewiesen oder zurückgenommen wurde oder als zurückgenommen gilt, in eine nationale Gebrauchsmusteranmeldung umgewandelt werden, wenn der Gegenstand der Anmeldung die vom italienischen Gesetz für die Erteilung eines Gebrauchsmusters vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt. Die Verleihung dieses Schutzrechts kann gleichzeitig mit der Umwandlung der europäischen Patentanmeldung beantragt werden.

Sobald das Zentralpatentamt den Umwandlungsantrag entweder vom EPA (also in allen Umwandlungsfällen mit Ausnahme des Falles, daß die Anmeldung vom Zentralpatentamt nicht innerhalb der in Artikel 77 Absatz 5 EPÜ vorgesehenen Frist übermittelt worden ist) oder vom Anmelder (in dem obengenannten Ausnahmefall) erhalten hat, teilt es der Anmeldung eine nationale Registrierungsnummer zu und fordert den Betreffenden auf, innerhalb einer Frist von zwei Monaten, die nicht verlängert werden kann, den Betrag der für die Einreichung nationaler Anmeldungen vorgesehenen staatlichen Gebühren ("concessioni governative") sowie innerhalb von drei Monaten die für die Anmeldung selbst und für die dazugehörigen Unter-

affected by and take due account of this change, so that the plaintiff bringing the action concerned is not obliged to initiate new proceedings.

V. CONVERSION OF AN APPLICATION FOR A EUROPEAN PATENT INTO AN APPLICATION FOR AN ITALIAN NATIONAL PATENT

(a) Cases in which transformation is admissible

Apart from the cases of conversion provided for under Article 135 1(a) EPC (European patent applications not received by the European Patent Office within 14 months of filing or of the date of priority claimed, and European patent applications which have not undergone substantive examination because they relate to an area of technology not yet open to EPO examination in accordance with Article 162 (4) EPC), a European patent application designating Italy may also be converted into a national application as provided for under Article 6 of DPR No. 32 if, although it was originally filed in Italian, the translation into the language of the proceedings was not supplied within the time limits specified in Article 90 (3) EPC.

(b) Special provisions governing conversion

Under Article 4 of Royal Decree No. 1411 of 25 August 1940 concerning industrial models, applicants for patents for invention are authorised to submit at the same time an application for a utility model in case the first application is not granted or is granted in respect of part of the application only. Similarly, the conversion into a national utility model application of a European patent application which has been refused, withdrawn or deemed to be withdrawn, and which meets patentability requirements under Italian law relating to utility models is thus also authorised. The grant of such authorisation can be requested at the same time as the application for the conversion of the European patent is presented.

As soon as the Central Office receives the application for conversion, either from the EPO (in all cases of conversion except that where the application has not been forwarded by the Central Office within the time limit laid down in Article 77 (5) EPC) or, in the exceptional case cited above, from the applicant, a national registration number will be assigned to it by the Central Office and the applicant asked to pay, within a period of two months which cannot be extended, the government authorisation fees ("concessioni governative") for filing a national application and, within three months, the stamp duty chargeable for the application proper and for the attached documents (Article 7 of DPR No. 32).

The applicant is also bound to provide a declaration of election of domicile in Italy and an Italian translation of the original text of the European patent

et en tient compte, sans que la personne qui a entamé l'action soit contrainte d'intenter un nouveau procès.

V. TRANSFORMATION D'UNE DEMANDE DE BREVET EUROPEEN EN DEMANDE DE BREVET NATIONAL ITALIEN

a) Cas dans lesquels une transformation est admissible

Hormis les cas de transformation prévus à l'article 135, paragraphe 1, lettre a) de la CBE, (demandes de brevet européen non parvenues à l'Office européen des brevets dans un délai de 14 mois à compter du dépôt ou de la date de la priorité revendiquée et demandes de brevet européen dont l'examen quant au fond n'a pas lieu parce que celles-ci relèvent d'un domaine de la technique qui n'est pas encore ouvert à l'examen de l'OEB, conformément à l'article 162, paragraphe 4 de la CBE), une demande de brevet européen désignant l'Italie peut en outre être transformée en demande nationale, ainsi que le prévoit l'article 6 du D.P.R. n° 32, si, alors qu'elle a été initialement déposée en italien, la traduction dans la langue de la procédure n'a pas été présentée dans les délais, conformément à l'article 90, paragraphe 3 de la CBE.

b) Dispositions particulières relatives à la transformation

Selon l'article 4 du décret royal n° 1411 du 25 août 1940, sur les modèles industriels, les personnes qui font une demande de brevet d'invention sont autorisées à présenter simultanément une demande de modèle d'utilité pour le cas où le brevet ne serait pas délivré ou où la délivrance n'affecterait qu'une partie de la demande seulement. D'une manière analogue, est donc autorisée la transformation en demande nationale de modèle d'utilité, d'une demande de brevet européen rejetée, retirée ou réputée retirée, dont l'objet remplit les conditions de brevetabilité prévues par la législation italienne en ce qui concerne les modèles d'utilité. La délivrance de ce titre peut être demandée au moment de la demande relative à la transformation de la demande de brevet européen.

Dès qu'il reçoit la requête en transformation, soit de l'OEB, c'est-à-dire dans tous les cas de transformation excepté celui où la demande n'a pas été transmise par l'Office central dans le délai prévu à l'article 77, paragraphe 5 de la CBE, soit du demandeur dans le cas exceptionnel cité ci-avant, l'Office central attribue à la demande un numéro d'enregistrement national et invite l'intéressé à s'acquitter, dans un délai de deux mois qui ne peut être prorogé, du montant des taxes sur les autorisations de l'Etat ("concessioni governative") prévues pour le dépôt d'une demande nationale, ainsi que, dans un délai de trois mois, du droit de timbre exigible pour la demande elle-même et pour les documents annexes (article 7 du D.P.R. n° 32).

lagen fälligen Stempelgebühren zu entrichten (Artikel 7 VOPr Nr. 32).

Ferner hat der Betreffende eine Zustellungsanschrift im Hoheitsgebiet des italienischen Staates anzugeben und eine italienische Übersetzung der europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung einzureichen. Ist die Anmeldung im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt geändert worden, so muß der Betreffende auch eine Übersetzung der geänderten Fassung einreichen (Artikel 7 VOPr Nr. 32).

Werden die obengenannten Bedingungen für die Umwandlung nicht fristgerecht erfüllt, so weist das Zentralpatentamt die Anmeldung zurück.

Die Bestimmungen für italienische Patentanmeldungen gelten auch für Patentanmeldungen, die aus der Umwandlung einer europäischen Patentanmeldung hervorgegangen sind, jedoch mit der Maßgabe, daß diese Anmeldungen keinen Formerfordernissen unterworfen werden, die von denen abweichen, die im EPÜ vorgesehen sind, oder über sie hinausgehen (Artikel 7 Absatz 4 VOPr Nr. 32 und Artikel 137 Absatz 1 EPÜ).

VI. VERTRETUNG DES EUROPÄISCHEN PATENTANMELDERS IN VERFAHREN VOR DEM ZENTRALPATENTAMT

In Verfahren vor dem Zentralpatentamt muß der Inhaber einer europäischen Patentanmeldung, in der Italien benannt ist, eine Zustellungsanschrift in Italien angeben, an welche die Mitteilungen und Bescheide des Zentralpatentamts gesandt werden können.

Der Anmelder oder gegebenenfalls sein Vertreter muß also dem Zentralpatentamt seine Zustellungsanschrift sowie etwaige spätere Änderungen dieser Anschrift angeben (Artikel 93 Absätze 1 und 2 der Königlichen Verordnung Nr. 1127 von 1939).

VII. ITALIENISCHES REGISTER FÜR EUROPÄISCHE PATENTE

Die europäischen Patente werden in einem "Italienischen Register für europäische Patente" eingetragen (Artikel 11 VOPr Nr. 32).

In diesem Register werden für jedes Patent die im europäischen Patentregister enthaltenen Angaben sowie der Tag vermerkt, an dem die Übersetzung der Fassung, in der das Europäische Patentamt das Patent erteilt oder in geändertem Umfang aufrechterhalten hat, eingereicht worden ist.

In das Register werden darüber hinaus die Angaben nach Artikel 66 der Königlichen Verordnung Nr. 1127 vom 29. Juni 1939 eingetragen, und zwar insbesondere

— Rechtsgeschäfte unter Lebenden über die Übertragung der Rechte an europäischen Patenten

application. If the application has been amended in the course of proceedings before the EPO, the applicant has then also to provide a translation of the text as amended (Article 7 of DPR No. 32).

Failure by the applicant to fulfil the aforementioned conversion application requirements within the time limits specified will result in the application being refused by the Central Office.

The provisions in force concerning Italian patent applications also apply to patent applications arising from the conversion of a European patent application, except where these provisions specify formal requirements for conversion which are different from or supplementary to those required under the EPC (Article 7 (4) of DPR No. 32 and Article 137 (1) EPC).

VI. REPRESENTATION OF THE EUROPEAN PATENT APPLICANT IN THE PROCEEDINGS BEFORE THE CENTRAL OFFICE

In the proceedings before the Central Office, the proprietor of a European patent application having effect in Italy must elect domicile in Italy in order to be in a position to receive all the communications and notifications of the said Office.

The applicant or, where applicable, his assignee must therefore inform the Central Office of the address of the domicile thus elected and of any subsequent changes of address (Article 93 (1) and (2) of Royal Decree No. 1127 of 1939).

VII. ITALIAN REGISTER OF EUROPEAN PATENTS

The "Italian Register of European Patents" has been set up (under Article 11 of DPR No. 32) to deal with the registration of European patents.

The patent is to be entered in this Register together with the data appearing in the European Patent Register including also the date on which the Italian translation of the text in which the EPO either granted the patent or maintained it in amended form was supplied.

The information referred to in Article 66 of Royal Decree No. 1127 of 29 June 1939 must also be entered in this register, with particular reference to the following items:

— acts "inter vivos" tending to transfer rights over European patents of invention;

En outre, l'intéressé est tenu de produire une déclaration d'élection de domicile sur le territoire de l'Etat italien et une traduction en langue italienne du texte original de la demande de brevet européen. Si la demande a été modifiée au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, l'intéressé doit également produire une traduction du texte modifié (article 7 du D.P.R. n° 32).

Si, dans le délai assigné à l'intéressé pour satisfaire à ses obligations aux fins de la transformation, les conditions exposées ci-dessus n'ont pas été remplies, l'Office central rejette la demande.

Les dispositions en vigueur pour les demandes de brevet italien sont applicables à la demande de brevet issue de la transformation d'une demande de brevet européen, sauf si ces dispositions soumettent la demande à des conditions différentes, quant à sa forme, de celles prévues par la CBE ou à des conditions formelles supplémentaires (article 7, 4ème alinéa du D.P.R. n° 32 et article 137, paragraphe 1 de la CBE).

VI. REPRESENTATION DU DEMANDEUR DE BREVET EUROPEEN DANS LES PROCEDURES DEVANT L'OFFICE CENTRAL DES BREVETS

Dans les procédures engagées devant l'Office central des brevets, le titulaire d'une demande de brevet européen ayant effet en Italie doit élire domicile en Italie pour pouvoir recevoir toutes les communications et notifications de l'Office précité.

Le demandeur ou, s'il y a lieu, son mandataire, doit donc porter à la connaissance de l'Office central l'adresse du domicile qu'il a élu ainsi que, le cas échéant, les changements successifs de ce domicile (article 93, 1er et 2ème alinéas du décret royal n° 1127 de 1939).

VII. REGISTRE ITALIEN DES BREVETS EUROPEENS

Un système d'enregistrement des brevets européens a été prévu et réalisé grâce à la création d'un "Registre italien des brevets européens" (article 11 du D.P.R. n° 32).

Le brevet est porté dans ce registre avec les indications figurant au Registre européen des brevets, ainsi que la date à laquelle a été présentée la traduction en langue italienne du texte dans lequel l'Office européen a délivré le brevet ou bien l'a maintenu sous une forme modifiée.

Dans ce registre, sont également consignées les informations visées à l'article 66 du décret royal n° 1127 du 29 juin 1939, notamment les actes entre vifs tendant à transférer des droits sur des brevets européens d'invention; les actes entre vifs tendant à constituer, modifier ou transférer des droits personnels ou

- Rechtsgeschäfte unter Lebenden betreffend die Begründung, Änderung oder Übertragung von persönlichen oder dinglichen Nutzungsrechten für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren oder von Sicherheitsrechten; Teilungsverträge, Gesellschaftsverträge, Vergleiche und Verzichtserklärungen im Zusammenhang mit den Rechten an einem europäischen Patent
- Entscheidungen über die Nichtigkeitklärung von Patenten, die an Personenerteilt wurden, die kein Recht auf das Patent hatten.

Der italienische Gesetzgeber hat damit ein Instrument geschaffen, durch das der Öffentlichkeit alle wesentlichen Angaben über das europäische Patent zugänglich gemacht werden, so daß die Rechtssicherheit gewährleistet ist.

VIII. JAHRESGEBÜHREN

Die nationalen Jahresgebühren für die Aufrechterhaltung des europäischen Patents im Hoheitsgebiet Italiens sind von dem Jahr an, das auf das Jahr der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des Patents im Europäischen Patentblatt folgt, an das Zentralpatentamt zu entrichten (Artikel 141 EPU und Artikel 14 VOPr Nr. 32).

C. ÄNDERUNG DES NATIONALEN PATENTRECHTS IM ZUSAMMENHANG MIT DER RATIFIKATION DES EUROPÄISCHEN PATENTÜBEREINKOMMENS

Eine Änderung der VOPr Nr. 32 im Hinblick auf die Anpassung der Erfordernisse der Patentierbarkeit für nationale Patente an die Erfordernisse für europäische Patente ist in Vorbereitung. Gleichzeitig sollen gewisse Änderungen am nationalen Patenterteilungsverfahren vorgenommen werden.

NICHTIGKEIT DES ITALIENISCHEN PATENTS

Nach italienischem Recht gehören zu den zwingenden Nichtigkeitsgründen unter anderem die Gründe nach Artikel 59 des nationalen Patentgesetzes in der durch Artikel 28 VOPr Nr. 328 geänderten Fassung; dies gilt für Patente, die auf dem nationalen Weg erteilt wurden, ebenso wie für europäische Patente. Dementsprechend ist das Patent nichtig, wenn die Erfindung nicht patentfähig ist und nicht so deutlich und vollständig offenbart ist, daß ein Fachmann sie ausführen kann, oder wenn der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Falls der Patentinhaber kein Recht auf das Patent hatte, kann nach einer rechtskräftigen Entscheidung der inhaber des Vermögensrechts rückwirkend den Übergang des Patents auf seinen Namen erwirken oder dem Nichtberechtigten gegenüber die Nichtigkeit des Patents geltend machen. Die Nichtigkeit eines einem Nichtberechtigten erteilten Patents wird zwei Jahre nach der Bekanntmachung des

- acts "inter vivos" tending to constitute, amend or transfer personal rights or rights "in rem" of usufruct for a period of at least three years, or invention guarantee rights;
- acts of partition, association, transaction or renunciation involving rights over European patents;
- decisions revoking patents issued to unentitled persons.

A body of information on a European patent, available to the public and thereby guaranteeing the legal security of the patent rights, has thus been provided under Italian law.

VIII. RENEWAL FEES

With effect from the year following the year in which mention of the grant of the patent is published in the European Patent Bulletin, the national renewal fees must be paid to the Central Office in order for the European patent to be maintained in effect on Italian territory (Article 141 EPC and Article 14 of DPR No. 32).

C. AMENDMENT OF NATIONAL PATENT LEGISLATION FOLLOWING RATIFICATION OF THE EPC

The Italian legislator is now preparing an amendment to DPR No. 32 with a view to harmonising the conditions of patentability of Italian national patents with those of European patents. Certain changes to the grant procedure for Italian national patents are also planned.

REVOCATION OF AN ITALIAN PATENT

The Italian legislator has accepted the inclusion of the non-discretionary grounds for revocation provided for under Article 59 of the national law, as amended by Article 28 of DPR No. 328, amongst those applying to patents granted by either the Central Office or the EPO.

The patent may thus be revoked:

- if the invention is not patentable;
- if the patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;
- if the subject-matter of the patent extends beyond the content of the original application.

If the proprietor of the patent was not entitled to be granted such patent, the successor in title may, once the litigation is "res judicata", have the patent transferred into his own name retroactively or have it revoked in respect of the unentitled proprietor. The revocation of a

réels de jouissance pour une période d'au moins trois ans, ou des droits de garantie d'inventions; les actes de partage, d'association, de transaction, de renonciation, relatifs à des droits sur les brevets européens; les décisions prononçant la nullité du brevet délivré à qui n'avait pas le droit de l'obtenir.

Le législateur italien a ainsi fourni au brevet européen une base de publicité qui garantit la sécurité du droit.

VIII. TAXES ANNUELLES

A compter de l'année qui suit l'année de publication de la mention de la délivrance du brevet dans le Bulletin européen des brevets, les taxes annuelles nationales doivent être acquittées auprès de l'Office central pour le maintien en vigueur du brevet européen sur le territoire italien (article 141 de la CBE et article 14 du D.P.R. n° 32).

C. MODIFICATION DE LA LEGISLATION NATIONALE EN MATIÈRE DE BREVETS, CONSECUTIVE A LA RATIFICATION DE LA CBE

Le législateur prépare une modification du décret du D.P.R. n° 32 visant à harmoniser les conditions de brevetabilité des brevets nationaux italiens avec celles des brevets européens. Il envisage également certaines modifications dans la procédure de délivrance des brevets nationaux italiens.

NULLITE DU BREVET ITALIEN

Le législateur italien a admis, parmi les causes péremptoires de nullité des brevets délivrés tant par la voie nationale qu'européenne, celles prévues par la loi nationale à l'article 59, dans le texte modifié par l'article 28 du D.P.R. n° 328.

Ainsi, le brevet est nul si l'invention n'est pas brevetable, s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ou si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale. Si le titulaire du brevet n'avait pas le droit d'obtenir celui-ci, une fois le litige réglé par une décision passée en force de chose jugée, le titulaire du droit patrimonial peut obtenir, par jugement à effet rétroactif, le transfert du brevet à son propre nom, ou faire valoir la nullité du brevet délivré à l'encontre de celui qui n'avait pas le droit de l'obtenir. La nullité du brevet délivré à la personne qui n'avait pas le droit de l'obtenir devient absolue deux ans après la publication du brevet dans le Bulletin européen des brevets.

Hinweises auf die Patenterteilung im Europäischen Patentblatt absolut wirksam.

patent granted to an unentitled proprietor will become absolute two years after publication of the mention of the patent in the European Patent Bulletin.

D. DURCHFÜHRUNG DES PCT

Italien hat den Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens nicht ratifiziert.

D. APPLICATION OF THE PCT

Italy has not ratified the PCT.

D. APPLICATION DU TRAITE PCT

L'Italie n'a pas ratifié le Traité de coopération en matière de brevets.

SCHEMA

EPÜ	Nationales Recht	<p>A. Geltendes nationales Recht</p> <p>B. Durchführung des Europäischen Patentübereinkommens</p> <p>I. Einreichung der europäischen Patentanmeldung bei der nationalen Behörde für den gewerblichen Rechtsschutz und/oder beim EPA</p> <p>II. Übersetzung der europäischen Patentanmeldung und der europäischen Patentschrift. Wirkung der europäischen Patentanmeldung und des europäischen Patents</p> <p>III. Verbindliche Fassung, wenn der Schutzbereich der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents in der Übersetzung enger ist als in der Verfahrenssprache</p> <p>IV. Verbot des Doppelschutzes</p> <p>V. Umwandlung in eine nationale Patentanmeldung</p> <p>a) Fälle, in denen eine Umwandlung zulässig ist</p> <p>b) Sonderbestimmungen betreffend die Umwandlung</p> <p>VI. Vertretung des Anmelders in Verfahren vor dem Zentralpatentamt</p> <p>VII. Italienisches Register für europäische Patente</p> <p>VIII. Jahresgebühren für die europäischen Patente</p> <p>C. Änderung des nationalen Patentrechts im Zusammenhang mit der Ratifikation des EPÜ</p> <p>Nichtigkeit des italienischen Patents</p> <p>D. Durchführung des PCT</p>
Art. 75 Abs. 2	Art. 1, VOPr Nr. 32	
Art. 67, Art. 65	Art. 4, VOPr Nr. 32 Art. 34, VOPr Nr. 338	
Art. 70 Abs. 3 und 4	Art. 5, VOPr Nr. 32	
Art. 139 Abs. 3	Art. 8, VOPr Nr. 32	
Art. 135 Abs. 1 a und b	Art. 6, VOPr Nr. 32	
Art. 136	Art. 7, VOPr Nr. 32 Art. 93 der Königl. Verordnung Nr. 1127 von 1939	
Art. 141 A	Art. 11, VOPr Nr. 32 Art. 14, VOPr Nr. 32	
Art. 138	Art. 28, VOPr Nr. 338	

SUMMARY TABLE

EPC	National Law	<p>A. Applicable national legislation</p> <p>B. Implementation of the European Patent Convention</p>
Art. 75(2)	Art. 1, DPR No. 32	I. Filing of European patent applications with the national industrial property office and/or the EPO
Art. 67, Art. 65	Art. 4, DPR No. 32 Art. 34, DPR No. 338	II. Translation of the European patent application and European patent specification. Effects of the European patent application and of the European patent
Art. 70(3) and (4)	Art. 5, DPR No. 32	III. Authentic text if the extent of protection under the European patent application or the European patent is narrower in the language of translation than in the language of the proceedings
Art. 139(3)	Art. 8, DPR No. 32	IV. Prohibition of simultaneous protection
Art. 135(1)(a) and (b)	Art. 6, DPR No. 32	V. Conversion into a national patent application
Art. 136	Art. 7, DPR No. 32	a) Instances of conversion
	Art. 93 of Royal Decree No. 1127 of 1939	b) Special provisions governing conversion
	Art. 11, DPR No. 32	VI. Representation of the applicant in proceedings before the Central Patent Office
Art. 141	Art. 14, DPR No. 32	VII. Italian register of European patents
		VIII. Renewal fees for European patents
		<p>C. Amendment of national patent law following ratification of the EPC</p> <p>Revocation of Italian patents</p>
Art. 138	Art. 28, DPR No. 338	<p>D. Implementation of the PCT</p>

SOMMAIRE

CBE	Droit national	
Art. 75(2)	Art. 1, D.P.R. n° 32	A. Législation nationale applicable
Art. 67, Art. 65	Art. 4, D.P.R. n° 32 Art. 34, D.P.R. n° 338	B. Application de la Convention sur le brevet européen
Art. 70(3) et (4)	Art. 5, D.P.R. n° 32	I. Dépôt de la demande de brevet européen auprès du service national de la propriété industrielle et/ou auprès de l'OEB
Art. 139(3)	Art. 8, D.P.R. n° 32	II. Traduction de la demande de brevet européen et du fascicule de brevet européen. Effets de la demande de brevet européen et du brevet européen
Art. 135(1)(a) et (b)	Art. 6, D.P.R. n° 32	III. Texte faisant foi au cas où, dans la traduction, la demande de brevet européen ou le brevet européen confère une portée moins étendue que dans la langue de la procédure
Art. 136	Art. 7, D.P.R. n° 32 Art. 93 du décret royal n° 1127 de 1939	IV. Interdiction du cumul de protection
Art. 141	Art. 11, D.P.R. n° 32 Art. 14, D.P.R. n° 32	V. Transformation en demande de brevet national a) Cas de transformation b) Dispositions particulières relatives à la transformation
Art. 138	Art. 28, D.P.R. n° 338	VI. Représentation du demandeur dans les procédures devant l'Office central des brevets
		VII. Registre italien des brevets européens VIII. Taxes annuelles pour les brevets européens C. Modification de la législation nationale en matière de brevet, consécutive à la ratification de la CBE Nullité du brevet italien D. Application du traité PCT