



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.4.2011
COM(2011) 215 definitivo

2011/0093 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una
tutela brevettuale unitaria**

{SEC(2011) 482 definitivo}

{SEC(2011) 483 definitivo}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Cronistoria della proposta

Nell'Unione europea (UE), la tutela brevettuale può essere ottenuta allo stato attuale per il tramite degli uffici nazionali dei brevetti degli Stati membri che concedono i brevetti nazionali o attraverso l'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) nel quadro della convenzione sul brevetto europeo¹. Tuttavia, il brevetto europeo deve essere convalidato in ciascuno Stato membro dove è richiesta la tutela, dopo che l'UEB ha proceduto alla sua concessione. Affinché un brevetto europeo sia convalidato nel territorio di uno Stato membro, la legge nazionale può esigere, inter alia, che il titolare del brevetto depositi una traduzione del brevetto europeo nella lingua ufficiale di quello Stato membro². Pertanto, l'attuale sistema brevettuale nell'UE è complesso e comporta costi elevatissimi, particolarmente in termini di regime di traduzione. Il costo complessivo della convalida di un brevetto europeo medio raggiunge l'importo di 12 500 EUR se convalidato solamente in 13 Stati membri e oltre 32 000 EUR se convalidato nell'intera UE. Secondo le stime, i costi di convalida effettivi nell'UE si aggirano attorno a 193 milioni di EUR l'anno.

La strategia Europa 2020³ e l'Atto per il mercato unico⁴ hanno individuato come priorità la creazione di un'economia basata sulle conoscenze e sull'innovazione. Entrambe le iniziative sono tese a migliorare il contesto generale dell'innovazione nelle imprese mediante la creazione di una tutela brevettuale unitaria negli Stati membri dell'UE, unitamente a un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti.

Malgrado sia notorio lo svantaggio competitivo che le imprese europee affrontano a causa dell'assenza di una tutela brevettuale unitaria, l'UE non è stata in grado di istituire una tutela brevettuale unitaria. La Commissione ha proposto in un primo momento un regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario nell'agosto 2000⁵. Nel 2002, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione legislativa⁶. Nel 2003, il Consiglio ha adottato una strategia politica comune⁷, ma non è stato possibile giungere a un accordo finale. Le discussioni sulla proposta sono state riavviate in sede di Consiglio dopo l'adozione, da parte della Commissione, nell'aprile 2007, della comunicazione intitolata "Migliorare il sistema dei brevetti in Europa"⁸. La comunicazione riaffermava l'impegno a creare un unico brevetto comunitario.

¹ <http://www.epo.org>

² Per ridurre i costi causati dagli obblighi di convalida, nel 2000 gli Stati contraenti della convenzione sul brevetto europeo hanno adottato il cosiddetto "accordo di Londra" (accordo sull'applicazione dell'articolo 65 della convenzione sul brevetto europeo, GU UEB 2001, 550) attualmente in vigore in undici Stati membri dell'UE che prevede un regime di traduzione semplificato.

³ COM(2010) 2020.

⁴ COM(2010) 608 definitivo/2.

⁵ COM(2000) 412.

⁶ Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario (COM(2000) 412 - C5-0461/2000 - 2000/0177(CNS)), (GU C 127E del 29.5.2003, pagg. 519-526).

⁷ Documento del Consiglio 7159/03.

⁸ COM(2007) 165.

Il trattato di Lisbona ha introdotto una base giuridica più specifica per la creazione dei titoli europei per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Ai sensi dell'articolo 118, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le misure per la creazione dei titoli europei sono stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. L'articolo 118, paragrafo 2, stabilisce tuttavia una base giuridica specifica per i regimi linguistici dei titoli europei di proprietà intellettuale, i quali sono stabiliti secondo una procedura legislativa speciale dal Consiglio, che delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. Pertanto, il regime di traduzione per un sistema brevettuale unitario nell'UE deve essere istituito con un regolamento distinto.

Nel dicembre 2009 il Consiglio ha adottato conclusioni sul “Sistema migliorato dei brevetti in Europa”⁹ e un orientamento generale sulla proposta di regolamento relativo al brevetto dell'Unione europea¹⁰. Il regime di traduzione, tuttavia, non è stato preso in considerazione a seguito del summenzionato cambiamento di base giuridica.

Il 30 giugno 2010, la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea¹¹. La proposta era accompagnata da una relazione sulla valutazione d'impatto¹² in cui si analizzavano varie opzioni per il regime di traduzione. Malgrado gli sforzi significativi compiuti dalla presidenza del Consiglio, durante la riunione del Consiglio “Competitività” del 10 novembre 2010 si è preso atto che non era stato possibile giungere a un accordo unanime sul regime di traduzione¹³. In occasione della riunione del Consiglio “Competitività” del 10 dicembre 2010¹⁴, è stata confermata l'esistenza di difficoltà insormontabili che rendevano impossibile adottare una decisione all'unanimità allora e in un prossimo futuro. Ne consegue che gli obiettivi delle proposte di regolamento di istituire una tutela brevettuale unitaria nell'intera Unione europea non potevano essere raggiunti entro un periodo di tempo ragionevole mediante applicazione delle pertinenti disposizioni dei trattati.

Sulla base della richiesta di dodici Stati membri (la Danimarca, l'Estonia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Lituania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Polonia, la Slovenia, la Svezia e il Regno Unito), la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio¹⁵ che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria. Tutti gli Stati membri hanno indicato nelle loro richieste che le proposte legislative della Commissione nell'ambito della cooperazione rafforzata dovrebbero basarsi sui recenti negoziati in seno al Consiglio. A seguito dell'adozione della proposta, anche il Belgio, l'Austria, l'Irlanda, il Portogallo, Malta, la Bulgaria, la Romania, la Repubblica ceca, la Slovacchia, l'Ungheria, la Lettonia, la Grecia e Cipro hanno chiesto di prendere parte alla cooperazione. La proposta relativa alla decisione di autorizzazione è stata adottata dal Consiglio dopo aver ottenuto il consenso del Parlamento europeo il 10 marzo 2011. Il

⁹ Documento del Consiglio 17229/09.

¹⁰ Documento del Consiglio 16113/09 Add 1. La terminologia è stata modificata (da brevetto “comunitario” a brevetto “dell'Unione europea”) a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

¹¹ COM(2010) 350.

¹² SEC(2010) 796.

¹³ Comunicato stampa, riunione straordinaria del Consiglio “Competitività (mercato interno, industria, ricerca e spazio)”, 16041/10 del 10.11.2010.

¹⁴ Cfr. il comunicato stampa 17668/10.

¹⁵ COM(2010) 790.

presente regolamento attua la cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione della tutela brevettuale unitaria autorizzata dalla decisione 2011/167/UE del Consiglio¹⁶.

1.2. Approccio giuridico

Rispetto alla proposta della Commissione del 2000, questa proposta si basa sul sistema esistente dei brevetti europei e conferisce un effetto unitario ai brevetti europei concessi nei territori degli Stati membri partecipanti. La tutela brevettuale unitaria sarà facoltativa e coesisterà con i brevetti europei e nazionali. I titolari dei brevetti europei concessi dall'UEB possono presentare una richiesta all'UEB stesso entro un mese dalla pubblicazione della menzione di concessione del brevetto europeo nella quale si chiede la registrazione dell'effetto unitario. Una volta registrato, l'effetto unitario garantirà una tutela uniforme e avrà pari efficacia nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti. I brevetti europei con effetto unitario possono essere concessi, trasferiti, revocati o estinguersi unicamente sulla totalità di questi territori. Gli Stati membri partecipanti affideranno all'UEB la gestione dei brevetti europei con effetto unitario.

2. CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE

Nel gennaio 2006 la Commissione ha avviato una vasta consultazione sulla futura politica europea dei brevetti¹⁷, alla quale hanno risposto oltre 2 500 parti interessate, tra cui imprese di ogni settore economico, associazioni di imprese e di PMI, esperti in brevetti, pubbliche autorità ed esponenti del mondo accademico. Dalle risposte è emersa l'esigenza di un sistema brevettuale europeo in grado di fornire incentivi per l'innovazione, garantire la divulgazione delle conoscenze scientifiche, agevolare il trasferimento di tecnologie, che sia disponibile a tutti gli operatori del mercato e giuridicamente sicuro. Le risposte mostravano chiaramente il disappunto degli interlocutori alla luce dei mancati progressi nell'ambito del progetto relativo al brevetto comunitario. In particolare, quasi tutti i partecipanti alla consultazione (gli utenti del sistema brevettuale) hanno respinto il regime di traduzione contenuto nella strategia politica comune del Consiglio del 2003 secondo il quale il titolare del brevetto doveva fornire una traduzione delle rivendicazioni (con efficacia giuridica) in tutte le lingue comunitarie ufficiali.

Le parti interessate hanno espresso il loro generale sostegno a favore di un brevetto comunitario unico, economicamente accessibile e competitivo. Tale messaggio è stato ribadito durante un'audizione pubblica tenutasi il 12 luglio 2006, in cui un'ampia varietà di interlocutori si è dichiarata favorevole alla creazione di un brevetto di alta qualità e realmente unitario. Tuttavia, essi hanno sottolineato che i compromessi politici non dovrebbero pregiudicare l'utilità del progetto. In particolare, i rappresentanti delle piccole e medie imprese (PMI) hanno messo in rilievo l'importanza di costi di brevettazione contenuti.

La questione della tutela brevettuale unitaria è stata inoltre affrontata in modo approfondito nella consultazione sullo "Small Business Act" per l'Europa, che consisteva di una serie di

¹⁶ Decisione 2011/167/UE del Consiglio del 10 marzo 2011 che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 53).

¹⁷ Il documento di consultazione, le risposte degli interlocutori e una relazione sui risultati preliminari della consultazione sono disponibili all'indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/consultation_en.htm.

iniziative mirate a sostenere le PMI europee¹⁸. Le piccole e medie imprese hanno ravvisato nelle tasse elevate sui brevetti e nella complessità giuridica del sistema brevettuale gli ostacoli maggiori¹⁹. Nei contributi presentati in occasione della consultazione, le imprese in generale e i rappresentanti delle PMI in particolare hanno chiesto una riduzione significativa dei costi di brevettazione per il futuro brevetto unitario²⁰.

Recenti prese di posizione di vari soggetti interessati accennano alla questione della tutela brevettuale unitaria. Le associazioni industriali europee, come BusinessEurope²¹, UEAPME²² e Eurochambres²³, confermano che le imprese, sia grandi che piccole, desiderano una tutela brevettuale semplice, contenuta nei costi e accessibile. Le organizzazioni imprenditoriali nazionali di molti Stati membri e di tutti i settori industriali hanno sollevato questioni analoghe²⁴. Gli interlocutori hanno sottolineato che qualsiasi soluzione per la tutela brevettuale unitaria deve fondarsi sui meccanismi esistenti per la concessione dei brevetti in Europa senza la revisione della convenzione sul brevetto europeo.

3. VALUTAZIONE D'IMPATTO

La presente proposta è accompagnata da una valutazione d'impatto che individua i principali problemi che caratterizzano l'attuale sistema brevettuale europeo: i) costi elevati relativi alla traduzione e pubblicazione dei brevetti europei, ii) differenze di mantenimento dei brevetti negli Stati membri (tasse di rinnovo annuali devono essere pagate ogni anno in ciascun paese dove il brevetto è convalidato); iii) formalità amministrative complesse per la registrazione di trasferimenti, licenze e altri diritti relativi ai brevetti. Di conseguenza, l'accesso alla tutela brevettuale generale in Europa è talmente costoso e complesso che risulta precluso a molti inventori e molte società.

La valutazione d'impatto analizza gli impatti delle seguenti opzioni:

opzione 1 (scenario di riferimento) - la Commissione non intraprende azioni,

opzione 2 - la Commissione continua a lavorare con le altre istituzioni verso un brevetto dell'UE per 27 Stati membri,

opzione 3 - la Commissione presenta proposte di regolamenti per l'attuazione di una cooperazione rafforzata:

¹⁸ COM(2008) 394.

¹⁹ <http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/>

²⁰ UEAPME Expectations on the Proposal for a European Small Business Act, disponibile su www.ueapme.com. Risposta alla consultazione sullo "Small Business Act" per l'Europa, disponibile su <http://www.eurochambres.eu>

²¹ I pareri sui principali temi del dibattito sulla riforma brevettuale in Europa sono disponibili su <http://www.business-europe.eu>

²² La posizione sui recenti sviluppi politici relativi al brevetto comunitario è disponibile su <http://www.ueapme.com>

²³ La posizione sul sistema brevettuale europeo è disponibile su <http://www.eurochambres.eu>

²⁴ Posizioni di BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie), DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag), CBI (Confederation of British Industries), CCIP (Chambre de commerce et d'industrie de Paris), CGPME (Confédération générale des petites et moyennes entreprises), Unioncamere, DigitalEurope, Orgalime, ACT (Association for Competitive Technology), Cefic e altri.

sotto-opzione 3.1 - la Commissione propone un regime di traduzione applicabile al settore della tutela brevettuale unitaria che corrisponde alla sua proposta del 30 giugno 2010, o

sotto-opzione 3.2 - la Commissione propone un regime di traduzione applicabile al settore della tutela brevettuale unitaria sulla base della sua proposta del 30 giugno 2010 e che integra gli elementi di una proposta di compromesso discussa dal Consiglio.

L'analisi svolta nella valutazione d'impatto ha dimostrato che l'opzione 3 insieme alla sotto-opzione 3.2 è l'opzione privilegiata.

Questi problemi possono essere risolti solamente al livello dell'UE, poiché senza uno strumento giuridico dell'UE gli Stati membri non sarebbero in grado di conferire ai brevetti effetti giuridici uniformi in diversi Stati membri.

4. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La decisione 2011/167/UE del Consiglio autorizzava gli Stati membri elencati nel suo articolo 1 a instaurare una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione della tutela brevettuale unitaria.

L'articolo 118, paragrafo 1, del TFUE stabilisce la base giuridica per la creazione di titoli europei di proprietà intellettuale, al fine di garantire una protezione uniforme nell'Unione mediante un regolamento adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria.

5. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

6. DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA

Articolo 1 – Oggetto

Definisce l'oggetto del presente regolamento che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria autorizzata mediante la decisione 2011/167/UE del Consiglio. Si chiarisce che il presente regolamento costituisce un accordo particolare ai sensi dell'articolo 142 della convenzione sul brevetto europeo.

Articolo 2 – Definizioni

Contiene le definizioni dei termini principali usati nel regolamento.

Articolo 3 – Brevetto europeo con effetto unitario

Dispone che i brevetti europei possono beneficiare dell'effetto unitario negli Stati membri partecipanti a condizione che l'effetto unitario sia stato registrato nel registro per la tutela brevettuale unitaria. Inoltre, sono enunciate le principali caratteristiche del brevetto europeo con effetto unitario: carattere unitario, tutela uniforme e pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti. Ne consegue che, come regola generale, un brevetto europeo con effetto unitario può essere limitato, concesso in licenza, trasferito, revocato o estinguersi unicamente per tutti

gli Stati membri partecipanti. Infine, l'effetto unitario del brevetto europeo è considerato non sorto nella misura in cui il brevetto europeo è stato revocato o limitato.

Articolo 4 – Data di acquisizione di efficacia

Un brevetto europeo con effetto unitario acquista efficacia negli Stati membri partecipanti alla data della pubblicazione da parte dell'UEB della menzione di concessione del brevetto europeo. In caso di registrazione dell'effetto unitario, si precisa che gli Stati membri partecipanti adottano tutte le misure necessarie per garantire che si consideri che un brevetto europeo non abbia acquisito efficacia come brevetto nazionale nel loro territorio alla data alla quale è stata pubblicata la menzione di concessione nel bollettino europeo dei brevetti.

Articolo 5 – Diritti pregressi

In caso di limitazione o revoca per mancanza di novità conformemente all'articolo 54, paragrafo 3, della convenzione sul brevetto europeo, la limitazione o la revoca di un brevetto europeo con effetto unitario ha efficacia solamente per lo o gli Stati membri partecipanti indicati nella precedente domanda di brevetto europeo pubblicata.

Articolo 6 – Diritto di vietare l'utilizzazione diretta dell'invenzione

Stabilisce il diritto del titolare di un brevetto europeo con effetto unitario di vietare a qualsiasi terzo, salvo suo consenso, di fabbricare, offrire, commercializzare, utilizzare, oppure importare o detenere ai fini suddetti, il prodotto oggetto del brevetto. In aggiunta, il titolare del brevetto può vietare a terzi di utilizzare un procedimento oggetto del brevetto ovvero, qualora il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che l'utilizzazione di tale procedimento è vietata senza il consenso del titolare del brevetto, di offrire detto procedimento affinché venga utilizzato nel territorio degli Stati membri partecipanti. Infine, il titolare può vietare a terzi di offrire, commercializzare, utilizzare, oppure importare o detenere ai fini suddetti, il prodotto ottenuto direttamente con il procedimento oggetto del brevetto.

Articolo 7 – Diritto di vietare l'utilizzazione indiretta dell'invenzione

Stabilisce il diritto del titolare di un brevetto europeo con effetto unitario di vietare a qualsiasi terzo, salvo suo consenso, di fornire o offrire sul territorio degli Stati membri partecipanti a persone non aventi diritto all'utilizzo dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento essenziale dell'invenzione e necessari per attuare su tale territorio l'invenzione stessa, sempreché il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che detti mezzi sono idonei a tale utilizzo e a esso destinati. Tali disposizioni non si applicano, tuttavia, quando i mezzi in questione sono prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non inciti la persona cui li fornisce a commettere atti vietati dall'articolo 6.

Articolo 8 – Limiti degli effetti del brevetto europeo con effetto unitario

Fissa alcuni limiti degli effetti conferiti dal brevetto europeo con effetto unitario. In particolare, tali effetti non si estendono agli atti compiuti in ambito privato e per finalità non commerciali, agli atti compiuti in via sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata o alla preparazione estemporanea di medicinali effettuata per unità e su ricetta medica nelle farmacie. Non sono inoltre proibiti altri atti consentiti dal diritto dell'UE, in particolare gli atti relativi ai medicinali per uso veterinario, ai medicinali per uso umano, alla privativa sui ritrovati vegetali e alla protezione giuridica dei programmi informatici mediante diritto d'autore e delle invenzioni biotecnologiche. Infine, gli effetti conferiti dal brevetto europeo con effetto unitario non si estendono all'impiego dell'invenzione brevettata a bordo delle navi, dei mezzi di locomozione aerea o terrestre di paesi diversi dagli Stati membri partecipanti, quando tali navi, mezzi di locomozione aerea o terrestre entrino temporaneamente o accidentalmente nelle acque degli Stati membri partecipanti, e all'uso da parte di un allevatore del bestiame protetto a fini di allevamento, a condizione che gli animali da riproduzione o altro materiale di riproduzione di origine animale siano stati venduti o commercializzati in altro modo all'allevatore dal titolare del brevetto o con il suo consenso.

Articolo 9 – Esaurimento dei diritti conferiti dal brevetto europeo con effetto unitario

I diritti conferiti dal brevetto europeo con effetto unitario non si estendono agli atti relativi al prodotto tutelato dal brevetto che vengono compiuti sui territori degli Stati membri partecipanti dopo che il prodotto sia stato commercializzato nell'Unione dal titolare del brevetto o con il suo consenso, a meno che il titolare non abbia motivi legittimi per opporsi all'ulteriore commercializzazione del prodotto.

Articolo 10 – Equiparazione del brevetto europeo con effetto unitario al brevetto nazionale

Un brevetto europeo con effetto unitario in quanto oggetto di proprietà è considerato nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato membro partecipante sul cui territorio, in base al registro europeo dei brevetti, il titolare del brevetto aveva la sua residenza o la sede principale di attività alla data in cui è stata depositata la domanda di brevetto. Se ciò non è possibile, il brevetto europeo con effetto unitario in quanto oggetto di proprietà è considerato come un brevetto nazionale dello Stato membro partecipante sul cui territorio il titolare del brevetto aveva una sede di attività alla data in questione. Sono stabilite norme speciali in caso di titolari congiunti. Se il titolare non ha la sua residenza o una sede di attività in uno Stato membro partecipante, il brevetto europeo con effetto unitario in quanto oggetto di proprietà è considerato come un brevetto nazionale dello Stato in cui ha sede l'Organizzazione europea dei brevetti.

L'istituzione di una tutela brevettuale unitaria deve essere accompagnata da disposizioni giurisdizionali appropriate che rispondono alle esigenze degli utenti del sistema brevettuale. Affinché la tutela brevettuale unitaria funzioni adeguatamente nella pratica, adeguate disposizioni giurisdizionali dovrebbero consentire di far rispettare o revocare i brevetti in tutto il territorio degli Stati membri partecipanti e nel contempo garantire sentenze di alta qualità e certezza giuridica per le società. Disposizioni giurisdizionali specifiche saranno proposte quanto prima, tenendo inoltre conto del recente parere della Corte di giustizia dell'Unione europea (A-1/09) sulla compatibilità del progetto di accordo sul tribunale dei brevetti europeo e dell'UE con i trattati.

Articolo 11 – Licenze di diritto

Consente al titolare di un brevetto europeo con effetto unitario di depositare una dichiarazione presso l'UEB secondo la quale è pronto a consentire a qualsiasi persona di utilizzare l'invenzione come licenziatario in cambio di adeguato compenso (licenza contrattuale).

Articolo 12 – Attuazione da parte degli Stati membri partecipanti

Enuncia i compiti, ai sensi dell'articolo 143 della convenzione sul brevetto europeo, che gli Stati membri partecipanti affidano all'UEB. L'UEB svolgerà tali compiti in conformità delle sue norme interne. L'UEB gestisce le richieste di effetto unitario, inserisce e gestisce nel registro europeo dei brevetti i dati riguardanti i brevetti europei con effetto unitario, riceve e registra le dichiarazioni in materia di licenze, garantisce la pubblicazione delle traduzioni necessarie durante il periodo di transizione, riscuote e gestisce le tasse di rinnovo (così come le tasse supplementari), la distribuzione di una parte delle tasse di rinnovo riscosse agli Stati membri partecipanti e gestisce un regime di compensazione dei costi di traduzione per coloro che depositano le domande di brevetto europeo in una delle lingue ufficiali dell'UE che non sia una lingua ufficiale dell'UEB.

Gli Stati membri partecipanti garantiscono che le richieste di effetto unitario da parte del titolare del brevetto siano trasmesse nella lingua del procedimento secondo quanto definito nell'articolo 14, paragrafo 3, della convenzione sul brevetto europeo, non oltre un mese dalla pubblicazione nel Bollettino europeo dei brevetti della menzione di concessione. Gli Stati membri partecipanti garantiscono inoltre che l'effetto unitario sia indicato nel registro per la tutela brevettuale unitaria, qualora siano soddisfatte le condizioni del caso. L'UEB viene informato dei limiti e delle revoche dei brevetti europei con effetto unitario.

Il presente articolo stabilisce inoltre che gli Stati membri partecipanti istituiscono un comitato ristretto nell'ambito del consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti per garantire il controllo e la sorveglianza dei compiti affidati all'UEB. Infine, gli Stati membri partecipanti garantiscono una protezione giuridica efficace dinanzi al tribunale nazionale a fronte delle decisioni amministrative dell'UEB nello svolgere i compiti a esso affidati.

Articolo 13 – Principio

Reca il principio secondo il quale le spese sostenute dall'UEB nello svolgere i compiti supplementari sono coperte dalle spese generate dai brevetti europei con effetto unitario.

Articolo 14 – Tasse di rinnovo

Le tasse di rinnovo relativamente ai brevetti europei con effetto unitario sono corrisposte all'Organizzazione europea dei brevetti. Se una tassa di rinnovo non è stata corrisposta a tempo debito, il brevetto europeo con effetto unitario si estingue.

Articolo 15 – Livello delle tasse di rinnovo

Stabilisce alcune norme e condizioni da prendere in considerazione nello stabilire il livello delle tasse di rinnovo. In particolare, stabilisce che le tasse di rinnovo per i brevetti europei con effetto unitario devono essere progressive lungo la durata del brevetto e sufficienti non solo a coprire tutti i costi inerenti alla concessione e alla gestione della tutela brevettuale unitaria ma anche, unitamente alle tasse da corrispondere all'Organizzazione europea dei brevetti durante la fase precedente alla concessione, a garantire il pareggio del bilancio dell'Organizzazione.

Infine, l'articolo stabilisce che la Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati riguardanti la fissazione del livello delle tasse di rinnovo dei brevetti europei con effetto unitario.

Articolo 16 – Distribuzione

La quota destinata alla distribuzione fra gli Stati membri partecipanti del 50% dell'importo delle tasse di rinnovo versate per i brevetti europei con effetto unitario una volta detratti i costi inerenti alla gestione della tutela brevettuale unitaria è stabilita dalla Commissione sulla base di criteri equi, giusti e pertinenti elencati nel presente articolo. Gli Stati membri partecipanti utilizzano l'importo delle tasse di rinnovo a essi assegnato per scopi relativi ai brevetti.

La Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati riguardanti la distribuzione delle tasse di rinnovo fra gli Stati membri partecipanti.

Articolo 17 – Esercizio della delega

Fornisce i dettagli riguardanti il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati. La delega è effettuata a tempo indeterminato e può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Qualsiasi atto delegato deve essere notificato al Parlamento europeo e al Consiglio che possono esprimere la loro obiezione entro un termine di due mesi.

Articolo 18 – Cooperazione tra la Commissione e l'UEB

Stabilisce che la Commissione instaura una stretta cooperazione con l'UEB nei campi interessati dal presente regolamento.

Articolo 19 – Applicazione del diritto della concorrenza e delle norme relative alla concorrenza sleale

Stabilisce che il regolamento non pregiudica l'applicazione del diritto della concorrenza e delle norme relative alla concorrenza sleale.

Articolo 20 – Relazione sul funzionamento del presente regolamento

Ogni sei anni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del presente regolamento e, se necessario, formula proposte adeguate per modificarlo.

Articolo 21 – Notifica da parte degli Stati membri partecipanti

Stipula che gli Stati membri partecipanti informino la Commissione delle misure che adottano ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 12.

Articolo 22 – Entrata in vigore e applicazione

Dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Tuttavia, dal momento che il regime linguistico applicabile ai brevetti europei con effetto unitario sarà disciplinato dal regolamento .../... del Consiglio mentre le disposizioni di diritto sostanziale applicabili a tali brevetti sono disciplinate dal presente regolamento, i due strumenti normativi devono applicarsi contemporaneamente a decorrere da un'unica data specifica. Gli Stati membri partecipanti garantiscono che le norme di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 12 siano in vigore alla data dell'applicazione o a una data a questa precedente. Infine, si stabilisce che la tutela brevettuale unitaria può essere richiesta per qualsiasi brevetto concesso alla data dell'applicazione del presente regolamento o a una data successiva.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 118, paragrafo 1,

vista la decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria²⁵,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, l'Unione instaura un mercato interno, si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata, e ne promuove il progresso scientifico e tecnologico. La creazione delle condizioni giuridiche che permettano alle imprese di adattare le loro attività nella produzione e nella distribuzione di prodotti attraverso i confini nazionali e che offrano alle aziende maggiori scelte e opportunità contribuisce alla realizzazione di questi obiettivi. È necessario che una tutela brevettuale uniforme nel mercato interno, o almeno una parte significativa dello stesso, figuri fra gli strumenti giuridici a disposizione delle imprese.
- (2) La tutela brevettuale unitaria dovrebbe favorire il progresso scientifico e tecnologico e il funzionamento del mercato interno rendendo l'accesso al sistema brevettuale più facile, economicamente accessibile e giuridicamente sicuro. Dovrebbe migliorare il livello della tutela brevettuale fornendo la possibilità di ottenere la tutela brevettuale uniforme nei territori degli Stati membri partecipanti ed eliminare i costi e la complessità a beneficio delle imprese di tutta l'Unione. Dovrebbe essere disponibile ai richiedenti sia degli Stati membri partecipanti che degli altri Stati, indipendentemente dalla nazionalità, residenza o dal luogo di stabilimento.

²⁵ GU L 76 del 22.3.2011, pag. 53.

- (3) Ai sensi dell'articolo 118, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le misure stabilite nell'ambito dell'instaurazione e del funzionamento del mercato interno dovrebbero includere la creazione di una tutela brevettuale uniforme in tutta l'Unione e l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello dell'Unione.
- (4) Il 10 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/167/UE che autorizza una cooperazione rafforzata tra Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito (in prosieguo "Stati membri partecipanti") nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria.
- (5) La Convenzione sulla concessione dei brevetti europei (in prosieguo "convenzione sul brevetto europeo"), come modificata, ha istituito l'Organizzazione europea dei brevetti affidandole il compito di concedere brevetti europei. Questo compito è svolto dall'Ufficio europeo dei brevetti. I brevetti europei concessi dall'Ufficio europeo dei brevetti a titolo delle norme e procedure stabilite nella convenzione sul brevetto europeo dovrebbero, su richiesta del titolare del brevetto, beneficiare dell'effetto unitario in virtù del presente regolamento nei territori degli Stati membri partecipanti (in prosieguo "brevetti europei con effetto unitario").
- (6) La Parte IX della convenzione sul brevetto europeo prevede che un gruppo di Stati contraenti dell'Organizzazione europea dei brevetti può conferire un carattere unitario ai brevetti europei concessi per quegli Stati. Il presente regolamento costituisce un accordo particolare ai sensi dell'articolo 142 della convenzione sul brevetto europeo, un trattato di brevetto regionale ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, del trattato sulla cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970 e un accordo particolare ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione per la protezione della proprietà industriale firmata a Parigi il 20 marzo 1883 e riveduta da ultimo il 14 luglio 1967.
- (7) È opportuno che la creazione di una tutela brevettuale unitaria sia conseguita conferendo un effetto unitario ai brevetti europei nella fase successiva alla concessione in virtù del presente regolamento e per gli Stati membri partecipanti. La caratteristica principale dei brevetti europei con effetto unitario dovrebbe essere il loro carattere unitario, in altri termini essi dovrebbero fornire una tutela uniforme e avere pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti. Ne consegue che un brevetto europeo con effetto unitario può essere limitato, concesso in licenza, trasferito, revocato o estinguersi unicamente per tutti gli Stati membri partecipanti. Per garantire l'ambito di applicazione uniforme sostanziale della protezione conferita dalla tutela brevettuale unitaria, solamente i brevetti europei che sono stati concessi per tutti gli Stati membri partecipanti con la medesima serie di rivendicazioni dovrebbero beneficiare dell'effetto unitario. Tuttavia, per garantire la certezza giuridica in caso di limitazione o revoca per mancanza di novità conformemente all'articolo 54, paragrafo 3, della convenzione sul brevetto europeo, la limitazione o la revoca di un brevetto europeo con effetto unitario avrà efficacia solamente per lo o gli Stati membri partecipanti indicati nella precedente domanda di brevetto europeo pubblicata. Infine, l'effetto unitario attribuito a un brevetto europeo avrà natura accessoria e cesserà di esistere o essere limitato nella misura in cui il brevetto europeo di base è stato revocato o limitato.

- (8) Conformemente ai principi generali del diritto brevettuale e all'articolo 64, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto europeo, la tutela brevettuale unitaria avrà efficacia retroattiva nei territori degli Stati membri partecipanti alla data della pubblicazione della menzione della concessione del brevetto europeo nel bollettino europeo dei brevetti. Se l'effetto unitario acquista efficacia, gli Stati membri partecipanti garantiranno che si consideri che il brevetto europeo non abbia acquisito efficacia come brevetto nazionale nel loro territorio alla data della pubblicazione della menzione della concessione per evitare un'eventuale doppia tutela brevettuale sui loro territori dello stesso brevetto europeo concesso dall'Ufficio europeo dei brevetti.
- (9) Per le questioni non trattate dal presente regolamento o dal regolamento .../... del Consiglio [regime di traduzione], si applicano le disposizioni della convenzione sul brevetto europeo e il diritto nazionale, comprese le norme di diritto privato internazionale.
- (10) È necessario che i diritti conferiti dal brevetto europeo con effetto unitario consentano al titolare del brevetto di impedire che terzi senza il suo consenso utilizzino direttamente e indirettamente l'invenzione sui territori degli Stati membri partecipanti. Tuttavia, alcune limitazioni dei diritti del titolare del brevetto dovrebbero consentire a terzi di utilizzare l'invenzione, per esempio in ambito privato e per finalità non commerciali, a scopi sperimentali, per atti consentiti nello specifico dal diritto dell'Unione (medicinali per uso veterinario e per uso umano, privativa sui ritrovati vegetali, protezione giuridica dei programmi informatici mediante diritto d'autore e delle invenzioni biotecnologiche) e dal diritto internazionale, e per l'uso da parte di un allevatore del bestiame protetto a fini di allevamento.
- (11) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il principio dell'esaurimento dei diritti dovrebbe applicarsi anche ai brevetti europei con effetto unitario. Pertanto, i diritti conferiti dal brevetto europeo con effetto unitario non si estendono agli atti relativi al prodotto tutelato dal brevetto che vengono compiuti sui territori degli Stati membri partecipanti dopo che il prodotto sia stato commercializzato nell'Unione dal titolare del brevetto.
- (12) Un brevetto europeo con effetto unitario, in quanto oggetto di proprietà, è considerato nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato membro partecipante sul cui territorio, in base al registro europeo dei brevetti, il titolare del brevetto aveva la sua residenza o la principale sede di attività alla data in cui è stata depositata la domanda di brevetto. Se il titolare del brevetto non aveva la sua residenza o una sede di attività in uno Stato membro partecipante, il brevetto europeo con effetto unitario è considerato come un brevetto nazionale dello Stato membro in cui ha sede l'Organizzazione europea dei brevetti.
- (13) Per favorire e agevolare lo sfruttamento economico delle invenzioni tutelate dai brevetti europei con effetto unitario, il titolare del brevetto dovrebbe poter concedere il suo brevetto in licenza a chiunque soddisfi i termini e le condizioni posti dal titolare del brevetto in cambio di un adeguato compenso. A tal fine, il titolare del brevetto può depositare una dichiarazione presso l'Ufficio europeo dei brevetti in cui si dice pronto a concedere una licenza dietro adeguato compenso. In tal caso, il titolare dovrebbe beneficiare di una riduzione delle tasse di rinnovo dopo il ricevimento di tale dichiarazione.
- (14) Il gruppo di Stati membri che fanno appello alla Parte IX della convenzione sul brevetto europeo possono assegnare compiti all'Ufficio europeo dei brevetti e istituire un comitato

ristretto del consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti (in appresso "comitato ristretto").

- (15) Gli Stati membri partecipanti dovrebbero conferire all'Ufficio europeo dei brevetti taluni compiti amministrativi riguardanti i brevetti europei con effetto unitario, in particolare la gestione delle richieste di effetto unitario, la registrazione dell'effetto unitario e di qualsiasi limitazione, licenza, trasferimento, revoca o estinzione dei brevetti europei con effetto unitario, la riscossione e la distribuzione delle tasse di rinnovo, la pubblicazione delle traduzioni a scopi informativi durante un periodo di transizione e la gestione di un regime di compensazione dei costi di traduzione per coloro che depositano le domande di brevetto europeo in una lingua diversa da una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti. Gli Stati membri partecipanti dovrebbero garantire che le richieste di effetto unitario siano depositate presso l'Ufficio europeo dei brevetti entro un mese dalla data della pubblicazione nel bollettino europeo dei brevetti della menzione della concessione e che queste siano presentate nella lingua del procedimento dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti unitamente alla traduzione prescritta, durante un periodo di transizione, dal regolamento .../... del Consiglio [regime di traduzione].
- (16) È necessario che i titolari dei brevetti paghino una tassa di rinnovo annuale comune per i brevetti europei con effetto unitario. Le tasse di rinnovo dovrebbero essere progressive lungo la durata della tutela brevettuale, unitamente alle tasse da corrispondere all'Organizzazione europea dei brevetti durante la fase precedente alla concessione, e coprire tutti i costi inerenti alla concessione del brevetto europeo e alla gestione della tutela brevettuale unitaria. Il livello delle tasse di rinnovo dovrebbe essere fissato al fine di favorire l'innovazione e promuovere la competitività delle imprese europee. Tale livello dovrebbe inoltre rispecchiare la dimensione del mercato coperto dal brevetto ed essere simile al livello delle tasse di rinnovo nazionali per un brevetto europeo medio che acquisti efficacia negli Stati membri partecipanti nel momento in cui il livello delle tasse di rinnovo è fissato per la prima volta dalla Commissione.
- (17) Per stabilire il livello e la distribuzione adeguati delle tasse di rinnovo occorre garantire che tutti i costi dei compiti relativi alla tutela brevettuale unitaria affidati all'Ufficio europeo dei brevetti siano interamente coperti dalle risorse generate dai brevetti europei con effetto unitario e che, unitamente alle tasse da corrispondere all'Organizzazione europea dei brevetti durante la fase precedente alla concessione, le entrate provenienti dalle tasse di rinnovo garantiscano il pareggio del bilancio dell'Organizzazione europea dei brevetti.
- (18) Le tasse di rinnovo saranno versate all'Organizzazione europea dei brevetti. Il relativo 50%, una volta detratte le spese sostenute dall'Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti relativi alla tutela brevettuale unitaria, è distribuito fra gli Stati membri partecipanti e utilizzato per gli scopi riguardanti i brevetti. La quota di distribuzione sarà fissata sulla base di criteri equi, giusti e pertinenti, segnatamente il livello di attività brevettuale e l'entità del mercato. La distribuzione sarà tale da offrire un compenso per il fatto di avere una lingua ufficiale diversa da una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, avere un livello di attività brevettuale sproporzionatamente basso e aver acquisito lo status di membro dell'Organizzazione europea dei brevetti in tempi relativamente recenti.
- (19) Per garantire il livello e la distribuzione appropriati delle tasse di rinnovo in conformità dei principi di cui al presente regolamento, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione al livello delle tasse di rinnovo per i brevetti europei con effetto unitario e alla distribuzione di tali

tasse tra l'Organizzazione europea dei brevetti e gli Stati membri partecipanti. È di particolare importanza che la Commissione svolga appropriate consultazioni durante i suoi lavori di preparazione, anche a livello di esperti. La Commissione, al momento della preparazione e della redazione degli atti delegati, garantirà una trasmissione simultanea, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

- (20) Un partenariato rafforzato tra l'Ufficio europeo dei brevetti e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri dovrebbe consentire all'Ufficio europeo dei brevetti di utilizzare regolarmente, ove richiesto, il risultato di ricerche condotte dagli uffici centrali della proprietà industriale su una domanda di brevetto nazionale la cui priorità è rivendicata in una successiva domanda di brevetto europeo. Tutti gli uffici centrali della proprietà industriale, compresi quelli che non eseguono ricerche nel corso della procedura di concessione di un brevetto nazionale, possono svolgere un ruolo fondamentale nell'ambito del partenariato rafforzato, inter alia, offrendo consulenze e supporto ai potenziali richiedenti, in particolare alle piccole e medie imprese, ricevendo le domande, trasmettendo le domande all'Ufficio europeo dei brevetti e divulgando le informazioni sui brevetti.
- (21) Il presente regolamento sarà integrato dal regolamento .../... del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile, adottato dal Consiglio in conformità dell'articolo 118, paragrafo 2, del TFUE.
- (22) Il presente regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri di concedere brevetti nazionali e non sostituisce le leggi degli Stati membri sui brevetti. Coloro che richiedono un brevetto saranno liberi di ottenere un brevetto nazionale o un brevetto europeo con effetto unitario o un brevetto europeo con efficacia in uno o più Stati contraenti della convenzione sul brevetto europeo o un brevetto europeo con effetto unitario convalidato in aggiunta in uno o più altri Stati contraenti della convenzione sul brevetto europeo diversi dagli Stati membri partecipanti.
- (23) Dal momento che l'obiettivo del presente regolamento, ossia la creazione di una tutela brevettuale uniforme, a motivo dell'entità e degli effetti del presente regolamento, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure mediante una cooperazione rafforzata se del caso, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento attua una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria autorizzata dalla decisione 2011/167/UE del Consiglio.

Il presente regolamento costituisce un accordo particolare ai sensi dell'articolo 142 della Convenzione sulla concessione dei brevetti europei, come modificata (in prosieguo "convenzione sul brevetto europeo").

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- (a) "Stato membro partecipante", uno Stato membro che, al momento in cui viene effettuata la richiesta di effetto unitario di cui all'articolo 12, partecipa alla cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in virtù della decisione 2011/167/UE del Consiglio, o in virtù di una decisione adottata conformemente al secondo o al terzo comma dell'articolo 331, paragrafo 1, del TFUE;
- (b) "brevetto europeo", un brevetto concesso dall'Ufficio europeo dei brevetti secondo le norme e le procedure stabilite nella convenzione sul brevetto europeo;
- (c) "brevetto europeo con effetto unitario", un brevetto europeo che gode dell'effetto unitario nei territori degli Stati membri partecipanti in virtù del presente regolamento;
- (d) "registro europeo dei brevetti", il registro tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti ai sensi dell'articolo 127 della convenzione sul brevetto europeo;
- (e) "bollettino europeo dei brevetti", la pubblicazione periodica stabilita nell'articolo 129 della convenzione sul brevetto europeo.

Articolo 3 Brevetto europeo con effetto unitario

1. I brevetti europei aventi un ambito di tutela identico per tutti gli Stati membri partecipanti beneficiano di un effetto unitario in tali Stati membri, a condizione che il loro effetto unitario sia stato registrato nel registro per la tutela brevettuale unitaria di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b).

I brevetti europei che sono stati concessi con una diversa serie di rivendicazioni per diversi Stati membri partecipanti non beneficiano dell'effetto unitario.

2. Un brevetto europeo con effetto unitario possiede un carattere unitario. Fornisce una tutela uniforme e ha pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti.

Fatto salvo l'articolo 5, un brevetto europeo con effetto unitario può essere limitato, concesso in licenza, trasferito, revocato o estinguersi unicamente per tutti gli Stati membri partecipanti.

3. L'effetto unitario di un brevetto europeo è considerato non sorto nella misura in cui il brevetto europeo è stato revocato o limitato.

Articolo 4

Data di acquisizione di efficacia

1. Un brevetto europeo con effetto unitario acquista efficacia nei territori degli Stati membri partecipanti alla data della pubblicazione, da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti, della menzione di concessione del brevetto europeo nel bollettino europeo dei brevetti.
2. Gli Stati membri partecipanti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, laddove sia stato registrato l'effetto unitario di un brevetto europeo, si consideri che il brevetto europeo non abbia acquisito efficacia come brevetto nazionale nel loro territorio alla data della pubblicazione della menzione di concessione nel bollettino europeo dei brevetti.

Articolo 5

Diritti pregressi

In caso di limitazione o revoca per mancanza di novità conformemente all'articolo 54, paragrafo 3, della convenzione sul brevetto europeo, la limitazione o la revoca di un brevetto europeo con effetto unitario ha efficacia solamente per lo o gli Stati membri partecipanti indicati nella precedente domanda di brevetto europeo pubblicata.

CAPO II

EFFETTI DEL BREVETTO EUROPEO CON EFFETTO UNITARIO

Articolo 6

Diritto di impedire l'utilizzazione diretta dell'invenzione

Il brevetto europeo con effetto unitario conferisce al titolare la facoltà di impedire a qualsiasi terzo, salvo suo consenso:

- (a) di fabbricare, offrire, commercializzare o utilizzare un prodotto oggetto del brevetto, o importare ovvero detenere il prodotto a tali fini;
- (b) di utilizzare il procedimento oggetto del brevetto ovvero, qualora il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che l'utilizzazione del procedimento è vietata senza il consenso

del titolare del brevetto, di offrire detto procedimento affinché venga utilizzato sul territorio degli Stati membri partecipanti;

- (c) di offrire, commercializzare, utilizzare, importare ovvero detenere a tali fini un prodotto ottenuto direttamente mediante il procedimento oggetto del brevetto.

Articolo 7

Diritto di impedire l'utilizzazione indiretta dell'invenzione

1. Il brevetto europeo con effetto unitario attribuisce al titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo, salvo suo consenso, di fornire o offrire nel territorio degli Stati membri partecipanti a persone non aventi diritto all'utilizzo dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento essenziale dell'invenzione stessa necessari per attuarla in tale territorio, sempreché il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che detti mezzi sono idonei a tale utilizzo e a esso destinati.
2. Il paragrafo 1 non si applica quando i mezzi in questione sono prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non inciti la persona cui li fornisce a commettere atti vietati dall'articolo 6.
3. Non sono considerate come aventi diritto all'utilizzo dell'invenzione ai sensi del paragrafo 1 le persone che compiono gli atti di cui all'articolo 8, lettere da a) a d).

Articolo 8

Limiti degli effetti del brevetto europeo con effetto unitario

I diritti conferiti dal brevetto europeo con effetto unitario non si estendono:

- (a) agli atti compiuti in ambito privato e per finalità non commerciali;
- (b) agli atti compiuti in via sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata;
- (c) agli atti compiuti esclusivamente allo scopo di condurre le prove e le sperimentazioni necessarie conformemente all'articolo 13 paragrafo 6, della direttiva 2001/82/CE²⁶ o all'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2001/83/CE²⁷ in relazione ai brevetti di prodotti ai sensi di una delle due direttive;
- (d) alla preparazione estemporanea di medicinali effettuata per casi individuali e su ricetta medica nelle farmacie, né agli atti riguardanti i medicinali così preparati;
- (e) all'impiego dell'invenzione brevettata a bordo delle navi di paesi diversi dagli Stati membri partecipanti, nel corpo della nave, nelle macchine, nel sartame, nell'attrezzatura e negli altri accessori, quando tali navi entrino temporaneamente o accidentalmente nelle

²⁶ Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1), e successive modifiche.

²⁷ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67), e successive modifiche.

acque degli Stati membri partecipanti, purché l'invenzione sia utilizzata esclusivamente per le esigenze della nave;

- (f) all'impiego dell'invenzione brevettata nella costruzione o nel funzionamento dei mezzi di locomozione aerea o terrestre ovvero di altri mezzi di trasporto di paesi diversi dagli Stati membri partecipanti, oppure di accessori di tali veicoli, quando questi entrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio degli Stati membri partecipanti;
- (g) agli atti di cui all'articolo 27 della convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale²⁸, quando tali atti riguardino mezzi di locomozione aerea di un paese diverso dagli Stati membri partecipanti;
- (h) agli atti coperti dal privilegio degli agricoltori a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94²⁹ che si applica mutatis mutandis;
- (i) all'uso da parte di un allevatore del bestiame protetto a scopo di allevamento, a condizione che gli animali da riproduzione o altro materiale di riproduzione di origine animale siano stati venduti o commercializzati in altro modo all'allevatore dal titolare del brevetto o con il suo consenso. Tale impiego comprende la fornitura degli animali o di altro materiale di riproduzione di origine animale ai fini della sua attività agricola, esclusa la vendita ai fini o nell'ambito di attività riproduttive commerciali;
- (j) agli atti e all'impiego delle informazioni ottenute secondo quanto consentito dagli articoli 5 e 6 della direttiva 91/250/CEE del Consiglio³⁰, in particolare dalle sue disposizioni in materia di decompilazione e interoperabilità; e
- (k) agli atti consentiti dall'articolo 10 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³¹.

Articolo 9

Esaurimento dei diritti conferiti dal brevetto europeo con effetto unitario

I diritti conferiti dal brevetto europeo con effetto unitario non si estendono agli atti relativi al prodotto tutelato dal brevetto che vengono compiuti sui territori degli Stati membri partecipanti dopo che il prodotto sia stato commercializzato nell'Unione dal titolare del brevetto o con il suo consenso, a meno che il titolare non abbia motivi legittimi per opporsi all'ulteriore commercializzazione del prodotto.

²⁸ Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), "Convenzione di Chicago", documento 7300/9 (9a edizione, 2006).

²⁹ Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1).

³⁰ Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122 del 17.5.1991, pag. 42).

³¹ Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13).

CAPO III

UN BREVETTO EUROPEO CON EFFETTO UNITARIO IN QUANTO OGGETTO DI PROPRIETÀ

Articolo 10

Equiparazione del brevetto europeo con effetto unitario al brevetto nazionale

1. Un brevetto europeo con effetto unitario in quanto oggetto di proprietà è considerato nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato membro partecipante sul cui territorio, in base al registro europeo dei brevetti:
 - (a) il titolare del brevetto aveva la residenza o la sede principale di attività alla data in cui è stata depositata la domanda di brevetto; o
 - (b) se la lettera a) non si applica, il titolare aveva una sede di attività a quella data.
2. Se sono menzionate due o più persone nel registro europeo dei brevetti in qualità di titolari congiunti, si applica il paragrafo 1, lettera a), al titolare indicato per primo. Se ciò non è possibile, il paragrafo 1, lettera a) si applica al titolare successivo indicato in base all'ordine di iscrizione. Se il paragrafo 1, lettera a) non si applica a nessuno dei titolari congiunti, si applica conseguentemente il paragrafo 1, lettera b).
3. Se il titolare non ha la residenza o una sede di attività in uno Stato membro partecipante ai fini del paragrafo 1 o 2, il brevetto europeo con effetto unitario in quanto oggetto di proprietà è considerato nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato in cui ha sede l'Organizzazione europea dei brevetti, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto europeo.
4. L'acquisizione di un diritto non può dipendere dall'iscrizione in un registro nazionale dei brevetti.

Articolo 11

Licenze di diritto

1. Il titolare di un brevetto europeo con effetto unitario può depositare una dichiarazione presso l'Ufficio europeo dei brevetti in cui si dice pronto a consentire a qualsiasi persona di utilizzare l'invenzione come licenziatario in cambio di adeguato compenso.
2. Una licenza ottenuta a titolo del presente regolamento è equiparata a una licenza contrattuale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo 12

Esecuzione da parte degli Stati membri partecipanti

1. Ai sensi dell'articolo 143 della convenzione sul brevetto europeo, gli Stati membri partecipanti conferiscono all'Ufficio europeo dei brevetti i seguenti compiti da svolgere in conformità del suo regolamento interno:
 - (a) gestire le richieste di effetto unitario presentate dai titolari di brevetti europei;
 - (b) creare e gestire un registro per la tutela brevettuale unitaria che registri l'effetto unitario nonché qualsiasi limitazione, licenza, trasferimento, revoca o estinzione di un brevetto europeo con effetto unitario, nell'ambito del registro europeo dei brevetti;
 - (c) ricevere e registrare le dichiarazioni relative alle licenze di cui all'articolo 11, il loro ritiro e gli impegni assunti in seno agli organismi internazionali di standardizzazione in materia di concessione di licenze;
 - (d) pubblicare le traduzioni di cui all'articolo 6 del regolamento .../... del Consiglio [regime di traduzione] durante il periodo di transizione di cui al medesimo articolo;
 - (e) riscuotere e gestire le tasse di rinnovo dei brevetti europei con effetto unitario, per gli anni successivi all'anno in cui il registro di cui alla lettera b) menziona la relativa concessione; riscuotere e gestire gli interessi di mora versati in caso di pagamento tardivo delle tasse di rinnovo entro sei mesi dalla data prevista, nonché distribuire una parte delle tasse di rinnovo riscosse agli Stati membri partecipanti; e
 - (f) gestire un regime di compensazione dei costi di traduzione per coloro che depositano le domande di brevetto europeo in una delle lingue ufficiali dell'Unione che non sia una lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti.

Ai fini della lettera a), gli Stati membri partecipanti garantiscono che le richieste di effetto unitario per un brevetto europeo da parte del titolare siano presentate nella lingua del procedimento ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, della convenzione sul brevetto europeo, non oltre un mese dalla pubblicazione della menzione di concessione nel bollettino europeo dei brevetti.

Ai fini della lettera b), gli Stati membri partecipanti garantiscono che l'effetto unitario sia indicato nel registro per la tutela brevettuale unitaria, se una richiesta di effetto unitario è stata depositata e, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 6 del regolamento .../... del Consiglio [regime di traduzione], presentata unitamente alle traduzioni di cui al medesimo articolo; e che l'Ufficio europeo dei brevetti sia informato di eventuali limitazioni e revoche dei brevetti europei con effetto unitario.

2. Nella loro capacità di Stati contraenti della convenzione sul brevetto europeo, gli Stati membri partecipanti garantiscono la governance e la sorveglianza delle attività svolte dall'Ufficio

europeo dei brevetti relative ai compiti di cui al paragrafo 1. A tal fine, istituiscono un comitato ristretto del consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti ai sensi dell'articolo 145 della convenzione sul brevetto europeo.

3. Gli Stati membri partecipanti garantiscono una protezione giuridica efficace dinanzi al giudice nazionale delle decisioni prese dall'Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti enunciati al paragrafo 1.

CAPO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 13 Principio

Le spese sostenute dall'Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti supplementari affidatigli dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 143 della convenzione sul brevetto europeo sono coperte dalle tasse generate dai brevetti europei con effetto unitario.

Articolo 14 Tasse di rinnovo

1. Le tasse di rinnovo e gli interessi di mora per il pagamento tardivo delle tasse di rinnovo dei brevetti europei con effetto unitario sono versate all'Organizzazione europea dei brevetti da parte del titolare del brevetto. Dette tasse sono dovute per gli anni successivi all'anno in cui il registro europeo dei brevetti menziona la concessione del brevetto europeo che beneficia di un effetto unitario in virtù del presente regolamento.
2. Un brevetto europeo con effetto unitario si estingue se una tassa di rinnovo e, se del caso, gli interessi di mora non sono stati versati nei tempi stabiliti.
3. Nel caso di cui all'articolo 11, paragrafo 1, le tasse di rinnovo per il brevetto che giungono a scadenza dopo il ricevimento della dichiarazione subiscono una riduzione.

Articolo 15 Livello delle tasse di rinnovo

1. Le tasse di rinnovo per i brevetti europei con effetto unitario sono:
 - (a) progressive lungo la durata della tutela brevettuale unitaria, e
 - (b) sufficienti non solo a coprire tutti i costi inerenti alla concessione del brevetto europeo e alla gestione della tutela brevettuale unitaria, ma anche
 - (c) sufficienti, unitamente alle tasse da versare all'Organizzazione europea dei brevetti durante la fase precedente alla concessione, a garantire il pareggio del bilancio dell'Organizzazione europea dei brevetti.

2. Il livello delle tasse di rinnovo è fissato allo scopo di
 - (a) favorire l'innovazione e promuovere la competitività delle imprese europee,
 - (b) rispecchiare la dimensione del mercato coperto dal brevetto e
 - (c) essere pari al livello delle tasse di rinnovo nazionali per un brevetto europeo medio che abbia efficacia negli Stati membri partecipanti nel momento in cui il livello delle tasse di rinnovo è fissato per la prima volta dalla Commissione.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al presente capo, la Commissione fissa il livello delle tasse di rinnovo a un livello che
 - (a) sia pari al livello della tassa di rinnovo da versare per la copertura geografica media degli attuali brevetti europei,
 - (b) rispecchi la tassa di rinnovo degli attuali brevetti europei, e
 - (c) rifletta il numero di richieste di tutela unitaria.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformi ai paragrafi da 1 a 3, e a norma dell'articolo 17, riguardanti la fissazione del livello delle tasse di rinnovo dei brevetti europei con effetto unitario.

Articolo 16
Distribuzione

1. La parte delle tasse di rinnovo riscosse da distribuire agli Stati membri partecipanti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e) rappresenta il 50% delle tasse di rinnovo di cui all'articolo 14 versate per i brevetti europei con effetto unitario previa detrazione dei costi inerenti alla gestione della tutela brevettuale unitaria di cui all'articolo 12.
2. Per conseguire gli obiettivi enunciati nel presente capo, la Commissione fissa la quota della distribuzione delle tasse di rinnovo di cui al paragrafo 1 fra gli Stati membri partecipanti sulla base dei seguenti criteri equi, giusti e pertinenti:
 - (a) il numero delle domande di brevetto,
 - (b) la dimensione del mercato espresso nel numero di abitanti,
 - (c) la corresponsione di un compenso agli Stati membri per il fatto di avere una lingua ufficiale diversa da una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, avere un livello di attività brevettuale sproporzionatamente basso e aver acquisito lo status di membro dell'Organizzazione europea dei brevetti in tempi relativamente recenti.
3. Gli Stati membri partecipanti utilizzano l'importo delle tasse di rinnovo a essi assegnato conformemente al paragrafo 1 per scopi relativi ai brevetti.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformi ai paragrafi da 1 a 3 e a norma dell'articolo 17 riguardanti la fissazione della distribuzione delle tasse di rinnovo tra gli Stati membri partecipanti.

Articolo 17
Esercizio della delega

1. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite al presente articolo.
2. La delega di potere di cui agli articoli 15 e 16 è conferita per un periodo indeterminato a decorrere dal [*data di entrata in vigore del presente regolamento*].
3. La delega di poteri di cui agli articoli 15 e 16 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati in tale decisione. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli 15 e 16 entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di due mesi a partire dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18
Cooperazione tra la Commissione e l'Ufficio europeo dei brevetti

La Commissione instaura una stretta cooperazione attraverso un accordo di lavoro con l'Ufficio europeo dei brevetti nei campi interessati dal presente regolamento. Tale cooperazione comprende scambi regolari di pareri riguardanti il funzionamento dell'accordo di lavoro e in particolare la questione delle tasse di rinnovo e l'impatto sul bilancio dell'Organizzazione europea dei brevetti.

Articolo 19
Applicazione del diritto della concorrenza e delle norme relative alla concorrenza sleale

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del diritto della concorrenza e delle norme relative alla concorrenza sleale.

Articolo 20
Relazione sul funzionamento del presente regolamento

1. Non oltre i sei anni dalla data in cui il primo brevetto europeo con effetto unitario acquista efficacia nei territori degli Stati membri partecipanti, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del presente regolamento e, ove necessario, formula le proposte del caso per modificarlo. Le relazioni successive sul funzionamento del presente regolamento sono presentate dalla Commissione ogni sei anni.
2. La Commissione presenta regolarmente relazioni sul funzionamento delle tasse di rinnovo di cui all'articolo 14, soffermandosi in particolar modo sulla continua conformità ai principi stabiliti nell'articolo 15.

Articolo 21
Notifica da parte degli Stati membri partecipanti

Gli Stati membri partecipanti informano la Commissione delle misure che adottano ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 12, entro la data fissata all'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 22
Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere dal [una data specifica sarà stabilita e coinciderà con la data di applicazione del regolamento .../... del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile].
3. Gli Stati membri partecipanti garantiscono che le norme di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 12 siano in vigore alla data stabilita nel paragrafo 2 o prima di tale data.
4. La tutela brevettuale unitaria può essere richiesta per qualsiasi brevetto europeo concesso alla data stabilita nel paragrafo 2 o a una data a questa successiva.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri partecipanti conformemente ai trattati.

Fatto a

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il presidente