



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 3.4.2007
COM(2007) 165 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

- Migliorare il sistema dei brevetti in Europa -

1. INTRODUZIONE

Uno degli elementi chiave della nuova strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione consiste nel migliorare il trattamento dei diritti di proprietà intellettuale in Europa, poiché tali diritti, e i brevetti in particolare, sono collegati all'innovazione che, a sua volta, contribuisce in misura significativa alla competitività.

I brevetti hanno un ruolo trainante nella promozione dell'innovazione, della crescita e della competitività. Un recente studio della Commissione sul valore dei brevetti¹ basato su un'indagine di 10 000 inventori in otto Stati membri² ha esaminato tra l'altro il valore monetario dei brevetti, il loro impatto economico e sociale, le procedure di rilascio dei brevetti, l'utilizzo dei brevetti ai fini della costituzione di nuove imprese e le relazioni tra brevetti, le attività di ricerca e sviluppo e l'innovazione. Benché esistano differenze tra gli Stati membri e tra settori industriali, il complessivo "premio da brevetto"³ per gli Stati membri esaminati risulta pari all'1% del PIL nazionale nel periodo 1994-1996 ed è salito all'1,16% del PIL nel corso del periodo 2000 -2002.

Lo studio ipotizza inoltre una correlazione tra l'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale e le buone prestazioni nel settore dell'innovazione. In quest'ottica, i paesi che ottengono buoni risultati in materia di innovazione sono in generale caratterizzati da un elevato ricorso ai brevetti e dall'utilizzo di altri diritti, quali la protezione dei design e la registrazione dei marchi⁴. Questa correlazione è confermata a livello settoriale, giacché i settori nei quali il numero dei brevetti è maggiore tendono ad essere anche i più innovativi.

Il mercato unico dei brevetti è ancora incompiuto. L'Europa non è ancora riuscita ad istituire un brevetto unico e accessibile su scala comunitaria nonostante i reiterati inviti rivolti in proposito dai capi di Stato e di governo. Anche i lavori svolti parallelamente nell'ambito intergovernativo dell'Organizzazione europea dei brevetti (*European Patent Organisation* - EPO) e volti a migliorare l'esistente sistema dei brevetti europeo hanno subito ritardi.

Il frammentato mercato unico dei brevetti ha conseguenze gravi sotto il profilo della competitività europea rispetto a Stati Uniti, Giappone e alle potenze economiche emergenti come la Cina. L'UE accusa il ritardo sugli Stati Uniti e il Giappone in termini di attività brevettuale. Nella stessa Europa, gli Stati Uniti e il Giappone brevettano più dell'UE: all'EPO sono registrati 137 brevetti per milione di abitanti provenienti dall'UE contro 143 brevetti dagli Stati Uniti e 174 dal Giappone. La mancanza di una massa critica di brevetti in Europa si traduce in un numero minore di brevetti depositati simultaneamente nell'UE, negli USA e in Giappone (*triadic patents*). Mentre l'Europa conta 33 brevetti di questo tipo per milione di abitanti, gli Stati Uniti ne hanno 48 e il Giappone 102, vale a dire il 45% e il 209% in più rispetto all'UE⁵. Ciò è particolarmente preoccupante poiché i brevetti "triadici" hanno un elevato valore economico e sono considerati il migliore indicatore brevettuale dell'innovazione⁶.

1 Gambardella et al., Studio sui brevetti: "What are patents actually worth? - the value of patents for today's economy and society", disponibili all'indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/final_report_lot2_en.pdf.

2 Danimarca, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Spagna, e Regno Unito.

3 Il "premio da brevetto" è il valore dell'invenzione brevettata al netto del valore dell'invenzione se non fosse coperta da brevetto.

4 Per quanto riguarda le relazioni tra la proprietà intellettuale e l'innovazione si rimanda all'Allegato III.

5 MERIT and JRD, European Innovation Scoreboard 2006 comparative analysis of innovation performance, Commissione europea 2006, pag. 35.

6 Guedou, Le système de brevet en Europe, *tesor-eco* n. 9, gennaio 2007, pag. 3.

Studi recenti hanno dimostrato inoltre che un brevetto europeo che designa 13 paesi è circa 11 volte più costoso di un brevetto statunitense e 13 volte più costoso di un brevetto giapponese se si considerano i costi di trattamento e di traduzione. Rispetto ai costi totali per una protezione valida fino a 20 anni, i brevetti europei sono quasi nove volte più costosi dei brevetti giapponesi e statunitensi. Quando si considerano le rivendicazioni sulla base di brevetti, le differenze di costo aumentano ulteriormente⁷.

La Commissione ritiene che nell'attuale economia globale, caratterizzata da una crescente competitività, l'UE non possa permettersi di perdere terreno in un settore tanto determinante per l'innovazione quale la politica in materia di brevetti. Per questo motivo, e nel rinnovato intento di uscire da un vicolo cieco, la Commissione ha avviato, nel gennaio 2006, un'ampia consultazione sul futuro della politica in materia di brevetti in Europa con l'obiettivo di raccogliere il parere delle parti interessate circa il sistema brevettuale esistente e un sistema dei brevetti europeo realmente degno del XXI secolo. La consultazione ha suscitato un interesse senza precedenti fra gli utenti europei del sistema dei brevetti, con 2515 risposte provenienti dalle imprese, comprese le PMI, attive praticamente in tutti i settori dell'economia, dagli Stati membri, così come dai ricercatori e dal mondo accademico⁸.

I risultati della consultazione non lasciano dubbi circa la necessità urgente di un intervento volto ad instaurare un sistema dei brevetti semplice, economico, di alta qualità ed accessibile tramite uno sportello unico in Europa, tanto per le procedure di esame e il rilascio dei brevetti quanto per le procedure successive al rilascio, compreso il contenzioso.

Molte parti interessate continuano a sostenere il brevetto comunitario, inteso come l'opzione che può apportare il maggiore valore aggiunto per l'industria europea nell'ambito della strategia di Lisbona. L'Approccio politico comune adottato dal Consiglio nel 2003⁹ è tuttavia criticato a causa degli elevati costi di traduzione e dell'eccessiva centralizzazione del sistema giurisdizionale proposto.

Per quanto riguarda le riforme dell'esistente sistema europeo dei brevetti nell'ambito della Convenzione sul brevetto europeo (CBE), molte parti interessate auspicano una ratifica dell'Accordo di Londra in tempi brevi¹⁰ e l'adozione dell'Accordo sulla risoluzione delle controversie in materia di brevetti europei (EPLA).

C'è tuttavia, per ora, scarsissimo entusiasmo circa qualsiasi (ulteriore) armonizzazione del diritto brevettuale o l'introduzione di sistemi che prevedano il riconoscimento reciproco dei brevetti nazionali.

Se l'Europa vuole essere all'avanguardia nell'innovazione, è indispensabile migliorare la

7 Bruno Van Pottelsberghe de la Potterie and Didier François, *The Cost Factor in Patent Systems*, Université Libre de Bruxelles Working Paper WP-CEB 06-002, Brussels 2006, pp. 17 et seq.

8 Ulteriori informazioni sulla consultazione in materia di brevetto della Commissione sono disponibili all'indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/consultation_en.htm.

9 A seguito dell'accordo al Consiglio "Competitività" del 3 marzo 2003, il Gruppo di lavoro ha continuato a lavorare per trasporre i principi dell'approccio politico comune nella proposta di regolamento del Consiglio sul brevetto comunitario. Su questa base, la Commissione ha presentato, il 21 dicembre 2003, due proposte riguardanti la creazione di una giurisdizione per il brevetto comunitario. Cfr. http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm#patent per l'approccio politico comune, i progressi realizzati dal Gruppo di lavoro del Consiglio sul regolamento ed il testo delle proposte della Commissione sulla giurisdizione.

10 Dieci Stati aderenti alla CBE (Danimarca, Francia, Germania, Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera e Regno Unito) hanno firmato l'accordo del 17 ottobre 2000 sull'applicazione dell'articolo 65 CBE, denominato Accordo di Londra e pubblicato in [2001] OJEO 549. Questo strumento non vincolante mira a ridurre il costo delle traduzioni per il brevetto europeo, che per un brevetto medio sarebbero ridotti del 31-46%, pari ad un risparmio da 2.400 a 3.600 EUR per brevetto (cfr. Allegato II). Per maggiori informazioni, ad esempio, sullo stato della ratifica e l'adesione al protocollo di Londra cfr.: http://patlaw-reform.european-brevet-office.org/london_agreement/status/index.en..

strategia in materia di brevetti. La prima parte della presente comunicazione verte sull'introduzione del brevetto comunitario e sull'istituzione di una efficiente giurisdizione in materia di brevetti su scala comunitaria. Il miglioramento del sistema giurisdizionale per i brevetti è considerato da molte parti interessate la questione più importante da affrontare inizialmente. I lavori relativi a una giurisdizione competente in materia di brevetti a livello dell'UE può contribuire a preparare un terreno favorevole all'introduzione di un brevetto comunitario a costi ridotti e che garantisca la certezza del diritto. La Commissione auspica che i suggerimenti avanzati nella presente comunicazione serviranno a rilanciare i negoziati interrottisi nel 2004. Essa vuole avviare un dibattito mentre è ancora alto l'interesse suscitato dalla consultazione e adoperarsi per trovare un consenso sulle prossime iniziative da intraprendere.

Tuttavia, è chiaro che anche altre questioni in materia di brevetto vanno affrontate. Per essere efficace, il regime dei brevetti deve essere considerato nel suo complesso. L'ultimo capitolo della presente comunicazione affronta quindi argomenti quali la qualità dei brevetti, il sostegno alle PMI, il trasferimento di tecnologia e le questioni attuative, compresi i modi alternativi di risoluzione delle controversie, l'assicurazione per le spese connesse alle controversie in materia di brevetti e gli aspetti internazionali dell'applicazione.

A seguito delle richieste formulate dal Consiglio europeo del dicembre 2006¹¹ e del marzo 2007¹², la Commissione intende presentare entro fine 2008 una comunicazione su una strategia generale in materia di diritti di proprietà intellettuale. Detto documento di strategia integrerà la presente comunicazione e affronterà le principali questioni non legislative e orizzontali in sospenso in tutti i settori della proprietà intellettuale, compresi i marchi, i design, i diritti d'autore, le indicazioni geografiche, i brevetti e l'applicazione.

2. IL BREVETTO COMUNITARIO E UN SISTEMA GIURISDIZIONALE INTEGRATO PER I BREVETTI

2.1. BREVETTO COMUNITARIO

La Commissione ritiene che l'istituzione di un brevetto unico comunitario resti un obiettivo cruciale per l'Europa. Il brevetto comunitario rimane la soluzione che rappresenterebbe la risposta nel contempo più economica e giuridicamente sicura alle sfide alle quali l'Europa è confrontata nel settore dei brevetti e dell'innovazione. Le statistiche indicano che nell'ambito dei costi complessivi (traduzioni, tasse di registrazione, ecc.), il brevetto comunitario è molto più attraente dei modelli relativi all'attuale sistema di brevetti europei.¹³

L'Approccio politico comune adottato dal Consiglio del 2003 è criticato dalle parti interessate nella consultazione soprattutto per due ragioni: le disposizioni giurisdizionali insufficienti e un regime linguistico poco soddisfacente. Tuttavia, la Commissione ritiene che un brevetto comunitario realmente concorrenziale e attraente possa essere realizzato a condizione che ci sia la volontà politica in tal senso.

11 Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles (14/15 dicembre 2006), punto 29, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/92202.pdf.

12 Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles (8/9 marzo 2007), punto 13, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/93135.pdf.

13 Cfr. Allegato II.

Le parti interessate hanno soprattutto espresso le loro difficoltà nei confronti di una giurisdizione eccessivamente centralizzata. Queste preoccupazioni dovrebbero essere prese in considerazione nei lavori sul sistema giurisdizionale per i brevetti su scala europea, che è trattato nei paragrafi seguenti.

Per quanto riguarda i costi di traduzione, la Commissione osserva che una larga maggioranza delle parti interessate critica l'Approccio politico comune del Consiglio, il quale prevede la traduzione di tutti i reclami in materia di brevetto comunitario in tutte le lingue ufficiali dell'UE (attualmente 23). D'altra parte, alcune parti interessate si sono dichiarate a favore della traduzione non soltanto dei ricorsi ma anche delle descrizioni. Molti sostengono la proposta iniziale della Commissione come base solida per un accordo. La Commissione ritiene che sia possibile trovare soluzioni efficaci ed esaminerà, di concerto con gli Stati membri, le modalità per migliorare il regime linguistico in vista di ridurre i costi di traduzione e al contempo rafforzare la certezza del diritto per tutti, e in particolare a vantaggio delle PMI. Le opzioni ipotizzabili potrebbero implicare riduzioni di diritti per le PMI o sistemi che consentano flessibilità rispetto alle prescrizioni di traduzione.¹⁴

2.2. UN SISTEMA GIURISDIZIONALE INTEGRATO PER I BREVETTI NEL MERCATO UNICO

2.2.1. Le lacune della risoluzione delle controversie in materia di brevetti in Europa

I tribunali nazionali sono sempre chiamati ad esaminare questioni di dimensione transfrontaliera quando trattano una controversia in materia di brevetti. La globalizzazione delle imprese procede di pari passo con l'internazionalizzazione della controversie in materia di brevetti. Ciò vale in particolare per il mercato unico europeo.

Dal 1978 (e fino al 2005), l'EPO ha rilasciato quasi 800 000 brevetti europei di cui molti sono ancora in vigore in Europa.¹⁵ L'EPO espleta un'unica procedura per la concessione dei brevetti. Tuttavia, una volta accordato, il brevetto europeo diventa un brevetto nazionale ed è soggetto alle norme nazionali degli Stati appartenenti all'EPO e designati nella domanda di brevetto. Il brevetto europeo non è un titolo unitario: è una somma di brevetti nazionali. Non esiste attualmente una giurisdizione unica per i conflitti sui brevetti europei con dimensione transfrontaliera. Qualsiasi procedimento di infrazione, ricorso di invalidità o azione revocatoria nei confronti di un brevetto europeo "integrato" può essere soggetto alle diverse leggi e procedure nazionali.

Di conseguenza, i ricorrenti e i convenuti sopportano il rischio di una controversia multipla in diversi Stati membri sulla stessa questione in materia di brevetto. Per dare esecuzione a un brevetto europeo concesso in più Stati, il titolare del brevetto può avviare un procedimento giudiziario nei confronti del presunto contravventore nel suo luogo di residenza oppure avviare molte azioni parallele presso i tribunali nazionali in vari paesi. Allo stesso modo, un unico convenuto potrebbe dover difendersi in azioni legali simili avviate in molti Stati, eventualità particolarmente rischiosa e onerosa per le PMI. Per ottenere la revoca di un brevetto europeo, i ricorrenti o le altre persone interessate devono avviare azioni revocatorie in tutti gli Stati per i quali il brevetto europeo è stato concesso.

14 Inoltre, i progetti pilota relativi alle traduzioni automatiche delle rivendicazioni in materia di brevetto, ad esempio quelle attualmente applicate all'EPO e all'*Institut National de la Propriété Industrielle* (INPI) della Francia, che possono ridurre i costi a monte e meritano ulteriore considerazione.

15 Per le statistiche dettagliate si rimanda alla relazione annuale 2005 dell'EPO disponibile su <http://annual-report.european-patent-office.org/2005/index.en.php>.

Il sistema esistente, che comporta il pericolo di controversie multiple in materia di brevetti, ha molte conseguenze che indeboliscono il sistema dei brevetti in Europa¹⁶ e rendono meno attraenti i brevetti europei, soprattutto per le PMI.

Innanzitutto, è costoso per tutte le parti coinvolte, che devono assumere legali e periti locali e pagare spese processuali in tutti i paesi in cui la controversia è avviata. Ciò non è necessariamente un problema per le grandi imprese, ma per molte PMI e gli inventori individuali i costi della controversia possono essere proibitivi. È possibile che abbiano investito somme ingenti per ottenere un brevetto ma non siano successivamente in grado di far applicare i loro diritti in caso di violazione. Tali difficoltà possono svuotare il brevetto di qualsiasi valore pratico.

Inoltre, esistono significative differenze tra i diversi sistemi giurisdizionali nazionali e le procedure processuali applicate alle questioni relative ai brevetti. A titolo di esempio di tali differenze, il codice tedesco dispone la separazione tra le azioni per violazione e le azioni di revoca del brevetto, sia in primo grado che in appello, mentre in altri paesi quali Regno Unito, Francia e Paesi Bassi uno stesso giudice è competente a conoscere dei ricorsi per nullità e infrazione. Di conseguenza, la controversia multipla in materia di brevetti può portare a risultati variabili, ove non contraddittori, nei vari Stati¹⁷. Nonostante la recente armonizzazione delle misure, delle procedure e dei rimedi applicabili alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale ai sensi della direttiva di applicazione¹⁸, esistono tuttora considerevoli differenze nelle procedure e nelle prassi nazionali dovute ad aspetti non armonizzati, quali l'acquisizione delle prove materiali, i contro-interrogatori, le udienze, il ruolo dei periti, ecc.

Le parti interessate hanno in particolare evidenziato le differenze relative alle qualifiche e all'esperienza richieste ai giudici nazionali. Mentre in alcuni paesi un numero limitato di tratta esclusivamente le cause in materia di brevetto, in altri paesi questa specializzazione non esiste. Dalla consultazione è emerso che tali differenze possono dar luogo ad una "caccia al tribunale più favorevole", nella quale le parti scelgono di avviare un'azione in una giurisdizione poiché riceveranno un miglior trattamento rispetto ad un'altra. Le differenze di costo (cfr. anche il paragrafo 2.2.2) e di rapidità dei procedimenti hanno un impatto significativo sulla scelta della giurisdizione.

Tale situazione implica la possibilità che le disposizioni del diritto brevettuale, sancite dalla CBE, siano applicate e interpretate in modo diverso con riferimento ad aspetti cruciali quali l'oggetto brevettabile e il campo di applicazione della protezione conferita da un brevetto europeo. Inoltre, sarebbe difficile emettere ingiunzioni transfrontaliere. La recente giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee restringe le possibilità di azione dei tribunali nazionali contro le violazioni commesse da più società appartenenti al medesimo gruppo ma stabilite in diversi Stati membri dell'UE¹⁹.

16 Cfr. anche la valutazione dell'impatto dell'Accordo sulla risoluzione delle controversie in materia di brevetti europei sul contenzioso in materia di brevetti europei, http://www.european-patent-office.org/epo/epla/pdf/impact_assessment_2006_02_v1.pdf.

17 Il caso Epilady è un esempio di come i tribunali in vari Stati aderenti alla CBE siano giunti a risultati contraddittori sullo stesso brevetto. In base alle varie interpretazioni delle rivendicazioni di brevetto, i giudici tedeschi, olandesi ed italiani, al contrario dei giudici britannici ed austriaci, hanno ritenuto che vi fosse violazione del brevetto. Cfr. i riferimenti e l'analisi dei procedimenti in J. Pagenberg in 24 IIC 314-345 (1993).

18 Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, GU L 157 del 30.4.2004, pag. 16.

19 Causa C-4/03, Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG v Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG; Causa C-539/03, Roche Nederland BV and Others v Frederick Primus, Milton Goldenberg, sentenze del 13 luglio 2006 [Racc.] I-6509 e I-6535.

Decisioni divergenti sulla sostanza dei casi sottoposti compromettono la certezza giuridica di tutte le parti coinvolte nei procedimenti brevettuali. Tale incertezza si ripercuote sulle decisioni economiche determinanti delle imprese ai fini degli investimenti, della produzione e commercializzazione dei prodotti brevettati che spesso devono essere prese in base a complesse valutazioni dei probabili risultati di varie cause trattate in diverse giurisdizioni.

2.2.2. Sistemi di risoluzione delle controversie in materia di brevetti nazionali nell'UE: fatti, cifre e costi

Statistiche sul contenzioso in materia di brevetti

Una delle principali difficoltà che si incontrano nella valutazione delle attività connesse alle controversie in materia di brevetti a livello degli Stati membri è la mancanza di dati statistici pubblicati e comparabili. Tuttavia, sulla scorta delle informazioni disponibili, è possibile affermare che oltre il 90% delle controversie in materia di brevetti in corso nella Comunità è portato dinanzi ai tribunali di solo quattro Stati membri. Inoltre, le cifre disponibili per il periodo 2003-2006 indicano che mediamente 1500-2000 violazioni di brevetto e azioni di ricorso per invalidità formano oggetto di azioni giudiziarie avviate ogni anno dinanzi ai tribunali di prima istanza competenti in materia di brevetti, dei quali il 60-70% riguarda i brevetti europei. Sulla base di una propria ricerca, la Commissione ritiene che il 20-25% delle sentenze di primo grado siano oggetto di ricorso. Giova inoltre osservare che a motivo del limitato numero di cause in materia di brevetto avviate presso molti tribunali nazionali esiste una tendenza all'istituzione di tribunali specializzati negli Stati membri. I dati statistici disponibili indicano che difficilmente esiste un numero sufficientemente elevato di procedimenti giudiziari in materia di brevetti da giustificare la creazione di due ordinamenti giurisdizionali competenti a conoscere delle azioni per violazione e dei ricorsi di nullità dei brevetti europei e comunitari, particolarmente nel grado di appello.

Costi

Una controversia in materia di brevetti nell'UE è inutilmente costosa per tutte le parti coinvolte. Ciò non rappresenta un grave problema per le grandi imprese, ma lo è per le PMI e gli inventori individuali, per i quali i costi della controversia possono essere proibitivi. Inoltre, studi condotti negli Stati Uniti e nell'UE hanno dimostrato che le PMI sono esposte ad un maggiore rischio di essere coinvolte in una controversia.²⁰ Potenziali costi processuali possono aumentare sensibilmente il rischio associato ai brevetti delle attività di ricerca e sviluppo e, quindi, alle attività innovative in quanto tali. Di conseguenza, la nostra strategia di brevetto dovrebbe comportare una riduzione dei costi sostenuti dalle PMI in caso di controversia.

I costi di contenzioso variano sensibilmente in funzione del tipo di procedimento, la complessità del caso, gli aspetti tecnici e l'importo in causa. I costi comprendono le spese processuali, gli onorari degli avvocati, dei periti o consulenti in proprietà industriale, i costi relativi ai testimoni, le indagini tecniche, e le spese di appello. A ciò si devono aggiungere le spese di traduzione per i procedimenti presso giurisdizioni straniere. Le differenze tra i sistemi giurisdizionali nazionali in Europa e la mancanza di dati affidabili sul costo della controversia (in particolare gli onorari degli avvocati) nella maggior parte dei paesi rendono

²⁰ Gambardella et al., Studio sui brevetti: "What are patents actually worth? - the value of patents for today's economy and society", disponibile in http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/final_report_lot2_en.pdf (cfr. pag. 71 della relazione tecnica).

molto difficile la valutazione del costo della controversia in materia di brevetti. Le stime riportate nell'Allegato IV sono state effettuate nel corso dei lavori sull'EPLA²¹ e integrate da uno studio recentemente pubblicato dalla Commissione sull'assicurazione per le spese connesse ad una controversia in materia di brevetti²². Le stime si basano sulle informazioni ricevute dagli operatori del settore e sono riferite agli Stati membri nei quali attualmente sono più numerose le controversie in materia di brevetti. Le cifre variano considerevolmente da uno Stato membro all'altro.

In Germania, il costo complessivo sostenuto da ciascuna parte in una vertenza in materia di brevetti del valore medio di circa 250 000 euro è stimato a circa 50 000 euro in primo grado e a 90 000 euro in appello, tanto per le azioni di nullità che di violazione. In Francia, il costo medio di una controversia in materia di brevetti del valore suddetto va da 50 000 euro a 200 000 euro in primo grado e tra 40 000 euro e 150 000 euro in appello. Nei Paesi Bassi, il medio costo stimato per una causa in materia di brevetti varia da 60 000 a 200 000 in primo grado e tra 40 000 euro e 150 000 euro in appello. Nel Regno Unito²³ il costo di una causa analoga può variare da 150 000 euro (procedura accelerata) a 1 500 000 euro in primo grado e da 150 000 euro a 1 000 000 euro in appello. Ciò significa che i costi cumulativi di una controversia parallela in questi quattro Stati membri varierebbero tra 310 000 euro e 1 950 000 euro in primo grado e tra 320 000 euro e 1 390 000 euro in secondo grado.

Per gli Stati membri suddetti, una valutazione del potenziale beneficio finanziario di una giurisdizione unificata competente in materia di brevetti può basarsi sui calcoli dei costi relativi ad una controversia avente per oggetto un brevetto multiplo con azioni giudiziarie in tre delle giurisdizioni interessate, atteso che i brevetti "integrati" sono di rado contestati in più di tre Stati membri.

D'altra parte, il costo complessivo previsto per la controversia dinanzi ad un tribunale del brevetto europeo varierebbe tra 97 000 euro e 415 000 euro in primo grado e tra 83 000 euro e 220 000 euro in secondo grado.²⁴ In funzione degli Stati membri presi in considerazione, il costo di un controversia media giudicata da una giurisdizione unificata del brevetto è stimato a 10-45% in meno del costo dell'attuale controversia parallela di primo grado e 11-43% in appello²⁵. La differenza di costo dovrebbe essere ancora maggiore per le grandi cause in materia di brevetti poiché esse sono avviate soprattutto nel Regno Unito, dove le spese processuali sono le più elevate d'Europa.

Un ordinamento giudiziario unificato in materia di brevetti dovrebbe pertanto permettere di realizzare risparmi significativi a condizione che sia istituito secondo criteri di efficienza economica.

21 Documento EPO WPL/11/05 Rev. 1 of 16.02.2006, Allegato I;
http://www.european-patent-office.org/epo/epla/pdf/impact_assessment_2006_02_v1.pdf.

22 Patent Litigation Insurance – A Study for the European Commission on the feasibility of possible insurance schemes against patent litigation risks, Appendices to the Final Report, June 2006, by CJA Consultants Ltd, European Policy Advisers, Britain and Brussels, Appendix 3: Cost of Litigation per Patent in Force in 2004 by Country, pp. 47 et seq. ,
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/pli_appendices_en.pdf.

23 I costi di contenzioso in materia di brevetti nel Regno Unito sono pertanto sensibilmente più elevati che in Germania, in Francia, nei Paesi Bassi ed in altri Stati membri. Oltre agli onorari di avvocati e di consulenti in proprietà industriale più elevati, secondo gli autori degli studi citati, gli importi elevati registrati nel Regno Unito sembrano essere connessi alle caratteristiche specifiche del sistema di Common Law. Inoltre, le grandi società internazionali tendono generalmente a portare i loro casi importanti dinanzi alle corti britanniche, mentre le PMI tendono a preferire i tre altri Stati per le controversie dei brevetti europei.

24 Cfr. il documento citato nella nota 16, Allegato 2

25 Per maggiori dettagli si rimanda al documento EPO citato nella nota 16.

2.2.3. Opzioni per il futuro

Dalla consultazione è emerso un forte sostegno all'opzione di un brevetto comunitario efficiente in termini di costi, corredato di efficaci disposizioni in materia di controversie, e nel contempo al miglioramento dell'attuale sistema di risoluzione delle controversie in Europa. Nell'ottobre 2006, il Parlamento europeo ha sostenuto questa linea e ha invitato la Commissione ad esaminare le modalità percorribili per migliorare la concessione dei brevetti e i sistemi di risoluzione delle controversie nell'UE²⁶. Un'azione in tal senso richiede lo sforzo comune degli Stati membri e delle istituzioni comunitarie.

Le discussioni recenti con gli Stati membri hanno evidenziato opinioni divergenti circa il modo migliore di procedere. Attualmente, due opzioni sono state avanzate (cfr. infra, sezioni A e B), nessuna delle quali sembra avere grandi probabilità di realizzazione, giacché il dibattito sulle due opzioni ha portato finora alla polarizzazione delle posizioni degli Stati membri.

Tuttavia, la necessità di migliorare le disposizioni esistenti in materia di controversie non è stata rimessa in discussione. Inoltre dalle discussioni in sede di Consiglio e dalla consultazione emerge un consenso su un certo numero di principi relativi ad un futuro sistema giurisdizionale dei brevetti su scala europea (in appresso vi si farà riferimento come "la giurisdizione"). La giurisdizione dovrebbe essere efficace ed economicamente efficiente e garantire la massima certezza del diritto nelle controversie sulla validità e la violazione dei brevetti. Dovrebbe anche essere adeguatamente vicina agli utenti del sistema. La composizione e il regolamento comune della giurisdizione dovrebbero rispecchiarne il carattere multinazionale.

La Commissione ritiene che il primo passo dovrebbe consistere nel costruire un consenso fra gli Stati membri attorno a questi obiettivi e caratteristiche generali (cfr. infra, sezione C). La Commissione riconosce che ciascuna delle tre opzioni solleva problemi giuridici specifici che dovrebbero essere adeguatamente affrontati. Inoltre, la struttura finale e i particolari di qualsiasi compromesso devono essere pienamente conformi ai trattati dell'UE.

A - Accordo EPLA

Il progetto di Accordo sulla risoluzione delle controversie in materia di brevetti europei (EPLA) mira a stabilire una giurisdizione uniforme per i brevetti europei. Dal 1999 un gruppo di lavoro degli Stati aderenti all'Organizzazione europea dei brevetti sta redigendo un progetto di accordo EPLA che propone l'istituzione di una nuova organizzazione internazionale, l'ordinamento giudiziario del brevetto europeo.²⁷

L'intenzione è di creare un sistema unificato competente a dirimere le controversie in materia di brevetti europei per le parti contraenti della CBE che desiderano aderirvi. L'ordinamento giudiziario del brevetto europeo sarebbe composto da un Tribunale di primo grado, una Corte di appello e una Cancelleria. Il Tribunale di primo grado consterebbe di una Divisione centrale, istituita presso la sede del Tribunale del brevetto europeo, e di Divisioni regionali create negli Stati contraenti. Gli Stati contraenti dell'accordo EPLA potrebbero presentare richiesta di istituzione di una Divisione regionale intesa a garantire la presenza locale in primo

26 Risoluzione P6_TA(2006)0416, Futura politica dei brevetti in Europa
[http://www.europarl.europa.eu/registre/seance_pleniere/textes_adoptes/definitif/2006/10-12/0416/P6_TA\(2006\)0416_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/registre/seance_pleniere/textes_adoptes/definitif/2006/10-12/0416/P6_TA(2006)0416_EN.pdf)
27 Per maggiori informazioni si rimanda al procedimento EPLA: <http://www.european-patent-office.org/epo/epla/index.htm>.

grado del tribunale del brevetto europeo (con al massimo tre Tribunali di primo grado per Stato), finanziato in massima parte dagli Stati contraenti in questione. Le sentenze del Tribunale di primo grado sarebbero impugnabili dinanzi alla Corte di appello. Il segretariato della CBE sarebbe responsabile del coordinamento della ripartizione dei lavori relativi alle cause assegnate alle Divisioni regionali.

Il Tribunale del brevetto europeo sarebbe competente per le azioni di violazione e i reclami o i ricorsi finalizzati alla revoca di un brevetto europeo. Sarebbe composto da giudici qualificati sotto il profilo sia legale che tecnico. Sostanzialmente, il Tribunale del brevetto europeo avrebbe poteri equivalenti ad un giudice competente per i brevetti nazionali in una giurisdizione nazionale. Il regime linguistico sarebbe basato sul regime linguistico dell'EPO (inglese, francese e tedesco).

Alcuni Stati membri ritengono che i lavori sull'accordo EPLA rappresentano un percorso che permetterebbe di conseguire rapidi progressi. Detti Stati sono favorevoli ad una partecipazione attiva della Comunità nel processo EPLA. La partecipazione della Comunità è necessaria poiché l'accordo EPLA - un trattato internazionale al quale partecipano paesi membri della CPE che non sono Stati membri dell'Unione europea - tratta argomenti già contemplati dalla legislazione della CE (*acquis comunitario*)²⁸. Gli Stati membri favorevoli al processo EPLA auspicano pertanto che la Commissione chieda direttive di negoziato e che il Consiglio glielo conceda affinché la Comunità possa partecipare ai negoziati sull'accordo EPLA.

Alcuni Stati membri sono dell'avviso che istituire una nuova giurisdizione parallela a quella comunitaria comporterebbe complicazioni e rischi di incompatibilità. Qualora venisse istituito il brevetto comunitario essa costituirebbe un doppiante dei tribunali con competenza in materia di brevetti su scala europea.

B - Una giurisdizione comunitaria per i brevetti europei e comunitari

Alcuni Stati membri ritengono che, piuttosto che istituire un tribunale EPLA soltanto per i brevetti europei, sarebbe preferibile creare una struttura giurisdizionale unificata competente a decidere in materia tanto di brevetti europei che di futuri brevetti comunitari. Raccomandano la creazione di una giurisdizione comunitaria specifica per le controversie in materia di brevetti europei e comunitari che applichi le disposizioni giurisdizionali previste dal trattato CE.

Secondo i sostenitori di questa proposta, è necessario un accordo internazionale al quale partecipi la Comunità per conferire la competenza all'Ordinamento giudiziario comunitario in materia di brevetti europei. Tale competenza dovrebbe permettere di garantire il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico comunitario nelle controversie aventi per oggetto la validità e la violazione dei brevetti europei e, una volta istituiti, dei brevetti comunitari.

Inoltre, e sulla base dell'articolo 225 A del trattato CE, verrebbe istituita una Camera giurisdizionale specifica per le controversie in materia di brevetti, che comprenderebbe tribunali di primo grado con giudici specializzati ubicati negli Stati membri mentre i ricorsi sarebbero trattati dal Tribunale di primo grado. Norme procedurali uniformi dovrebbero

28 Ad esempio, Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I), GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

essere applicate e i giudici comunitari non dovrebbero applicare soltanto il diritto comunitario ma anche le pertinenti disposizioni previste dalla Convenzione sul brevetto europeo.

Un certo numero di Stati membri, sostenuti da alcune parti interessate, sembrano ritenere irrealizzabile nella pratica un tribunale competente in materia di brevetti su scala europea istituito in ambito comunitario. Essi temono che i procedimenti risulterebbero inefficienti e inadeguati e dubitano inoltre che si possa nominare giudici con competenze tecniche ma senza una completa qualificazione di tipo giuridico.

C – Il compromesso proposto dalla Commissione

La Commissione ritiene che la principale differenza tra le opzioni A e B consista nel fatto che l'opzione EPLA si sviluppa al di fuori del contesto comunitario e che l'attuale progetto di accordo EPLA verte esclusivamente sul contenzioso in materia di brevetti europei. Ciò significa che si renderebbe necessaria una distinta giurisdizione per i futuri brevetti comunitari.

La Commissione ritiene che si possa ottenere il consenso sulla base di un approccio integrato che riunisca le caratteristiche dell'accordo EPLA e di una giurisdizione comunitaria come inizialmente proposto dalla Commissione. Non si dovrebbe pregiudicare la creazione di un brevetto comunitario né creare un doppio tra due giurisdizioni in conflitto tra loro per quanto riguarda le controversie in materia di brevetti in Europa. Procedendo su questa via, si dovrebbe riflettere su un sistema giurisdizionale unico, ispirato ai principi sui quali sta emergendo il consenso di tutti e affrontare le preoccupazioni espresse rispettivamente dagli Stati membri e dalle parti interessate.

Tale obiettivo potrebbe essere realizzato mediante l'istituzione di uno speciale organo giudiziario unificato e specializzato con competenza per le controversie in materia di brevetti europei e di futuri brevetti comunitari. Un siffatto sistema giudiziario potrebbe essere fortemente improntato al modello dell'EPLA, in particolare per quanto riguarda le specificità del contenzioso sui brevetti, ma potrebbe consentire un'integrazione armoniosa nella giurisdizione comunitaria.

La giurisdizione in materia di brevetti dovrebbe assicurare un'adeguata prossimità alle parti e alle circostanze pertinenti alla causa trattata. Dovrebbe constare di un numero limitato di Camere di prima istanza e di una Corte di appello pienamente centralizzata, che assicuri l'uniformità dell'interpretazione. Le Camere, che potrebbero avvalersi delle strutture nazionali esistenti, dovrebbero formare parte integrante del sistema giurisdizionale unico. Nell'ambito di tale sistema unico, ancorché multinazionale, di contenzioso sui brevetti, l'assegnazione delle cause sarebbe effettuata dalla Cancelleria in applicazione di norme espressamente definite e trasparenti. Tali norme potrebbero basarsi sul regolamento Bruxelles I e altri atti dell'*acquis* comunitario esistente.

La giurisdizione dovrebbe avere competenza per conoscere di azioni per violazione e di ricorsi di invalidità nonché delle connesse rivendicazioni, quali i danni, e per specifici procedimenti in risposta a specifiche necessità delle parti interessate.

La Corte di appello e le Camere di prima istanza dovrebbero operare in conformità del regolamento comune basato sulle migliori pratiche negli Stati membri che si avvalgono delle conoscenze e dell'esperienza dei tribunali specializzati in materia di brevetti nell'UE, ad esempio, per quanto concerne l'assunzione delle prove, i procedimenti orali e scritti, i

procedimenti di ingiunzione e la gestione dei processi. In questo contesto, il lavoro attualmente svolto sul progetto dell'accordo EPLA fornisce elementi utili.

La giurisdizione in materia di brevetti dovrebbe essere formata da giudici qualificati sia sotto l'aspetto tecnico che sotto quello giuridico, dotati di piena indipendenza e non vincolati da istruzioni esterne di alcun tipo.

Infine, la giurisdizione dei brevetti deve rispettare la Corte di giustizia europea come arbitro ultimo in materia di diritto comunitario, compreso nelle questioni relative all'*acquis* comunitario e alla validità dei futuri brevetti comunitari.

La Commissione ritiene che, se esiste una sufficiente volontà politica in tal senso, le differenze attuali tra gli Stati membri siano superabili e si possa creare una struttura adeguata per una giurisdizione unificata e integrata a livello europeo in materia di brevetti.

3. MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO VOLTE A MIGLIORARE IL SISTEMA BREVETTUALE

Una legislazione di elevata qualità è una condizione necessaria ma non sufficiente per un sistema dei brevetti efficiente. Accanto all'importanza che riveste la qualità, come evidenziato dalla consultazione del 2006 sui brevetti, devono essere migliorati anche l'utilizzo strategico che ne fanno le società e l'attuazione dei loro diritti. Inoltre, la consultazione ha sollevato molti problemi a fonte dei quali devono essere intraprese o intensificate azioni concertate di tipo non legislativo, in aggiunta alle iniziative legislative, per far progredire la strategia di Lisbona.

Molte società spesso non sfruttano appieno le possibilità esistenti di tutela della loro proprietà intellettuale, il che può impedire l'ulteriore sviluppo verso un'economia della conoscenza. Le PMI e le università spesso non sanno come ottimizzare i loro brevetti per tutelare e sfruttare le loro invenzioni. Per questo motivo, si rendono necessarie misure volte a sostenere l'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i brevetti, assieme alla relativa applicazione accessibile e efficace. Soltanto così il sistema dei diritti di proprietà intellettuale può garantire il grado di protezione necessario per ottimizzare gli investimenti nell'innovazione. Alcune delle misure di accompagnamento illustrate nei seguenti paragrafi sono trattate più estesamente nella recente comunicazione della Commissione sulla strategia di innovazione²⁹ e saranno anche illustrate nella prossima comunicazione sulla strategia relativa ai diritti di proprietà intellettuale.

3.1. QUALITÀ, COSTI ED EFFICIENZA DEL SISTEMA DEI BREVETTI

Benché la qualità dei brevetti europei sia generalmente percepita come elevata, i partecipanti alla consultazione del 2006 hanno sottolineato l'importanza di un esame approfondito, di una ricerca dello "stato della tecnica" e dell'applicazione rigorosa dei criteri di brevettabilità. Tuttavia, sono state sollevate preoccupazioni circa il fatto che un incremento sempre maggiore delle domande di brevetto possa tradursi nel rilascio di brevetti di cattiva qualità. È

²⁹ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Mettere in pratica la conoscenza: un'ampia strategia dell'innovazione per l'UE", COM(2006) 502.

uno dei motivi che potrebbe far emergere i fenomeni di "*patent thicket*"³⁰ e "*patent trolls*"³¹ in Europa. Un regime dei brevetti di alta qualità nell'UE è uno strumento essenziale per impedire questo comportamento che ostacola e distrugge l'innovazione in Europa.

Accanto alla questione della qualità, si deve continuare ad operare sul fronte della riduzione dei costi e dei tempi di rilascio di un brevetto. Per quanto riguarda i costi, si deve colmare in misura considerevole la differenza rispetto ai sistemi giapponese e statunitense, soprattutto per le PMI. Con riferimento ai tempi di rilascio, si deve puntare ad un tempo medio di tre anni per l'espletamento della procedura volta a concedere o rifiutare un brevetto europeo, come deciso dagli Stati aderenti alla CBE in occasione della conferenza intergovernativa di Parigi del 1999³². Un riconoscimento tempestivo dei diritti presi in esame è particolarmente importante atteso che la domanda di brevetti è in continua ascesa. Ad esempio, l'EPO ha segnalato un aumento del 7,2% delle richieste di brevetto tra il 2004 e il 2005, che sono state quasi 193 000³³, e un numero senza precedenti di domande (145 000) è stato presentato sulla base del Trattato di cooperazione in materia di brevetti nel 2006, pari ad un incremento del 6,4% rispetto all'anno precedente³⁴. Se la recente tendenza in aumento si ripete negli anni futuri il numero totale di domande raddoppierebbe nell'arco di circa 10 anni.

Con la domanda crescente di brevetti, un crescente carico di lavoro per gli ispettori e i progressi nello sviluppo tecnologico, è necessario che gli uffici dei brevetti in Europa cooperino, ad esempio, ai fini dell'utilizzo reciproco dei risultati degli esami svolti e che cerchino di mantenere un'elevata qualità dei brevetti rilasciati. Per questo motivo, la Commissione si compiace delle recenti iniziative volte al miglioramento della qualità, quali lo Standard applicabile al Sistema europeo di gestione della qualità formulato dal Gruppo di lavoro istituito dal consiglio amministrativo dell'EPO. Tali iniziative offrono le modalità ideali per mantenere alta la qualità dei brevetti e affrontare le questioni problematiche.

3.2. SOSTEGNO SPECIFICO PER LE PMI

Vi sono indicazioni del fatto che le PMI non brevettano o non utilizzano altri diritti di proprietà intellettuale perché non dispongono di un'adeguata consulenza in materia,³⁵ o perché i costi di brevetto sono insostenibili. È fondamentale che le PMI siano poste in grado di ottenere conoscenze sufficienti per prendere decisioni informate, sia che intendano brevettare o avvalersi di altre forme di tutela della proprietà intellettuale.

Una strategia in materia di brevetti per l'Europa deve pertanto includere una campagna di sensibilizzazione, che evidenzi i vantaggi e i benefici di un sistema dei brevetti, in particolare

30 Il concetto di "*patent thicket*" si riferisce al problema potenziale dovuto al fatto che l'elevato numero di brevetti necessari per fabbricare un prodotto rallenta l'innovazione delle imprese, le quali temono di veder bloccato il loro brevetto e di essere trascinate in una controversia per violazione del brevetto.

31 Si tratta di un nuovo modo per far fruttare i brevetti. I "*patent trolls*" sono titolari di brevetti (spesso investitori che acquistano brevetti a poco prezzo dalle società in fallimento) che utilizzano questi diritti per minacciare altre società di intraprendere azioni per violazione e ingiunzioni interlocutorie, obbligandole ad accettare accordi finanziari al fine di evitare costose controversie. Questo tipo di minacce può potenzialmente colpire un intero settore industriale.

32 Relazione della conferenza intergovernativa degli Stati aderenti all'Organizzazione europea dei brevetti sulla riforma del sistema di brevetto in Europa, Parigi, 24 e 25 giugno 1999 (1999) OJEP 545 disponibile all'indirizzo http://www.european-patent-office.org/epo/pubs/oj_index_e.htm.

33 Relazione annuale dell'EPO (2005) consultabile all'indirizzo: <http://annual-report.european-patent-office.org/2005/review/index.en.php>.

34 Sito Internet WIPO: http://www.wipo.int/edocs/prdocs/en/2007/wipo_pr_2007_476.html.

35 I dati più completi sull'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle PMI provengono dalla rassegna comunitaria sull'innovazione (CIS). La rassegna n. 4, riferita al periodo 2002 – 2004, indica che le PMI dichiarano sempre di fare un minor uso della proprietà intellettuale formale e di metodi informali d'appropriazione rispetto alle grandi imprese.

per le PMI. Conformemente alla comunicazione sulla ricerca e l'innovazione³⁶, la Commissione promuoverà l'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale individuando di concerto con le parti interessate le misure migliori a sostegno delle PMI. Si tratta di utilizzare in modo ottimale i servizi di sostegno esistenti, ma anche di concepire nuovi servizi più adeguati alle effettive esigenze delle PMI. La Commissione ha recentemente avviato un progetto, nell'ambito dell'iniziativa europea PRO INNO, volto a diffondere una maggiore conoscenza tra le PMI sulle questioni loro attinenti, con una particolare attenzione proprio ai brevetti. La Commissione ha inoltre pubblicato un invito a presentare proposte nell'ambito del Programma quadro per la competitività e l'innovazione finalizzate a realizzare un progetto triennale di sensibilizzazione e di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nonché migliorare la consapevolezza e la conoscenza dei problemi relativi ai citati diritti fra le PMI, per migliorare i processi di registrazione e di attuazione dei diritti e di lotta alla contraffazione. Sotto il profilo dei costi, il progresso più rilevante deriverebbe naturalmente dall'adozione del brevetto comunitario³⁷.

3.3. TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA

La sensazione generale è che l'Europa sia rimasta indietro e debba migliorare le sue prestazioni nel settore del trasferimento di tecnologia, con particolare riferimento al trasferimento transnazionale di tecnologia tra imprese di diversi paesi europei e al trasferimento di conoscenza³⁸ tra la base pubblica di ricerca dell'UE³⁹ (ad esempio le università) e l'industria.

La Commissione sta per presentare⁴⁰ una comunicazione corredata di orientamenti (volontari) sulle buone pratiche volte a migliorare il trasferimento delle conoscenze tra i centri di ricerca pubblici e l'industria nel territorio europeo. Ciò contribuirà all'eliminazione degli ostacoli amministrativi esistenti e fornirà indicazioni sul modo in cui la proprietà e lo sfruttamento dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo e i connessi diritti possono combinarsi al meglio con gli obiettivi fondamentali delle organizzazioni di ricerca pubbliche. Proporrà in particolare una maggiore interazione tra i ricercatori del settore pubblico e l'industria e una migliore qualità dei servizi di trasferimento delle conoscenze in Europa.

3.4. APPLICAZIONE DEI DIRITTI DI BREVETTO

Una cornice giuridica adeguata e incentivi ad avvalersi dei brevetti devono essere integrati da un'attuazione accessibile e efficace dei relativi diritti. I titolari di diritti non dispongono spesso delle necessarie risorse giuridiche e finanziarie per fare rispettare i loro brevetti contro le presunte violazioni. Inoltre, nell'economia mondiale, è essenziale che le imprese in Europa possano tutelare adeguatamente i loro diritti al di fuori del territorio dell'UE. D'altra parte, le PMI, in particolare, hanno difficoltà a proseguire le loro attività quando sono ingiustamente

36 Attuare il programma comunitario di Lisbona: Potenziare la ricerca e l'innovazione – Investire per la crescita e l'occupazione: una strategia comune. COM (2005) 488 def.

37 Giova altresì osservare che USA, Giappone e Corea hanno adottato una normativa che dimezza i costi dei brevetti per le PMI rispetto alle grandi imprese.

38 Contratti di ricerca, ricerca in collaborazione e cooperazione, licenze, messa in comune delle risorse, pubblicazioni e scambi dei ricercatori qualificati tra i settori pubblico e privato.

39 Le organizzazioni di ricerca pubbliche rappresentano circa un terzo dell'intera attività di ricerca e sviluppo in Europa. Prima dell'allargamento del 2003, l'80% delle attività pubbliche di ricerca e sviluppo è stato dedicato alle 1500 università di ricerca negli Stati membri (cfr. Commissione europea (2001), "Benchmarking Industry-Science Relations – The Role of Framework conditions", Final Report, Vienna/Mannheim, e Mark O. Sellenthin, "Who should own University Research – An exploratory study of the impact of patent rights regimes in Sweden and Germany on the incentives to patent research results", giugno 2004.

40 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. "Migliorare il trasferimento delle conoscenze tra gli organismi di ricerca e le imprese nell'insieme dell'Europa: per un'innovazione aperta", COM (2007) xxxx

accusate di violare brevetti dalle grandi industrie e cercano modi più facili e meno onerosi per difendersi.

3.4.1. *Modi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR)*

Il tradizionale contenzioso transfrontaliero sui brevetti implica procedimenti multipli in multiple giurisdizioni e comporta il rischio di lungaggini, esiti contraddittori e spese processuali elevate. Una giurisdizione europea per i brevetti, come sopra illustrata, migliorerebbe considerevolmente la situazione in Europa sotto tutti i citati profili.

Le parti, e in particolare le PMI, cercano continuamente metodi alternativi, meno costosi e più efficaci di risolvere le controversie attinenti ai brevetti ed altri DPI. Iniziative sono pertanto in corso a livello nazionale e internazionale per creare modi alternativi di risoluzione dei conflitti (ADR) e incoraggiare, se non obbligare, le parti a procedere ad una mediazione, conciliazione o arbitrato prima di avviare azioni giudiziarie.

Nelle risposte alla consultazione del 2006 sui brevetti, molte parti interessate, in particolare le PMI, hanno sollevato la questione di introdurre metodi di ADR nel futuro sistema brevettuale in Europa. Le proposte spaziavano dall'utilizzo di sistemi esistenti, quali il Centro mondiale di mediazione e arbitrato dell'Organizzazione della proprietà intellettuale, all'istituzione di un sistema comunitario "*sui generis*" di ADR.

Benché abbia già presentato, nell'ottobre 2004, una proposta di direttiva relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale⁴¹, la Commissione esaminerà ulteriormente l'utilità e il valore aggiunto dei sistemi di ADR nel settore dei diritti di proprietà intellettuale, con particolare riferimento alle questioni attinenti ai brevetti. L'esame si concentrerà sui possibili risparmi in termini di tempo e danaro che l'ADR può apportare ai potenziali benefici conformandosi alle caratteristiche specifiche dei conflitti in materia di proprietà intellettuale, compresi i brevetti.

3.4.2. *Assicurazione contro le spese di contenzioso in materia di brevetti*

Una possibilità per assicurare l'accesso o una difesa adeguata in caso di controversia in materia di brevetti per le PMI può consistere in una assicurazione per le spese connesse alle controversie in campo brevettuale. Tuttavia, i tentativi fatti dal settore privato nel fornire regimi assicurativi in materia non hanno generalmente riscosso successo fino ad oggi.

I servizi della Commissione hanno commissionato uno studio sulle assicurazioni di questo tipo nel 2001 e uno studio complementare è stato pubblicato nel giugno 2006. Una consultazione pubblica sullo studio recente si è conclusa il 31 dicembre 2006 ed è attualmente in corso l'esame delle 28 risposte ricevute. Si può già anticipare, tuttavia, che complessivamente le parti interessate si dimostrano scettiche nei confronti del sistema obbligatorio proposto nello studio.

3.4.3. *Aspetti internazionali*

L'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale resta un grave problema a livello internazionale. I risultati preliminari di uno studio significativo dell'OCSE evidenziano che il valore delle merci oggetto di contraffazione e pirateria vendute a livello internazionale nel

41 COM (2004) 718 def., 22.10.2004.

2004 era di 140 miliardi di euro⁴². Benché molto sia già stato fatto per equiparare le norme internazionali a quelle prevalenti nell'UE, la Commissione continuerà a concentrarsi sulle azioni prioritarie per proteggere i titolari di diritti, compresi i titolari di brevetto, sui territori al di fuori dell'UE.

La presidenza tedesca del G8 (Gruppo delle principali economie industrializzate) ha recentemente proposto un approccio a tre vie per far progredire l'attuazione dei diritti di proprietà intellettuale a livello mondiale. L'approccio consiste nel far progredire e, possibilmente, concludere nel 2007 l'attuazione della dichiarazione di San Pietroburgo del 16 luglio 2006 sulla lotta alla pirateria e alla contraffazione dei diritti di proprietà intellettuale⁴³, coinvolgendo i paesi del G8 negli sforzi di attuazione e il gruppo O5 delle economie emergenti (Brasile, Cina, India, Messico e Sudafrica) in un "dialogo costruttivo" al prossimo vertice di Heiligendamm.

Inoltre, la presidenza attuale dell'UE ha conferito elevata priorità alle relazioni transatlantiche. La nuova iniziativa di un Partenariato economico transatlantico tratta, tra l'altro, il tema della protezione dei diritti di proprietà intellettuale e svilupperebbe iniziative già esistenti, quali il vertice UE-USA, tenutosi a Vienna nel giugno 2006, in occasione del quale l'UE e gli Stati Uniti hanno dato vita ad una strategia d'azione per combattere la pirateria e la contraffazione nei paesi terzi.

La Commissione concorda con l'opinione secondo la quale è necessario migliorare il dialogo, sotto il profilo regolamentare non, con i partner internazionali della Comunità, compresi gli sforzi coordinati per proteggere la proprietà intellettuale. La protezione dei diritti di proprietà intellettuale e la lotta contro la contraffazione e la pirateria devono essere intensificate a livello internazionale.

4. CONCLUSIONE

La Commissione è fermamente convinta che un perfezionato sistema dei brevetti sia fondamentale se l'Europa vuole realizzare il suo potenziale per l'innovazione. Per questo motivo, la Commissione ha illustrato le sue proposte per procedere ad una riforma del sistema dei brevetti in Europa e propone misure di accompagnamento nella presente comunicazione. Lo scopo della presente comunicazione è di rilanciare il dibattito sul sistema dei brevetti in Europa, in modo da incoraggiare gli Stati membri ad operarsi al fine di ottenere un consenso e realizzare reali progressi. Tradurre in pratica il progetto del brevetto comunitario e migliorare al contempo il frammentato sistema esistente di risoluzione delle controversie in materia brevettuale renderebbe il sistema dei brevetti sensibilmente più accessibile, con risparmi per tutte le parti interessate al funzionamento di tale sistema. In parallelo, sostenere misure atte a mantenere e, se necessario, migliorare la qualità e l'efficacia del sistema attuale, accompagnate da specifiche misure volte a migliorare l'accesso alle PMI, dovrebbe garantire che il sistema dei brevetti dell'Europa possa apportare il suo contributo al potenziamento dell'innovazione e della competitività in Europa. L'UE deve anche impegnarsi attivamente con i suoi partner internazionali per creare una maggiore consapevolezza sulle questioni attinenti alla proprietà intellettuale e all'adeguata ed equilibrata attuazione delle stesse. Fornendo agli Stati membri una base che consenta loro di convenire azioni concrete, la Commissione spera

42 Relazione di John Dryden, Vicedirettore Scienza, tecnologia e industria dell'OCSE, al terzo Congresso mondiale sulla lotta contro la contraffazione e la pirateria, Ginevra, 30 gennaio 2007. La cifra inizialmente citata era di 176 miliardi di USD.

43 Dichiarazione sulla pirateria e la contraffazione dei diritti di proprietà intellettuale disponibile all'indirizzo: <http://en.g8russia.ru/docs/15.html>.

di offrire una solida base per progredire sul cammino della riforma dei brevetti in altri settori, soprattutto con riferimento al brevetto comunitario e al contenzioso in materia di brevetti.

La Commissione lavorerà di concerto con il Consiglio e il Parlamento per costruire un consenso circa le modalità per procedere in questa materia. In presenza di un ampio consenso la Commissione adotterà le misure necessarie per dare seguito alla strategia concordata e presenterà le proposte necessarie.

ALLEGATO I

Struttura dei costi inerenti al deposito delle domande di brevetto dirette e del mantenimento dei brevetti, 2003

	EPO-3¹	EPO-13²	USPTO	JPO
Ipotesi	EURO	EURO	USD	YEN
Tipo di azienda	Tutte	Tutte	Grandi	Tutte
Numero mediano di rivendicazioni	18	18	23	7
Tempi di rilascio (numero di mesi)	44	44	27	31
Paesi designati per la protezione	3	13	1	1
Numero di traduzioni ³	2	8	0	0
Tasse procedurali				
Deposito della domanda	160	160	225	16 000
Ricerca	690	690	375	
Paesi designati (75 per paese, fino a 7)	225	525		
3° anno dalla domanda	380	380		
4° anno dalla domanda	405	405		
Esame	1 430	1 430	150	168 600
Rilascio	715	715	1 300	
Tassa di rivendicazione ⁴	320	320	54	28 000
Costo amministrativo	250	250	300	
Costo di traduzione ⁵	3 400	13 600		
Costo di convalida	95	1 700		
TOTALE Costo procedurale	8 070	20 175	2 404	212 600
	EURO	EURO	EURO	EURO
Costi procedurali senza traduzione	4 670	6 575	1 856	1 541
Costi procedurali con traduzione	8 070	20 175	1 856	1 541
Costo dei servizi esterni⁷				
	12 500	19 500	8 000	4 000

Dopo il rilascio				
Costi del mantenimento 10 anni (tasse)	2 975	16 597	2 269	2 193
Costi del mantenimento 20 anni (tasse)	22 658	89 508	4 701	11 800
TOTALE processo di deposito della domanda⁶	20 570	39 675	9 856	5 541
TOTALE 10 anni	23 545	56 272	12 125	7 734
TOTALE 20 anni	43 228	129 183	14 556	17 341

Fonte: Van Pottelsberghe e François (cfr. nota 7).

1. I tre paesi aderenti alla convenzione europea sui brevetti (EPC) che sono più frequentemente designati sono la Germania, il Regno Unito e la Francia.

2. In base alla relazione annuale dell'Ufficio europeo per i brevetti (EPO) del 2003, 13 paesi che sono effettivamente designati per la protezione in oltre il 60% delle domande di brevetti: Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Belgio, Austria, Danimarca, Finlandia e Irlanda.

3. Per una protezione effettiva in 13 paesi sarebbero necessarie soltanto 8 traduzioni. Taluni paesi accettano infatti domande redatte in inglese o hanno una lingua in comune con altri paesi (Paesi Bassi, Belgio, Svizzera).

4. Il costo per rivendicazione è di 40 EUR se in una domanda di brevetto EPO sono incluse oltre 10 rivendicazioni; di 18 USD se in una domanda di brevetto USPTO sono incluse oltre 20 rivendicazioni e di 4 000 YEN per le rivendicazioni incluse in una domanda di brevetto JPO.

5. Si ipotizza che i costi di traduzione siano di 1 700 EUR per lingua. Tale importo include la traduzione e l'intermediazione del mandatario.

6. Queste stime di costi per l'EPO corrispondono al costo delle cosiddette domande dirette di brevetto europeo (un brevetto richiesto direttamente all'EPO). Tali stime dovrebbero essere considerate come il limite inferiore per il brevetto medio, in quanto non includono i costi inerenti alle domande con priorità nazionale (da uno Stato aderente all'EPC o dall'estero) o alle domande PCT.

7. Non esistono raffronti dei costi dei servizi esterni in USA, Giappone ed Europa. L'inchiesta Roland Berger (2005), cfr. nota 44, fornisce una stima affidabile per le domande all'EPO (cfr. tabella A1 nell'appendice). Il costo ipotizzato è 8 000 EUR per brevetto e 1 500 EUR per Stato designato (per l'EPO). Poiché i brevetti richiesti al JPO sono molto più brevi (7 rivendicazioni a fronte di 18), il costo ipotizzato è dimezzato (4 000 EUR).

ALLEGATO II

MODELLI INERENTI AI COSTI DI TRADUZIONE

Modello	Costi di traduzione	
	Costo per brevetto⁴⁴ (in euro)	Percentuale rispetto agli attuali costi di traduzione del brevetto europeo (EP)
Brevetto europeo (con il sistema attuale per EP medio)	12 448 ⁴⁵	100%
Sistema del brevetto europeo nell'ambito dell'accordo di Londra per EP medio ⁴⁶	8 800 ⁴⁷ (depositato in DE o FR)	71%
	8 800 ⁴⁸ (depositato in EN)	71%
Brevetto comunitario (nell'ambito dell'approccio politico comune del marzo 2003) ⁴⁹	7 140 ⁵⁰	57%
Brevetto comunitario (proposta)	680 ⁵¹	5%

⁴⁴ I calcoli si basano sul presupposto che un brevetto medio ha 16 pagine di descrizioni e 4 pagine di rivendicazioni, con costi di traduzione di 76 EUR per pagina per le descrizioni e 85 EUR per pagina per le rivendicazioni (sulla base dei dati dell'approccio politico comune del marzo 2003; lo studio EPO dell'agosto 2004 preparato da Roland Berger Market Research è disponibile al seguente indirizzo http://www.european-patent-office.org/epo/new/cost_analysis_2005_study_en.pdf, cfr. pagine 141-150). Si suppone che un brevetto europeo medio designi 13 Stati (gli Stati designati dalla maggioranza di coloro che richiedono un brevetto europeo): DE (designata dal 98% degli EP), FR (93%), UK (92%), IT (76%), ES (61%), NL (59%), SW (57%), CH (55%), BE (54%), OS (53%), DK (51%), IE e FIN (50%) e che NL, SW e DK scelgano l'inglese come lingua preferita nell'ambito dell'accordo di Londra. Un EP che copra tutti gli Stati membri dell'UE richiederebbe la traduzione in altre 21 lingue per un costo di 32 676 EUR.

⁴⁵ 4 pagine di rivendicazioni x 85 EUR x 8 lingue (2 delle 3 lingue EPO + IT, ES, NL, SW, DK, FIN) + 16 pagine di descrizioni x 76 EUR x 8 lingue.

⁴⁶ Poiché IT, ES, BE, OS e FIN non sono firmatari dell'accordo di Londra, richiederebbero una traduzione completa. Si presume che NL, SW e DK scelgano l'inglese come lingua preferita nell'ambito dell'accordo.

⁴⁷ 4 pagine di rivendicazioni x 85 EUR x 8 lingue + 16 di descrizioni x 76 EUR x 5 lingue (IT, ES, FIN, EN, FR o DE).

⁴⁸ 4 pagine di rivendicazioni x 85 EUR x 8 lingue + 16 di descrizioni x 76 EUR x 5 lingue (IT, ES, FIN, FR, DE).

⁴⁹ Dal 1° gennaio 2007, il brevetto comunitario coprirebbe 27 Stati membri. Le rivendicazioni sarebbero disponibili in tutte le lingue ufficiali della Comunità (eccetto, per il periodo transitorio attualmente in corso, l'irlandese). Pertanto ciascun brevetto comunitario richiederebbe la traduzione delle rivendicazioni soltanto in 21 lingue.

⁵⁰ 4 pagine di rivendicazioni x 85 EUR x 21 lingue.

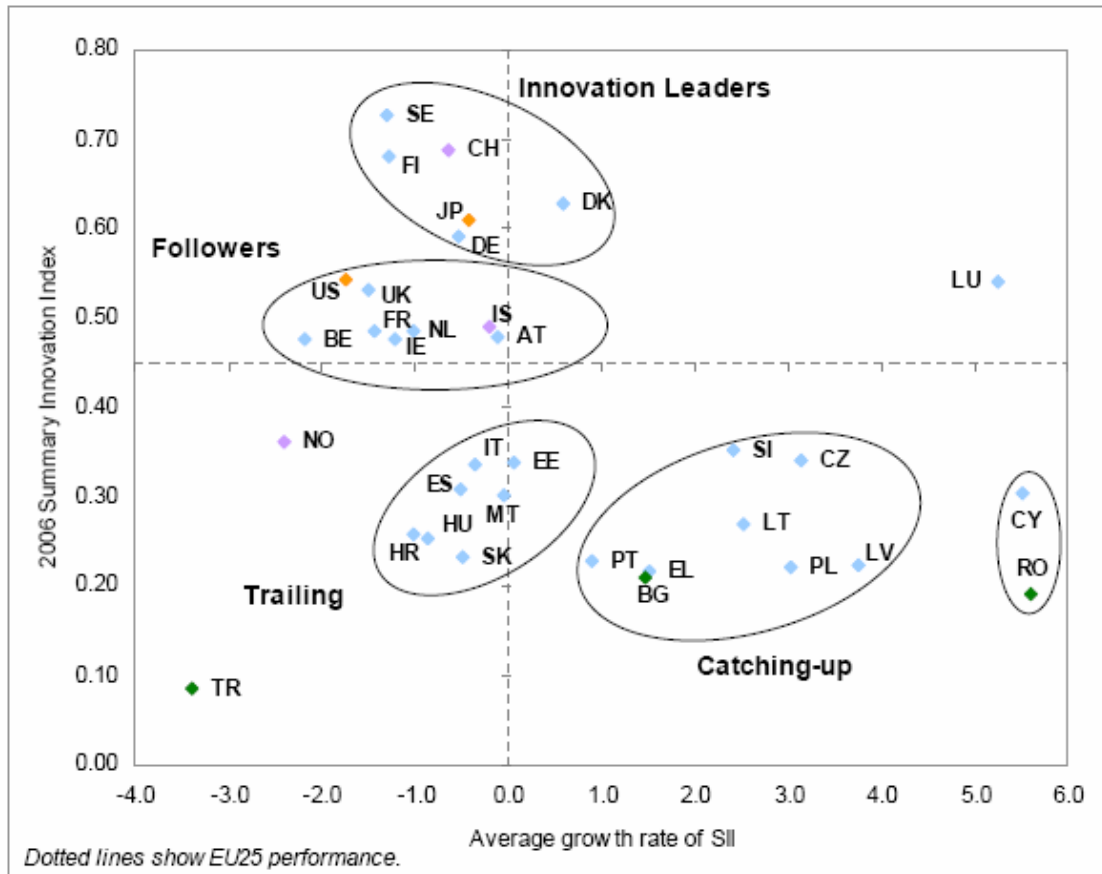
della Commissione: traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue dell'EPO)		
-------------------------------------------------------------------------------------	--	--

⁵¹ 4 pagine di rivendicazioni x 85 EUR x 2 lingue.

ALLEGATO III – DPI E PRESTAZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE

Sulla base dei risultati dell'indice sintetico dell'innovazione e del suo tasso di crescita, i paesi europei possono essere suddivisi in quattro gruppi o raggruppamenti⁵².

- La Svizzera, la Finlandia, la Svezia, la Danimarca e la Germania costituiscono il gruppo dei “*leader dell'innovazione*”.
- La Francia, l'Irlanda, il Regno Unito, i Paesi Bassi, il Belgio, l'Austria, l'Islanda sono “*paesi che tengono il passo*”.
- I paesi che sono “*in via di recupero*” sono la Slovenia, il Portogallo, la Repubblica ceca, la Lituania, la Lettonia, la Grecia, la Polonia, e la Bulgaria.
- I paesi “*in ritardo*” sono l'Estonia, la Spagna, l'Italia, Malta, l'Ungheria, la Croazia e la Slovacchia.



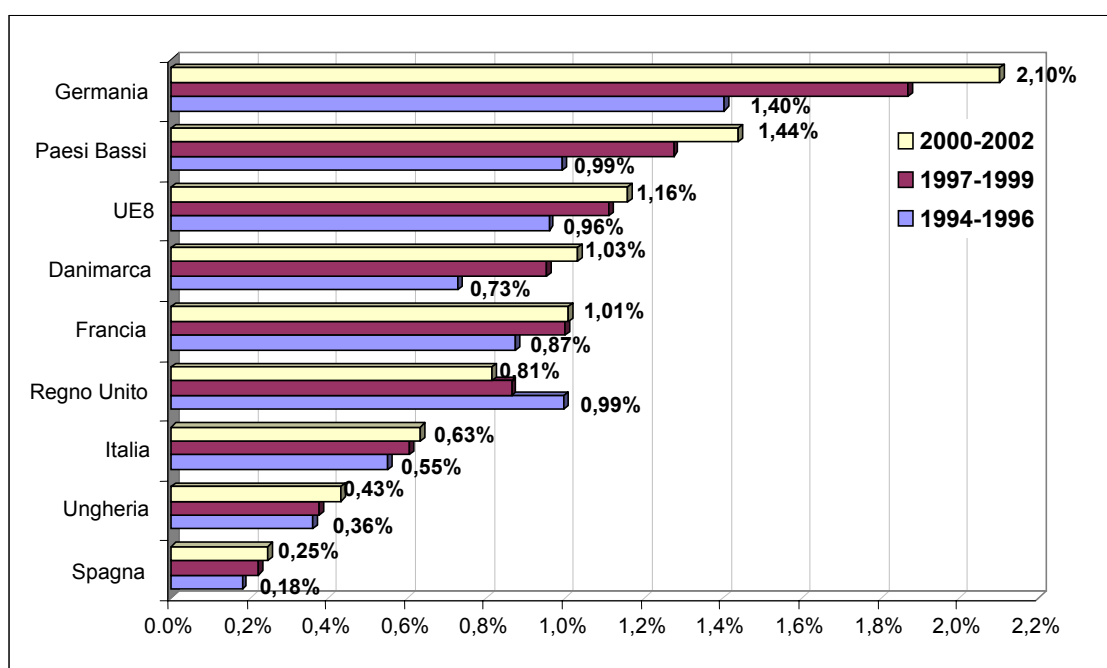
Current performance as measured by the SII is shown on the vertical axis. Relative to EU25 growth performance of the SII is shown on the horizontal axis. This creates four quadrants: countries above both the average EU25 trend and the average EU25 SII are forging ahead from the EU25, countries below the average SII but with an above average trend performance are catching up, countries with a below average SII and a below average trend are falling behind, and countries with an above average SII and a below average trend maintain their lead but are growing at a slower rate.

⁵² European Innovation Scoreboard 2006 pubblicato da Pro Inno Europe, un'iniziativa della DG Imprese e industria (cfr. <http://www.proinno-europe.eu>)

Cipro e la Romania costituiscono un quinto raggruppamento separato in rapida ripresa. Non si tratta di un vero e proprio raggruppamento in quanto Cipro è uno dei più piccoli paesi dell'UE e la Romania parte da prestazioni di innovazione di livello molto basso. Il Lussemburgo, la Norvegia e la Turchia non rientrano in nessuno di questi gruppi

I risultati attuali, misurati mediante l'ISI, sono riportati sull'asse verticale. L'asse orizzontale illustra i risultati della crescita dell'ISI nell'UE25. In questo modo si creano quattro quadranti: i paesi al di sopra della tendenza media di crescita dell'UE25 e con un ISI superiore alla media dell'UE25 occupano una posizione avanzata; i paesi che sono al di sotto della media dell'ISI ma con una crescita di questo indice superiore alla media sono in via di recupero; i paesi con un ISI inferiore alla media e una crescita dell'indice anch'essa sotto la media perdono terreno, e i paesi con un ISI superiore alla media e una tendenza al di sotto della media mantengono la loro leadership ma registrano una crescita più lenta.

Per confrontare le prestazioni in materia di innovazione con le attività di brevettazione, la figura qui di seguito illustra il valore aggregato dei brevetti in determinati Stati membri, sotto forma di percentuale del PIL in periodi dal 1994 al 2000⁵³. Di norma una buona prestazione in materia di innovazione in uno Stato membro va di pari passo con un valore più elevato dei brevetti in questo paese.



⁵³ "Study on evaluating the knowledge economy what are patents actually worth? The value of patents for today's economy and society" – relazione della Fondazione CERM (Italia) per la DG "Mercato Interno" della Commissione europea, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm#studies

ALLEGATO IV

Costi delle dispute legali in materia di brevetti in determinati Stati membri

Stato membro	Costo della prima istanza (€)	Costo della seconda istanza (€)
REGNO UNITO*	da 150 000 a 1 500 000	da 150 000 a 1 000 000
FRANCIA	da 50 000 a 200 000	da 40 000 a 150 000
PAESI BASSI	da 60 000 a 200 000	da 40 000 a 150 000
GERMANIA**	50 000	90 000

Le cifre per la Francia, i Paesi Bassi e la Germania si riferiscono ad un procedimento medio con un importo oggetto della disputa pari a +/- 250 000 €

*Procedimento medio. Importo oggetto della disputa > 1 000 000 €

**Costo delle azioni per la validità e la violazione. In Germania le azioni per nullità e violazione sono giudicate in tribunali diversi.

Fonte: *EPLA impact assessment*. (cfr. nota a piè di pagina n. 16, pag. 10 e segg.).