



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 dicembre 2010
(OR. it)**

18115/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0384 (NLE)**

PI 154

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	16 dicembre 2010
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010) 790 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 14.12.2010
COM(2010) 790 definitivo

2010/0384 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela
brevettuale unitaria**

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

Il 1° agosto 2000 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario¹. La Commissione proponeva l'istituzione di un brevetto comunitario a carattere unitario, coesistente con i brevetti nazionali concessi dagli uffici dei brevetti degli Stati membri e con i brevetti europei concessi dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) a norma della convenzione sul brevetto europeo (CBE). Poiché un sistema centrale, ben funzionante, di concessione dei brevetti in Europa era già stato istituito dalla CBE negli anni '70, si era previsto che anche il brevetto comunitario fosse concesso dall'UEB. Gli utenti del sistema dei brevetti sarebbero rimasti liberi di scegliere il tipo di tutela brevettuale più adatto alle loro esigenze.

La proposta della Commissione mirava a creare un brevetto comunitario che risultasse allettante per gli utenti del sistema brevettuale in Europa, soprattutto proponendo un regime di traduzione semplificato e meno costoso. In particolare, la Commissione proponeva che il brevetto comunitario, rilasciato dall'UEB in una delle lingue ufficiali dell'Ufficio stesso (inglese, francese o tedesco) e pubblicato in tale lingua unitamente a una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell'UEB, avesse efficacia nell'intero territorio dell'Unione.

La proposta è stata discussa lungamente in sede di Consiglio, ma non è stato possibile raggiungere la necessaria unanimità. Il 26 novembre 2001 il Consiglio ha concluso che, tenuto conto dei diversi aspetti del progetto di brevetto comunitario, "segnatamente il regime linguistico", "nonostante tutti gli sforzi compiuti, non è stato possibile raggiungere un accordo nella presente sessione del Consiglio"². Il 20 dicembre 2001 la presidenza belga ha proposto un compromesso sul regime di traduzione, ma anche tale proposta non ha ottenuto l'accordo unanime degli Stati membri³.

Il 3 marzo 2003 il Consiglio ha adottato un approccio politico comune sul brevetto comunitario, il quale prevedeva che i titolari dei brevetti dovessero presentare la traduzione delle rivendicazioni in tutte le lingue ufficiali degli Stati membri⁴. Tale compromesso avrebbe comportato costi sensibilmente maggiori per i titolari dei brevetti rispetto alla proposta iniziale della Commissione e creato difficoltà pratiche nel fornire numerose traduzioni entro un lasso di tempo limitato. Di conseguenza è stato respinto da tutti gli utenti del sistema dei brevetti in quanto troppo costoso e rischioso.

¹ Proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario, COM(2000) 412 definitivo dell'1.8.2000.

² Comunicato stampa, 2389^a sessione del Consiglio "Mercato interno, consumatori, turismo", 14400/01 del 26.11.2001.

³ Comunicato stampa, 2403^a sessione del Consiglio "Mercato interno, consumatori, turismo", 15489/01 del 20.12.2001.

⁴ Approccio politico comune, punto 2.3: "al momento del rilascio del brevetto il richiedente deve presentare una traduzione di tutte le rivendicazioni in tutte le lingue ufficiali della Comunità, eccetto se uno Stato membro rinuncia alla traduzione nella sua lingua. Le traduzioni saranno presentate all'UEB e i costi saranno a carico del richiedente", cfr. documento del Consiglio 6874/03.

Successivamente, il 28 novembre 2003⁵ e l'11 marzo 2004⁶, il Consiglio ha concluso che, a causa delle difficoltà connesse al regime di traduzione, non era possibile raggiungere un accordo politico sulla proposta di regolamento relativo al brevetto comunitario, nonostante il precedente approccio politico comune del marzo 2003.

Le discussioni in sede di Consiglio sono state riavviate dopo l'adozione, nell'aprile 2007, della comunicazione della Commissione intitolata "Migliorare il sistema dei brevetti in Europa"⁷. La comunicazione riaffermava l'impegno a creare un brevetto comunitario e si proponeva di esaminare, di concerto con gli Stati membri, un nuovo approccio al regime di traduzione con l'obiettivo di ridurre i costi, facilitando nel contempo la diffusione delle informazioni brevettuali in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. La Commissione indicava, in particolare, che i progetti di traduzione automatica in corso meritavano ulteriore considerazione.

Queste idee sono state esaminate con gli Stati membri per la prima volta durante la presidenza slovena nel 2008⁸. Il 23 maggio 2008 la presidenza ha presentato una proposta riveduta di regolamento relativo al brevetto comunitario⁹, basata sul regime di traduzione semplificato inizialmente proposto dalla Commissione nel 2000, con l'aggiunta di alcuni elementi nuovi. In particolare, la proposta prevedeva che il richiedente potesse depositare una domanda di brevetto comunitario in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione e che i costi di traduzione della domanda in una delle tre lingue ufficiali dell'UEB fossero rimborsati dal sistema ai richiedenti degli Stati membri che non hanno una lingua in comune con l'UEB. Un sistema di traduzione automatica avrebbe permesso la traduzione dei brevetti UE e delle relative domande in tutte le lingue ufficiali dell'Unione a scopo informativo e senza effetti giuridici. Una traduzione integrale del brevetto UE sarebbe stata necessaria soltanto in caso di controversia. Queste proposte sono state discusse a lungo dal gruppo del Consiglio "Proprietà intellettuale" (Brevetti) durante le presidenze susseguitesesi nel 2008 e 2009.

Nel dicembre 2009 il Consiglio ha adottato delle conclusioni sul "Sistema migliorato dei brevetti in Europa"¹⁰ e un orientamento generale sulla proposta di regolamento relativo al brevetto dell'Unione europea¹¹ (la sostituzione di "brevetto comunitario" con "brevetto dell'Unione europea" è dovuta all'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009). Il regime di traduzione del brevetto UE è tuttavia rimasto escluso dall'ambito delle conclusioni del Consiglio, a seguito del cambiamento di base giuridica per l'istituzione del brevetto UE intervenuto con il trattato di Lisbona.

Ai sensi dell'articolo 118, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il brevetto UE, in quanto titolo europeo di proprietà intellettuale, può essere istituito secondo la procedura legislativa ordinaria. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, del TFUE, per stabilire il regime linguistico applicabile a tali titoli è necessaria una procedura legislativa speciale che richiede l'unanimità del Consiglio.

⁵ Comunicato stampa, 2547^a sessione del Consiglio "Competitività (mercato interno, industria e ricerca)", 15141/03 del 26-27.11.2003.

⁶ Comunicato stampa, 2570^a sessione del Consiglio "Competitività (mercato interno, industria e ricerca)", 6648/04 dell'11.3.2004.

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, COM(2007) 165 definitivo.

⁸ Documenti del Consiglio 6985/08 e 8928/08.

⁹ Documento del Consiglio 9465/08.

¹⁰ Documento del Consiglio 17229/09.

¹¹ Documento del Consiglio 16113/09 Add 1.

Su tali basi, il 30 giugno 2010 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea¹². La proposta era accompagnata da una valutazione d'impatto in cui si analizzavano le varie opzioni per il regime di traduzione. In seguito ad attenta analisi, la Commissione è giunta alla conclusione che l'opzione preferibile rimane il regime previsto dalla proposta riveduta di regolamento relativo al brevetto comunitario del 23 maggio 2008¹³. Si tratta di un regime linguistico semplificato ed economico, che consente di realizzare le maggiori economie in termini di costi a carico degli utenti e garantisce al contempo la certezza del diritto. Il regime si basa inoltre sul sistema ben funzionante dell'UEB e offre la massima flessibilità ai richiedenti.

La proposta è stata discussa in seno al gruppo del Consiglio "Proprietà intellettuale" (Brevetti) il 14 luglio, il 28 luglio e il 7-8 settembre 2010. Alla prima riunione del gruppo è risultato che diverse delegazioni nutrivano serie preoccupazioni riguardo alla proposta. Alcune delegazioni hanno affermato espressamente che non era possibile giungere a un compromesso. Una delegazione ha presentato una proposta alternativa¹⁴, che ha ricevuto scarso sostegno dalle altre delegazioni.

La presidenza belga ha nondimeno fatto tutto il possibile per giungere a un accordo unanime sul regime di traduzione del brevetto UE. Nella sessione informale del 29 settembre 2010, il Consiglio "Competitività" ha proceduto a un primo scambio di opinioni in merito alla proposta della Commissione e ha discusso i possibili elementi di compromesso proposti dalla presidenza. Sebbene un'ampia maggioranza degli Stati membri sostenesse la proposta della Commissione e gli elementi di compromesso, alcune delegazioni rimanevano fermamente contrarie. Il 6 ottobre 2010 la presidenza ha proposto, per adozione da parte del Consiglio, un progetto di orientamento politico¹⁵ comprendente elementi per una soluzione di compromesso. Tale soluzione si basava sulla proposta della Commissione e teneva conto degli elementi della proposta alternativa.

L'11 ottobre 2010 il Consiglio non ha raggiunto l'accordo sul regime di traduzione sulla base del progetto di orientamento politico. Tuttavia la presidenza ha continuato a lavorare per trovare una soluzione accettabile per tutti gli Stati membri. Sulla base delle discussioni bilaterali con le delegazioni, l'8 novembre 2010 la presidenza ha proposto un secondo testo di compromesso¹⁶. Ulteriori elementi di compromesso sono stati aggiunti al progetto di orientamento politico il 9 novembre 2010¹⁷.

Il progetto di orientamento politico è stato l'unico punto all'ordine del giorno della sessione straordinaria del Consiglio "Competitività", convocato dalla presidenza il 10 novembre 2010. Nonostante tutti i tentativi della presidenza e le concessioni fatte da diverse delegazioni, alcuni Stati membri non hanno accolto il testo di compromesso finale proposto e non è stata quindi raggiunta l'unanimità.

Durante la riunione del Consiglio dell'11 ottobre 2010 diversi Stati membri hanno affermato di essere disposti a prendere in considerazione la possibilità di istituire un brevetto unitario

¹² Proposta di regolamento del Consiglio sulle disposizioni relative alla traduzione per il brevetto dell'Unione europea, COM(2010) 350 del 30.6.2010.

¹³ Documento del Consiglio 9465/08.

¹⁴ Documento del Consiglio 13031/10.

¹⁵ Documento del Consiglio 14377/10.

¹⁶ Documento del Consiglio 15395/10.

¹⁷ Documento del Consiglio 15395/10 ADD 1.

nel quadro di una cooperazione rafforzata, qualora il Consiglio non fosse stato in grado di pervenire a un accordo entro la fine del 2010. L'intenzione è stata confermata il 9 novembre 2010, quando cinque delegazioni hanno trasmesso una lettera alla Commissione comunicando che, se i negoziati relativi al regime di traduzione adeguato per il brevetto UE fossero rimasti bloccati anche alla riunione del Consiglio del 10 novembre, le imprese europee sarebbero chiaramente rimaste prive di una tutela brevettuale unitaria per l'UE nel prossimo futuro. Tali Stati membri hanno chiesto alla Commissione di esaminare la possibilità di proporre una cooperazione rafforzata in questo ambito, qualora ricevesse richieste in tal senso nel prossimo futuro. Nella sessione del 25 novembre 2010 del Consiglio "Competitività" alcuni Stati membri hanno manifestato interesse a procedere nel quadro di una cooperazione rafforzata, mentre altri hanno espresso parere contrario.

Nella sessione del Consiglio "Competitività" del 10 novembre 2010 si è constatata una mancanza di unanimità per portare avanti la proposta di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea¹⁸. Nella sessione del Consiglio "Competitività" del 10 dicembre 2010 è stata confermata l'esistenza di difficoltà insormontabili che rendevano impossibile adottare una decisione all'unanimità allora e in un prossimo futuro. Ne consegue che gli obiettivi dei regolamenti proposti al fine di istituire una tutela brevettuale unitaria nell'intera Unione europea non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole applicando le pertinenti disposizioni dei trattati.

Dodici Stati membri (Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Svezia e Regno Unito) hanno trasmesso alla Commissione una richiesta ufficiale, manifestando l'intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e chiedendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta a tal fine.

Con la presente proposta la Commissione risponde a tali richieste.

2. BASE GIURIDICA PER LA COOPERAZIONE RAFFORZATA

La cooperazione rafforzata è disciplinata dall'articolo 20 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dagli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La presente proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, si basa sull'articolo 329, paragrafo 1, del TFUE.

3. MISURE RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA

La proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione, riguarda l'autorizzazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria. Le misure specifiche relative all'attuazione della cooperazione rafforzata saranno proposte in seguito all'autorizzazione della stessa da parte del Consiglio.

¹⁸ Comunicato stampa, sessione straordinaria del Consiglio "Competitività (mercato interno, industria, ricerca e spazio)", 16041/10 del 10.11.2010.

È tuttavia opportuno delineare alcuni elementi essenziali delle misure di attuazione previste. Poiché l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria non è possibile in assenza di un accordo sul regime di traduzione applicabile, le disposizioni sostanziali applicabili al titolo unitario (articolo 118, primo comma, del TFUE) e al regime di traduzione (articolo 118, secondo comma, del TFUE) devono entrambe fare parte delle misure di attuazione previste.

Le misure di attuazione previste comprendono quindi gli elementi indicati in appresso.

- (1) Una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una tutela brevettuale unitaria. Tale proposta si potrebbe basare sul testo (orientamento generale) approvato dal Consiglio il 4 dicembre 2009¹⁹ e su alcuni elementi del progetto di orientamento politico proposto dalla presidenza belga, in particolare:
 - tutela brevettuale unitaria facoltativa per gli utenti del sistema dei brevetti e coesistente con i brevetti nazionali ed europei. Il brevetto unitario costituisce una categoria specifica di brevetto europeo, è concesso dall'Ufficio europeo dei brevetti e designa unitariamente gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata;
 - di conseguenza, si applicherebbe un'unica procedura a norma della CBE ai brevetti unitari e a tutti gli altri brevetti europei. Fino al momento della concessione, i richiedenti potrebbero scegliere tra: (i) un brevetto europeo valido sui territori degli Stati membri partecipanti per i quali tale brevetto ha carattere unitario, (ii) un brevetto europeo valido sui territori degli Stati membri partecipanti per i quali tale brevetto ha carattere unitario, ma designa anche alcuni altri Stati contraenti della CBE, o (iii) un brevetto europeo che designa soltanto alcuni Stati contraenti della CBE;
 - il brevetto unitario ha carattere autonomo e offre la medesima protezione sull'intero territorio degli Stati membri partecipanti. Può essere concesso, trasferito, revocato o estinguersi unicamente per la totalità di tale territorio.
- (2) Una proposta di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto unitario. Tale proposta incorporerebbe i principali elementi della proposta di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea²⁰, presentata dalla Commissione, e alcuni elementi del progetto di orientamento politico proposto dalla presidenza belga, in particolare:
 - si prevede che il fascicolo del brevetto unitario sia pubblicato dall'UEB ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 6, della CBE. Fatte salve eventuali disposizioni transitorie ritenute necessarie, non saranno richieste ulteriori traduzioni. Nel quadro di dette disposizioni, eventuali obblighi di traduzione supplementari saranno proporzionati e imposti soltanto per un periodo transitorio e non avranno valore giuridico, garantendo così la certezza del diritto per gli utenti del sistema brevettuale. In ogni caso gli obblighi transitori scadranno allorché si renderanno disponibili traduzioni automatiche di alta qualità da sottoporre ad una valutazione oggettiva in termini qualitativi;

¹⁹ Documento del Consiglio 16113/09.

²⁰ COM(2010) 350.

- le traduzioni saranno prive di valore giuridico, il che garantirà la certezza del diritto per gli utenti del sistema brevettuale;
- in caso di controversia riguardante un brevetto unitario, il titolare del brevetto fornirà, a proprie spese, una traduzione manuale completa del fascicolo del brevetto:
 - (a) in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha avuto luogo la presunta contraffazione o nel quale è domiciliato il presunto contraffattore (a scelta del presunto contraffattore), e
 - (b) nella lingua in cui si svolge il procedimento dinanzi al tribunale competente (su richiesta del tribunale stesso);
- oltre a quanto attualmente previsto per altri brevetti europei, per i richiedenti stabiliti negli Stati membri che hanno una lingua ufficiale diversa da una delle lingue ufficiali dell'UEB dovrà essere istituito un sistema di compensazione dei costi di traduzione in una lingua ufficiale dell'UEB delle domande di brevetto presentate in una lingua ufficiale dell'Unione all'inizio della procedura, ivi compresa l'assistenza finanziaria e tecnica per la preparazione di tali traduzioni.

4. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI GIURIDICHE PER LA COOPERAZIONE RAFFORZATA

4.1. Decisione di autorizzazione in ultima istanza e partecipazione di almeno nove Stati membri

L'articolo 20, paragrafo 2, del TUE prevede che la decisione che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio in ultima istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, e a condizione che vi partecipino almeno nove Stati membri.

Nella sessione del 10 novembre 2010 del Consiglio "Competitività" è stata constatata la mancanza di unanimità per portare avanti la proposta di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea²¹. In tale occasione è stata confermata l'esistenza di difficoltà insormontabili che rendevano impossibile adottare una decisione all'unanimità allora e in un prossimo futuro.

Considerando che il regime di traduzione è necessario per l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, il Consiglio ha constatato che gli obiettivi del regolamento relativo al brevetto UE non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole applicando le pertinenti disposizioni dei trattati. Ne consegue che non è possibile trovare soluzioni alternative per l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria per l'Unione nel suo insieme e che la cooperazione rafforzata può essere utilizzata in ultima istanza.

Dodici Stati membri hanno trasmesso alla Commissione richieste con le quali manifestano l'intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una

²¹ Comunicato stampa, sessione straordinaria del Consiglio "Competitività (mercato interno, industria, ricerca e spazio)", 16041/10 del 10.11.2010.

tutela brevettuale unitaria. Tali Stati membri hanno confermato le loro richieste alla sessione del 10 dicembre 2010 del Consiglio "Competitività".

4.2. Settori previsti dai trattati

L'articolo 329, paragrafo 1, del TFUE stabilisce che la cooperazione rafforzata può essere instaurata "in uno dei settori di cui ai trattati". L'adozione di misure per l'istituzione di diritti di proprietà intellettuale è menzionata espressamente all'articolo 118 del TFUE. L'istituzione di una tutela brevettuale unitaria è una materia sufficientemente omogenea e strutturata per costituire un settore ben definito ai sensi dei trattati, nel quale è possibile instaurare una cooperazione rafforzata.

Secondo l'articolo 20, paragrafo 1, del TUE, una cooperazione rafforzata può essere instaurata soltanto "nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione". La tutela brevettuale unitaria non figura tra le competenze esclusive elencate all'articolo 3, paragrafo 1, del TFUE. La base giuridica per legiferare in materia di diritti di proprietà intellettuale (articolo 118 TFUE) rientra nel capo relativo al ravvicinamento delle legislazioni e contiene un riferimento specifico all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno, che costituisce una competenza dell'Unione condivisa con gli Stati membri (articolo 4 TFUE). L'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con un regime di traduzione applicabile rientra quindi nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione. La considerazione che soltanto l'Unione può istituire una tutela brevettuale unitaria nell'Unione non rende l'istituzione di tale tutela una materia di competenza esclusiva. Qualsiasi argomento contrario confonde il concetto di conferimento di poteri (in questo caso il potere di stabilire misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione) con il concetto di modalità di esercizio del potere da parte dell'Unione.

4.3. Promozione degli obiettivi dell'Unione, protezione dei suoi interessi e rafforzamento del processo d'integrazione

4.3.1. Promozione degli obiettivi dell'Unione

Due obiettivi dell'Unione, stabiliti all'articolo 3, paragrafo 3, del TUE, sono particolarmente importanti per il settore dei brevetti:

- l'instaurazione di un mercato interno, e
- la promozione del progresso scientifico e tecnologico.

Instaurazione di un mercato interno

Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata, in particolare, la libera circolazione delle merci (articolo 26, paragrafo 2, TFUE). A tal fine, l'Unione adotta le misure destinate al funzionamento del mercato interno (articolo 26, paragrafo 1, TFUE). Una di tali misure è la creazione di titoli europei di proprietà intellettuale. L'articolo 118, primo comma, del TFUE indica espressamente che tali titoli sono creati "nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno".

Attualmente i sistemi brevettuali nazionali degli Stati membri e il sistema europeo dei brevetti si traducono in un sistema frammentato di tutela brevettuale in Europa. Ciò è dovuto principalmente al fatto che i brevetti nazionali e i brevetti europei offrono una protezione

territorialmente limitata, senza coprire unitariamente il mercato interno nel suo insieme, per i motivi seguenti:

- la protezione conferita da un brevetto nazionale è limitata al territorio dello Stato membro nel quale viene concessa;
- la copertura territoriale di un brevetto europeo dipende dalla decisione del titolare del brevetto di convalidare il brevetto europeo in uno o più Stati membri nei quali il brevetto produce gli effetti di un brevetto nazionale (il che significa gestione da parte dell'ufficio nazionale dei brevetti ed esecuzione dinanzi agli organismi giurisdizionali nazionali).

Esistono ampie conferme del fatto che, nella pratica, i titolari di brevetti attualmente richiedono la protezione delle loro invenzioni soltanto in alcuni Stati membri²². Sembra che evitino di richiedere la tutela brevettuale in vaste aree dell'Unione a causa della complessità delle procedure e delle spese elevate dovute ai costi di traduzione, agli obblighi di convalida, alle tasse ufficiali (tasse di pubblicazione e tasse annuali di rinnovo) e agli obblighi in materia di rappresentanza professionale (cfr. punto 5.2.2 infra).

L'istituzione di un brevetto unitario per un gruppo di Stati membri comporta un miglioramento del livello di tutela brevettuale tramite la creazione di un titolo che conferisca una protezione uniforme nell'insieme dei territori degli Stati membri partecipanti. Nei territori di tali Stati membri gli utenti del sistema europeo dei brevetti avranno accesso a un brevetto che assicura una tutela unitaria e riduce i costi e la complessità. Un brevetto unitario promuove quindi l'obiettivo dell'Unione di garantire il funzionamento del mercato interno, anche se il numero di Stati membri partecipanti è limitato.

Negli Stati membri che decidono di non partecipare alla cooperazione rafforzata, il quadro giuridico relativo ai brevetti rimarrà inalterato. Ciò significa che gli inventori che intendono richiedere la tutela brevettuale negli Stati membri non partecipanti dovranno convalidare il loro brevetto europeo per tali territori e sostenere i relativi costi di traduzione e delle altre operazioni. Il brevetto europeo per i territori degli Stati membri partecipanti, per i quali avrà carattere unitario, potrà designare anche alcuni Stati membri non partecipanti. In tal modo sarà possibile ottenere la tutela brevettuale nell'intero territorio dell'Unione.

Gli inventori stabiliti negli Stati membri non partecipanti potranno inoltre beneficiare della tutela brevettuale uniforme nell'insieme dei territori degli Stati membri partecipanti (aspetto approfondito al punto 4.6). Di conseguenza, sarà più semplice ottenere la tutela brevettuale per l'intera Unione e i relativi costi si ridurranno drasticamente sia per gli inventori degli Stati membri partecipanti sia per quelli degli Stati membri non partecipanti. Si prevede quindi che un numero considerevolmente maggiore di inventori richiederà la tutela brevettuale per l'intera Unione rispetto alla situazione attuale²³, favorendo così il funzionamento del mercato interno.

Promozione del progresso scientifico e tecnologico

²² In media un brevetto europeo è convalidato soltanto in cinque Stati membri, cfr. valutazione d'impatto che accompagna la proposta di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea presentata dalla Commissione, SEC(2010) 796, pag. 12 con ulteriori riferimenti.

²³ Cfr. punto 5.2.1. infra.

È generalmente riconosciuto che un facile accesso alla tutela brevettuale stimoli le attività di ricerca e sviluppo²⁴: la propensione dei singoli inventori, delle PMI innovative e delle grandi imprese a investire in tali attività dipende in larga misura dalla possibilità di acquisire un diritto esclusivo sull'invenzione realizzata, al fine di ottenere un congruo rendimento dei loro investimenti. Un facile accesso a un sistema brevettuale più economico, più semplice e in grado di garantire la certezza del diritto riveste quindi la massima importanza per promuovere il progresso scientifico e tecnologico nell'Unione.

L'attuale sistema brevettuale frammentato non favorisce la creazione di condizioni quadro idonee a stimolare le attività di R&S in Europa. Le imprese — soprattutto le PMI — considerano il sistema dei brevetti esistente troppo costoso e complesso²⁵.

L'istituzione di un brevetto unitario offrirà notevoli vantaggi agli utenti del sistema brevettuale in termini di accesso facilitato, miglior rapporto costo-efficacia, maggiore semplificazione e certezza del diritto. Non solo sarà più facile e meno costoso ottenere la tutela brevettuale per i territori degli Stati membri partecipanti, ma sarà anche più facile e meno costoso ottenerla per l'intera Unione, come spiegato ai punti precedenti. Queste migliori condizioni quadro contribuiranno a incoraggiare gli investimenti in attività di R&S e quindi a promuovere il progresso scientifico e tecnologico in tutta l'Unione. Poiché gli utenti degli Stati membri non partecipanti beneficeranno anch'essi della tutela brevettuale unitaria, si possono prevedere effetti positivi anche per le attività di R&S negli Stati membri non partecipanti.

4.3.2. Protezione degli interessi dell'Unione e rafforzamento del processo d'integrazione

Protezione degli interessi dell'Unione

A causa della frammentazione del mercato interno derivante dai costi elevati associati alla tutela brevettuale nell'Unione, gli inventori europei non possono godere appieno dei benefici del mercato unico, specialmente nel caso in cui cerchino di ottenere una protezione ottimale per l'Unione nel suo insieme. Si evidenzia così una situazione di svantaggio rispetto ad altre grandi economie, come gli Stati Uniti, il Giappone o la Cina. In particolare, per un inventore può essere più allettante richiedere la tutela brevettuale in economie con grandi mercati di beni di consumo e con sistemi di protezione unitaria, come gli Stati Uniti. Questa situazione si ripercuote negativamente sulla competitività dell'Unione, in quanto le attività connesse all'innovazione generano capitale umano che tende a essere più mobile rispetto ad altre regioni. Le attuali condizioni quadro meno vantaggiose per l'innovazione rendono l'Unione un luogo meno allettante in cui creare e innovare, sia per gli inventori europei sia per quelli extraeuropei. La cooperazione rafforzata tra un gruppo di Stati membri nel settore della tutela brevettuale unitaria proteggerà quindi gli interessi dell'Unione europea, in quanto migliorerà la sua posizione concorrenziale e le sue attrattive per il resto del mondo.

Rafforzamento del processo d'integrazione dell'Unione

La cooperazione rafforzata tra un gruppo di Stati membri nel settore della tutela brevettuale unitaria aumenterà inoltre il livello di integrazione fra gli Stati membri partecipanti e anche fra questi ultimi e gli Stati membri non partecipanti, rispetto alla situazione attuale.

²⁴ Guellec/van Pottelsberghe, *The Economics of the European Patent System*, OUP 2007.

²⁵ Cfr., per esempio, la consultazione condotta dalla Commissione nel 2006 sulla futura politica europea dei brevetti.

Invece di 27 quadri giuridici con requisiti diversi di convalida e di mantenimento nella fase successiva alla concessione, gli utenti potrebbero scegliere tra un brevetto unitario soggetto a un unico regime giuridico e un brevetto europeo o nazionale soggetto ai regimi giuridici nazionali, favorendo così una maggiore armonizzazione nel settore dei brevetti e rafforzando il processo di integrazione negli Stati membri partecipanti.

Dati i costi e la complessità che caratterizzano il sistema attuale, i brevetti europei in media sono convalidati in cinque Stati membri. Ciò crea "linee di confine" tra i diritti brevettuali all'interno dell'Unione. Con un brevetto unitario, tali confini interni tra i diritti brevettuali degli Stati membri partecipanti scompariranno. Inoltre, poiché la complessità delle procedure e i costi complessivi da sostenere per ottenere la tutela brevettuale nell'insieme dell'Unione si ridurranno in misura significativa, è lecito attendersi che un maggior numero di inventori richiederà la protezione tramite un brevetto europeo anche negli Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata²⁶.

Ciò è tanto più probabile considerato che gli inventori avranno interesse a ottenere la tutela brevettuale in tutta l'Unione, al fine di proteggere le invenzioni contro i prodotti di paesi terzi che entrano nel mercato interno e violano i loro brevetti. Attualmente non è possibile sequestrare tali prodotti alle frontiere esterne dell'Unione in forza del regolamento UE sulle frontiere doganali se essi vengono importati attraverso Stati membri nei quali il brevetto non è stato convalidato. Ciò compromette gravemente la protezione contro l'importazione da paesi terzi di prodotti che violano i brevetti. È lecito attendersi che, con una riduzione significativa dei costi complessivi, un maggior numero di titolari di brevetti che risentono di questa situazione richiederà una protezione più ampia. Di conseguenza, una cooperazione rafforzata migliorerà l'integrazione nel settore della tutela brevettuale nell'Unione.

La tutela brevettuale unitaria rafforzerà quindi l'integrazione fra gli Stati membri partecipanti offrendo un elevato livello di protezione transfrontaliera in tali Stati. Garantendo una protezione uniforme negli Stati membri partecipanti, il brevetto unitario creerà uno spazio privo di "scappatoie brevettuali" nel quale sarà possibile contrastare effetti indesiderati quali la frammentazione del mercato interno e lo sfruttamento di indebiti vantaggi da parte dei contraffattori. È lecito attendersi effetti positivi anche per quanto riguarda l'integrazione fra gli Stati membri partecipanti e non partecipanti, in quanto gli utenti degli Stati membri non partecipanti beneficeranno anch'essi del brevetto unitario e dell'accesso a una protezione uniforme dei brevetti negli Stati membri partecipanti. Ciò contribuirà altresì a intensificare le attività economiche transfrontaliere fra gli Stati membri partecipanti e non partecipanti.

4.4. Rispetto dei trattati e del diritto dell'Unione

Ai sensi dell'articolo 326 del TFUE, la cooperazione rafforzata deve rispettare i trattati e il diritto dell'Unione. Nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria la cooperazione rafforzata rispetterebbe l'*acquis* esistente.

In primo luogo, la cooperazione verrebbe instaurata in un settore che rientra nelle competenze condivise dell'Unione (articolo 4, paragrafo 2, del TFUE — cfr. punto 4.2 supra).

²⁶ Cfr. punto 5.2.1. *infra*.

In secondo luogo, a oggi esiste soltanto un numero limitato di atti giuridici dell'Unione ai sensi dell'articolo 288 del TFUE, nessuno dei quali riguarda la creazione di un titolo europeo di proprietà intellettuale che garantisca una protezione uniforme nell'Unione.

Fatta eccezione per la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche²⁷, non è prevista un'armonizzazione del diritto brevettuale a livello di Unione. Detta direttiva prevede, in particolare, criteri di brevettabilità armonizzati ed esclusioni dalla brevettabilità per le invenzioni biotecnologiche. Il legislatore dell'Unione ha promulgato una normativa riguardante la proroga dei brevetti per tipi specifici di oggetti brevettati. Gli strumenti pertinenti sono il regolamento (CE) n. 1610/96 sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari²⁸ e il regolamento (CE) n. 469/2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali²⁹.

La cooperazione rafforzata nel settore dei brevetti non darà luogo ad alcuna discriminazione. L'accesso al brevetto unitario sarà aperto agli utenti del sistema brevettuale di tutta l'Unione, indipendentemente dalla cittadinanza, dalla residenza o dal luogo di stabilimento dei richiedenti. D'altro canto, gli utenti continueranno ad avere la possibilità di ottenere la tutela brevettuale negli Stati membri non partecipanti designando tali Stati in aggiunta alla designazione unitaria dei territori degli Stati membri partecipanti.

Tutti gli utenti potranno inoltre convalidare il loro brevetto europeo per i territori degli Stati membri partecipanti e non partecipanti alle stesse condizioni. L'UEB rilascerà quindi il medesimo brevetto per la medesima invenzione senza oneri amministrativi supplementari e senza costi aggiuntivi. Gli utenti verseranno all'UEB le tasse richieste per ottenere il brevetto e fino al momento della concessione potranno scegliere i territori da coprire, cioè tra: (i) un brevetto europeo valido nei territori degli Stati membri partecipanti per i quali il brevetto ha carattere unitario, (ii) un brevetto europeo valido nei territori degli Stati membri partecipanti per i quali il brevetto ha carattere unitario, ma designa anche alcuni altri Stati contraenti della CBE, o (iii) un brevetto europeo che designa soltanto alcuni Stati contraenti della CBE.

4.5. Salvaguardia del mercato interno e della coesione economica, sociale e territoriale, assenza di ostacoli o discriminazioni per gli scambi e assenza di distorsioni della concorrenza

4.5.1. La cooperazione rafforzata non può recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale

L'articolo 326 del TFUE dispone che la cooperazione rafforzata non può recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale.

Come spiegato ai punti precedenti, l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria per un gruppo di Stati membri contribuirà al funzionamento del mercato interno³⁰. La tutela brevettuale unitaria con effetto uniforme negli Stati membri partecipanti ridurrà i problemi attuali causati dal sistema brevettuale frammentato in tali Stati. In particolare, i titolari di

²⁷ GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13.

²⁸ GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 30.

²⁹ GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1.

³⁰ Cfr. punto 4.3.1. supra.

brevetti saranno in grado di impedire che le merci e i prodotti di paesi terzi che violano i loro brevetti entrino nei territori degli Stati membri partecipanti, nonché di adattare le pratiche di produzione, di concessione di licenze e di commercializzazione ai mercati degli Stati membri partecipanti.

Il funzionamento del mercato interno migliorerà anche per quanto riguarda gli Stati membri non partecipanti in quanto, come già spiegato, è probabile che un maggior numero di inventori richiederà la tutela brevettuale per l'intero territorio dell'Unione.

Inoltre, come illustrato in modo più approfondito al punto 4.6. infra, sarà garantita la parità di accesso alla tutela brevettuale unitaria a tutti i titolari di brevetti, indipendentemente dal fatto che provengano dagli Stati membri partecipanti o non partecipanti. La tutela brevettuale unitaria sulla totalità dei territori degli Stati membri partecipanti sarà uno strumento supplementare a disposizione di tutti i titolari di brevetti dell'Unione e non può che migliorare lo stato attuale di funzionamento del mercato interno. Dovrebbe contribuire anche a migliorare la coesione economica.

Più in generale, la tutela brevettuale unitaria non recherà pregiudizio alla coesione economica, sociale e territoriale perché, in particolare, il luogo di stabilimento di un operatore economico non avrà alcuna rilevanza per quanto riguarda l'accesso alla tutela brevettuale unitaria (e ai relativi vantaggi in termini di semplificazione e riduzione dei costi).

4.5.2. La cooperazione rafforzata non può costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né può provocare distorsioni della concorrenza tra questi ultimi

L'articolo 326 del TFUE dispone che la cooperazione rafforzata non può costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né può provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.

Come spiegato ai punti precedenti, l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria sui territori di un gruppo di Stati membri contribuirà al funzionamento del mercato interno e, in particolare, alla libera circolazione delle merci. La frammentazione attuale, che crea "frontiere" tra i diritti brevettuali degli Stati membri (dovute alla copertura territoriale limitata dei brevetti esistenti), scomparirebbe tra gli Stati membri partecipanti. Anche per quanto riguarda gli scambi fra Stati membri partecipanti e non partecipanti è verosimile che la situazione migliori, in quanto un maggior numero di inventori probabilmente richiederà la protezione per l'intero territorio dell'Unione rispetto a quanto avviene oggi³¹.

Inoltre (come spiegato in modo più approfondito al punto 4.6 infra), la cooperazione rafforzata nel settore della tutela brevettuale unitaria non costituirà un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri. Il sistema brevettuale unitario sarà aperto, in quanto gli inventori e le imprese innovative degli Stati membri non partecipanti che richiederanno la tutela brevettuale unitaria negli Stati membri partecipanti potranno accedervi a parità di condizioni con gli operatori di questi ultimi Stati. Per quanto riguarda la tutela brevettuale negli Stati membri non partecipanti, non saranno creati ostacoli né discriminazioni per gli scambi, in quanto tutti gli utenti dovranno convalidare il loro brevetto europeo in tali

³¹ Cfr. punti 4.3.2. e 5.2.1.

Stati oppure ottenere brevetti nazionali, indipendentemente dal fatto che provengano da Stati membri partecipanti o non partecipanti.

Per quanto riguarda l'assenza di distorsioni della concorrenza, la cooperazione rafforzata non provocherà distorsioni della concorrenza né tra gli Stati membri né tra gli operatori economici.

La tutela brevettuale unitaria istituita nel quadro di una cooperazione rafforzata, in particolare, non inciderà sulla concorrenza tra gli Stati membri per quanto riguarda gli investimenti delle imprese innovative. Le condizioni quadro per le imprese innovative miglioreranno in tutta l'Unione grazie alla riduzione dei costi di registrazione dei brevetti descritta ai punti precedenti. Poiché il luogo di stabilimento di un operatore economico non avrà alcuna rilevanza in termini di accesso alla tutela brevettuale unitaria (e alla riduzione dei costi associati), il fatto che uno Stato membro partecipi o no alla cooperazione rafforzata non sarà determinante nell'adozione di una decisione di investimento in favore o contro tale Stato membro.

Quanto alla concorrenza tra le imprese degli Stati membri partecipanti e non partecipanti, l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria migliorerà le condizioni quadro per le imprese innovative in tutta l'Unione. È probabile che il numero di brevetti validi sia sui territori degli Stati membri partecipanti sia su quelli degli Stati membri non partecipanti aumenterà, in quanto i titolari di brevetti potranno richiedere il brevetto unitario per gli Stati membri partecipanti e utilizzare i risparmi così realizzati per ottenere brevetti europei validi sui territori degli Stati membri non partecipanti. Come spiegato ai punti precedenti, è probabile che ciò avvenga, in particolare, nei settori economici caratterizzati dall'importazione di prodotti di paesi terzi che violano brevetti europei, in quanto soltanto una protezione omogenea lungo tutte le frontiere esterne dell'Unione permetterà ai titolari di brevetti di avvalersi del regolamento UE sulle frontiere doganali e ottenere il sequestro di tali prodotti lungo tutte le frontiere esterne.

4.6. Rispetto dei diritti degli Stati membri non partecipanti

Ai sensi dell'articolo 327 del TFUE, le cooperazioni rafforzate rispettano le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano.

La cooperazione rafforzata nel settore dei brevetti rispetterà pienamente i diritti degli Stati membri non partecipanti. L'accesso al brevetto unitario sarà aperto agli utenti del sistema brevettuale di tutta l'Unione, indipendentemente dalla cittadinanza, dalla residenza o dal luogo di stabilimento del richiedente. D'altro canto, gli utenti continueranno a poter ottenere la tutela brevettuale negli Stati membri non partecipanti richiedendo un brevetto europeo per i territori di tali Stati membri o, con minori probabilità, richiedendo brevetti nazionali. Gli inventori e le imprese innovative degli Stati membri non partecipanti avranno pertanto accesso al brevetto unitario alle stesse condizioni degli inventori degli Stati membri partecipanti.

Gli Stati membri partecipanti istituiranno quindi una tutela brevettuale unitaria per l'intero territorio coperto dalla cooperazione rafforzata. Il diritto degli Stati membri non partecipanti di mantenere i rispettivi obblighi in materia di tutela brevettuale sui loro territori è quindi rispettato. Per esempio, essi potranno continuare a richiedere la traduzione dei brevetti europei quale condizione essenziale per la convalida sui rispettivi territori nazionali.

Va sottolineato che il brevetto unitario non darà luogo a discriminazioni tra gli utenti degli Stati membri partecipanti e non partecipanti: allorché richiederanno un brevetto (e quindi l'accesso ai mercati per i loro prodotti innovativi) negli Stati membri partecipanti, gli utenti degli Stati membri non partecipanti avranno accesso alla tutela brevettuale unitaria a parità di condizioni con gli utenti degli Stati membri partecipanti. Per quanto riguarda la tutela brevettuale negli Stati membri non partecipanti, tutti gli utenti dovranno convalidare il loro brevetto europeo in tali Stati oppure ottenere brevetti nazionali.

I richiedenti degli Stati membri non partecipanti potranno inoltre beneficiare della medesima compensazione dei costi di traduzione in una lingua di lavoro dell'UEB delle domande presentate in una lingua nazionale riconosciuta ai richiedenti degli Stati membri partecipanti. Inoltre, in caso di controversie, i presunti contraffattori di uno Stato membro non partecipante beneficeranno dell'obbligo imposto al titolare del brevetto di fornire una traduzione manuale completa. È dunque assicurata l'assenza di discriminazioni tra gli utenti degli Stati membri partecipanti e non partecipanti.

Infine si segnala che la cooperazione rafforzata nel settore della tutela brevettuale unitaria non solleva questioni riguardo all'esaurimento dei diritti derivanti dal brevetto. Essa non inciderà sulla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri partecipanti e non partecipanti. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'esaurimento dei diritti derivanti dal brevetto o di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale o industriale richiede che l'oggetto protetto sia stato immesso sul mercato dell'Unione (o dello Spazio economico europeo) dal titolare del diritto stesso o con il suo consenso. Per quanto riguarda i brevetti, la Corte di giustizia ha infatti statuito che le norme del trattato in materia di libera circolazione delle merci, comprese le disposizioni dell'articolo 36 del TFUE, vanno interpretate nel senso che esse ostano a che il titolare di un brevetto che venda un prodotto in uno Stato membro in cui tale prodotto è protetto da brevetto, indi lo ponga in vendita in un altro Stato membro in cui tale protezione non esiste, si valga del diritto attribuitogli dalla normativa del primo Stato membro di impedire la commercializzazione in detto Stato del prodotto importato dall'altro Stato membro³².

4.7. Conclusione relativa al rispetto delle condizioni giuridiche

Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che tutte le condizioni giuridiche stabilite dai trattati per la cooperazione rafforzata sono rispettate.

5. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA COOPERAZIONE RAFFORZATA

5.1. Situazione attuale

La situazione attuale, dovuta al fatto che i brevetti nazionali ed europei forniscono soltanto una protezione territoriale limitata, crea "lacune" nell'Unione che possono produrre i seguenti effetti indesiderati:

- perdita di opportunità per le imprese: i titolari di brevetti tenderanno a concentrarsi su alcuni mercati nazionali per quanto riguarda la protezione delle loro invenzioni e la produzione, la concessione di licenze e la commercializzazione dei loro prodotti; si

³² Causa 187/80, Merck & Co. Inc./Stephar BV e Petrus Stephanus Exler, Racc. 1981, pag. 2063.

riducono così le probabilità di cogliere opportunità commerciali su altri mercati, più limitati o più distanti; ciò non soddisfa le condizioni di un vero mercato interno e potrebbe compromettere anche la coesione nell'Unione;

- le imprese innovative risultano svantaggiate: i terzi che producono e vendono prodotti brevettati negli Stati membri in cui non è stata ottenuta la tutela brevettuale hanno un vantaggio concorrenziale rispetto ai titolari di brevetti che devono recuperare gli investimenti nelle attività di R&S; ciò riguarda soprattutto le PMI innovative che hanno evitato di richiedere la tutela brevettuale per l'intero territorio dell'Unione a causa dei costi elevati da sostenere per ottenere tale protezione;
- indebolimento del valore dei brevetti: i titolari di brevetti non possono avvalersi del regolamento UE sulle frontiere doganali³³ per impedire che le merci e i prodotti di paesi terzi che violano i loro brevetti entrino nel mercato interno attraverso Stati membri nei quali il brevetto non sia protetto; tali merci e prodotti che violano brevetti devono essere immessi in libera pratica dalle autorità doganali e possono quindi circolare liberamente nel mercato interno; in linea di principio, non possono entrare negli Stati membri in cui è stata ottenuta la tutela brevettuale, ma nella pratica — poiché non vengono più effettuati controlli alle frontiere nel mercato interno — tali merci e prodotti possono circolare liberamente nell'Unione³⁴.

5.2. Valutazione degli effetti

L'istituzione di un brevetto unitario per un gruppo di Stati membri comporta vantaggi tangibili immediati per gli utenti del sistema europeo dei brevetti. Merita evidenziare le seguenti caratteristiche della tutela brevettuale unitaria:

- migliore accesso alla tutela brevettuale;
- riduzione dei costi e semplificazione.

5.2.1. Migliore accesso alla tutela brevettuale

Il brevetto unitario nel territorio coperto dalla cooperazione rafforzata garantirà a tutti gli utenti del sistema europeo dei brevetti un più facile accesso alla tutela brevettuale. Ciò vale per i richiedenti sia degli Stati membri partecipanti sia degli Stati membri non partecipanti. Il territorio coperto dalla cooperazione rafforzata comprenderà un mercato molto più vasto del mercato di qualsiasi singolo Stato membro, determinando una riduzione dei costi di protezione proporzionale alle dimensioni dell'economia.

L'effetto dei costi relativi di registrazione del brevetto sulla domanda di brevetti è stato analizzato in un recente studio effettuato per conto della Commissione³⁵. Tale studio confronta i costi di registrazione del brevetto, tenendo conto delle dimensioni del mercato e

³³ Regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti.

³⁴ L'individuazione delle merci che violano i brevetti diventa molto complicata una volta che esse circolano liberamente nel mercato interno. I titolari dei brevetti possono far valere i loro diritti soltanto in caso di esecuzione dinanzi agli organismi giurisdizionali nazionali.

³⁵ Analisi economica dei costi/benefici del brevetto comunitario di Bruno van Pottelsberghe e Jérôme Danguy, cfr. http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm.

del numero di rivendicazioni contenute in un brevetto medio per un determinato territorio, e mostra che i costi molto elevati in Europa riducono enormemente il numero di domande di brevetto presentate all'UEB. Lo studio rivela inoltre che l'accordo di Londra³⁶ esercita un impatto sostanziale sulla riduzione dei costi, ma il brevetto europeo continua a essere decisamente più costoso di un brevetto statunitense.

Offrendo un brevetto unitario per un territorio di considerevoli dimensioni nell'Unione si ridurrà il costo da sostenere per ciascuna rivendicazione contenuta nel brevetto. Gli studi dimostrano che l'elasticità della tassa è pari a $-0,4$ ³⁷; un aumento della tassa del 10% determinerebbe un calo del 4% circa delle domande di brevetto depositate. Riducendo il costo di ciascun brevetto, la copertura di un territorio più vasto determinerà quindi un incremento della domanda di brevetti. Ciò creerà nuove opportunità per le PMI, mentre attualmente i costi relativi elevati rendono praticamente inaccessibile la protezione al di fuori del proprio mercato nazionale.

5.2.2. *Riduzione dei costi e semplificazione*

La tutela brevettuale unitaria istituita nel quadro della cooperazione rafforzata determinerà una riduzione significativa dei costi e una semplificazione del sistema per gli utenti, grazie all'amministrazione centrale del brevetto unitario e agli obblighi di traduzione semplificati.

5.2.2.1. Amministrazione centrale del brevetto unitario

L'amministrazione centrale del brevetto unitario introdurrà miglioramenti significativi in termini di riduzione dei costi e semplificazione, con notevoli vantaggi:

- pagamento delle tasse annuali di rinnovo a livello centrale (rispetto all'attuale versamento di tali tasse agli uffici nazionali dei brevetti in ogni Stato membro in cui il titolare intenda mantenere in vigore il proprio brevetto): anche in questo caso, i titolari dei brevetti beneficeranno di una significativa riduzione dei costi:
 - per quanto riguarda le tasse ufficiali, i titolari dei brevetti dovranno versare soltanto una tassa annuale di rinnovo per il brevetto unitario, anziché pagare tasse annuali di rinnovo in ogni Stato membro in cui intendono mantenere in vigore il brevetto nazionale o europeo;
 - per quanto riguarda i costi di rappresentanza, i titolari dei brevetti potranno versare le tasse annuali di rinnovo del brevetto unitario direttamente all'UEB oppure rivolgersi a un unico rappresentante professionale, anziché dover affidare a diversi rappresentanti professionali i pagamenti in ogni Stato membro in cui intendono mantenere in vigore il brevetto³⁸;

³⁶ L'accordo di Londra è uno strumento non vincolante che mira a ridurre il costo di registrazione dei brevetti a norma della CBE. È stato adottato nell'ottobre 2000 da una conferenza intergovernativa degli Stati contraenti della CBE ed è entrato in vigore il 1° maggio 2008 in quattordici Stati contraenti della CBE, dieci dei quali sono Stati membri dell'UE.

³⁷ G. de Rassenfosse e B. van Pottelsberghe, *Per un pugno di dollari: A first look at the price elasticity of patents*, Oxford Review of Economic Policy, 23(4), 588-604.

³⁸ Va ricordato che diversi Stati membri impongono, direttamente o indirettamente, ai titolari di brevetti l'obbligo di farsi rappresentare da professionisti locali dinanzi agli uffici nazionali dei brevetti, cfr. <http://www.ueb.org/patents/law/legal-texts/html/natlaw/en/vi/index.htm> (per il versamento delle tasse di

- registrazione delle informazioni giuridiche riguardanti il brevetto, quali la concessione di licenze, il trasferimento, le limitazioni, l'estinzione, la rinuncia, a livello centrale (rispetto all'attuale obbligo di registrazione presso gli uffici nazionali dei brevetti): ciò rafforzerà enormemente la certezza del diritto permettendo un facile accesso alle informazioni giuridiche relative ai brevetti; in particolare nell'ambito della negoziazione di accordi di licenza e soprattutto nel contesto normativo, conoscere la titolarità e lo status giuridico del brevetto è fondamentale e permette una gestione del portafoglio brevetti di gran lunga migliore.

5.2.2.2. Obbligo di traduzione

L'assenza di un brevetto unitario determina costi significativi direttamente e indirettamente legati all'obbligo di traduzione. Al momento, per produrre effetti un brevetto europeo deve essere convalidato nella maggioranza degli Stati contraenti della CBE. Il diritto nazionale può imporre al titolare del brevetto la fornitura della traduzione del brevetto, il versamento all'ufficio nazionale dei brevetti di una tassa di pubblicazione e il rispetto di vari requisiti formali (riguardanti, per esempio, il numero di copie da presentare, l'uso dei moduli prescritti, le scadenze). Si accumulano così costi significativi, burocrazia e complessità, tra cui:

- i costi delle traduzioni tecniche. Sono necessari traduttori specializzati per tradurre i testi tecnici contenuti nei brevetti. In media vengono addebitati 85 EUR per pagina, e la lunghezza di un brevetto medio è di circa 20 pagine (ma in alcuni casi può raggiungere 200 pagine);
- le tariffe dei rappresentanti professionali. I rappresentanti professionali locali spesso agiscono in veste di intermediari tra il titolare del brevetto e gli uffici nazionali dei brevetti presso i quali devono essere presentate le traduzioni. Possono offrire i loro servizi di intermediazione della traduzione o di verifica delle traduzioni svolte da traduttori esterni, oppure possono garantire il rispetto dei requisiti formali previsti dal diritto nazionale. Il titolare del brevetto deve farsi carico delle spese per tali servizi, che variano da circa 150 a 600 EUR per la convalida di un brevetto, a seconda dello Stato membro;
- le tasse ufficiali addebitate dagli uffici nazionali dei brevetti per la pubblicazione delle traduzioni. Le tasse di pubblicazione per un brevetto europeo di lunghezza media (20 pagine) variano da 25 a 400 EUR in alcuni Stati membri.

Nel complesso, questi costi di convalida possono costituire circa il 40% dei costi complessivi di registrazione di un brevetto in Europa. In molti casi, la convalida di un brevetto europeo in un solo Stato membro può costare più di tutte le tasse versate all'UEB per la ricerca, l'esame e la concessione di un brevetto europeo.

Con un titolo unitario per diversi Stati membri si possono realizzare risparmi considerevoli e semplificare le procedure per gli utenti del sistema. Per gli Stati membri partecipanti, il regime di traduzione comune semplificato farà sì che:

- (a) gli obblighi di traduzione si limiteranno a quelli previsti dalla CBE, fatte salve eventuali disposizioni transitorie e proporzionate che prevedano traduzioni

rinnovo annuali) e <http://www.ueb.org/patents/law/legal-texts/html/natlaw/en/iv/index.htm> (per il deposito delle traduzioni).

supplementari, a scopo informativo e prive di valore giuridico, per un periodo limitato;

- (b) non sarà più necessario depositare una traduzione agli uffici nazionali dei brevetti, né versare tasse di pubblicazione;
- (c) non sarà più necessario rivolgersi a rappresentanti professionali nazionali.

Gli attuali costi di convalida per un brevetto europeo di lunghezza media, rispettivamente in tre, sei e tredici Stati membri e nell'intera Unione, sarebbero:

- se il titolare del brevetto richiede la protezione soltanto in tre Stati membri — Germania, Francia e Regno Unito — egli non è soggetto a obblighi di convalida e non deve sostenere costi di convalida, a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo di Londra;
- se la protezione è richiesta in sei Stati membri, i costi di convalida possono variare da 3 000 a 4 500 EUR, a seconda degli Stati membri prescelti e a seconda che tali Stati membri abbiano aderito o meno all'accordo di Londra;
- se la protezione è richiesta in tredici Stati membri, i costi di convalida sono superiori a 12 000 EUR, mentre la copertura dell'intero territorio dell'Unione comporta costi di convalida compresi tra 22 000 e 26 000 EUR.

I costi di traduzione a norma del regime di traduzione semplificato nel quadro della cooperazione rafforzata ammontano a circa 680 EUR per brevetto³⁹, fatto salvo l'obbligo supplementare e proporzionato di traduzione a puro scopo informativo eventualmente ritenuto necessario per un periodo transitorio. Ciò corrisponde al costo medio attuale della traduzione delle rivendicazioni nelle due lingue di lavoro dell'UEB diverse dalla lingua del procedimento (articolo 14, paragrafo 6, della convenzione).

I costi di convalida per i territori degli Stati membri partecipanti saranno quindi identici al costo attuale della protezione negli Stati membri che hanno aderito all'accordo di Londra e hanno interamente rinunciato all'obbligo di traduzione (Germania, Francia, Regno Unito e Lussemburgo)⁴⁰.

Il titolare del brevetto dovrà sostenere costi supplementari di convalida soltanto nel caso in cui richieda l'estensione della tutela brevettuale agli Stati membri non partecipanti. In conseguenza della cooperazione rafforzata, si realizzeranno riduzioni significative dei costi a carico degli utenti in tutta l'Unione. A prescindere dal numero effettivo di Stati membri partecipanti, tutti i richiedenti beneficeranno della riduzione dei costi dei brevetti, grazie alla semplificazione dell'obbligo di traduzione. Senza dubbio, quanto maggiore sarà il numero di Stati membri partecipanti, tanto maggiore sarà la riduzione dei costi.

³⁹ 4 pagine di rivendicazioni x 85 EUR/pagina x 2 lingue = 680 EUR.

⁴⁰ Gli Stati contraenti dell'accordo di Londra la cui lingua ufficiale è anche una delle lingue di lavoro dell'UEB hanno convenuto di rinunciare interamente all'obbligo di traduzione (articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo). Nell'ambito dell'UE, ciò vale per la Francia, la Germania, il Lussemburgo e il Regno Unito.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 329, paragrafo 1,

viste le richieste presentate da Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Svezia e Regno Unito,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo⁴¹,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione instaura un mercato interno, si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata, e ne promuove il progresso scientifico e tecnologico. La creazione delle condizioni giuridiche che permettano alle imprese di adattare le loro attività nella produzione e nella distribuzione di prodotti attraverso i confini nazionali e che offrano alle aziende maggiori scelte e opportunità contribuisce alla realizzazione di questo obiettivo. Un brevetto unitario con effetti uniformi in tutta l'Unione dovrebbe essere tra gli strumenti giuridici a disposizione delle imprese.
- (2) Ai sensi dell'articolo 118 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e nell'ambito dell'instaurazione e del funzionamento del mercato interno, le misure stabilite dovrebbero includere la creazione di una protezione brevettuale uniforme in tutta l'Unione e l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello dell'Unione.
- (3) Il 5 luglio 2000 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario per l'istituzione di un brevetto unitario che conferisca una tutela uniforme in tutta l'Unione. Il 30 giugno 2010 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea (brevetto UE) che stabilisce il regime di traduzione applicabile al brevetto UE.

⁴¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (4) Nella sessione del Consiglio del 10 novembre 2010 è stato preso atto della mancanza di unanimità per portare avanti la proposta di regolamento del Consiglio relativa al regime di traduzione applicabile per il brevetto dell'Unione europea. Il 10 dicembre 2010 è stata confermata l'esistenza di difficoltà insormontabili che rendevano impossibile adottare una decisione all'unanimità allora e in un prossimo futuro. Poiché il consenso unanime sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al regime di traduzione per il brevetto UE è necessario per un accordo definitivo sulla tutela brevettuale unitaria nell'Unione, è stabilito che l'obiettivo di istituire una tutela brevettuale unitaria per l'Unione non può essere conseguito entro un termine ragionevole applicando le pertinenti disposizioni dei trattati.
- (5) In tali circostanze, dodici Stati membri (Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Svezia e Regno Unito) hanno trasmesso alla Commissione, con lettere del 7, 8 e 13 dicembre 2010, richieste con le quali manifestano l'intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, sulla base delle proposte esistenti sostenute da questi Stati membri durante i negoziati, e chiedono alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta a tal fine. Le richieste sono state confermate nella sessione del Consiglio "Competitività" del 10 dicembre 2010. Sono dunque dodici, in totale, gli Stati membri che hanno chiesto una cooperazione rafforzata.
- (6) La cooperazione rafforzata fornirà il necessario quadro giuridico per l'istituzione della tutela brevettuale unitaria negli Stati membri partecipanti e garantirà la possibilità per le imprese in tutta l'Unione di migliorare la propria competitività potendo scegliere di acquisire una tutela brevettuale unitaria negli Stati membri partecipanti, oltre a contribuire al progresso scientifico e tecnologico.
- (7) La cooperazione rafforzata mirerà a istituire un brevetto unitario, che fornisca una tutela uniforme in tutto il territorio degli Stati membri partecipanti e che sarà rilasciato per tutti i suddetti Stati membri dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB). Come parte necessaria del brevetto unitario, il regime di traduzione applicabile sarà semplice ed efficiente e corrisponderà a quello previsto nella proposta di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea⁴², presentata dalla Commissione il 30 giugno 2010, in combinazione con gli elementi di compromesso proposti dalla presidenza nel novembre 2010 che hanno riscosso un ampio sostegno in seno al Consiglio. Il regime di traduzione manterrà la possibilità di depositare le domande di brevetto presso l'UEB in tutte le lingue dell'Unione e garantirà una compensazione dei costi relativi alla traduzione delle domande presentate in lingue diverse da una lingua ufficiale dell'UEB. Il brevetto con effetto unitario sarà rilasciato unicamente in una delle lingue ufficiali dell'UEB secondo quanto previsto dalla convenzione sul brevetto europeo. Non saranno necessarie ulteriori traduzioni, fatto salvo un regime transitorio, che sarà proporzionato e richiederà traduzioni aggiuntive su base temporanea, prive di effetto giuridico e unicamente a scopo informativo. In ogni caso, il regime transitorio terminerà quando saranno disponibili traduzioni automatiche di alta qualità, previa valutazione obiettiva della loro qualità. In caso di controversia, gli obblighi di traduzione obbligatoria si applicheranno al titolare del brevetto.
- (8) Le condizioni di cui all'articolo 20 del TUE e agli articoli 326 e 329 del TFUE sono soddisfatte.

⁴²

COM(2010) 350.

- (9) Il settore in cui si realizzerà la cooperazione rafforzata, l'adozione di misure per l'istituzione di un brevetto unitario che fornisca protezione in tutta l'Unione e di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione, è individuato dall'articolo 118 come uno dei settori contemplati dai trattati.
- (10) Nella sessione del Consiglio del 10 novembre 2010 è stato stabilito, e successivamente confermato il 10 dicembre 2010, che l'obiettivo di istituire una tutela brevettuale unitaria all'interno dell'Unione non può essere conseguito entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, soddisfacendo così il requisito di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del TUE, secondo cui la cooperazione rafforzata deve essere adottata solo in ultima istanza.
- (11) La cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione della tutela brevettuale unitaria mira a promuovere il progresso scientifico e tecnologico e il funzionamento del mercato interno. L'istituzione della tutela brevettuale unitaria per un gruppo di Stati membri migliorerebbe il livello di tutela dei brevetti, offrendo la possibilità di ottenere una tutela brevettuale uniforme in tutti i territori degli Stati membri partecipanti, ed eliminerebbe i costi e la complessità per questi territori. Promuove così la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, ne protegge gli interessi e ne rafforza il processo di integrazione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del TUE.
- (12) L'istituzione della tutela brevettuale unitaria non è inclusa nell'elenco dei settori di competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del TFUE. La base giuridica per la creazione di titoli europei di proprietà intellettuale è l'articolo 118 del TFUE, che rientra nel Titolo VII relativo a norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni, Capo 3 sul ravvicinamento delle legislazioni, e fa specifico riferimento all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno, che costituisce una delle competenze condivise dell'Unione ai sensi dell'articolo 4 del TFUE. L'istituzione della tutela brevettuale unitaria, con il regime di traduzione applicabile, rientra quindi nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione.
- (13) La cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione della tutela brevettuale unitaria rispetta i trattati e il diritto dell'Unione e non reca pregiudizio né al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale. Essa non costituisce un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né provoca distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.
- (14) La cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione della tutela brevettuale unitaria rispetta le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano. La possibilità di ottenere la tutela brevettuale unitaria nei territori degli Stati membri partecipanti non pregiudica la disponibilità o le condizioni di tutela dei brevetti nei territori degli Stati membri non partecipanti. Inoltre, le imprese degli Stati membri non partecipanti avranno la possibilità di ottenere la tutela brevettuale unitaria nei territori degli Stati membri partecipanti alle stesse condizioni delle imprese degli Stati membri partecipanti. Le norme vigenti degli Stati membri non partecipanti che stabiliscono le condizioni per ottenere la tutela brevettuale nel loro territorio rimangono inalterate.
- (15) In particolare, la cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione della tutela brevettuale unitaria rispetta il diritto dell'Unione in materia di brevetti, in quanto rispetta l'acquis preesistente.

- (16) Fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla presente decisione, la cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione della tutela brevettuale unitaria è aperta in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri che intendano rispettare gli atti già adottati in tale ambito, conformemente all'articolo 328 del TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Danimarca, l'Estonia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Lituania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Polonia, la Slovenia, la Svezia e il Regno Unito sono autorizzati a instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione della tutela brevettuale unitaria, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente