

## **Protocollo sull'accentramento e l'introduzione del sistema europeo dei brevetti**

### **(Protocollo sull'accentramento)**

Concluso a Monaco il 29 novembre 2000

Approvato dall'Assemblea federale il 16 dicembre 2005<sup>2</sup>

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 12 giugno 2006

Entrato in vigore per la Svizzera il 13 dicembre 2007

(Stato 13 dicembre 2007) **(Stato 13 dicembre 2007)**

---

### **Sezione I**

- (1) a) Alla data di entrata in vigore della convenzione, gli Stati facenti parte della convenzione<sup>3</sup> che sono contemporaneamente membri dell'Istituto Internazionale dei Brevetti istituito con l'Accordo dell'Aia del 6 giugno 1947<sup>4</sup> adottano tutti i provvedimenti necessari affinché tutto l'attivo e il passivo come anche tutto il personale dell'Istituto Internazionale dei Brevetti vengano trasferiti all'Ufficio europeo dei brevetti al più tardi alla data di cui all'articolo 162 paragrafo 1 della convenzione. Le modalità del trasferimento saranno definite in un accordo concluso tra l'Istituto Internazionale dei brevetti e l'Organizzazione europea dei brevetti. Gli Stati di cui sopra e gli altri Stati facenti parte della convenzione prendono tutti i provvedimenti necessari affinché tale accordo sia applicato al più tardi alla data di cui all'articolo 162 paragrafo 1 della convenzione. Alla data di tale applicazione, gli Stati membri dell'Istituto Internazionale dei Brevetti che sono contemporaneamente parti della convenzione si impegnano inoltre a porre fine alla loro appartenenza all'Accordo dell'Aia.
- b) Gli Stati facenti parte della convenzione adottano tutti i provvedimenti necessari affinché, conformemente all'accordo di cui alla lettera a, tutto l'attivo e tutto il passivo come anche tutto il personale dell'Istituto Internazionale dei Brevetti siano incorporati nell'Ufficio europeo dei brevetti. Dal momento dell'applicazione di tale accordo in poi, l'Ufficio europeo dei brevetti svolgerà da un canto i compiti assunti dall'Istituto Internazionale dei Brevetti alla data dell'apertura alla firma della convenzione, in particolare quelli svolti nei riguardi degli Stati membri, che divengano o no parti della convenzione, e d'altro canto i compiti che esso si sarà impegnato ad assumere al momento dell'entrata in vigore della convenzione nei riguardi degli

RU 2007 6609

<sup>1</sup> Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. e franc. della presente Raccolta.

<sup>2</sup> RU 2007 6479

<sup>3</sup> RS 0.232.142.2

<sup>4</sup> [RU 1959 2174]

Stati che, a tale data, saranno contemporaneamente membri dell'Istituto Internazionale dei Brevetti e parti della convenzione. Inoltre, il Consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti può incaricare l'Ufficio europeo dei brevetti di altri compiti nel campo della ricerca.

- c) Gli impegni di cui sopra si applicano all'agenzia istituita conformemente all'Accordo dell'Aia, secondo le condizioni previste nell'accordo concluso tra l'Istituto Internazionale dei Brevetti e il governo dello Stato contraente interessato. Tale governo si impegna a concludere con l'Organizzazione europea dei brevetti un nuovo accordo in sostituzione di quello precedente concluso con l'Istituto Internazionale dei Brevetti per armonizzare le clausole relative all'organizzazione, al funzionamento e al finanziamento dell'agenzia con le disposizioni del presente protocollo.

(2) Fatte salve le disposizioni della sezione III, gli Stati facenti parte della convenzione rinunciano, per i loro servizi centrali della proprietà industriale e a favore dell'Ufficio europeo dei brevetti, a qualsiasi attività in qualità di amministrazione incaricata della ricerca ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti<sup>5</sup>, a decorrere dalla data di cui all'articolo 162 paragrafo 1 della convenzione.

(3) a) Un'agenzia dell'Ufficio europeo dei brevetti è istituita a Berlino, a decorrere dalla data di cui all'articolo 162 paragrafo 1 della convenzione. Tale agenzia dipende dalla succursale dell'Aia.

b) Il Consiglio di amministrazione determina, in base a considerazioni generali e al fabbisogno dell'Ufficio europeo dei brevetti, quali compiti assegnare all'agenzia di Berlino.

c) Almeno all'inizio del periodo che segue l'estensione progressiva del campo di attività dell'Ufficio europeo dei brevetti, la mole dei lavori affidati a tale servizio deve permettere di occupare appieno il personale esaminatore in attività presso l'agenzia di Berlino dell'Ufficio tedesco dei brevetti il giorno dell'apertura della convenzione alla firma.

d) La Repubblica federale di Germania assume tutte le spese supplementari che l'istituzione e il funzionamento dell'agenzia di Berlino comportano per l'Organizzazione europea dei brevetti.

## Sezione II

Fatte salve le disposizioni delle sezioni III e IV, gli Stati facenti parte della convenzione rinunciano, per quanto concerne i loro servizi centrali della proprietà industriale e a favore dell'Ufficio europeo dei brevetti, a qualsiasi attività in qualità di amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale ai sensi del Trattato di cooperazione. Questo obbligo avrà effetto soltanto nella misura in cui l'Ufficio europeo dei brevetti potrà effettuare l'esame delle domande di brevetto europeo in virtù dell'articolo 162 paragrafo 2 della convenzione; questo effetto interviene due anni dopo il giorno in cui l'Ufficio europeo dei brevetti ha iniziato l'esame nei rami della tecnica di cui si tratta, conformemente a un piano quinquennale di estensione

<sup>5</sup> RS 0.232.141.1

progressiva dell'esame a tutti i rami della tecnica, modificabile soltanto su decisione del Consiglio di amministrazione. Le modalità di applicazione di questo obbligo sono stabilite mediante decisione del Consiglio di amministrazione.

### Sezione III

(1) Il servizio centrale della proprietà industriale di ogni Stato facente parte della convenzione, la cui lingua ufficiale non è una lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti, è autorizzato a svolgere attività in qualità di amministrazione incaricata della ricerca e in qualità di amministrazione incaricata dell'esame preliminare ai sensi del Trattato di cooperazione. Questa autorizzazione è subordinata all'impegno da parte dello Stato in causa di limitare questa attività alle domande internazionali depositate dai suoi cittadini o da persone domiciliate sul suo territorio come anche dai cittadini o dalle persone domiciliate sul territorio di Stati limitrofi facenti parte della convenzione. Il Consiglio di amministrazione può decidere di autorizzare il servizio centrale della proprietà industriale di uno Stato facente parte della convenzione a estendere questa attività alle domande internazionali depositate dai cittadini o da persone aventi il loro domicilio o la loro sede sul territorio di uno Stato contraente che abbia la medesima lingua ufficiale dello Stato contraente in causa e redatte in questa lingua.

(2) Per armonizzare le attività di ricerca previste dal Trattato di cooperazione nell'ambito del sistema europeo di concessione dei brevetti, viene istituita una cooperazione tra l'Ufficio europeo dei brevetti e ogni servizio centrale della proprietà industriale autorizzato a svolgere una siffatta attività in forza della presente sezione. Questa cooperazione è fondata su un accordo speciale che può estendersi, ad esempio, alle procedure e ai metodi di ricerca, alle qualifiche per l'assunzione e la formazione degli esaminatori, alle direttive concernenti gli scambi di ricerche e di altri servizi tra gli uffici e agli altri provvedimenti necessari per il controllo e la sorveglianza.

### Sezione IV

(1) (a) Per facilitare l'adattamento degli uffici nazionali degli Stati facenti parte della convenzione al sistema del brevetto europeo, il Consiglio di amministrazione può, qualora lo reputi auspicabile, e nelle condizioni qui di seguito definite, affidare ai servizi centrali della proprietà industriale di detti Stati che sono in grado di condurre la procedura in una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, compiti di istruzione delle domande di brevetto europeo redatte in questa lingua che, conformemente all'articolo 18 paragrafo 2 della convenzione, sono affidati in regola generale a uno degli esaminatori della divisione di esame. Questi lavori sono eseguiti nell'ambito della procedura di concessione del brevetto prevista nella convenzione; la decisione relativa a queste domande è presa dalla divisione di esame nella composizione prevista nell'articolo 18 paragrafo 2.

(b) I lavori affidati conformemente alla lettera (a) non concerneranno più del 40 per cento del totale delle domande di brevetto europeo depositate; i lavori affidati ad uno Stato non dovranno superare un terzo del totale delle doman-

de di brevetto depositate. Questi compiti sono affidati per un periodo di 15 anni a decorrere dall'apertura dell'Ufficio europeo dei brevetti e saranno progressivamente ridotti (in linea di massima del 20 per cento ogni anno) fino a ridursi a zero nel corso degli ultimi cinque anni di detto periodo.

- (c) Tenuto conto della lettera (b), il Consiglio di amministrazione deciderà in merito alla natura, all'origine e al numero delle domande di brevetto europeo da affidare per l'istruzione al servizio centrale della proprietà industriale di uno degli Stati contraenti menzionati.
  - (d) Le modalità di applicazione di cui sopra saranno oggetto di un accordo speciale tra il servizio centrale della proprietà industriale dello Stato contraente in causa e l'Organizzazione europea dei brevetti.
  - (e) Un ufficio con il quale tale accordo speciale è stato concluso potrà svolgere un'attività in qualità di amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, ai sensi del Trattato di cooperazione, fino alla scadenza del periodo di 15 anni.
- (2) (a) Se lo reputa compatibile con il buon funzionamento dell'Ufficio europeo dei brevetti, il Consiglio di amministrazione può, per ovviare alle difficoltà che taluni Stati contraenti dovessero incontrare nell'applicazione della sezione I paragrafo 2, affidare lavori di ricerca relativi a domande di brevetto europeo ai servizi centrali della proprietà industriale di questi Stati la cui lingua ufficiale è una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, purché questi servizi possiedano le qualifiche richieste per essere nominati amministrazione di ricerca internazionale alle condizioni previste dal Trattato di cooperazione.
- (b) Nell'esecuzione di questi lavori, effettuati sotto le responsabilità dell'Ufficio europeo dei brevetti, i servizi centrali considerati devono attenersi alle direttive applicabili alla redazione del rapporto di ricerca europea.
  - (c) Le disposizioni di cui alla presente sezione, paragrafo 1 lettera (b) secondo periodo<sup>6</sup>, sono applicabili al presente paragrafo,.

## Sezione V

(1) L'agenzia di cui alla sezione I paragrafo 1 lettera (c), è autorizzata a effettuare, per le domande di brevetto europeo depositate dai cittadini dello Stato che ospita questa agenzia e dalle persone domiciliate sul territorio di detto Stato, ricerche nella documentazione che essa possiede nella lingua ufficiale di questo Stato. Questa autorizzazione non deve tuttavia provocare né ritardi nello svolgimento della procedura di concessione dei brevetti europei né spese supplementari per l'Organizzazione europea dei brevetti.

(2) L'agenzia di cui al paragrafo 1 è autorizzata, se il richiedente di un brevetto europeo ne fa istanza e ne sopporta le spese, a effettuare una ricerca vertente sulla sua domanda di brevetto nella documentazione citata nel paragrafo 1. Questa autorizzazione scadrà quando la ricerca di cui all'articolo 92 della convenzione sarà stata

<sup>6</sup> Nel testo originale ted. è menzionata anche la lett. (d).

estesa a questa documentazione, conformemente alla sezione VI, a condizione che ciò non comporti ritardi nello svolgimento della procedura di concessione dei brevetti europei.

(3) Il Consiglio di amministrazione può estendere il beneficio delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, nelle condizioni previste in detti paragrafi, ai servizi centrali della proprietà industriale di Stati contraenti che non hanno come lingua ufficiale una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti.

### **Sezione VI**

La ricerca di cui all'articolo 92 della convenzione sarà estesa, in linea di massima, per tutte le domande di brevetto europeo, ai brevetti e alle domande di brevetto pubblicate nonché ad altri documenti pertinenti non compresi nella documentazione per la ricerca dell'Ufficio europeo dei brevetti alla data di cui all'articolo 162 paragrafo 1 della convenzione. Il Consiglio di amministrazione decide in merito all'ampiezza, alle condizioni e al piano d'applicazione di tali estensioni in base a studi vertenti in particolare sugli aspetti tecnici e finanziari.

### **Sezione VII**

Le disposizioni del presente protocollo prevalgono su eventuali disposizioni contrarie della convenzione.

### **Sezione VIII**

Le decisioni del Consiglio di amministrazione previste nel presente protocollo sono prese alla maggioranza di tre quarti (art. 35 par. 2 della convenzione). Sono applicabili le disposizioni concernenti la ponderazione dei voti (art. 36 della convenzione).

## **Campo di applicazione del protocollo<sup>7</sup>**

<sup>7</sup> Vedi il campo d'applicazione della convenzione sul brevetto europeo (RS **0.232.142.2**).

