

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

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

(Parere ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 novembre 2018)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e la democrazia diretta*

DRP/II/XVIII/D26/18

Roma, 21 novembre 2018

Cara Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 20 novembre 2018 e recante attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214.

Cordialmente

Riccardo Fraccaro

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Relazione illustrativa

Lo schema di decreto attua l'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 - legge di delegazione europea 2016-2017. Tale disposizione detta i principi ed i criteri direttivi per il Governo nell'esercizio della delega per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti (di seguito Accordo o TUB), ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013". In particolare, si prevede che: *"Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) adeguare le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, con abrogazione espressa delle disposizioni superate e coordinamento e riordino di quelle residue; b) coordinare e raccordare le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni del citato Accordo su un tribunale unificato dei brevetti; c) salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1257/2012 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti; d) prevedere per i brevetti europei per cui è stata presentata una richiesta di effetto unitario che, in caso di rigetto, revoca o ritiro della richiesta di effetto unitario, il termine per il deposito della traduzione in lingua italiana all'Ufficio italiano brevetti e marchi, di cui al comma 4 dell'articolo 56 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, decorra dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di rigetto o revoca dell'effetto unitario o dalla data di ricezione da parte dell'Ufficio europeo dell'istanza di ritiro; e) prevedere che le disposizioni sulla preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni con il brevetto nazionale, di cui all'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, si applichino anche nel caso in cui sia stato concesso l'effetto unitario al brevetto europeo."*

La necessità di modificare alcuni articoli del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 (di seguito codice) relativi alla protezione brevettuale è conseguente al mutato quadro legislativo dell'Unione europea; in particolare, all'introduzione di una tutela



brevetuale unitaria (brevetto europeo con cd "effetto unitario") negli Stati membri dell'Unione europea che partecipano alla cooperazione rafforzata di cui ai regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012 ed all'entrata in vigore dell'Accordo.

Quest'ultimo, in particolare, oltre a prevedere norme sostanziali sul brevetto europeo, istituisce una giurisdizione comune per tutti i paesi partecipanti all'Accordo con competenza esclusiva sulle azioni di violazione, contraffazione, revoca, accertamento di nullità o non violazione dei brevetti europei, con o senza effetto unitario, nonché alle misure provvisorie e cautelari correlate, le domande riconvenzionali, le azioni di risarcimento danni anche in relazione ai certificati protettivi complementari rilasciati sulla base di un brevetto europeo, come previsto dall'articolo 32 dell'Accordo.

Le modifiche proposte al codice riguardano gli articoli 56 (Diritti conferiti dal brevetto europeo), 58 (Trasformazione della domanda di brevetto europeo), 59 (Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni), 68 (Limitazioni del diritto di brevetto), 70 (Licenza obbligatoria per mancata attuazione) e 163 (Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari). E' altresì inserita, tra le disposizioni transitorie e finali del Capo VIII, dopo la sezione VI, la sezione VI-bis in materia di brevetto europeo comprendente l'articolo 245-bis per garantire l'applicazione della legislazione italiana alle cause riguardanti il brevetto europeo rilasciato per l'Italia pendenti fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo e a quelle promosse dopo l'entrata in vigore dell'Accordo davanti all'autorità giudiziaria italiana per effetto del regime transitorio di cui all'articolo 83, comma 3, dell'Accordo medesimo, così come attualmente previsto all'articolo 56, comma 2, del codice che, per l'effetto, viene abrogato.

L'ordinamento vigente, infatti, conformemente alle disposizioni della Convenzione sulla concessione del brevetto europeo, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973 e ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, prevede all'articolo 56 del codice l'equiparazione sostanziale tra il brevetto europeo ed il brevetto nazionale, subordinando l'efficacia in Italia del primo all'espletamento di un procedimento amministrativo di validazione consistente nel deposito, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, di una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto europeo. Con l'entrata in vigore della nuova disciplina sul brevetto europeo con effetto unitario, viene prevista, tra l'altro, una nuova procedura alternativa alla precedente attraverso cui il brevetto europeo potrà acquisire efficacia diretta in tutti i paesi aderenti all'Accordo, mediante una richiesta all'Ufficio europeo dei brevetti. In tale scenario, il provvedimento in esame si propone di introdurre un meccanismo di salvaguardia (cd "*safety net*") tra le due citate procedure amministrative al fine di non pregiudicare i diritti del titolare del brevetto



europeo che, in attesa di conoscere l'esito dell'istanza d'effetto unitario dall'Ufficio europeo – che può essere di accoglimento o di rigetto – si veda scadere il termine per la validazione in Italia del titolo.

In entrambi i casi la richiesta va presentata, a pena di decadenza, entro la data di pubblicazione nel bollettino europeo dei brevetti della menzione della concessione del brevetto europeo; mentre l'istanza d'effetto unitario deve essere presentata entro un mese (vedi articolo 9, paragrafo 1, lett. g) del regolamento (UE) n. 1257/2012), la validazione deve avvenire entro tre mesi (vedi l'articolo 56, comma 4, del codice).

In tale scenario, qualora sia stata tempestivamente presentata un'istanza d'effetto unitario, potrebbe accadere che il titolare del brevetto venga consigliato di procedere cautelativamente anche alla validazione in Italia del brevetto europeo, in particolare, qualora:

- 1) non riceva comunicazione dell'atto definitivo di rigetto dell'istanza d'effetto unitario entro il termine utile per avviare la validazione;
- 2) non riceva comunicazione dell'atto definitivo di revoca dell'effetto unitario entro il termine utile per avviare la validazione;
- 3) intenda ritirare l'istanza d'effetto unitario e sia scaduto il termine utile per la validazione;

In tali evenienze, in mancanza di un intervento di regolamentazione, il titolare si vedrebbe definitivamente preclusa la possibilità di validare, e dunque far acquisire efficacia in Italia, al brevetto europeo già concesso.

Inoltre, in materia di licenza obbligatoria per mancata attuazione, occorre colmare la lacuna normativa esistente in relazione al brevetto europeo con effetto unitario, limitatamente al territorio nazionale.

L'intervento normativo giustifica inoltre l'opportunità di un coordinamento delle fonti normative di derivazione europea con quelle codicistiche, modificando pertanto, all'articolo 56, il primo periodo del comma 1, abrogando il comma 2 ed inserendo tra le disposizioni transitorie in materia di normativa applicabile nelle controversie di contraffazione, una disposizione transitoria *ad hoc* (nuovo articolo 245-bis del testo), e coordinando di conseguenza i commi 3 e 5.

In tale senso si pongono altresì le modifiche agli articoli 58 e 59 del codice ove al brevetto europeo validato in Italia, viene equiparato quello con effetto unitario.

Inoltre, all'articolo 68 sono apportate delle modifiche all'elenco delle limitazioni di diritti brevettuali, al fine di uniformare il regime nazionale a quello previsto dall'Accordo.

Il provvedimento normativo in esame si compone di tre articoli che prevedono quanto segue.

L'articolo 1, alla lettera a) reca modifiche all'articolo 56 del codice, prevedendo, al punto 1), un coordinamento del testo con i regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012, in combinato con le disposizioni



dell'Accordo; al punto 2), in combinato con la disposizione transitoria di cui alla lettera g) dell'articolo in commento, garantisce l'applicazione della legislazione italiana alle cause riguardanti il brevetto europeo rilasciato per l'Italia pendenti fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, e quelle promosse dopo l'entrata in vigore dell'Accordo davanti all'autorità giudiziaria italiana per effetto dell'articolo 83, paragrafo 3, dell'Accordo medesimo che prevede un regime transitorio.

Al punto 4), viene previsto il meccanismo di salvaguardia cd "*safety net*". Nei casi in cui sia stata depositata una istanza di effetto unitario presso l'Ufficio europeo dei brevetti, viene previsto che il *dies a quo* venga individuato, anziché dal giorno della pubblicazione sul Bollettino europeo dei brevetti della menzione di concessione di cui al comma 1 dell'articolo 56, nel diverso momento in cui vi sia evidenza documentale dell'esito del provvedimento di concessione o rigetto dell'effetto unitario o dal momento in cui l'istanza viene ritirata. Le modifiche previste ai punti 3) e 5) sono di mero coordinamento con quelle rispettivamente previste ai punti 1) e 4).

Le lettere b e c) dell'articolo 1 recano modifiche, rispettivamente, agli articoli 58 e 59 del codice, prevedendo l'equiparazione al brevetto europeo valido, *rectius* validato in Italia, del brevetto europeo con effetto unitario.

La lettera d) dell'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 68 del codice in ordine alle limitazioni del diritto di brevetto, al fine di riallinearle con quelle previste dall'articolo 27 dell'Accordo. In particolare, le lettere c-bis) e c-ter) prevedono che la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estenda agli atti compiuti in via sperimentale, ovvero all'utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione, o alla scoperta e sviluppo di altre varietà vegetali (vedi il §1, lettera c) dell'articolo 27 dell'Accordo). Inoltre, ai sensi del comma 1, lettera d) dell'articolo 27 dell'Accordo, la tutela brevettuale non si estende all'utilizzazione dell'invenzione brevettata a bordo di navi, esclusivamente per esigenze della nave, né nella costruzione o ai fini del funzionamento di aeromobili o di veicoli terrestri o altri mezzi di trasporto di altri Paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) o membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi dall'Italia, quando i suddetti mezzi di trasporti si trovano temporaneamente o accidentalmente nelle acque e nel territorio italiano (vedi il §1, lettere f), g) ed h) dell'articolo 27 dell'Accordo). Da ultimo, il comma 1, lettera c-ter), nega la tutela brevettuale agli atti consentiti dalla legge sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Legge 22 aprile 1941, n. 633) in materia di programmi per elaboratore (vedi il §1, lettera k), dell'articolo 27 dell'Accordo). Quanto alle disposizioni previste alle lettere l) e j) dell'articolo 27 dell'Accordo risultano già previste nel codice rispettivamente ai commi 5 e 6 dell'articolo 170-bis.



La lettera e) dell'articolo 1 estende l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia di licenza obbligatoria per mancata attuazione, nelle varie ipotesi previste agli articoli 70, 71, 74 ed art. 81-octies del codice ai diritti sul brevetto europeo con effetto unitario relativamente al territorio nazionale.

La lettera f) dell'articolo 1 rinvia a quanto previsto dall'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti in merito ai diritti conferiti da un certificato complementare di protezione basato su un brevetto europeo.

La lettera g) dell'articolo 1 disciplina il regime transitorio applicabile alle contraffazioni del brevetto europeo rilasciato per l'Italia fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo, che siano conosciute dall'autorità giudiziaria italiana per effetto del regime transitorio di cui all'articolo 83 dell'Accordo medesimo, prevedendo che si applichi la legislazione italiana in materia.

L'articolo 2 prevede, in attuazione della norma di delega di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), legge n. 163 del 2017, che con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere adottate ulteriori disposizioni attuative del regolamento (UE) n.1257/2012, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.



RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto attua l'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (cd. legge di delegazione europea 2016-2017) (in appresso, «legge di delegazione»). Tale disposizione detta i principi ed i criteri per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.

Dall'attuazione della norma in commento, stante la natura ordinamentale delle disposizioni ivi previste, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

1217 NOV. 2018



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero dello sviluppo economico

Titolo: Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214.

Indicazione del referente della amministrazione proponente: dott.ssa Giulia Ponticelli

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La bozza di decreto attua l'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (cd. legge di delegazione europea 2016-2017) (in appresso, «legge di delegazione»).

Tale disposizione detta i principi ed i criteri per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214.

In particolare, si prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e per il coordinamento e il raccordo tra la normativa nazionale e le disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato

dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214.

Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) adeguare le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, con abrogazione espressa delle disposizioni superate e coordinamento e riordino di quelle residue; b) coordinare e raccordare le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni del citato Accordo su un tribunale unificato dei brevetti; c) salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1257/2012 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti; d) prevedere per i brevetti europei per cui è stata presentata una richiesta di effetto unitario che, in caso di rigetto, revoca o ritiro della richiesta di effetto unitario, il termine per il deposito della traduzione in lingua italiana all'Ufficio italiano brevetti e marchi, di cui al comma 4 dell'articolo 56 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, decorra dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di rigetto o revoca dell'effetto unitario o dalla data di ricezione da parte dell'Ufficio europeo dell'istanza di ritiro; e) prevedere che le disposizioni sulla preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni con il brevetto nazionale, previsto dall'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, si applichino anche nel caso in cui sia stato concesso l'effetto unitario al brevetto europeo.

Il citato articolo 4, lett. a), della legge n. 163 del 2017 prevede la possibilità di intervenire sul codice della proprietà industriale del 2005.

L'intervento regolatorio risolve, pertanto, tale criticità nel rispetto dei principi di delega.

La bozza di decreto legislativo è coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La necessità di modificare alcuni articoli del codice della proprietà industriale relativi alla protezione brevettuale è conseguente al mutato quadro legislativo dell'Unione Europea e nazionale in relazione anche a quello internazionale.

Sono modificati gli articoli 56 (Diritti conferiti dal brevetto europeo), 58 (Trasformazione della domanda di brevetto europeo), 59 (Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni), 68 (Limitazioni del diritto di brevetto), 70 (Licenza obbligatoria per

mancata attuazione) e 163 (Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari). E' altresì aggiunto l'art 243-ter del codice della proprietà industriale (di seguito cpi o codice, D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30) recante una disciplina transitoria sulla legge applicabile alle controversie in materia di brevetto europeo.

Tali modifiche sono connesse all'adesione dell'Italia alla cooperazione rafforzata per la creazione di una tutela brevettuale unitaria (cd. "brevetto europeo con effetto unitario") relativa ai paesi dell'Unione europea (UE) aderenti e autorizzata dai regolamenti (UE) 1257/2012 e 1260/2012 e all'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 (di seguito Accordo), ratificato con legge 3 novembre 2016, n. 214. Quest'ultimo, in particolare, oltre a prevedere norme di diritto sostanziale sul brevetto europeo, istituisce, dal punto di vista processuale, una giurisdizione comune per tutti i paesi partecipanti all'Accordo con competenza esclusiva sulle azioni di violazione, contraffazione, revoca, accertamento di nullità o non violazione dei brevetti europei, con o senza effetto unitario, nonché misure provvisorie e cautelari correlate, le domande riconvenzionali, le azioni di risarcimento danni anche in relazione ai certificati protettivi complementari rilasciati sulla base di un brevetto europeo, come previsto dall'articolo 32 del citato Accordo.

Le modifiche proposte al codice introducono adattamenti in relazione alla situazione derivante dall'introduzione del brevetto europeo con effetto unitario e dall'entrata in vigore dell'Accordo internazionale sul tribunale unificato dei brevetti (di seguito TUB).

L'ordinamento vigente, infatti, conformemente alle disposizioni della Convenzione sul brevetto europeo, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973 e ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, prevede all'art. 56 l'equiparazione sostanziale tra il brevetto europeo ed il brevetto nazionale, subordinando l'efficacia in Italia del primo all'espletamento di un procedimento amministrativo di validazione consistente nel deposito, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, di una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto europeo.

Con l'entrata in vigore della nuova disciplina sul brevetto europeo con effetto unitario, viene prevista, tra l'altro, una nuova procedura alternativa alla precedente attraverso cui il brevetto europeo potrà acquisire efficacia diretta (effetto unitario) in tutti i paesi aderenti all'Accordo, mediante una richiesta all'Ufficio europeo dei brevetti.

In tale scenario, il provvedimento in esame si propone di introdurre delle disposizioni di raccordo tra le due citate procedure amministrative al fine di non pregiudicare i diritti del titolare del brevetto europeo che, in attesa di conoscere l'esito dell'istanza d'effetto unitario

dall'Ufficio europeo – che può essere di accoglimento o di rigetto – si veda scadere il termine per la validazione in Italia del titolo.

Inoltre, in materia di licenza obbligatoria per mancata attuazione, in relazione al principio dell'unitarietà del brevetto con effetto unitario, occorre colmare la lacuna normativa esistente, ove non è espressamente prevista una disciplina in tal senso in relazione al brevetto europeo con effetto unitario, limitatamente al territorio nazionale. L'intervento normativo giustifica inoltre l'opportunità di un coordinamento delle fonti normative di derivazione europea con quelle codicistiche, modificando pertanto il comma 1 dell'art. 56 e ricollocando la disposizione del comma 2, in materia di normativa applicabile nelle controversie di contraffazione, in una disposizione transitoria ad hoc, e di conseguenza i commi 3 e 5.

In tale senso si pongono altresì le modifiche all'art. 59 del codice ove al brevetto europeo valido, *rectius* validato in Italia, viene equiparato quello con effetto unitario. Inoltre, all'art. 68 sono apportate delle modifiche all'elenco delle limitazioni di diritti brevettuali, al fine di uniformare il regime nazionale a quello previsto dall'Accordo.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La legge delega consente di modificare il codice della proprietà industriale.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in esame non appare porsi in contrasto con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il provvedimento in esame non incide su alcuna competenza delle Regioni o degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il provvedimento in esame è perfettamente compatibile con i principi richiamati.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento in esame non prevede ipotesi di rilegificazione e non appaiono utilizzabili strumenti di delegificazione o semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano esistenti progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano precedenti giurisprudenziali ovvero giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento regolatorio proposto non si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario, ma ne costituisce attuazione.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano esistenti procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento regolatorio proposto è conforme con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano precedenti giurisprudenziali ovvero giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano precedenti giurisprudenziali ovvero giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Nell'ambito del *Select Committee del Consiglio di Amministrazione* dell'Ufficio europeo brevetti, è stato svolto un monitoraggio (poi aggiornato e contenuto nel documento SC/5/17) sulle iniziative normative intraprese dagli Stati UE aderenti alla cooperazione rafforzata riguardo al meccanismo della "safety net", oggetto del presente provvedimento, che consente l'avvio della validazione del brevetto europeo in caso di rigetto dell'istanza d'effetto unitario. La maggioranza dei paesi, con esclusione del Regno Unito, prevede, o comunque sta considerando la possibilità, di introdurre nel proprio ordinamento tale meccanismo di salvaguardia, come meglio illustrato nella seguente tabella.

	Safety net envisaged	Safety net not envisaged	Safety net under consideration
Bulgaria	X		
Belgium	X		
Czech Republic	X		
Denmark	X		
Germany	X		
Estonia	X		
Hellenic Republic			X
France			X
Ireland			X
Italy	X		
Cyprus			
Latvia	X		
Lithuania	X		
Luxembourg	X		
Hungary	X		
Malta			
Netherlands	X		
Austria	X		
Poland			
Portugal	X		
Romania	X		
Slovenia	X		
Slovakia			X
Finland	X		
Sweden	X		
United Kingdom		X	

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non appaiono introdotte nell'ordinamento nuove definizioni normative. Le stesse riprendono quelle di cui all'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge n. 214/2016.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento in esame utilizza la tecnica della novellazione.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non risultano effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo. La novella provvede mediante abrogazione espressa nel testo normativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le disposizioni dell'atto normativo non appaiono produrre effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe legislative aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Trattandosi di norme ordinamentali di nuova introduzione non risultano disponibili dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento. Non si ravvisa, pertanto, la necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche al riguardo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Largo Chigi, 19 – 00187 Roma – Tel. 06.6779.2821 – Fax 06.67792859

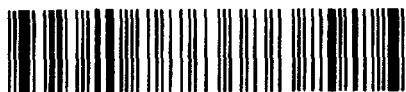
UFFICIO II

DRP/II/XVIII/D26/18

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DRP 0005356 P-4.20.5

del 22/11/2018



21490095

Roma, data del protocollo

Senato della Repubblica
- Servizio dell'Assemblea
ROMA

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizione del regolamento (UE) 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214.

Facendo seguito alla nota in data 21 novembre 2018, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, si allega alla presente l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Il Direttore
Cons. Fulvia Beatrice

ralh

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

TITOLO: "Schema di decreto legislativo recante l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.1257/2012 del parlamento europeo e del consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214".

Referente: Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la lotta alla contraffazione
Ufficio italiano brevetti e marchi

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

Lo schema di decreto attua l'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (cd. legge di delegazione europea 2016-2017) (in appresso, «legge di delegazione»). Tale disposizione detta i principi ed i criteri per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti (in appresso "Accordo"), ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, recante "Nuove norme in materia di procedure per il riconoscimento della validità del brevetto europeo e della domanda internazionale di brevetto". In particolare, si prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e per il coordinamento e il raccordo tra la normativa nazionale e le disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) adeguare le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, con abrogazione espressa delle disposizioni superate e coordinamento e riordino di quelle residue; b) coordinare e raccordare le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni del citato Accordo su un tribunale unificato dei brevetti; c) salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1257/2012 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti; d) prevedere per i brevetti europei per cui è stata presentata una richiesta di effetto unitario che, in caso di rigetto, revoca o ritiro della richiesta di effetto unitario, il termine per il deposito della traduzione in lingua italiana all'Ufficio italiano brevetti e marchi, di cui al comma 4 dell'articolo 56 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, decorra dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di rigetto o revoca dell'effetto unitario o dalla data di

ricezione da parte dell'Ufficio europeo dell'istanza di ritiro; e) prevedere che le disposizioni sulla preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni con il brevetto nazionale, di cui all'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, si applichino anche nel caso in cui sia stato concesso l'effetto unitario al brevetto europeo.

La necessità di modificare alcuni articoli del codice della proprietà industriale relativi alla protezione brevettuale è conseguente al mutato quadro legislativo dell'Unione Europea e nazionale in relazione anche a quello internazionale.

Sono modificati gli articoli 56 (Diritti conferiti dal brevetto europeo), 58 (Trasformazione della domanda di brevetto europeo), 59 (Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni), 68 (Limitazioni del diritto di brevetto), 70 (Licenza obbligatoria per mancata attuazione) e 163 (Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari). E' altresì aggiunto l'art 243-ter del codice della proprietà industriale (di seguito cpi o codice, D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30) recante una disciplina transitoria sulla legge applicabile alle controversie in materia di brevetto europeo.

Tali modifiche sono connesse all'adesione dell'Italia alla cooperazione rafforzata per la creazione di una tutela brevettuale unitaria (cd. "brevetto europeo con effetto unitario") relativa ai paesi dell'Unione europea (UE) aderenti e autorizzata dai regolamenti (UE) 1257/2012 e 1260/2012 e all'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 (di seguito Accordo), ratificato con legge 3 novembre 2016, n. 214.

Quest'ultimo, in particolare, oltre a prevedere norme di diritto sostanziale sul brevetto europeo, introduce anche norme processuali, istituendo una giurisdizione comune per tutti i paesi partecipanti all'Accordo con competenza esclusiva sulle azioni di violazione, contraffazione, revoca, accertamento di nullità o non violazione dei brevetti europei, con o senza effetto unitario, nonché le misure provvisorie e cautelari correlate, le domande riconvenzionali, le azioni di risarcimento danni anche in relazione ai certificati complementari di protezione rilasciati sulla base di un brevetto europeo, come previsto dall'articolo 32 del citato Accordo.

Le modifiche proposte al codice introducono adattamenti in relazione alla situazione derivante dall'introduzione del brevetto europeo con effetto unitario e dall'entrata in vigore dell'Accordo internazionale sul tribunale unificato dei brevetti.

L'ordinamento vigente, infatti, conformemente alle disposizioni della Convenzione sul brevetto europeo, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973 e ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, prevede all'art. 55 l'equiparazione sostanziale tra il brevetto europeo ed il brevetto nazionale, subordinando l'efficacia in Italia del primo all'espletamento di un procedimento amministrativo di validazione consistente nel deposito, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, di una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto europeo.

Con l'entrata in vigore della nuova disciplina sul brevetto europeo con effetto unitario, viene prevista, tra l'altro, una nuova procedura alternativa alla precedente attraverso cui il brevetto europeo potrà acquisire efficacia diretta in tutti i paesi aderenti all'Accordo, mediante una richiesta all'Ufficio europeo dei brevetti.

In tale scenario, il provvedimento in esame si propone di introdurre delle disposizioni di raccordo tra le due citate procedure amministrative al fine di non pregiudicare i diritti del titolare del brevetto europeo che, in attesa di conoscere l'esito dell'istanza d'effetto unitario dall'Ufficio europeo – che può essere di accoglimento o di rigetto – veda scadere il termine per la validazione in Italia del titolo. Inoltre, in materia di licenza obbligatoria per mancata attuazione, in relazione al principio dell'unitarietà del brevetto con effetto unitario occorre colmare la lacuna normativa esistente, ove non è espressamente prevista una disciplina in tal senso in relazione al brevetto europeo con effetto unitario, limitatamente al territorio nazionale.

L'intervento normativo giustifica inoltre l'opportunità di un coordinamento delle fonti normative di derivazione europea con quelle codicistiche, modificando pertanto il comma 1 dell'art. 56 e ricollocando la disposizione del comma 2, in materia di normativa applicabile nelle controversie di contraffazione, in una disposizione transitoria ad hoc, e di conseguenza i commi 3 e 5. In tale senso

si pongono altresì le modifiche all'art. 59 del codice ove al brevetto europeo valido, *rectius* validato in Italia, viene equiparato quello con effetto unitario. Inoltre, all'art. 68 sono apportate delle modifiche all'elenco delle limitazioni di diritti brevettuali, al fine di uniformare il regime nazionale a quello previsto dall'Accordo.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento

Gli obiettivi perseguiti con l'intervento regolatorio all'esame sono sia di natura formale - quale il coordinamento delle disposizioni del codice della proprietà industriale con quelle di cui ai regolamenti (UE) 1257/2012 e 1260/2012 e all'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, al fine di prevenire incertezze interpretative sul diritto applicabile - sia di tipo sostanziale attraverso il raccordo tra le procedure e facoltà previste in favore del titolare di un brevetto europeo tradizionale (senza effetto unitario) con le vicende connesse all'istanza ad effetto unitario, di nuova istituzione, al fine di ridurre i costi per le imprese, promuovere i processi di innovazione e rafforzarne in tal modo la competitività a livello europeo.

In relazione al provvedimento in commento, gli obiettivi sono così individuabili:

- Garantire la complementarità tra i sistemi previsti per il brevetto europeo, allo scopo ultimo di consentire una diminuzione dei costi per le imprese;
- Aumentare il livello di certezza del quadro normativo di riferimento in materia di brevetto europeo.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR:

Quali possibili indicatori si indicano:

- il numero di traduzioni del brevetto europeo depositate ai sensi della nuova disciplina (art. 56, comma 4 bis del codice della proprietà industriale);
- il numero dei provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione delle sezioni specializzate in materia di impresa in favore del Tribunale unificato dei brevetti.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Il provvedimento ha come soggetti destinatari il Ministero dello sviluppo economico (per l'implementazione delle procedure amministrative) le imprese, università e centri di ricerca ed i professionisti di settore (consulenti in proprietà industriale).

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

L'intervento regolatorio che si propone è stato elaborato dai competenti Uffici del Ministero dello Sviluppo economico. Non sono state effettuate in Italia consultazioni con destinatari pubblici e privati. E' stato in ogni caso istituito, presso i competenti Uffici, un gruppo di lavoro formato da esperti del settore.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento è stata valutata ed esclusa in quanto le incertezze del quadro normativo di riferimento, in relazione all'elevato tecnicismo della materia, rischierebbero di far aumentare per le imprese i costi in termini di consulenze professionali oltre che le spese legali e processuali. Inoltre, in mancanza di un intervento regolamentare, le attuali soluzioni sarebbero sub-ottimali per

le imprese europee, e dunque anche italiane, in quanto non garantirebbero la perfetta complementarità tra i diversi sistemi con il quale il brevetto europeo spiega effetti in Italia. In mancanza dell'introduzione in Italia del meccanismo della cd "safety net", per il titolare del brevetto europeo che abbia presentato istanza d'effetto unitario all'EPO sarebbe consigliabile procedere anche alla validazione in Italia dello stesso (con il deposito della traduzione del brevetto europeo) entro il termine di decadenza di tre mesi dalla pubblicazione della menzione della concessione del brevetto europeo, al fine di prevenire il rischio che l'efficacia dell'istanza ad effetto unitario possa venire meno.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

L'amministrazione non ha ritenuto percorribili opzioni alternative all'intervento regolatorio, per quanto sopra detto.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

L'esercizio dell'opzione regolatoria non presenta svantaggi. Consente, per contro, ai destinatari diretti dell'intervento di aumentare il livello di certezza del quadro normativo di riferimento, riducendo i costi connessi alle incertezze della normativa applicabile, in termini di compensi per prestazioni professionali e spese legali.

Inoltre, la garantita complementarità tra i sistemi previsti per il brevetto europeo con o senza effetto unitario, consente all'interessato di scegliere la procedura più in linea con le proprie esigenze senza correre il rischio, qualora si opti per l'effetto unitario e questo non venga riconosciuto o venga successivamente meno, di non poter avviare la procedura di validazione in Italia in conseguenza della scadenza del termine perentorio vigente.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

Le valutazioni di cui al punto precedente sono tanto più realistiche quanto più riferibili al tessuto imprenditoriale nazionale, costituito prevalentemente da micro, piccole e medie imprese, che trovano difficoltà ad acquisire e/o mantenere quote di mercato, soprattutto a livello comunitario ed internazionale.

Offrire a tali operatori procedure più rapide ed economiche per ottenere l'efficacia in Italia del brevetto europeo e un quadro normativo più chiaro per la relativa tutela a livello europeo non può che produrre effetti positivi nel settore delle PMI.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

Non sono individuabili particolari oneri informativi e relativi costi amministrativi a carico di cittadini e imprese.

D)le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

L'intervento regolatorio rimane strettamente legato all'avvio della operatività, ancorché provvisoria, del Tribunale unificato dei brevetti.

A tale riguardo occorre precisare che l'introduzione del brevetto unitario, il titolo brevettuale unico che sarà immediatamente efficace negli Stati Membri UE aderenti (25 in tutto), è subordinata alla ratifica dell'Accordo internazionale per il Tribunale Unificato dei Brevetti (Accordo TUB) in almeno 13 paesi UE.

L'avvio operativo del Tribunale Unificato dei Brevetti richiede a sua volta una fase di applicazione provvisoria per la quale sono necessarie in almeno 13 paesi UE la ratifica e/o firma del Protocollo per l'Applicazione Provvisoria e del Protocollo per i Privilegi e le Immunità.

Per quanto riguarda l'Accordo TUB, hanno finora completato l'iter di ratifica e depositato lo strumento di ratifica 16 paesi UE (Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia e Regno Unito), mentre altri sono a buon punto, lasciando prefigurare un avvio del nuovo sistema con una ventina di paesi UE.

Si precisa che la ratifica dell'Accordo TUB da parte di Francia, Germania e Regno Unito è condizione necessaria per l'entrata in vigore dell'Accordo stesso. Mentre Francia e Regno Unito hanno ratificato e depositato la ratifica presso il Segretariato Generale del Consiglio UE, la Germania ha completato l'iter parlamentare, ma la Corte costituzionale federale tedesca ha chiesto al presidente della repubblica di sospendere la firma della legge di ratifica in attesa di un pronunciamento in merito ad un'eccezione di costituzionalità sollevata da un mandatario tedesco.

Nell'impossibilità di fare previsioni esatte sui tempi del pronunciamento della Corte Federale, al momento risulta difficile definire un calendario per l'avvio del sistema del brevetto unitario e del TUB, ma si presume che tale avvio non potrà avvenire prima della metà del 2019. Per allora peraltro si dovrà raggiungere anche il numero minimo di adesioni al Protocollo per l'Applicazione Provvisoria (PPA).

L'Italia ha completato tutti gli adempimenti necessari all'avvio del TUB:

- il 10 febbraio 2017 ha depositato lo strumento di ratifica dell'Accordo TUB presso il Segretariato Generale del Consiglio;
- il 20 febbraio 2017 ha firmato il Protocollo per l'applicazione provvisoria;
- il 20 aprile 2018 ha depositato lo strumento di ratifica del Protocollo sui Privilegi e le Immunità.

Si osserva che l'Accordo TUB prevede l'istituzione di una Corte di Prima Istanza, una Corte d'Appello e un Registro.

La Corte di Prima Istanza sarà costituita da una sezione centrale con sede a Parigi e sezioni a Londra (con specializzazione chimica, metallurgia e «necessità umane») e Monaco (con specializzazione meccanica, illuminazione, riscaldamento, armi ed esplosivi), nonché da numerosi uffici regionali e locali in ciascuno dei Paesi firmatari.

L'Italia ospiterà una sede locale a Milano (via di San Barnaba 50). Il testo dell'Accordo di sede che dovrà essere stipulato tra l'Italia ed il TUB affinché la sede locale sia operativa è stato finalizzato da parte del Ministero degli Affari Esteri e verrà condiviso con la controparte durante la fase di applicazione provvisoria dell'Accordo TUB.

Per quanto riguarda la sede centrale del TUB, anche alla luce della mancata assegnazione all'Italia della sede dell'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) a seguito della Brexit, resta confermato l'interesse del governo italiano a candidare Milano per ospitare in futuro la sezione centrale del TUB attualmente distaccata a Londra (settori scienza della vita, biotecnologie), ma tale tema dovrà

essere trattato nell'ambito dei negoziati Brexit in corso e tenuto conto del nuovo calendario per l'avvio operativo del Tribunale.

Stante la ratifica dell'Accordo TUB da parte del Regno Unito il 26 aprile u.s., la questione della permanenza del Regno Unito nel brevetto unitario e nel Tribunale Unificato sono inseriti tra i temi oggetto del negoziato Brexit in ambito UE (Working Party art. 50). Si evidenzia infatti che sulla base delle recenti decisioni adottate sulla Brexit relativamente al periodo transitorio, il Regno Unito potrà rimanere coinvolto nella cooperazione rafforzata in materia di brevetto unitario fino al 31 dicembre 2020. Il futuro regime in materia di proprietà intellettuale che si applicherà tra UE e Regno Unito, e quindi anche l'eventuale permanenza del Regno Unito nell'Accordo TUB dopo il periodo transitorio, sarà oggetto dei negoziati Brexit volti a definire la relazione di lungo periodo tra UE e Regno Unito.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

La proposta normativa garantisce la parità di trattamento di tutti i soggetti interessati ed in particolare delle imprese italiane ed UE, rafforzandone la capacità competitiva.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:

Il Ministero dello sviluppo economico è soggetto attivo dell'intervento regolatorio.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento):

Le novità recate dall'intervento regolatorio saranno oggetto di specifica attività informativa, nell'ambito delle attività svolte negli ultimi anni dal Ministero dello sviluppo economico per promuovere la conoscenza del sistema del brevetto unitario e del TUB presso le associazioni imprenditoriali e presso gli utenti con varie modalità:

- in occasione delle riunioni del "Tavolo Associazioni delle Imprese e dei Commercianti" (che si tengono con periodicità almeno semestrale presso la Direzione Generale per la lotta alla contraffazione Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero della sviluppo economico);
- nel *follow up* delle suddette riunioni, attraverso la nota informativa che viene inviata periodicamente alle 28 associazioni che fanno parte dello stesso Tavolo;
- attraverso l'organizzazione di eventi/seminari informativi specificamente dedicati al tema;
- attraverso la pubblicazione di informazioni sul suo sito *web*.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:

E' previsto un monitoraggio periodico degli indicatori mediante il sistema informatico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi in relazione alle procedure di validazione in Italia dei brevetti europei che verranno consentite dalla proposta normativa e l'acquisizione di elementi informativi sulle pronunce delle sezioni specializzate in materia di impresa presso i Tribunali in materia di competenza e giurisdizione e validità dei brevetti europei, attraverso la collaborazione del Ministero della giustizia.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio:

Non sono previsti meccanismi specifici per la revisione dell'intervento regolatorio recato dal provvedimento in esame, oltre a quelli generali previsti dalla legge 234/2012.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR:

Al fine di verificare la necessità di porre in essere eventuali interventi correttivi, due anni dopo l'emanazione del provvedimento delegato, sulla base delle valutazioni dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione si procederà alla verifica dell'impatto della regolazione nella quale verranno esaminati gli effetti delle nuove disposizioni introdotte.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento regolatorio in esame non introduce livelli di regolazione superiori a quelli minimi imposti dalla direttiva. I livelli minimi di regolazione europea sono rispettati.

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

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

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

1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 56:

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

2) il comma 2 è abrogato;

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

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

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

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

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

c) all'articolo 59:

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

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

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

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

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

d) all'articolo 68:

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

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

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

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

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



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

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

e) all'articolo 70, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4-bis. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 71 a 74 e 81-octies si applicano anche ai diritti sul brevetto europeo con effetto unitario relativamente al territorio nazionale.”;

f) all'articolo 163, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

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

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

“Sezione VI-*bis*

Brevetto europeo

ART. 245-*bis*

(Regime transitorio)



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

ART. 2

(Disposizioni di adeguamento)

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

ART. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

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

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

