



Cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria

Atto del Governo 56

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo	56		
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante adeguamento, coordinamento e 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		
Norma di delega:	articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163		
Numero di articoli:	3		
	Senato	Camera	
Date:			
trasmissione	21/11/2018		21/11/2018
annuncio	22/11/2018		22/11/2018
assegnazione	21/11/2018		21/11/2018
termine per l'espressione del parere	31/12/2018		31/12/2018
Commissione competente	10 ^a Industria, commercio, turismo		X Attività produttive
			V Bilancio ai sensi ex art. 96-ter,co.2, XIV Politiche UE ai sensi ex art.126,co.2
Osservazioni	2 ^a Commissione Giustizia, 5 ^a Commissione Bilancio, 14 ^a Commissione Politiche dell'Unione europea		

Presupposti normativi

L'**articolo 118 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - TFUE** dispone, al comma 1, che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, stabiliscano le "misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione". Il medesimo articolo, al comma 2, prevede che "il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo". Sulla base di tali previsioni, sono stati adottati, rispettivamente, il **Regolamento (UE) n. 1257/2012** del Parlamento europeo e del Consiglio e il **Regolamento n. 1260/2012** del Consiglio del 17 dicembre 2012. Tali atti normativi, unitamente all'**Accordo su un tribunale unificato dei brevetti**, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, costituiscono parte di un **regime armonizzato di tutela**, uno degli esiti del lungo negoziato svoltosi nell'ambito dell'Unione europea (UE) al fine di realizzare una protezione brevettuale europea uniforme (v. *infra*).

In tale contesto, la necessità di modificare alcuni articoli del codice della proprietà industriale (D. Lgs.10 febbraio 2005 n. 30) relativi alla protezione brevettuale è conseguente al mutato quadro legislativo dell'Unione europea e nazionale, in relazione anche al contesto internazionale: si fa riferimento, in particolare, all'introduzione di una **tutela brevettuale unitaria** (brevetto europeo con cd "effetto unitario") negli Stati membri dell'Unione europea che partecipano alla cooperazione rafforzata di cui ai citati Regolamenti

(UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012 e all'entrata in vigore dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti. 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 sulle misure provvisorie e cautelari correlate, sulle domande riconvenzionali e sulle azioni di risarcimento danni, anche in relazione ai certificati protettivi complementari rilasciati sulla base di un brevetto europeo.

La norma di delega

Lo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione della delega di cui all'**articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017)** e reca norme 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**;
- 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, l'art. 4 della legge di delegazione europea ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa (21 novembre 2018), uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle citate disposizioni del Regolamento **(UE) n. 1257/2012** e dell'**Accordo su un tribunale unificato dei brevetti** (comma 1). I decreti legislativi, adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, 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, devono essere emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti (comma 2).

Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'[articolo 32 della legge n. 234/2012](#), anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici (comma 3):

1. **adeguare** le **disposizioni del codice di Proprietà industriale** (di cui al [D. lgs. 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;
2. **coordinare** e **raccordare** le disposizioni del codice di proprietà industriale alle disposizioni del citato **Accordo su un tribunale unificato dei brevetti**;
3. **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 n. 400/1988](#), nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti;
4. 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 all'art. 56, comma 4, del citato codice di proprietà industriale, 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;
5. 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 citato codice di proprietà industriale](#), si applichino anche nel caso in cui sia stato concesso l'effetto unitario al brevetto europeo.

L'attuale quadro normativo: dal brevetto comunitario all'istituzione di una tutela brevettuale unitaria

L'ordinamento vigente, conformemente alle disposizioni della **Convenzione sulla concessione del brevetto europeo**, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973 e ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, prevede all'articolo 56 del codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), 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. La Convenzione, che è stata oggetto di revisione nel 2000, prevede un'**unica procedura centralizzata di concessione** (cd. "Brevetto europeo") riconosciuta da tutti gli Stati europei aderenti alla Convenzione, che deve essere convalidata in ciascuno di essi. Il sistema permette dunque di avanzare una domanda unica all'Ufficio europeo dei brevetti (per il tramite degli uffici brevetti nazionali), redatta in una sola lingua (inglese, francese o tedesco), accompagnata da una traduzione in italiano, al fine di ottenere nei 38 Paesi attualmente aderenti alla Convenzione - una volta espletata la procedura di convalida nazionale - i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati. In sostanza, tale sistema offre una semplificazione amministrativa in fase di rilascio del brevetto europeo, senza ulteriori estensioni: in particolare, il sistema creato dalla Convenzione non prevede una procedura centralizzata di mantenimento in vita del brevetto, né rimedi giurisdizionali in caso di controversie, che rimangono quindi di competenza nazionale.

Il **primo tentativo** degli Stati membri della Comunità di istituire un **brevetto comunitario** è rappresentato dalla **Convenzione di Lussemburgo sul brevetto comunitario del 1975**, successivamente modificata da un **accordo** concluso a Lussemburgo il 15 dicembre 1989 in tema di brevetti comunitari, comprendente anche un protocollo sulla composizione delle controversie riguardanti contraffazioni e validità dei brevetti comunitari. L'**accordo**, che consiste in un **Trattato tra Stati membri**, non rappresenta un atto delle istituzioni comunitarie, né una convenzione comunitaria. Ai sensi della Convenzione di Lussemburgo, in seguito alla concessione di un brevetto europeo, gli Stati membri avrebbero potuto beneficiare di un'unica fase iniziale comune. Tuttavia, la Convenzione non è entrata in vigore, poiché gli unici Stati membri che l'hanno ratificata sono stati Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito.

Successivamente, il **libro verde del 24 giugno 1997** in tema di brevetto comunitario e sistema dei brevetti in Europa ha preso avvio dalla constatazione dell'insuccesso della Convenzione di Lussemburgo, alla luce della mancata previsione di uno strumento giuridico comunitario. Nel libro verde, in particolare, si prospetta la possibile trasformazione della Convenzione di Lussemburgo in uno strumento giuridico previsto dal Trattato (ai sensi dell'articolo 235 del Trattato): si evidenzia infatti che la Convenzione non istituisce un **titolo uniforme di protezione**, ma consente di ottenere una protezione in tutti gli Stati parti della Convenzione in cui il richiedente desidera ottenerla (sistema che ha il pregio di offrire una grande flessibilità, ma con inconvenienti dovuti alla complessità e al costo, nonché alla mancata designazione di un tribunale competente a livello europeo per comporre le controversie in materia di brevetti).

La **prima proposta della Commissione di regolamento istitutivo di un brevetto comunitario** è stata formulata il 1° agosto 2000 (COM(2000)412): la proposta individuava nell'**ufficio brevetti europeo**, che **non costituiva un organo comunitario**, l'autorità incaricata di esaminare le domande di brevetto e di concedere e brevetti comunitari. Lo scopo del regolamento non era quello di modificare la struttura del sistema brevettuale europeo: il regolamento non avrebbe dovuto prevedere la costituzione di nuovi organismi speciali insieme all'Ufficio, il quale avrebbe dovuto garantire le proprie funzioni nel campo del brevetto europeo, in quanto **organismo internazionale indipendente dalla Comunità**.

Con le **Conclusioni su un sistema migliorato dei brevetti in Europa** del 4 dicembre 2009, il Consiglio aveva confermato l'intenzione di creare un sistema a due pilastri fondato sulla "creazione di un brevetto dell'Unione europea (...) e l'istituzione di una giurisdizione integrata, specializzata e unificata per le controversie connesse ai brevetti".

Il 30 giugno 2010 il Consiglio dell'Unione Europea ha formulato una nuova proposta di regolamento (COM(2010)350) al fine di dar vita al sistema del brevetto comunitario che permettesse di ottenere, tramite una procedura unica, un brevetto valido ed efficace in tutti i Paesi membri dell'Unione, con auspicabili risparmi in termini di costi e procedure. La proposta di regolamento prendeva le mosse dalla constatazione che nell'Unione Europea la tutela brevettuale fosse assicurata dai brevetti nazionali rilasciati dagli Stati membri o da brevetti europei rilasciati dall'ufficio europeo dei brevetti in applicazione della Convenzione sul brevetto europeo e che quindi, una volta rilasciato, il brevetto europeo dovesse essere convalidato negli Stati membri in cui si richiedeva la tutela.

Nel Marzo 2011, la Corte di Giustizia, pronunciandosi in relazione alla compatibilità della previsione di un tribunale dei brevetti europeo e comunitario con i principi espressi dal Trattato UE e dal TFUE, ha considerato tale organo giurisdizionale non conforme ai principi dell'Unione, essendo un organo dotato di personalità giuridica propria in forza del diritto internazionale, situato all'esterno della cornice istituzionale e giurisdizionale dell'Unione.

L'attuale quadro relativo all'istituzione di una **tutela brevettuale unitaria** ha subito una svolta con la **Decisione del Consiglio 2011/167/UE**, con la quale 25 Paesi - tra cui inizialmente non figurava l'Italia - sono stati autorizzati a instaurare tra di essi una

cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria. Tale decisione è stata fortemente osteggiata, ma nell'aprile 2013 la Corte di Giustizia ha respinto i ricorsi promossi per l'annullamento della decisione.

L'Italia ha aderito formalmente al sistema del brevetto europeo con effetto unitario nel 2015, diventando così il 26° Paese a far parte della cooperazione rafforzata.

Sono stati quindi emanati i due regolamenti già citati:

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

- il **Regolamento 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.

In virtù del Regolamento (UE) n. 1257/2012, in particolare, il **brevetto europeo con effetto unitario** è un brevetto europeo che beneficia dell'effetto unitario negli Stati membri partecipanti.

Il 14° considerando del Regolamento n. 1257/2012 afferma che il " brevetto europeo con effetto unitario, in quanto oggetto di proprietà, dovrebbe essere considerato, nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti, come un **brevetto nazionale dello Stato membro** partecipante determinato in conformità di criteri specifici quali la residenza del richiedente, la sua principale sede di attività o la sua sede di attività".

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento citati, infatti, il brevetto europeo con effetto unitario è "un brevetto europeo concesso con la stessa serie di rivendicazioni con riguardo a tutti gli Stati membri partecipanti", che "beneficia di un effetto unitario in detti Stati membri, a condizione che il suo effetto unitario sia stato registrato nel registro per la tutela brevettuale unitaria".

Ai sensi del successivo articolo 5 del Regolamento, "il brevetto europeo con effetto unitario conferisce al titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo di commettere atti avverso i quali tale brevetto fornisce tutela in tutti i territori degli Stati membri partecipanti in cui ha effetto unitario". Peraltro, la portata di tale diritto e le sue limitazioni sono uniformi in tutti gli Stati membri partecipanti in cui il brevetto ha effetto unitario.

Il "brevetto europeo" è concesso dall'Ufficio europeo dei brevetti («UEB») secondo le norme e le procedure stabilite nella citata Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, riveduta il 17 dicembre 1991 e il 29 novembre 2000 (CBE) (art. 2 del Regolamento).

Il Regolamento, infine, dispone l'**equiparazione del brevetto europeo con effetto unitario al brevetto nazionale** (art. 7): 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 membro partecipante in cui tale brevetto abbia effetto unitario e nel quale, in base al registro europeo dei brevetti, il richiedente aveva la residenza o la sede principale di attività alla data di deposito della domanda di brevetto europeo; oppure il richiedente aveva una sede di attività alla data del deposito della domanda di brevetto europeo.

Il codice della proprietà industriale di cui al citato D. Lgs. n. 30/2005, in proposito, già prevede infatti, 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.

Il Regolamento, di cui lo schema di decreto legislativo in esame costituisce attuazione, consente quindi la registrazione anche di un brevetto unitario presso l'**Ufficio europeo dei brevetti** (EPO – *European Patent Office*), dalla quale discende una protezione uniforme in tutta l'Unione europea: ciò, secondo quanto rileva la relazione illustrativa, garantisce alle imprese la possibilità di depositare, tramite un'unica procedura, un titolo di proprietà intellettuale valido in tutti i Paesi membri, con evidenti risparmi in termini di costi vivi e burocratici.

Il **19 febbraio 2013**, 25 Stati membri (tutti tranne Polonia e Spagna, mentre la Croazia non faceva all'epoca ancora parte dell'UE) hanno inoltre firmato l'**Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti con allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, ratificato con legge 3 novembre 2016, n. 214**. Tale Accordo, 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**

[Il Regolamento \(UE\) n. 1257/2012](#)

[L'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti](#)

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. Le modifiche proposte al codice ad opera dello schema di decreto in esame introducono adattamenti conseguenti all'entrata in vigore dell'Accordo internazionale sul tribunale unificato dei brevetti. Si prevede, infatti, un'unica Corte per la risoluzione delle controversie brevettuali a livello europeo, con un regime transitorio di 7 anni (rinnovabile di altri 7) nel quale vi è la possibilità per le imprese di avvalersi della clausola «*opt out*» (facoltà di rimanere fuori dalla giurisdizione esclusiva del Tribunale Unificato Brevetti-TUB, ricorrendo ai tribunali nazionali).

A tale riguardo si ricorda quanto evidenziato nell'Analisi di impatto della Regolamentazione - AIR: l'introduzione del brevetto unitario, il titolo brevettuale unico che sarà immediatamente efficace nei 25 Stati Membri UE aderenti, 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 a 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 quella data, 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.

Più in dettaglio, l'**Accordo** si compone di un preambolo, 89 articoli raggruppati in cinque parti, oltre a due allegati contenenti rispettivamente lo **statuto del tribunale unificato dei brevetti** e i **criteri di distribuzione del contenzioso** tra la **sede centrale di Parigi** le **sezioni di Londra** e di **Monaco di Baviera**.

La **parte prima** contiene **disposizioni generali e istituzionali** e si compone degli articoli da 1 a 35.

In particolare, l'articolo 1 istituisce il **tribunale unificato dei brevetti** con la finalità della composizione delle controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario. Il tribunale è comune agli Stati membri contraenti, soggetto agli stessi obblighi di qualsiasi altro loro organo giurisdizionale nazionale nei confronti del diritto dell'Unione europea. L'Accordo, ai sensi dell'art. 3, si applica: a) al brevetto europeo con effetto unitario; b) al certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da brevetto; c) al brevetto europeo che non è ancora estinto alla data di entrata in vigore dell'accordo o che è stato concesso dopo tale data, fatto salvo l'articolo 83, circa il regime transitorio; d) alla richiesta di brevetto europeo pendente alla data di entrata in vigore dell'Accordo o inoltrata. Lo *status* giuridico del tribunale è oggetto dell'articolo 4: il tribunale ha personalità giuridica in ciascuno Stato membro contraente e gode della capacità giuridica più estesa accordata in ciascuno degli ordinamenti nazionali alle persone giuridiche. L'art. 5 concerne la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del tribunale. Il tribunale si compone di un tribunale di primo grado, di una corte d'appello e di una cancelleria, ed esercita le funzioni conferite al tribunale stesso dall'Accordo (art. 6). L'art. 7 prevede per il tribunale la divisione centrale di Parigi le sezioni di Londra e Monaco di Baviera. È altresì prevista la possibilità di istituire in ciascuno Stato membro contraente, su sua richiesta, divisioni locali, mentre divisioni regionali possono essere istituite tra due o più Stati membri su loro richiesta.

La composizione dei collegi del tribunale di primo grado avviene su base multinazionale e di norma in una formazione di tre giudici (art. 8). I collegi della corte d'appello si riuniscono di norma in una formazione multinazionale di cinque giudici (art. 9). L'art. 10 prevede l'istituzione di una cancelleria presso la divisione centrale del tribunale e di sottosezioni presso tutte le suddivisioni del tribunale medesimo. Gli artt. 11-14 riguardano i comitati, e precisamente il comitato amministrativo e il comitato del bilancio, nonché il comitato consultivo, composto da giudici e specialisti in diritto dei brevetti e controversie nel settore dei brevetti. Gli artt. 15-19 riguardano i criteri di eleggibilità e le procedure di nomina dei giudici del tribunale. Gli artt. 20-23 riguardano il primato del diritto dell'Unione e la responsabilità degli Stati membri contraenti e prevedono che il

tribunale applichi il diritto della UE nella sua integralità e ne rispetti tale primato. Il tribunale coopera inoltre con la Corte di giustizia europea per garantire la corretta applicazione e l'uniforme interpretazione del diritto dell'Unione. Le decisioni della Corte di giustizia europea sono vincolanti per il tribunale. È altresì stabilito che gli Stati membri contraenti sono responsabili in solido dei danni derivanti da una violazione del diritto dell'Unione da parte della corte d'appello, in analogia a quanto previsto in materia di responsabilità extracontrattuale degli Stati membri per i danni causati dai propri tribunali nazionali in violazione del diritto della UE. L'art. 24 specifica le fonti del diritto su cui si fondano le decisioni del tribunale unificato dei brevetti, e gli artt. 25 e 26 concernono rispettivamente il diritto di impedire l'utilizzazione diretta e l'utilizzazione indiretta di un'invenzione. Sono altresì stabiliti (art. 27) i limiti degli effetti di un brevetto, come anche i diritti fondati su una precedente utilizzazione dell'invenzione (articolo 28) e l'esaurimento dei diritti conferiti da un brevetto europeo (art. 29). L'art. 30 dispone che un certificato protettivo complementare conferisce gli stessi diritti che sono attribuiti dal brevetto ed è soggetto alle stesse limitazioni ed agli stessi obblighi. Infine gli artt. 31-35 sanciscono la competenza internazionale del tribunale, stabilita in conformità al regolamento (UE) n. 1215/2012, e, ove applicabile, in base alla Convenzione sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. Convenzione di Lugano). L'articolo 32 riguarda la competenza esclusiva del tribunale, mentre l'articolo 33 riguarda la competenza delle divisioni del tribunale di primo grado. In particolare, l'art. 32 dell'Accordo disciplina nei contenuti, al paragrafo 1, la competenza esclusiva del tribunale in relazione a: a) azioni per violazione o minaccia di violazione di brevetti e certificati protettivi complementari e relativi controricorsi, comprese le domande riconvenzionali relative a licenze; b) azioni di accertamento di non violazione di brevetti e certificati protettivi complementari; c) azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni; d) azioni di revoca di brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari; e) domande riconvenzionali di revoca di brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari; f) azioni per il risarcimento di danni o per indennizzi derivanti dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto europeo pubblicata; g) azioni correlate all'utilizzazione dell'invenzione precedente la concessione del brevetto o al diritto basato sull'utilizzazione precedente dell'invenzione; h) azioni di compensazione per licenze di utilizzo dell'invenzione a titolo oneroso, sulla base dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1257/2012; e i) azioni concernenti decisioni prese dall'Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti amministrativi nel quadro dell'Organizzazione europea dei brevetti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012. La parte seconda riguarda le disposizioni finanziarie (artt. 36-39); l'organizzazione e le disposizioni procedurali per il tribunale unificato dei brevetti sono oggetto della parte terza (artt. 40-82). La parte quarta, che reca disposizioni transitorie, consta del solo articolo 83, in base al quale dopo l'entrata in vigore dell'Accordo in esame e per un periodo transitorio di sette anni potrà ancora essere proposta dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali un'azione per violazione o un'azione di revoca di un brevetto europeo. L'articolo 83 dell'Accordo disciplina il periodo transitorio di sette anni (dalla data di entrata in vigore), prolungabile di ulteriori sette anni, nel quale può ancora essere proposta dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altre autorità nazionali competenti un'azione per violazione o un'azione di revoca di un brevetto europeo ovvero un'azione per violazione o un'azione di accertamento di nullità di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo. Lo stesso articolo dispone che il titolare o il richiedente un brevetto europeo concesso o richiesto anteriormente alla scadenza del periodo transitorio, nonché il titolare di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo hanno la possibilità di rinunciare alla competenza esclusiva del tribunale. Infine, la parte quinta, recante disposizioni finali, si compone degli articoli 84-89.

Contenuto

Le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo in esame riguardano le seguenti disposizioni del **Codice della proprietà industriale** (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30): **art. 56** (Diritti conferiti dal brevetto europeo), **art. 58** (Trasformazione della domanda di brevetto europeo), **art. 59** (Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni), **art. 68** (Limitazioni del diritto di brevetto), **art. 70** (Licenza obbligatoria per mancata attuazione) e **art. 163** (Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari).

È 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 - Regime transitorio** del brevetto europeo, al fine di 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).

Con particolare riferimento all'articolato, lo schema di decreto legislativo in esame consta di 3 articoli.

[Modifiche alle disposizioni di codice della proprietà industriale](#)

L'art. 1 reca modifiche ai seguenti articoli del citato Codice della proprietà industriale:

a) articolo 56:

- al comma 1, si prevede, in attuazione del principio e criterio direttivo specifico di cui all'art. 4, comma 3, lett. a) e b), della citata legge n. 163/2017 (legge di delegazione europea 2016-2017) che il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed il brevetto europeo con effetto unitario conferiscano al titolare i diritti di cui agli articoli 25 e 26 e impongano i limiti di cui all'articolo 27 dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti (su cui v. *infra*), ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214. Si prevede inoltre che il brevetto europeo rilasciato per l'Italia e il **brevetto europeo con effetto unitario** producano effetto a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto.

Art. 56 del
Codice (Diritti
conferiti dal
brevetto
europeo)

Si ricorda che gli artt. 25 e 26 concernono, rispettivamente, il diritto di impedire l'utilizzazione diretta e l'utilizzazione indiretta di un'invenzione e l'art. 27 disciplina i limiti degli effetti del brevetto.

Nella formulazione vigente, l'art. 56 del codice della proprietà industriale, del quale lo schema di decreto legislativo in esame propone la sostituzione, prevede che il **brevetto europeo rilasciato per l'Italia** conferisca gli stessi diritti e sia sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto. Qualora, a seguito della procedura di opposizione, esso sia mantenuto in forma modificata, i limiti della protezione stabiliti con la concessione e mantenuti sono confermati a decorrere dalla data in cui è pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione.

- si dispone l'abrogazione del comma 2, che prevede che le contraffazioni siano valutate in conformità alla legislazione italiana in materia.

Tale abrogazione deve essere letta in combinato disposto con l'introduzione, al capo VIII, dopo la Sezione VI, della Sezione *VI-bis* (Brevetto europeo) e di un regime transitorio, che garantisce l'applicazione della legislazione italiana alle cause riguardanti il brevetto europeo rilasciato per l'Italia pendenti fino alla data di entrata in vigore del citato Accordo su un tribunale unificato dei brevetti e quelle promosse dopo l'entrata in vigore dell'Accordo davanti all'autorità giudiziaria per effetto dell'art. 83 dell'Accordo medesimo, che prevede un regime transitorio (su cui v. *infra*).

- si specifica, al comma 3, che sia il titolare "di un brevetto rilasciato per l'Italia" a dover fornire all'Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso dall'Ufficio europeo.

Tale disposizione è di mero coordinamento con la già commentata modifica all'art. 56, comma 1, del Codice.

- viene inserito, in attuazione del principio e criterio direttivo specifico di cui all'art. 4, comma 3, lett. d) della L. n. 163/2017, il **comma 4-bis**, che prevede che 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** entro il quale la **traduzione** del testo del brevetto deve essere **depositata 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**, anziché dal **giorno della pubblicazione sul Bollettino europeo dei brevetti della menzione di concessione** di cui all'art. 56, comma 1, così come modificato dal decreto legislativo in esame.

Si tratta del **meccanismo di salvaguardia c.d. "safety net"**. Tale meccanismo di salvaguardia è stato introdotto, come rileva la relazione illustrativa, 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 - potrebbe vedersi scadere il termine per la validazione in Italia del titolo. In entrambi i casi la richiesta deve essere 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, ai sensi del Regolamento, deve essere presentata entro un mese, la validazione deve avvenire entro tre mesi (art. 56 comma 4, del codice della proprietà industriale).

- al comma 5, si ampliano i casi in cui il brevetto europeo è considerato senza effetto in Italia anche all'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 56, comma 4-bis, introdotto dallo schema di decreto legislativo in commento.

b) articolo 58:

- al comma 2, che dispone in materia di trasformazione della domanda di brevetto europeo, si prevede l'**equiparazione del brevetto europeo con effetto unitario** al brevetto europeo validato in Italia, in attuazione del principi e criterio direttivo specifico di cui all'art. 4, comma 3, lett. a), della legge di delegazione.

Si osserva che l'espressione "o del brevetto europeo" è utilizzata solo una volta nell'art. 58, comma 2: la locuzione "ovunque ricorra" appare dunque ultronea.

Art. 58 del Codice (Trasformazione della domanda di brevetto europeo)

c) articolo 59:

- al comma 1, che dispone in materia di cessazione degli effetti del brevetto italiano, nella misura in cui esso tutela la stessa invenzione del brevetto europeo, si prevede, in attuazione del principi e criterio direttivo specifico di cui all'art. 4, comma 3, lett. e) della legge di delegazione europea, l'**equiparazione del brevetto europeo con effetto unitario** al brevetto europeo validato in Italia. La medesima equiparazione opera in caso di annullamento o decadenza del brevetto europeo (comma 2 dell'art. 59) e di azioni a tutela del brevetto europeo (comma 3).

Art. 59 del Codice (Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni)

d) articolo 68:

- al comma 1, lettera a) - il quale prevede che la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende agli atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali, **ovvero in via sperimentale** - si sopprime la locuzione "ovvero in via sperimentale";
- al comma 1, inserisce la lett. *a-bis*), che prevede che la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estenda, tra l'altro, "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";
- aggiunge le seguenti lettere al comma 1:
 - *c-bis*, che prevede che la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estenda, tra l'altro, "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*, che prevede che la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estenda, tra l'altro, agli atti consentiti ai sensi degli articoli *64-ter* e *64-quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, in materia i programmi per elaboratore) e alle utilizzazioni ivi consentite delle informazioni così legittimamente ottenute.

Art. 68 del Codice (Limitazione del diritto di brevetto)

Tutte le modifiche proposte all'art. 68 del Codice sono finalizzate a uniformare il regime nazionale a quello previsto dal citato Accordo, in attuazione del principio e criterio direttivo specifico di cui all'art. 4, comma 3, lett. b) della legge delegazione 2016-2017.

e) articolo 70:

- si aggiunge il comma *4-bis*, ai sensi del quale le disposizioni sulla licenza obbligatoria per mancata attuazione di cui al medesimo art. 70, nonché quelle in materia di brevetto dipendente (art. 71), disposizioni comuni (art. 72), revoca della licenza obbligatoria (art. 73), invenzioni militari (art. 74) e di licenza obbligatoria (art. 81-*octies*) "si applicano anche ai diritti sul brevetto europeo con effetto unitario relativamente al territorio

Art. 70 del Codice (Licenza obbligatoria per mancata attuazione).

nazionale";

La licenza obbligatoria per mancata attuazione è disciplinata dall'art. 70 del codice della proprietà industriale, il quale prevede che, decorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero in uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, possa essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta.

Si ricorda inoltre che la L. 19 ottobre 1991 n. 349 ha istituito il Certificato Complementare di Protezione (CCP), che consentiva l'estensione del periodo brevettuale, stabilito in 20 anni per i prodotti medicinali, fino ad un massimo di 18 anni oltre la scadenza naturale del brevetto. Le disposizioni di cui alla citata L. n. 349/1991 sono state poi di fatto abrogate dal Regolamento CEE n. 1768 del 1992, istitutivo del Certificato Protettivo Supplementare (Supplementary Protection Certificate - SPC), che oltre a presentare le medesime finalità del CCP, ha come scopo principale l'armonizzazione delle normative di ciascuno Stato membro nella materia. L'art. 246 del codice della proprietà industriale ha quindi abrogato la legge n. 349/1991.

f) articolo 163:

- si aggiunge il comma 2-*bis*, il quale dispone che, 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) Regime transitorio:

- al Capo VIII, in attuazione del principio e criterio direttivo specifico di cui all'art. 4, comma 3, lett. b) della legge delegazione 2016-2017, dopo la Sezione VI, si inserisce la seguente **sezione "VI-*bis*" - Brevetto europeo**", in cui, con il nuovo art. 245-*bis*, si introduce un "regime transitorio" per effetto del quale "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".

Regime
transitorio

Tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con l'abrogazione dell'art. 56, comma 2, del citato Codice (v. *supra*), che prevede che le contraffazioni siano valutate in conformità alla legislazione italiana in materia. Si ricorda che l'articolo 83 dell'Accordo disciplina il periodo transitorio di sette anni (dalla data di entrata in vigore), prolungabile di ulteriori sette anni, nel quale può ancora essere proposta dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altre autorità nazionali competenti un'azione per violazione o un'azione di revoca di un brevetto europeo ovvero un'azione per violazione o un'azione di accertamento di nullità di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo. Lo stesso articolo dispone che il titolare o il richiedente un brevetto europeo concesso o richiesto anteriormente alla scadenza del periodo transitorio, nonché il titolare di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo hanno la possibilità di rinunciare alla competenza esclusiva del tribunale.

L'**art. 2** dello schema di decreto legislativo in esame, in attuazione del principio e criterio direttivo specifico di cui all'art. 4, comma 3, lett. c), della legge delegazione 2016-2017, reca *Disposizioni di adeguamento v. AG 55*: si prevede che con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possano 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'**art. 3** dello schema di decreto legislativo in esame reca la *Clausola di invarianza finanziaria*, disponendo che dall'attuazione del decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti dal decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

Senato: Dossier n. 88

Camera: Atti del Governo n. 56

4 dicembre 2018

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori attività produttive e agricoltura	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Attività Produttive	st_attprod@camera.it - 066760-9574	 CD_attProd

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
AP0057