

**Promuovere l'innovazione tramite il brevetto**

**Libro verde sul brevetto comunitario e sul**  
**sistema dei brevetti in Europa**

(presentato dalla Commissione)

## Sintesi

Tra i mezzi disponibili per proteggere l'innovazione, il brevetto occupa un posto di rilievo. In Europa il sistema dei brevetti è diventato complesso, data la coesistenza del brevetto nazionale, del brevetto europeo e del brevetto comunitario (per il momento quest'ultimo sistema non è ancora operativo).

Al momento dell'adozione di un Primo piano d'azione per l'innovazione in Europa, la Commissione ha ritenuto indispensabile presentare una panoramica il più possibile completa del sistema dei brevetti in Europa, per valutare se esso sia consono alle necessità degli utenti, per esaminare l'opportunità di avviare nuove azioni comunitarie e per studiare forma e contenuto delle eventuali nuove azioni.

Il presente Libro verde persegue questo triplice obiettivo e costituisce il punto di partenza di un'ampia consultazione degli ambienti interessati, delle altre istituzioni comunitarie e delle autorità competenti degli Stati membri sulla protezione dell'innovazione tramite il sistema dei brevetti in Europa.

La parte centrale del Libro verde tratta del brevetto comunitario e delle modifiche da apportare alla Convenzione di Lussemburgo del 1975 che risultassero necessarie per mettere a disposizione degli utenti un sistema accessibile, giuridicamente affidabile e con un costo accettabile.

Vi sono però altre questioni di ordine tecnico che sono necessariamente connesse all'esame del futuro del brevetto comunitario, quali ad esempio un'eventuale armonizzazione complementare a livello comunitario per alcuni aspetti del diritto brevettuale, l'incidenza della società dell'informazione e del commercio elettronico sulle invenzioni connesse al software, le formalità e il ricorso a consulenti in materia di brevetti.

Vi sono inoltre determinate questioni, discusse nel quadro dell'Organizzazione europea dei brevetti, che hanno un'incidenza determinante sul dibattito generale in merito ai brevetti in Europa e sulla promozione dell'innovazione: alcune di esse vengono affrontate nel presente Libro verde.

## INDICE

1. INTRODUZIONE .....	1
2. IL SISTEMA DEI BREVETTI E IL MERCATO UNICO .....	2
2.1 Le origini .....	2
2.2 L'opportunità di una nuova azione della Comunità in materia di brevetto comunitario .....	3
3. IL BREVETTO COMUNITARIO .....	4
3.1 L'opportunità di un titolo unitario in materia di brevetti.....	4
3.2 I presunti punti deboli della Convenzione di Lussemburgo .....	7
3.3 Il problema del costo delle traduzioni e le soluzioni proposte .....	8
3.4 Il problema del sistema giurisdizionale e le soluzioni proposte.....	11
3.5 Le questioni connesse alle tasse .....	13
3.6 La possibilità di passaggio dal brevetto comunitario al brevetto europeo.....	15
3.7 Altri problemi.....	15
4. ARMONIZZAZIONE COMPLEMENTARE A LIVELLO COMUNITARIO .....	16
4.1 La necessità di un'armonizzazione complementare a livello comunitario .....	16
4.2 La brevettabilità dei programmi per elaboratore elettronico e delle invenzioni connesse al software.....	17
4.3 Le invenzioni del personale dipendente .....	19
4.4 Le formalità, il ricorso ai consulenti e il riconoscimento delle qualifiche professionali.....	19
4.4.1 Le formalità .....	19
4.4.2 Il ricorso ai consulenti in materia di brevetti .....	20
4.4.3 Le qualifiche professionali.....	21
4.5 Le misure complementari per rendere più attrattivo il sistema dei brevetti .....	22
5. IL BREVETTO EUROPEO .....	22
5.1 La struttura generale del brevetto europeo.....	22
5.2 Il problema del costo del brevetto europeo .....	23
5.2.1 Le tasse .....	23
5.2.2 Il criterio di ripartizione delle tasse di mantenimento in vigore .....	24
5.2.3 Le traduzioni .....	25

## 1. INTRODUZIONE

L'innovazione è indispensabile per garantire solidità e successo all'economia moderna. In questo settore l'Europa è più carente dei suoi principali concorrenti: essa dispone di un'ottima base scientifica, ma riesce meno bene di altre parti del mondo a trasformare le sue competenze in prodotti nuovi e in quote di mercato, in particolare nei settori ad alta tecnologia<sup>1</sup>. Nonostante alcuni notevoli successi come il treno ad alta velocità (TAV) o il sistema di telefonia mobile (GSM), l'Europa in molti settori della tecnica odierna viene sorpassata, in particolare nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. La partecipazione dell'industria europea allo sviluppo della società dell'informazione e al commercio elettronico non può dirsi soddisfacente: per migliorare la situazione dev'essere intrapresa un'azione specifica<sup>2</sup>.

La protezione dell'innovazione è indispensabile. Sul piano economico, è inconfutabile che le imprese che dispongono di know how e che commercializzano prodotti di marca e prodotti o processi brevettati si trovano in una posizione concorrenziale più favorevole all'acquisizione o alla conservazione delle quote di mercato.

L'economia sta attraversando un processo di globalizzazione e nel contempo il valore dei prodotti è dato sempre più dalla loro parte di investimento immateriale. Ciononostante, nell'Unione europea la percentuale del PIL riservata alla ricerca, le spese di ricerca dell'industria, le spese di ricerca pro capite, il numero totale di ricercatori rispetto alla popolazione attiva sono inferiori alle corrispondenti percentuali in Giappone e negli Stati Uniti. Il miglioramento del sistema dei brevetti in Europa non può certo, da solo, invertire queste tendenze: per far questo è necessario un riorientamento radicale della ricerca europea, d'altro canto già previsto; il sistema dei brevetti, però, non deve in alcun caso costituire un freno supplementare alla competitività delle imprese europee. Per una protezione efficace dell'innovazione nell'Unione europea è essenziale disporre di un brevetto facile da ottenere, che assicuri certezza giuridica e che abbia un'adeguata estensione geografica.

Oggi, a quarant'anni dalla firma del Trattato di Roma, si deve constatare che le imprese che operano nella Comunità continuano a non poter disporre di un titolo unico di protezione dell'innovazione tramite brevetto. I vantaggi di un tale sistema risultano evidenti: esso consentirebbe una gestione centralizzata dei diritti e una maggiore trasparenza rispetto ai concorrenti, ma purtroppo la Convenzione di Lussemburgo del 1975, che doveva instaurare un sistema di questo tipo, non è mai entrata in vigore.

La Comunità deve cercare di superare le difficoltà di ordine politico e pratico che continuano a sussistere ed impediscono al mercato unico di esplicare tutti i suoi effetti. Oggi la Comunità deve affrontare diverse sfide, come la creazione di nuovi posti di lavoro tramite una migliore competitività internazionale delle imprese europee, come la mondializzazione dell'economia, di fronte alla quale il mercato unico è una condizione essenziale di successo, come l'impegno dell'Unione a favore di un ravvicinamento ai paesi dell'Europa centrale ed orientale.

---

<sup>1</sup> Libro verde sull'innovazione (COM (95) 688 def.), del 20 dicembre 1995.

<sup>2</sup> Comunicazione della Commissione intitolata "Un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico", del 16 aprile 1997.

## 2. IL SISTEMA DEI BREVETTI E IL MERCATO UNICO

### 2.1 Le origini

Nell'Unione europea la protezione tramite brevetto è garantita da due sistemi, che non si fondano su uno strumento giuridico comunitario: i sistemi nazionali dei brevetti e il sistema europeo dei brevetti.

Il brevetto nazionale è la prima forma nota di brevetto. È opportuno sottolineare che negli Stati membri della Comunità europea il brevetto nazionale è stato oggetto di un'armonizzazione *de facto*, tramite la successiva adesione di tutti gli Stati membri alla Convenzione di Monaco sul brevetto europeo<sup>3</sup>.

Il sistema europeo dei brevetti si fonda su due trattati internazionali: la Convenzione di Monaco sul brevetto europeo (CBE) del 1973 e la Convenzione di Lussemburgo del 1975 sul brevetto comunitario (CBC 1975), che oggi fa parte integrante dell'Accordo sul brevetto comunitario, firmato nel 1989 (ABC 1989)<sup>4</sup>. Nel 1975 gli Stati membri avevano manifestato l'intenzione di ridurre al minimo l'intervallo tra le date di entrata in vigore di queste due convenzioni.

La CBC non istituisce un titolo uniforme di protezione, ma consente di ottenere una protezione in tutti gli Stati parti della Convenzione in cui il richiedente desidera ottenerla. Questo sistema offre il vantaggio di una grande flessibilità, ma presenta alcuni inconvenienti dovuti alla sua complessità e al suo costo. Questo sistema, inoltre, non designa alcun tribunale competente a livello europeo per comporre le controversie in materia di brevetti: questo significa che esiste il rischio che i tribunali competenti nei diversi Stati membri possano pronunciare decisioni differenti.

Il brevetto comunitario istituito dalla CBC era destinato a riunire la molteplicità di titoli di protezione derivanti dal rilascio di un brevetto europeo in un solo titolo di protezione unitario ed autonomo per tutta la Comunità dei dodici, disciplinato esclusivamente dalle disposizioni dell'Accordo sul brevetto comunitario, firmato nel 1989. Questa Convenzione non è ancora entrata in vigore, a motivo del ritardo accumulato dai dodici Stati membri firmatari nella procedura di ratifica.

Gli obiettivi della CBE e dell'ABC sono diversi, ma complementari. La CBE ha come obiettivo la razionalizzazione del rilascio dei brevetti tramite l'introduzione di una procedura centralizzata, gestita dall'Ufficio europeo dei brevetti di Monaco. La CBE è quindi aperta all'adesione di qualsiasi Stato europeo, eventualmente su invito del consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti<sup>5</sup>. L'ABC è intesa alla realizzazione degli obiettivi del mercato unico, in particolare l'instaurazione di pari condizioni di concorrenza e la libera circolazione delle merci.

---

<sup>3</sup> Attualmente tutti gli Stati membri della Comunità europea sono membri della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo, di cui sono membri anche tre Stati non comunitari: la Svizzera, il Lichtenstein e il Principato di Monaco.

<sup>4</sup> Accordo sul brevetto comunitario, fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989, GU L 401 del 30.12.89, pag. 1, in appresso ABC.

<sup>5</sup> CBE, articolo 166.

## **2.2 L'opportunità di una nuova azione della Comunità in materia di brevetto comunitario**

Il primo interrogativo che ci si deve porre è se e in che misura gli ambienti interessati siano disposti ad utilizzare il sistema del brevetto comunitario, così come previsto dalla Convenzione di Lussemburgo, se quest'ultima entrasse finalmente in vigore dopo la ratifica da parte dei dodici Stati firmatari. Ci si può chiedere se l'industria adotterebbe questo nuovo sistema o se invece l'esistenza del brevetto europeo e dei brevetti nazionali soddisfi in misura sufficiente le sue esigenze. In quest'ultimo caso il ricorso al brevetto comunitario sarebbe molto limitato, se non trascurabile.

Nel 1975 i nove Stati che componevano allora la Comunità avevano concluso la prima stesura della Convenzione di Lussemburgo "desiderosi di conferire effetti unitari ed autonomi ai brevetti europei rilasciati per i loro territori"<sup>6</sup>. La stesura definitiva della Convenzione di Lussemburgo risale al 1989. L'Accordo sul brevetto comunitario, fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989, riguarda la Comunità dei dodici e non contempla quindi l'ampliamento intervenuto nel 1995, con l'adesione alla Comunità dell'Austria, della Svezia e della Finlandia. Questi Stati membri non sono quindi direttamente interessati dall'Accordo del 1989, anche se sono giuridicamente obbligati a diventarne parti. A norma dell'Accordo, tra gli Stati contraenti e lo Stato aderente può essere conclusa una convenzione speciale al fine di determinare le modalità di applicazione dell'Accordo rese necessarie dall'adesione di detto Stato<sup>7</sup>. Questo richiederebbe la negoziazione, la firma e la ratifica di una convenzione da parte di tutti gli Stati contraenti della Convenzione di Lussemburgo, procedura evidentemente molto pesante e complessa, che si moltiplicherebbe nella prospettiva delle future adesioni all'Unione europea.

È interessante rilevare che il sistema dei brevetti in Europa è stato instaurato ricorrendo a convenzioni internazionali. Queste, infatti, furono adottate in un periodo in cui la competenza della Comunità nel settore non era ancora stata stabilita. Oggi quel periodo può considerarsi concluso: la corte di Giustizia delle Comunità europee ha riconosciuto ripetutamente alla Comunità la competenza ad intervenire nel settore dei brevetti, se ciò contribuisce a realizzare uno degli obiettivi del trattato (libera circolazione delle merci o instaurazione delle condizioni per una concorrenza non falsata)<sup>8</sup>. Va sottolineato, tuttavia, che la creazione di un nuovo titolo comunitario tramite un regolamento richiede, a norma dell'articolo 235 del trattato CE, l'unanimità degli Stati membri, cosa che implica la necessità di un consenso su tutti i problemi tecnici inerenti.

I vantaggi del ricorso al regolamento comunitario sarebbero, da un lato, la certezza quanto alla data di entrata in vigore, che sarebbe fissata irrevocabilmente dal testo stesso (mentre l'entrata in vigore di una convenzione è aleatoria e dipende dalla rapidità con cui gli Stati firmatari la ratificano) e, dall'altro, una grande semplificazione al momento degli

---

<sup>6</sup> Preambolo della Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune (Convenzione sul brevetto comunitario), GU L 17 del 26.1.1976, pag. 1.

<sup>7</sup> ABC, articolo 7, paragrafo 4.

<sup>8</sup> Punto 27 della sentenza della Corte di giustizia delle CE, del 31 luglio 1995, nella causa C-350/92 (Regno di Spagna contro Consiglio) e punto 59 del parere della Corte di giustizia delle CE n. 1/94, del 15 novembre 1994 (domanda di parere presentata dalla Commissione sul carattere esclusivo o meno della competenza della Comunità a firmare gli accordi del GATT), REC.1994.1.p.5267.

ampliamenti futuri della Comunità, poiché il regolamento farebbe automaticamente parte del diritto comunitario e non dovrebbe essere modificato o rinegoziato. La trasformazione della Convenzione di Lussemburgo in uno strumento giuridico fondato sull'articolo 235 del trattato costituisce, quindi, una questione fondamentale.

Essendo state avviate a livello comunitario discussioni sull'innovazione, la sua protezione e i suoi effetti sull'occupazione, la Commissione ha ritenuto necessario fare il punto della situazione in materia di brevetto comunitario e di sistema dei brevetti in Europa<sup>9</sup>. Il presente Libro verde è stato preparato a tal fine: in esso si esaminano dapprima le carenze dovute all'assenza di un elemento comunitario nel sistema europeo dei brevetti e agli ostacoli frapposti alla sua entrata in vigore, in seguito si trattano i problemi di ordine tecnico, giuridico e politico connessi a questa situazione, come l'armonizzazione complementare del diritto dei brevetti a livello comunitario.

Il Libro verde persegue un triplice obiettivo:

- offrire un quadro il più possibile completo della situazione in materia di protezione dell'innovazione con il sistema dei brevetti nella Comunità europea;
- valutare l'opportunità di nuove azioni comunitarie e/o di una modifica degli attuali regimi;
- studiare forma e contenuto di eventuali nuove azioni.

La Commissione invita tutti gli ambienti interessati a partecipare ad un'ampia consultazione su questo argomento e a rispondere ai quesiti contenuti nel Libro verde.

### **3. IL BREVETTO COMUNITARIO**

#### **3.1 L'opportunità di un titolo unitario in materia di brevetti**

La Convenzione di Monaco ha migliorato notevolmente la situazione rispetto a quella precedente la sua entrata in vigore, in particolare instaurando una procedura centralizzata di rilascio del brevetto, basata su un diritto uniforme ed effettuata in un'unica lingua procedurale, riducendo i costi di protezione quando questa è richiesta per diversi Stati membri, introducendo titoli di protezione di alta qualità ed un'armonizzazione de facto delle legislazioni nazionali sui brevetti quanto alle disposizioni che disciplinano la brevettabilità, la validità e l'estensione della protezione. Tuttavia, non essendo completato dal brevetto comunitario unitario, questo sistema presenta dei limiti:

- il passaggio dal brevetto europeo rilasciato nella fase nazionale genera costi notevoli e complica la gestione dei diritti, poiché si devono depositare le traduzioni del fascicolo presso l'ufficio nazionale dei brevetti di ogni paese designato e si devono pagare le tasse di mantenimento in vigore a livello nazionale;

---

<sup>9</sup> Primo piano d'azione per l'innovazione in Europa - L'innovazione al servizio della crescita e dell'occupazione, documento presentato dalla Commissione il 20 novembre 1996, COM(96) 589 def.

- la gestione delle azioni in materia di contraffazione o annullamento è complessa, poiché si devono adire i tribunali nazionali di ogni paese per il quale è stato rilasciato il brevetto;
- mancando una giurisdizione comune, eventuali divergenze d'interpretazione del diritto europeo dei brevetti da parte dei tribunali nazionali rischia di pregiudicare il valore del brevetto europeo;
- la somma delle tasse nazionali di mantenimento in vigore del brevetto europeo costituisce un onere notevole per i titolari, tanto più che i proventi delle tasse sono utilizzati soltanto parzialmente (attualmente il 50%) per il finanziamento dei costi della procedura di rilascio gestita dall'UEB;
- i costi supplementari di protezione per ogni paese designato inducono le imprese ad operare scelte selettive, le cui conseguenze sono contrarie agli obiettivi del mercato unico: da un lato, infatti, la concentrazione della domanda di protezione sui grandi Stati membri va a svantaggio degli Stati membri più piccoli, sul piano tanto dei trasferimenti di tecnologia quanto della capacità di richiamo degli investimenti; dall'altro, la limitazione della protezione ad una parte soltanto del mercato interno ne sminuisce il valore commerciale.

Se fosse instaurato il brevetto comunitario, la sua caratteristica essenziale sarebbe quella di conferire un brevetto con un carattere unitario, che produrrebbe gli stessi effetti su tutto il territorio della Comunità e non potrebbe essere rilasciato, trasferito, dichiarato nullo, decadere o estinguersi che per la totalità di questo territorio<sup>10</sup>. Quanto più numerosi saranno gli Stati membri della Comunità, tanto più estesa sarà la copertura geografica della protezione così ottenuta.

Dopo la firma dell'Accordo sul brevetto comunitario, avvenuta a Lussemburgo nel 1989, si poteva sperare in una ratifica entro un termine abbastanza breve, invece, a sette anni di distanza, la ratifica non è ancora avvenuta<sup>11</sup> e ci si può chiedere se la Convenzione sia ancora adeguata, nella sua attuale stesura, agli obiettivi che allora erano stati fissati.

Alcuni ambienti accademici - più che l'industria - sostengono una posizione presentata come "logica": ritengono che la via seguita per i marchi e proposta per i disegni e modelli, che consiste nell'instaurare un titolo unitario tramite un regolamento comunitario, debba essere necessariamente seguita anche per i brevetti. Questa argomentazione non è sufficiente, da sola, a giustificare la soluzione proposta; tuttavia, è facile enumerare i vantaggi che tale sistema unitario offrirebbe:

- la gestione dei diritti sarebbe molto più facile, poiché non vi sarebbe più il passaggio attraverso una fase nazionale, cosa che dovrebbe comportare anche una riduzione delle spese (non vi sarebbero più spese d'entrata nella fase nazionale, si potrebbero fare risparmi nel ricorso alla rappresentanza professionale, ecc.);

---

<sup>10</sup> Convenzione sul brevetto comunitario, in appresso CBC, articolo 2, paragrafo 2.

<sup>11</sup> Attualmente soltanto sette Stati membri hanno portato a termine la procedura di ratifica dell'Accordo sul brevetto comunitario: Francia, Germania, Grecia, Danimarca, Lussemburgo, Regno Unito e Paesi Bassi (fonte: nota del Consiglio del 22 novembre 1996).



- il sistema consentirebbe di evitare il moltiplicarsi delle azioni in materia di contraffazione in ogni Stato membro, poiché l'attore potrebbe concentrare le sue azioni nel luogo in cui è domiciliato il convenuto<sup>12</sup>;
- con l'istituzione di un organo giurisdizionale centrale, competente a pronunciarsi sull'interpretazione e sulla validità del brevetto comunitario, si garantirebbe una maggiore certezza giuridica.

Nel quadro del presente Libro verde, gli utenti potenziali sono invitati a segnalare quali siano secondo loro i vantaggi e gli svantaggi di un titolo comunitario in materia di brevetti, tenuto conto delle sue caratteristiche essenziali, tra cui: estensione geografica molto ampia, costi limitati allo stretto necessario, applicazione del principio dell'esaurimento comunitario dei diritti.

Vanno trattate inoltre le due seguenti questioni:

- anzitutto si deve esaminare se, come sostengono gli utenti, vi sia una reale necessità di un titolo unitario in materia di brevetti;
- in secondo luogo si deve esaminare se gli obiettivi auspicabili di un tale sistema unitario possano essere raggiunti utilizzando la Convenzione di Lussemburgo nella sua attuale stesura o in una versione modificata.

### Quesiti

- Sul piano generale, quali sono i vantaggi e gli svantaggi di una protezione tramite brevetto che si estenda a tutta la Comunità, per quanto riguarda :
  - i costi,
  - la zona geografica coperta,
  - il problema delle distorsioni della concorrenza,
  - la libera circolazione delle merci,
  - la certezza del diritto,
  - la sorveglianza in materia di contraffazione,
  - l'obbligo di traduzione?
- Quali sono le condizioni essenziali affinché un tale sistema possa funzionare efficacemente, in termini di costi e di struttura giuridica?
- Se le procedure di ratifica attualmente in corso portassero finalmente all'entrata in vigore del brevetto comunitario, sarebbe disposto ad utilizzare questo strumento così come concepito dalla Convenzione di Lussemburgo?
- L'eventuale adattamento della Convenzione di Lussemburgo richiederebbe l'unanimità degli Stati contraenti, sia che avvenga tramite modifica della convenzione stessa, sia che avvenga tramite l'adozione di un regolamento fondato sull'articolo 235 del trattato CE. Ritiene che tale modifica sia utile o che l'applicazione congiunta del brevetto europeo e dei sistemi nazionali dei brevetti soddisfino adeguatamente le esigenze dell'industria?

---

<sup>12</sup> Protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti comunitari (in appresso Protocollo sulle controversie), articolo 14, paragrafo 1.

### 3.2 I presunti punti deboli della Convenzione di Lussemburgo

Lo scopo del brevetto comunitario è proprio quello di eliminare, nel contesto del mercato unico, tutti gli inconvenienti e tutte le imperfezioni del sistema della CBE indicati al punto 3.1. Tuttavia, stando alle informazioni di cui dispone la Commissione, due aspetti fondamentali del brevetto comunitario, quale risulta dall'Accordo del 1989, vengono presentati come elementi che ostacolano la sua utilità e la sua convenienza dal punto di vista pratico.

Anzitutto vi sono i costi molto elevati di traduzione, dovuti all'obbligo di tradurre l'intero fascicolo relativo al brevetto comunitario in tutte le lingue degli Stati membri della Comunità<sup>13</sup>. Un brevetto comunitario rilasciato nella Comunità dei quindici richiederebbe dieci traduzioni. Considerando che il costo medio di una pagina di traduzione è di 128 DEM<sup>14</sup> e che un fascicolo di brevetto comprende in media venti pagine, risulterebbero spese globali di traduzione dell'ordine di 25.000 DEM, importo evidentemente molto elevato, che difficilmente le PMI potrebbero accollarsi. Questa somma, tuttavia, va considerata in relazione all'importante vantaggio che offrirebbe il carattere unitario del brevetto comunitario, che consentirebbe di ottenere una protezione uniforme su un mercato di più di 340 milioni di abitanti<sup>15</sup>.

Il secondo problema che solleva la Convenzione di Lussemburgo è quello del sistema giurisdizionale da essa instaurato, che prevede due vie di ricorso per ottenere la dichiarazione di nullità del brevetto comunitario.

In primo luogo vi è la possibilità di presentare direttamente una "domanda di annullamento" (articolo 55) presso l'Ufficio europeo dei brevetti. Se ritiene che sussistano le "cause di nullità" (articolo 56) stabilite dalla Convenzione, la divisione di annullamento dell'Ufficio europeo dei brevetti "dichiara la nullità del brevetto" (articolo 58) con effetto su tutto il territorio comunitario<sup>16</sup>.

La seconda via per ottenere l'annullamento del brevetto è quella di depositare una "domanda riconvenzionale di annullamento" dinanzi ad un tribunale nazionale adito per un'azione in materia di contraffazione. Se constatata che una delle "cause di nullità" stabilite dalla Convenzione si oppone a che il brevetto comunitario sia mantenuto in vigore, il tribunale "ordina l'annullamento" del brevetto comunitario<sup>17</sup>. In questo caso una decisione di un tribunale nazionale di primo grado, passata in giudicato, che ordini l'annullamento di un brevetto comunitario produce gli stessi effetti in tutti gli Stati contraenti. Nonostante la possibilità di far intervenire la Corte d'appello comune<sup>18</sup>, la facoltà di ordinare

---

<sup>13</sup> CBC, articolo 30, paragrafi 1 e 2.

<sup>14</sup> Queste cifre sono tratte da documenti redatti dall'Ufficio europeo dei brevetti di Monaco, che utilizza il DEM come moneta di riferimento.

<sup>15</sup> Cifra relativa alla Comunità dei dodici.

<sup>16</sup> CBC, articoli da 55 a 58.

<sup>17</sup> Protocollo sulle controversie, articolo 15, paragrafo 2 e articolo 19, paragrafo 1.

<sup>18</sup> Protocollo sulle controversie, articoli 21 e 22.

l'annullamento del brevetto comunitario per tutto il territorio della Comunità, che la Convenzione conferisce ad un semplice tribunale nazionale, è considerata da alcuni come una fonte potenziale di incertezza giuridica. Alcuni utilizzatori potenziali del sistema del brevetto comunitario ritengono che vi sia un rischio troppo grande che un brevetto che si estende su un territorio così vasto ed economicamente importante come quello della Comunità sia annullato da una decisione di un semplice tribunale nazionale.

A questo timore si aggiunge la preoccupazione suscitata dalla norma della Convenzione che statuisce che, quando a seguito di un'azione in materia di contraffazione, la validità del brevetto comunitario è contestata tramite una domanda riconvenzionale dinanzi ad un tribunale nazionale, qualsiasi altro tribunale nazionale investito di un'azione in materia di contraffazione deve, salvo eccezioni, sospendere la procedura<sup>19</sup>. Questa norma è criticata in quanto, tenuto conto della durata delle procedure, che investono spesso tre istanze, potrebbe provocare un blocco dell'attuazione della protezione giuridica conferita dal brevetto comunitario.

### Quesiti

- Ritieni che i principali punti deboli del brevetto comunitario nella sua forma attuale (Convenzione di Lussemburgo) siano il costo elevato dovuto all'obbligo di traduzione del fascicolo in tutte le lingue della Comunità e l'incertezza giuridica connessa al sistema giurisdizionale instaurato? Vi sono altri punti deboli?

### **3.3 Il problema del costo delle traduzioni e le soluzioni proposte**

Dato che l'opinione secondo cui il costo delle traduzioni del fascicolo del brevetto comunitario in tutte le lingue della Comunità rappresenta un ostacolo importante per il successo del brevetto comunitario, è opportuno studiare delle soluzioni a questo problema. Va comunque innanzitutto riconosciuto che si tratta di un problema delicato e difficile.

Una prima soluzione possibile è quella prospettata nella versione originale della Convenzione di Lussemburgo, del 1975: limitare la traduzione soltanto alle rivendicazioni del brevetto (articolo 33). Quest'esigenza limitata di traduzione può essere estesa grazie alla riserva di cui all'articolo 88, che consente ad ogni Stato contraente di dichiarare che, ove il fascicolo non fosse pubblicato in una delle sue lingue ufficiali, il titolare del brevetto può avvalersi, per detto Stato, dei diritti derivanti dal brevetto soltanto se deposita una traduzione del fascicolo. Il sistema istituito dalla Convenzione di Lussemburgo del 1975 impone quindi una traduzione obbligatoria soltanto delle rivendicazioni, da depositare all'atto del rilascio del brevetto o poco più tardi, e lascia ad ogni Stato contraente la possibilità di chiedere una traduzione del fascicolo del brevetto, entro un termine liberamente fissato dal titolare del brevetto, in funzione della data a decorrere dalla quale egli desidera fruire della protezione.

Questa soluzione consentirebbe al titolare del brevetto di decidere circa l'urgenza di fruire della protezione, lasciandogli una certa flessibilità quanto al deposito della traduzione del fascicolo. L'articolo 88 contempla tre casi: nel primo, il titolare del brevetto fornisce la

---

<sup>19</sup> Protocollo sulle controversie, articolo 34.

traduzione del fascicolo entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'indicazione del rilascio del brevetto, nel secondo entro un termine superiore a tre mesi, ma inferiore a tre anni e nel terzo entro un termine superiore a tre anni. Nel primo caso il titolare può avvalersi dei diritti derivanti dal brevetto a decorrere dalla data di deposito della traduzione. Nel secondo caso viene riconosciuta al titolare la stessa facoltà, però, nei confronti di un'utilizzazione dell'invenzione avvenuta senza il suo consenso prima del deposito della traduzione, egli può soltanto esigere un compenso adeguato. Nel terzo caso, ogni persona che abbia utilizzato l'invenzione o abbia compiuto preparativi seri ed effettivi a tal fine prima del deposito della traduzione può continuare ad utilizzare l'invenzione, a condizioni adeguate.

Una seconda soluzione era stata discussa nell'ambito della Conferenza di revisione della Convenzione nel 1989 e aveva riscosso un consenso piuttosto ampio: permaneva la condizione della traduzione del fascicolo completo, ma, nel caso in cui non fosse stata depositata la traduzione in una o più lingue, l'unica conseguenza sarebbe stata che il brevetto non avrebbe prodotto i suoi effetti nello Stato membro o negli Stati membri interessati e non la decadenza del brevetto comunitario. Questa soluzione costituirebbe una deroga al carattere unitario del brevetto comunitario e lo ravvicinerebbe, sotto questo profilo, al regime del brevetto europeo.

La terza soluzione possibile in materia di riduzione dei costi di traduzione è la soluzione "globale" elaborata dall'Ufficio europeo dei brevetti<sup>20</sup>. Questa soluzione contiene tre elementi fondamentali:

- la pubblicazione, contestualmente a quella della domanda o il più presto possibile dopo questa, di una sintesi "accurata" nella lingua procedurale e, successivamente, la traduzione di questa sintesi in tutte le lingue degli Stati membri;
- la traduzione delle sole rivendicazioni, all'atto del rilascio del brevetto;
- la traduzione di tutto il fascicolo del brevetto prima di qualsiasi azione intentata dal titolare per far valere i diritti derivanti dal brevetto.

L'obiettivo della soluzione globale consiste, da un lato, nel migliorare l'approvvigionamento di informazioni sui brevetti, e dall'altro, nell'eliminare i seri inconvenienti connessi con l'attuale sistema, riducendo al contempo l'onere finanziario che grava sui richiedenti.

Basandosi sulle proiezioni elaborate dall'OEB, si può stimare che la soluzione globale, applicata al brevetto comunitario, comprenderebbe la preparazione della sintesi "accurata" per un costo di circa 100 DM e la sua traduzione in dieci lingue, ad un costo di 120 DM per lingua, con un costo totale di traduzione della nuova sintesi di circa 1.300 DEM. Un brevetto contiene in media 3,5 pagine di rivendicazioni; supponendo che il costo della traduzione delle rivendicazioni sia di 500 DEM per lingua, i costi medi di traduzione ammonterebbero a 5.000 DEM.

---

<sup>20</sup> Documento preparato per il consiglio di amministrazione dell'UEB, n. CA/46/96, del 19 novembre 1996.

Ne risulterebbero spese di traduzione globali di circa 6.300 DEM per domanda, con un risparmio di circa 18.700 DEM per domanda, rispetto alla situazione in cui dovesse essere tradotto tutto il fascicolo in tutte le lingue della Comunità.

Si possono prevedere anche altre soluzioni in materia di traduzione.

- Nessuna traduzione o traduzione unicamente delle rivendicazioni.
- Introduzione di un sistema di traduzione “su richiesta”, che preveda l’obbligo di fornire una traduzione soltanto se un terzo la richiede. Sarebbe necessario, per finanziare questo progetto, creare un fondo di riserva destinato a coprire i costi delle traduzioni eventualmente richieste, imponendo una tassa su ogni domanda di brevetto, oppure chiedere contributi per coprire i costi inerenti all’assicurazione contro tale eventualità.
- Una descrizione sinottica che contenga le informazioni essenziali per la comprensione dell’invenzione e l’interpretazione delle rivendicazioni, descrizione che sarebbe tradotta e completata, in allegato, da una descrizione più estesa, che invece non dovrebbe essere tradotta. È stata proposta di recente una variante di questa soluzione, denominata descrizione “compattata”, che darebbe luogo ad una procedura di “compattamento” della descrizione su iniziativa del richiedente, ma con la collaborazione dell’esaminatore, alla fine dell’esame della domanda quanto alla sua sostanza.

Indipendentemente dalla soluzione scelta, sembra acquisito che, per garantire la massima efficacia, il deposito delle traduzioni non dovrebbe essere decentrato presso gli uffici nazionali del brevetto, ma centralizzato presso l’UEB, come già prevedeva la Convenzione di Lussemburgo.

#### Quesiti

- Per ridurre i costi di traduzione ritiene preferibile un sistema che si basi sugli articoli 33 e 88 della Convenzione di Lussemburgo del 1975 o la “soluzione globale” elaborata dall’UEB ?
- Se nessuna di queste due soluzioni potesse essere realizzata, sarebbe favorevole ad una soluzione che derogasse al carattere unitario del brevetto comunitario, come quella che prevede che il brevetto comunitario non abbia effetti negli Stati membri in cui non è stata depositata la traduzione?
- Quali altre soluzioni riterrebbe interessanti ed utili per ridurre le spese di traduzione (traduzione su richiesta, descrizione “compattata”, ecc.) ?
- La centralizzazione del deposito delle traduzioni del fascicolo del brevetto comunitario presso l’UEB, come previsto dalla Convenzione di Lussemburgo, è un elemento importante del regime di traduzione?

### 3.4 Il problema del sistema giurisdizionale e le soluzioni proposte

Il problema posto dal sistema giurisdizionale instaurato dalla Convenzione di Lussemburgo è stato illustrato al punto 3.2. Per ovviare agli inconvenienti di questo sistema, nella prospettiva dell'iniziativa comunitaria intesa ad integrare maggiormente il brevetto comunitario nell'ordinamento giuridico predisposto dal trattato, è opportuno tentare di modificarlo<sup>21</sup>.

Una prima soluzione sarebbe quella di non conferire alle giurisdizioni nazionali degli Stati membri la competenza a pronunciarsi sulle azioni in materia di contraffazione, sulle azioni di accertamento di non contraffazione e su tutte le azioni relative all'utilizzazione dell'invenzione effettuata prima della data di pubblicazione dell'indicazione del rilascio del brevetto. Le domande di annullamento del brevetto, invece, potrebbero essere di competenza esclusiva di una nuova divisione di annullamento, appositamente costituita presso l'UEB. In altri termini, contrariamente alle disposizioni dell'attuale Convenzione<sup>22</sup>, i tribunali nazionali non sarebbero competenti a conoscere delle domande riconvenzionali di annullamento del brevetto comunitario.

Se una domanda riconvenzionale di annullamento fosse presentata a un tribunale nazionale in occasione di un'azione principale in materia di contraffazione, il tribunale adito sarebbe obbligato a sospendere la decisione sull'azione in materia di contraffazione fino al momento in cui la divisione d'annullamento competente dell'UEB non abbia preso una decisione sulla validità del brevetto. In altri termini le questioni relative alla validità o all'annullamento del brevetto comunitario non potrebbero più essere oggetto di decisioni di tribunali nazionali, ma soltanto di organi di livello comunitario.

Per evitare il moltiplicarsi delle domande riconvenzionali da parte dei presunti contraffattori, sarebbe indubbiamente necessario prevedere che l'obbligo di sospendere la decisione sia limitato ai casi in cui il giudice competente a conoscere della contraffazione ritenga che esistano importanti fattori che incidano sulla validità del brevetto comunitario.

Per entrambe le due vie d'azione, inizialmente la competenza a trattare le questioni di validità e di annullamento sarebbe conferita in modo esclusivo ad un'istanza operante presso l'UEB e, in seguito, al Tribunale di primo grado delle Comunità europee. Si aprirebbero così due vie che potrebbero portare ad una decisione di dichiarazione di nullità di un brevetto comunitario:

- o la domanda di annullamento depositata direttamente presso l'UEB<sup>23</sup>;
- o la domanda riconvenzionale dinanzi a un tribunale nazionale, che sarebbe obbligato a sospendere la decisione fino a quando la divisione di annullamento non abbia deliberato. Il tribunale nazionale adito potrà statuire sulla controversia relativa alla contraffazione tenendo conto della decisione della divisione di annullamento.

---

<sup>21</sup> Si tratta essenzialmente di evitare gli effetti di cui all'articolo 20 del Protocollo sulle controversie.

<sup>22</sup> Protocollo sulle controversie, articolo 15, paragrafo 1, lettera d).

<sup>23</sup> CBC, articolo 55.

Le disposizioni degli articoli da 55 a 59 della Convenzione di Lussemburgo potrebbero essere mantenute invariate per quanto riguarda le condizioni di deposito di una domanda di annullamento (art. 55), le cause di nullità (art. 56), l'esame della domanda (art. 57), la dichiarazione di nullità o il mantenimento in vigore del brevetto (art. 58), come pure la pubblicazione di un nuovo fascicolo di brevetto a seguito della procedura di annullamento (art. 59).

Per garantire una possibilità d'appello contro le decisioni relative alla validità dei brevetti comunitari, le decisioni delle divisioni di annullamento sarebbero impugnabili in appello dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee (TPG). Questo ricorso potrebbe essere proposto per incompetenza, per violazione delle forme sostanziali, per violazione del trattato o dell'atto giuridico che istituisce il brevetto comunitario o di qualsiasi norma giuridica relativa alla loro applicazione e per sviamento di potere. Il TPG sarebbe competente anche in materia di annullamento o di modifica della decisione impugnata. In questo contesto potrebbero sorgere alcuni problemi connessi con l'organizzazione dei lavori del TPG. Non è da escludersi che sia esaminata la possibilità di creare, in seno al TPG, una camera specializzata per le questioni relative ai brevetti comunitari<sup>24</sup>.

Sarebbe infine possibile un ultimo ricorso contro le decisioni del TPG in materia di brevetti comunitari, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Questo ricorso si limiterebbe alle questioni di diritto<sup>25</sup>.

Per garantire la massima efficacia a questo meccanismo si dovrebbe indicare espressamente che le decisioni passate in giudicato che ordinano l'annullamento o la modifica di un brevetto comunitario producono gli stessi effetti in tutti gli Stati membri.

Sarebbe possibile anche un'altra soluzione, più vicina a quanto previsto dalla Convenzione del 1975: il tribunale nazionale adito con una domanda riconvenzionale in materia di contraffazione conserverebbe la competenza a statuire su una domanda riconvenzionale di annullamento. La decisione su questa domanda d'annullamento, tuttavia, riguarderebbe il brevetto comunitario soltanto nello Stato in cui è situato il tribunale. Si potrebbe prevedere una deroga a quest'effetto limitato della decisione nel caso in cui un'azione in materia di contraffazione dinanzi al tribunale dello Stato in cui è domiciliato il presunto contraffattore riguardasse azioni di contraffazione commesse in uno Stato diverso. In questo caso la pronuncia in materia di annullamento riguarderebbe il brevetto comunitario anche in tale Stato membro. Questa soluzione consentirebbe al titolare del brevetto di evitare il rischio di annullamento globale ed immediato del suo titolo.

È indispensabile un'osservazione di carattere generale: nel quadro di un regime giuridico istituito sulla base del trattato, non è possibile creare nuove giurisdizioni, contrariamente a quanto avviene nel quadro della Convenzione di Lussemburgo, che istituisce la Corte d'appello comune in materia di brevetti comunitari. In un regime giuridico basato sul trattato, le competenze giurisdizionali possono essere esercitate dal TPG e dalla Corte di

---

<sup>24</sup> Qualora questa proposta venga accettata, le modalità di creazione della nuova divisione di annullamento presso l'UEB e la possibilità di ricorso in appello contro le decisioni dinanzi alle giurisdizioni comunitarie, saranno oggetto di un esame approfondito, in base al tipo di atto giuridico scelto per dare attuazione a queste procedure.

<sup>25</sup> Art. 168 A, paragrafo 1 del trattato CE.

giustizia delle Comunità europee: per questo motivo questa soluzione non prevede più la creazione di una Corte d'appello comune in materia di brevetti.

### Quesito

- Per il sistema giurisdizionale, è favorevole:
    - ad un sistema che conferisca una competenza esclusiva a pronunciarsi sui ricorsi per annullamento ad istanze insediate presso l'Ufficio europeo dei brevetti (divisione annullamento) e, in appello, al Tribunale di primo grado delle Comunità europee
- oppure
- ad un sistema che lasci la competenza a pronunciarsi sui ricorsi per annullamento ai tribunali nazionali, limitando gli effetti delle loro decisioni al territorio dello Stato membro in cui essi sono situati?

### **3.5 Le questioni connesse alle tasse**

Va detto innanzitutto che l'Ufficio europeo dei brevetti dovrebbe essere l'operatore tecnico del brevetto comunitario, sia che questo venga attuato nella forma prevista dalla Convenzione di Lussemburgo, sia che esso assuma una forma giuridica derivante dal trattato. In questo contesto, le tasse procedurali (tasse di deposito, tasse di ricerca, tasse d'esame) applicate nel quadro del brevetto europeo dovranno applicarsi nello stesso modo al brevetto comunitario. Va sottolineato che nella riunione del dicembre 1994 il consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti ha adottato due importanti decisioni intese a ridurre in misura significativa le tasse procedurali: la prima riguarda una riduzione nominale delle tasse di deposito, di ricerca e di designazione<sup>26</sup>; la seconda riguarda la proroga dell'esigibilità del pagamento delle tasse di designazione, fissata attualmente a sei mesi dopo la pubblicazione del rapporto di ricerca.

Queste nuove tasse procedurali, applicabili dal 1° luglio 1997, sarebbero applicabili anche al brevetto comunitario. La tassa di designazione non esiste nel quadro del brevetto comunitario, poiché non vi è, propriamente parlando, "designazione" di paesi, in quanto il titolo è unitario e la protezione uniforme in tutta la Comunità. Al massimo, se fosse prevista una tassa di designazione o una tassa analoga, si dovrebbe fissare un massimale pari ad un importo equivalente a quello che si pagherebbe per un numero limitato di designazioni nel quadro di un brevetto europeo.

Nell'eventualità di una migrazione del brevetto comunitario verso un regime giuridico derivante dal trattato, sarebbe necessario procedere ad una revisione della disposizione finanziaria relativa alle tasse di mantenimento in vigore del brevetto. La Convenzione di Lussemburgo, nella versione del 1989, stabilisce che i proventi derivanti dalle tasse, previa detrazione delle somme versate all'Organizzazione europea dei brevetti come tasse di mantenimento in vigore, sono ripartiti tra gli Stati che sono parti della Convenzione, in base ad un criterio di ripartizione stabilito dalla Convenzione stessa<sup>27</sup>. In un sistema

---

<sup>26</sup> La tassa di deposito sarà ridotta da 600 a 250 DEM, la tassa di ricerca europea da 1.900 a 1.700 DEM, la tassa di ricerca internazionale da 2.400 a 2.200 DEM e la tassa di designazione da 350 a 150 DEM. Le riduzioni riguardano un importo di 124 milioni di DEM su un intero anno.

<sup>27</sup> CBC, articolo 20.



giuridico derivante dal trattato, questo meccanismo non può funzionare e deve quindi essere soppresso.

È opportuno infatti concepire l'operatore del sistema del brevetto comunitario come un organismo finanziariamente in pareggio, cosa che implica che esso deve conservare l'integralità delle varie tasse pagate dagli utilizzatori. In questa prospettiva, le entrate del bilancio dell'operatore del sistema del brevetto comunitario dovrebbero comprendere, senza pregiudicare altre entrate, i proventi delle tasse dovute in virtù del regolamento relativo alle tasse e, se necessario, una sovvenzione iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee. Il regolamento relativo alle tasse per il brevetto comunitario dovrebbe essere adottato su proposta della Commissione, seguendo la procedura dei comitati.

In questo contesto, l'importo delle tasse deve essere fissato in modo tale che gli introiti corrispondenti consentano di garantire, in linea di massima, il pareggio del bilancio. Ciò significa che, in generale, l'operatore del sistema non può effettuare versamenti di una parte qualsiasi delle entrate ad altri organismi o a delle istanze nazionali.

Infine, tenuto conto del carattere unitario del brevetto comunitario e quindi dell'assenza di possibilità di scelta quanto all'estensione geografica della protezione, è opportuno chiedersi se non sia necessaria una misura complementare in materia di tasse, per incitare gli utilizzatori a ricorrere al sistema. Si dovrebbe quindi prevedere che le tasse di mantenimento in vigore del brevetto comunitario, da versare all'Ufficio europeo dei brevetti, abbiano un importo globale inferiore alla totalità delle tasse di mantenimento in vigore di un brevetto europeo che copra tutta la Comunità.

È stato inoltre suggerito che il titolare di un brevetto comunitario dovrebbe avere la possibilità di non pagare la parte della tassa annuale di mantenimento in vigore corrispondente ad alcuni Stati membri, cosa che introdurrebbe una flessibilità nel sistema e la possibilità del mantenimento in vigore del brevetto comunitario per una sola parte della Comunità. Questo sistema, denominato anche brevetto comunitario "à la carte", introdurrebbe una forma di rinuncia parziale dei diritti, limitata ad alcuni Stati membri, tramite il non pagamento di una parte delle tasse annuali di mantenimento in vigore<sup>28</sup>.

### Quesiti

- È necessaria una modifica dei dispositivi finanziari previsti dalla Convenzione di Lussemburgo e dalla CBC relativamente alle tasse di mantenimento in vigore dei brevetti comunitari, in modo che i proventi di queste tasse spettino interamente all'UEB, per coprire i costi generati dal rilascio e dall'amministrazione dei brevetti comunitari?
- Viste le varie possibilità di protezione offerte agli utilizzatori (brevetto europeo, brevetti nazionali, ecc.), ritiene che siano necessarie misure complementari per rendere attrattivo il sistema del brevetto comunitario, come ad esempio una riduzione delle tasse di mantenimento in vigore?
- È auspicabile lasciare al titolare la possibilità di rinunciare parzialmente ad un brevetto comunitario, per un numero limitato di Stati membri, non pagando le tasse annuali di mantenimento in vigore?

---

<sup>28</sup> Questo richiederebbe una modifica degli articoli 48 e 49 della CBC.

### **3.6 La possibilità di passaggio dal brevetto comunitario al brevetto europeo**

Il brevetto comunitario dovrebbe essere un titolo unitario, che conferisce diritti in tutta la Comunità. Più la Comunità si allargherà, più la copertura geografica della protezione sarà estesa: ciò costituirà senza dubbio un vantaggio, ma potrebbe costituire una difficoltà per alcune imprese che non riuscissero a valutare bene, ad uno stadio precoce della procedura, la necessità di una protezione così vasta. A prescindere dall'eventuale necessità di una protezione in alcuni paesi terzi non comunitari, il brevetto europeo resterà utile in quanto consentirà all'impresa interessata di designare alcuni paesi e non necessariamente tutti gli Stati membri della Comunità.

Per questo motivo è senz'altro necessario introdurre nel sistema dei brevetti in Europa una certa flessibilità: per far questo si potrebbe instaurare un sistema di passaggio dal brevetto comunitario al brevetto europeo. Questa possibilità sarebbe interessante in quanto consentirebbe di coprire inizialmente tutto il mercato unico e di procedere ad una limitazione territoriale soltanto nel corso o verso la fine della procedura di rilascio del brevetto.

Il richiedente di un brevetto comunitario potrebbe così chiedere la trasformazione della sua domanda in domanda di brevetto europeo, a condizione che essa esista sul piano giuridico (cioè non sia stata ritirata o ritenuta ritirata o respinta). In questo caso la domanda di brevetto europeo derivante dalla trasformazione di una domanda di brevetto comunitario beneficerebbe della data di deposito o della data di priorità di quest'ultima.

La situazione inversa, cioè la trasformazione di una domanda di brevetto europeo in domanda di brevetto comunitario, è più difficile da concepire, salvo nell'ipotesi in cui la domanda di brevetto europeo designasse tutti gli Stati membri della Comunità europea.

Va rammentato, d'altro canto, che una possibilità di trasformazione del brevetto comunitario (dopo il rilascio) è già prevista dall'articolo 30, paragrafo 6, seconda frase della Convenzione di Lussemburgo del 1989.

#### Quesito

- Ritiene necessaria una possibilità di passaggio dal brevetto comunitario al brevetto europeo, come ad esempio la possibilità di trasformare una domanda di brevetto comunitario in domanda di brevetto europeo? Quali altri tipi di passaggio suggerirebbe? Come potrebbero funzionare?

### **3.7 Altri problemi**

L'Accordo sul brevetto comunitario, firmato a Lussemburgo nel 1989, contiene in allegato diverse risoluzioni relative ad alcuni elementi sostanziali del diritto dei brevetti.

Nella prospettiva di una nuova iniziativa in materia di brevetto comunitario, ci si può chiedere se sia necessario dare attuazione ad alcune di queste risoluzioni.

La risoluzione relativa ad una regolamentazione comune della concessione di licenze obbligatorie su un brevetto comunitario è rimasta in ampia misura priva d'oggetto, in

quanto l'accordo TRIP del GATT/OMC<sup>29</sup> ha stabilito un regime completo di licenze obbligatorie. Se venisse adottata, nel quadro del trattato, una nuova iniziativa sul brevetto comunitario, tutte le disposizioni dell'accordo TRIP potrebbero essere integralmente recepite nell'atto giuridico utilizzato o vi si potrebbe fare esplicito riferimento.

Nella risoluzione relativa all'utilizzazione o al possesso anteriori i firmatari dichiarano di aver deciso di avviare tempestivamente la procedura di revisione dell'Accordo, al fine di istituire un diritto fondato sull'utilizzazione o sul possesso anteriori di un'invenzione oggetto di un brevetto comunitario, che produca effetti uniformi nel territorio di tutti gli Stati contraenti. Il diritto di utilizzazione o di possesso anteriori è basato sulla buona fede. Ci si può chiedere se sia utile una nuova azione in questo campo, per garantire che gli effetti dell'utilizzazione o del possesso anteriori siano uniformi in tutta la Comunità. Va rammentato che tutti gli Stati europei avevano raggiunto un accordo su un regime di utilizzazione anteriore nel quadro della prima parte della Conferenza diplomatica sul Trattato di armonizzazione in materia di brevetti (L'Aia, 1991).

#### Quesito

- Ritiene che il problema dell'utilizzazione o del possesso anteriori debba essere oggetto di un'armonizzazione sul piano comunitario, nella prospettiva di una nuova azione in materia di brevetto comunitario?

## **4. ARMONIZZAZIONE COMPLEMENTARE A LIVELLO COMUNITARIO**

### **4.1 La necessità di un'armonizzazione complementare a livello comunitario**

Nell'ambito delle competenze che le sono proprie, la Comunità europea ha potuto legiferare nel campo dei brevetti, in particolare per tener conto dell'evoluzione tecnologica nei settori ad alto valore aggiunto. Sono stati così adottati due regolamenti del Consiglio e del Parlamento europeo, intesi a compensare l'insufficienza di protezione che penalizzava la ricerca farmaceutica e fitosanitaria tramite la creazione di un certificato protettivo complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari. In un altro settore la Commissione ha proposto uno strumento inteso a precisare le condizioni per ottenere un brevetto per un'invenzione biotecnologica<sup>30</sup>.

Questi esempi dimostrano che, se risulta necessario farlo, la Comunità è in grado di proporre e di adottare le normative adeguate alla situazione. Ci si può chiedere se sia opportuno armonizzare maggiormente, a livello comunitario, il diritto dei brevetti in altri settori della tecnica o su punti diversi.

---

<sup>29</sup> Articolo 31, lettere da a) ad l) del TRIP.

<sup>30</sup> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, COM(95) 661 def., del 13.12.95, GU n. C 296 dell'8.10.96.

## 4.2 La brevettabilità dei programmi per elaboratore elettronico e delle invenzioni connesse al software

La società dell'informazione e lo sviluppo del commercio elettronico costituiscono una concreta opportunità per l'economia europea, ma lanciano anche nuove sfide. La messa a punto e il miglioramento costante di nuovi programmi per elaboratore e di software hanno un ruolo importante da svolgere nello sviluppo della società dell'informazione e del commercio elettronico, in quanto devono consentire di garantire un accesso rapido, sicuro e preciso alle informazioni richieste e ai servizi interattivi. La Commissione ha già adottato alcune iniziative sul piano normativo, per instaurare in tutta l'Unione un livello adeguato di protezione dell'innovazione connessa con la società dell'informazione. Nel novembre 1996, ad esempio, la Commissione ha adottato una comunicazione sul diritto d'autore e i diritti connessi nella società dell'informazione<sup>31</sup>. Queste norme sono indispensabili al buon funzionamento della società dell'informazione e del commercio elettronico nell'Unione europea, in quanto il contenuto della maggior parte dei nuovi servizi può essere protetto con diritti di proprietà intellettuale. I programmi per elaboratore elettronico oggi sono protetti, nella Comunità europea, dal diritto d'autore in quanto opere letterarie<sup>32</sup>, mentre è esclusa la loro protezione "in quanto tali" tramite brevetti. La brevettabilità delle invenzioni connesse al software non implica che la protezione dei software garantita dal diritto d'autore sia messa in causa. Data l'importanza sempre maggiore che assumono i software, negli ultimi anni l'Ufficio europeo dei brevetti e gli uffici dei brevetti di alcuni Stati membri hanno concesso migliaia di brevetti che proteggono i software, composti di idee e di principi di base che costituiscono "soluzioni tecniche a problemi tecnici". Questi brevetti non sono stati rilasciati per i software in quanto tali, ma per invenzioni connesse ai software e consistenti in un materiale ed in un software che è loro specifico.

A livello internazionale, l'articolo 27 dell'accordo TRIP non esclude la brevettabilità dei programmi per elaboratore. Per questo motivo alcuni paesi terzi autorizzano il rilascio di un brevetto per tali programmi. Il 28 febbraio 1996 gli Stati Uniti hanno reso pubblici i nuovi "orientamenti per gli esaminatori di invenzioni connesse ai programmi per elaboratore": mentre in passato una rivendicazione relativa ad un algoritmo matematico era accettata soltanto se vi era una trasformazione fisica, oggi viene raccomandato un approccio più pragmatico, basato sull'esigenza di "utilità" dell'invenzione. Questo ha come effetto un ampliamento del campo delle invenzioni connesse ai programmi per elaboratore che sono brevettabili. La pratica negli Stati Uniti era comunque già molto vasta: un programma per elaboratore incorporato in un mezzo tangibile come un dischetto, era brevettabile<sup>33</sup> già prima della pubblicazione dei nuovi orientamenti.

Anche il Giappone ha esaminato la necessità di modificare gli orientamenti per gli esaminatori su questo problema: l'8 agosto 1996, l'Ufficio giapponese dei brevetti ha infatti pubblicato un nuovo progetto di orientamenti, che non è inteso a brevettare i programmi per elaboratore in quanto tali, poiché stabilisce che, per essere brevettabile,

---

<sup>31</sup> COM(96) 568 def. del 20 novembre 1996.

<sup>32</sup> Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, GU n. L 122 del 17.5.91, pg. 42.

<sup>33</sup> Decisione dell'Ufficio statunitense dei brevetti e dei marchi del 26 aprile 1996, *In re Beauregard*.

l'invenzione deve presentare un grado elevato di creatività "tecnologica" nell'uso delle leggi di natura.

Nella Comunità gli ambienti interessati sono stati consultati su questi problemi nel quadro del questionario sui diritti di proprietà industriale nella società dell'informazione, elaborato dai servizi della Commissione nel luglio 1996. Le risposte pervenute sono contrastanti. Per alcuni l'attuale equilibrio tra diritto d'autore (per i programmi in quanto tali) e brevetti (per le invenzioni connesse al software) non va modificato e ci si deve limitare a garantire che non vi siano divergenze nell'attuazione delle disposizioni in materia nei vari Stati membri. Altri, invece, ritengono che sia venuto il momento di modificare il sistema e in particolare di prevedere l'abrogazione dell'articolo 52, paragrafo 2 della Convenzione sul brevetto europeo, in modo da consentire la brevettabilità dei programmi per elaboratore in quanto tali. Per i sostenitori di questa soluzione si tratterebbe di mantenere la condizione che l'invenzione presenti un carattere "tecnico"; però, quando l'invenzione possiede questo requisito, un programma registrato su un supporto e che metta in atto l'invenzione una volta caricato e avviato, diventerebbe brevettabile.

Tenuto conto della posizione di alcuni ambienti interessati, che propongono di abrogare l'articolo 52, paragrafo 2 della Convenzione sul brevetto europeo, è opportuno esaminare le possibili conseguenze pratiche di una eventuale abrogazione di tale disposizione, in particolare per quanto riguarda l'applicazione simultanea del diritto d'autore e del diritto dei brevetti alla stessa opera o invenzione.

#### Quesiti

- In materia di brevettabilità dei programmi per elaboratore e di invenzioni connesse al software :
  - le differenze esistenti attualmente nella giurisprudenza degli Stati membri sono tali da creare ostacoli agli scambi o falsare le condizioni di concorrenza?
  - le differenze esistenti tra l'Europa e i suoi principali partner economici sono tali da creare difficoltà per le imprese europee?
  - queste differenze sono tali da richiedere un'armonizzazione complementare a livello comunitario in questo settore?
- In materia di brevettabilità dei programmi per elaboratore e di invenzioni connesse al software, ritiene che si debba proporre, a lunga scadenza, l'abrogazione dell'articolo 52, paragrafo 2 della Convenzione di Monaco?
  - In caso di risposta affermativa, come concepisce l'applicazione simultanea del diritto d'autore e del diritto dei brevetti per la stessa creazione/invenzione?
  - In caso di risposta negativa, ritiene tuttavia che sia necessario procedere ad una modifica degli orientamenti per gli esaminatori dell'UEB su questo punto?

### 4.3 Le invenzioni del personale dipendente

Attualmente il regime delle invenzioni del personale dipendente varia notevolmente da uno Stato membro all'altro. Le invenzioni del personale dipendente sono le invenzioni effettuate dal personale di ricerca<sup>34</sup> o dal personale tecnico (ricercatori, ingegneri, ecc.) nel quadro del contratto di lavoro che li lega ad un'impresa o ad un laboratorio. In alcuni Stati membri il problema viene risolto in modo generale dalla legge sui brevetti, come in Francia o nel Regno Unito<sup>35</sup>; in altri Stati membri, come in Germania o in Svezia è stata adottata una legge specifica. La regola generale fondamentale, comune a tutte queste normative è che se ad un dipendente, nel quadro del suo contratto di lavoro, viene affidato un "compito inventivo", il brevetto appartiene al datore di lavoro. Per tutte le altre condizioni la normativa varia notevolmente da uno Stato membro all'altro. Alcune leggi contengono disposizioni procedurali sul deposito delle domande di brevetto da parte dell'inventore, sull'obbligo o la facoltà di indicare sul brevetto il nome dell'inventore, ecc. Altre leggi operano una distinzione tra compiti inventivi "permanenti", "temporanei" od "occasionalmente", con regole diverse, a seconda dei casi, di attribuzione dell'invenzione. Altre leggi, come quella tedesca, contengono un capitolo relativo alla remunerazione del dipendente incaricato di un compito inventivo e delle modalità precise di calcolo dei supplementi di remunerazione.

È incontestabile che l'applicazione di queste diverse normative da parte delle imprese ha un impatto sulle attività di ricerca e sulla loro gestione: più le legislazioni sono dettagliate e complesse, più personale l'impresa deve destinare alla gestione di questi problemi. Ci si può chiedere, d'altro canto, se le differenze tra le legislazioni nazionali sulle invenzioni del personale dipendente non abbiano un effetto sulla libera prestazione di servizi nell'ambito del mercato interno e/o sulle condizioni di concorrenza.

#### Quesito

Le differenze attualmente esistenti nelle legislazioni degli Stati membri relative alle invenzioni del personale dipendente sono tali da incidere sull'innovazione e sulle condizioni di lavoro e/o sulla libera prestazione di servizi e/o sulle condizioni di concorrenza? Sono tali da giustificare un'armonizzazione a livello comunitario?

### 4.4 Le formalità, il ricorso ai consulenti e il riconoscimento delle qualifiche professionali

#### 4.4.1 Le formalità

Attualmente variano da uno Stato membro all'altro i moduli da compilare, i termini da rispettare, le informazioni da fornire, le modalità di presentazione delle informazioni e i requisiti di "legalizzazione". Le procedure sono a volte diverse, una volta rilasciati i brevetti. Ciò significa che, per poter consigliare in modo efficace chi richieda un brevetto o chi ne sia titolare, è necessaria una conoscenza approfondita di ogni sistema nazionale. I lavori attualmente in corso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della proprietà

---

<sup>34</sup> Articolo L. 611-7 del Codice della proprietà intellettuale.

<sup>35</sup> Articoli da 39 a 43 della legge sui brevetti ("Employee's Invention")

intellettuale (OMPI), che preludono alla conclusione di un trattato di armonizzazione del diritto dei brevetti sui problemi inerenti alle formalità, indicano la via da seguire. Ci si può chiedere se sia necessario, una volta adottato tale trattato, spingersi oltre, a livello comunitario, verso un'armonizzazione delle formalità, come ad esempio le informazioni richieste relativamente all'invenzione, all'inventore e al depositante, le modalità di presentazione e il grado di autenticazione richiesto, il numero di moduli da compilare affinché una domanda sia trattata nello stesso modo in tutta la Comunità.

#### 4.4.2 *Il ricorso ai consulenti in materia di brevetti*

Oggi la maggior parte delle legislazioni degli Stati membri contiene disposizioni che, in un modo o nell'altro, obbligano un depositante o un titolare di brevetto a disporre di un recapito o di un domicilio sul loro territorio, se la protezione viene richiesta o ottenuta in tale Stato membro. Il depositante - o il suo rappresentante - di norma non può rivolgersi direttamente, dallo Stato membro d'origine, agli uffici dei brevetti degli altri Stati membri, senza disporre di un recapito o di un domicilio in questi altri Stati.

Inoltre, alcuni Stati membri impongono l'obbligo di agire tramite un rappresentante qualificato, domiciliato nel territorio nazionale. Quest'obbligo impedisce che un unico rappresentante, domiciliato in uno Stato membro, possa rappresentare il suo cliente dinanzi agli uffici dei brevetti di diversi altri Stati membri.

A proposito di questo problema, nella causa Saeger contro Dennemeyer<sup>36</sup>, la Corte ha indicato che, tenuto conto delle speciali caratteristiche della prestazione di servizi in taluni settori di attività, non possono considerarsi incompatibili col trattato specifici obblighi imposti al prestatore, in particolare quando si tratta di proteggere i destinatari dei servizi dal pregiudizio che potrebbero subire a seguito di consigli giuridici che fossero loro dati da persone che non avessero le qualifiche professionali o morali necessarie. Tuttavia, la libera prestazione dei servizi, in quanto principio fondamentale del trattato, può essere limitata soltanto da normative giustificate da motivi imperativi di pubblico interesse e che si applicano ad ogni persona o impresa che svolga un'attività sul territorio dello Stato destinatario, nella misura in cui tale interesse non sia salvaguardato dalle norme alle quali è soggetto il prestatore nello Stato membro in cui è stabilito. Nel quadro delle attività di sorveglianza e di rinnovo dei brevetti tramite il pagamento di canoni, il prestatario non "consiglia" i suoi clienti, ma si limita ad avvertirli quando le tasse di rinnovo devono essere versate. Per queste attività la Corte ritiene che la limitazione dell'esercizio di questo servizio ai soli titolari di una qualifica professionale come gli avvocati o i consulenti in materia di brevetti è sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito.

Ci si può chiedere se gli insegnamenti che si possono trarre da questa decisione della Corte non dovrebbero essere oggetto di una qualche forma di codificazione a livello comunitario (armonizzazione legislativa o comunicazione interpretativa) e se non sia opportuno approfittare dell'occasione per includere altri punti connessi alla procedura, come gli indirizzi di recapito e gli obblighi connessi al domicilio. In ogni caso tale codificazione non pregiudicherebbe la possibilità di avviare procedure di infrazione se alcune condizioni poste dalle legislazioni nazionali risultassero contrarie alle condizioni della libera prestazione di servizi (articolo 59 del trattato CE) o al principio del diritto di stabilimento (articolo 52 del trattato CE).

---

<sup>36</sup> Sentenza del 25 luglio 1991, nella causa C-76-90, Rac. 1991, pag. 1-4221.

#### 4.4.3 *Le qualifiche professionali*

In materia di qualifiche professionali vige la direttiva 89/48/CEE che contempla, tra l'altro, le qualifiche per il settore dei brevetti. Le qualifiche professionali ottenute in uno Stato membro devono essere riconosciute in tutta la Comunità, ma gli Stati membri hanno la possibilità di imporre all'interessato di effettuare un tirocinio di adattamento o di sottoporsi ad una prova attitudinale. Per il momento la forma di questa prova attitudinale e il suo contenuto non sono ancora stati oggetto di una decisione finale in diversi Stati membri.

La prova attitudinale deve limitarsi allo stretto necessario (vedasi in particolare l'articolo 1, lettera b) della direttiva 89/48/CEE), conformemente anche al principio della proporzionalità. Dato che il diritto materiale praticato dal professionista è già ampiamente armonizzato e recepito negli Stati membri, la prova attitudinale dovrebbe limitarsi ai casi in cui la formazione del candidato verta su materie "sostanzialmente diverse" da quelle contemplate dal diploma prescritto nello Stato membro ospitante<sup>37</sup>.

Si potrebbe anche immaginare che l'esame europeo di qualifica (articolo 134, paragrafo 2, lettera c) della CBE) sia riconosciuto, in materia di brevetti, come una qualifica sufficiente per poter agire dinanzi agli uffici nazionali.

Nella sentenza Gebhard<sup>38</sup>, la Corte di giustizia ha statuito che la possibilità, per un cittadino di uno Stato membro, di esercitare il diritto di stabilimento e le condizioni dell'esercizio di questo diritto devono essere valutate in funzione delle attività che egli intende svolgere nel territorio dello Stato membro ospitante. Tuttavia, queste condizioni, che possono consistere in particolare nell'obbligo di possedere determinati diplomi, devono conformarsi a quattro criteri: applicazione non discriminatoria, giustificazione per motivi imperiosi di interesse pubblico, idoneità a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e limitazione a quanto necessario per il raggiungimento di questa (principio di proporzionalità).

#### Quesiti

- L'armonizzazione a livello comunitario delle formalità connesse alla procedura di rilascio dei brevetti e ai brevetti rilasciati è necessaria?
  - Deve contemplare il ricorso ai consulenti in materia di brevetti, gli indirizzi di recapito e l'elezione di domicilio? Deve contemplare altri elementi?
  - Dovrebbe avvenire tramite direttiva o esse oggetto di una raccomandazione destinata agli Stati membri<sup>39</sup>?

---

<sup>37</sup> Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/48/CEE.

<sup>38</sup> Sentenza del 30 novembre 1995, nella causa C-55/94, Rac. 1995, pg. I-4165.

<sup>39</sup> La direttiva deve essere recepita nell'ordinamento giuridico degli Stati membri, mentre la raccomandazione non è giuridicamente vincolante.



## **4.5 Le misure complementari per rendere più attrattivo il sistema dei brevetti**

Uno degli ostacoli all'utilizzazione ottimale dei brevetti in Europa sembra essere il costo, non soltanto dell'ottenimento della protezione, ma anche della sua rivendicazione dinanzi ai tribunali. A questo proposito sono state avanzate delle proposte per incoraggiare le imprese, in particolare le PMI, a ricorrere al sistema dei brevetti.

Una prima via d'azione potrebbe essere l'armonizzazione delle legislazioni nazionali relative ai modelli di utilità, forma particolare di protezione dell'innovazione tecnica, rapida e poco costosa e adeguata alle esigenze di molte PMI<sup>40</sup>. Nel campo dei brevetti si può pensare alla creazione di un sistema di assicurazione-controversia, finanziato individualmente da ogni impresa titolare di brevetti. In caso di azione in giustizia per far valere i diritti conferiti dal brevetto, l'impresa che ha sottoscritto una polizza d'assicurazione di questo tipo potrebbe dichiarare un "sinistro" e farsi rimborsare le spese dalla compagnia di assicurazioni. Si possono immaginare diverse modalità di funzionamento del sistema: potrebbe trattarsi di un'assicurazione individuale, sottoscritta da un'impresa oppure potrebbe trattarsi di un sistema di "pool" di assicurazioni, al quale potrebbero partecipare, su base volontaria, tutte le imprese di un determinato settore, per ripartire meglio i rischi. Per quanto riguarda in modo specifico le PMI, tenuto conto delle difficoltà che esse generalmente incontrano in materia di protezione dell'innovazione, si potrebbe studiare una forma di finanziamento pubblico (o parzialmente pubblico) del sistema di assicurazione-controversia. L'idea sarebbe quella di consentire l'emergere di iniziative private (come il pool di assicurazioni) o un'iniziativa nazionale (come il finanziamento pubblico), di conseguenza tali misure dovrebbero essere evidentemente compatibili rispettivamente con gli articoli 85 e 92 del trattato CE.

### Quesito

- Per rendere più attrattivo il sistema dei brevetti, in particolare per le PMI, come si potrebbe agevolare l'attuazione della protezione conferita da un brevetto? Che cosa pensa dei sistemi di assicurazione-controversia in materia di brevetti? Ritieni che in questo settore sia necessaria una misura di armonizzazione complementare a livello comunitario?

## **5. IL BREVETTO EUROPEO**

### **5.1 La struttura generale del brevetto europeo**

Il brevetto europeo è nato a seguito della conclusione della Convenzione sul brevetto europeo, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973, che istituisce una procedura unica di rilascio dei brevetti che, una volta rilasciati, sono soggetti alle norme nazionali degli Stati contraenti designati nella domanda. Attualmente sono membri dell'Organizzazione europea dei brevetti diciotto paesi. Va osservato che, nel quadro degli Accordi europei conclusi tra la Comunità e i suoi Stati membri da un lato, e i paesi dell'Europa centrale e orientale dall'altro, questi ultimi si sono impegnati ad essere in grado, entro cinque anni, di presentare una domanda per aderire alla Convenzione di Monaco.

---

<sup>40</sup> Libro verde - I modelli di utilità nel mercato interno, COM(95) 370 def., del 19 luglio 1995.

Secondo i pareri espressi dagli utilizzatori del sistema in Europa, il brevetto europeo dà ampia soddisfazione quanto alla qualità del lavoro svolto dall'Ufficio europeo dei brevetti e al valore del titolo di protezione rilasciato da questo organismo. Gli utilizzatori, tuttavia, auspicano due importanti modifiche: la prima riguarda la brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche, per la quale le attuali incertezze devono essere eliminate con l'adozione rapida della nuova proposta di direttiva presentata dalla Commissione alla fine del 1995; la seconda riguarda la riduzione delle tasse riscosse dall'Ufficio europeo dei brevetti e l'adattamento del regime di traduzione del brevetto europeo, due punti attualmente in discussione in tale assise (il primo dei quali già risolto).

A parte queste due modifiche, non risulta che l'attuale struttura del sistema dei brevetti in Europa - che fa dell'Ufficio europeo dei brevetti un organismo internazionale derivante da un trattato e quindi indipendente dalla Comunità - crei particolari problemi per gli utilizzatori. La Commissione europea, che dispone di un seggio, in veste di osservatore, al consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti, ha deciso, circa tre anni or sono, di ricorrere il più ampiamente possibile a tutte le possibilità che le sono offerte per far conoscere la propria opinione sulle questioni di interesse comune delle due organizzazioni.

### Quesito

- Ritieni che l'attuale struttura dell'Ufficio europeo dei brevetti, che ne fa un organo indipendente dalle istituzioni comunitarie, presenti per gli utilizzatori inconvenienti a cui si dovrebbe ovviare creando un'altra struttura giuridica, più integrata nel diritto comunitario?

## **5.2 Il problema del costo del brevetto europeo**

### *5.2.1 Le tasse*

Nel 1996 il consiglio di amministrazione dell'UEB, appoggiato dalla Commissione, ha ritenuto che, tenuto conto delle entrate e del livello persistente delle eccedenze, si potesse prevedere una riduzione dei costi, avvertendone gli utilizzatori del sistema.

Il contenuto della decisione adottata dal consiglio d'amministrazione il 6 dicembre 1996 è stato illustrato al punto 3.5. Si tratta di una decisione molto importante, che dimostra che l'organizzazione europea dei brevetti ha tenuto conto delle critiche formulate dagli utilizzatori ed è stata in grado, nelle condizioni attuali, di reagire positivamente. Il consiglio d'amministrazione ha deciso inoltre, nella stessa occasione, di non imporre più al richiedente di un brevetto europeo il pagamento dell'importo delle tasse di designazione al momento del deposito della domanda, ma di posticipare tale pagamento fino a sei mesi dopo la pubblicazione del rapporto di ricerca.

Queste decisioni sono conformi a quanto auspicato dagli utilizzatori. Supponendo che, in un futuro più o meno prossimo, l'Ufficio europeo dei brevetti disponga ancora di un margine di manovra finanziario, ci si può chiedere quali tasse potrebbero essere ridotte in via prioritaria.

Un altro interrogativo che si ripropone di frequente in Europa è se sia opportuno introdurre, rifacendosi al modello americano, delle tasse speciali - ridotte ad esempio del 50% - per le PMI. Queste tasse ridotte, che potrebbero essere applicate non soltanto per

le PMI, ma anche per i singoli inventori e per le università, consentono di applicare un tasso di riduzione uniforme per tutte le tasse previste. I problemi connessi alla definizione delle piccole e medie imprese sono stati risolti a decorrere dall'adozione della raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996<sup>41</sup>; questa raccomandazione fornisce una definizione omogenea delle PMI, delle piccole imprese e delle microimprese a livello comunitario e a livello nazionale. Occorre però analizzare se le PMI si trovino tutte in una situazione tale da poter beneficiare automaticamente delle tasse ridotte. Inoltre, gli effetti delle tasse ridotte per le PMI devono essere studiati attentamente: attualmente il 41% delle domande che provengono dall'Europa sono depositate dalle PMI (imprese con meno di 250 dipendenti); di conseguenza, in una situazione di bilancio in pareggio, una riduzione del 50% per le PMI dovrebbe essere compensata da un aumento generale delle tasse del 22% circa. Potrebbe anche essere necessario stabilire che una frode su queste tasse comporterebbe la decadenza della protezione, come accade negli Stati Uniti ("fraud on the office").

### Quesiti

- Se, rispettando gli imperativi di qualità e di efficacia, l'Organizzazione europea dei brevetti fosse in grado di proseguire la sua azione per tenere sotto controllo i costi e ridurre le tasse procedurali dinanzi all'Ufficio, quali tasse dovrebbero essere ridotte in via prioritaria?
- Ritiene che altri aspetti relativi alle tasse sul brevetto europeo debbano essere oggetto di modifiche e/o di adattamenti? Ritiene utile o necessario introdurre tasse ridotte per le PMI, analogamente a quanto avviene negli Stati Uniti ("small entities fees")?

#### *5.2.2 Il criterio di ripartizione delle tasse di mantenimento in vigore*

A norma della Convenzione di Monaco, l'importo delle tasse procedurali e la percentuale versata all'Organizzazione dagli Stati contraenti sulle tasse riscosse per il mantenimento in vigore dei brevetti europei debbono essere fissati in modo tale che gli introiti corrispondenti consentano di garantire il pareggio del bilancio. Dato che i brevetti europei, dopo il loro rilascio, rientrano nel campo d'applicazione del diritto nazionale, è stato stabilito che l'UEB riceva gli introiti delle tasse annuali sotto forma di versamenti degli Stati contraenti per le tasse di mantenimento in vigore. La Convenzione stabilisce che in linea di massima può essere versato all'Organizzazione europea dei brevetti il 75% dell'importo delle tasse di mantenimento in vigore, ma con una decisione del consiglio d'amministrazione del 1984 tale percentuale è stata ridotta al 50%.

In base alle stime, un criterio di ripartizione di questo tipo consentirebbe di mantenere le entrate totali dei sistemi nazionali in media invariate rispetto alla situazione esistente prima dell'introduzione del sistema del brevetto europeo, mentre le loro attività sarebbero in media ridotte a meno della metà.

Più volte gli ambienti interessati si sono opposti ad una nuova riduzione della percentuale dell'introito delle tasse di mantenimento in vigore che viene versata all'UEB e si sono

---

<sup>41</sup> GU n. L 107 del 30.4.1996.

dichiarati favorevoli all'utilizzazione di tutte le eccedenze delle entrate sulle spese dell'Organizzazione, al fine di ridurre le tasse procedurali.

La destinazione dell'introito delle tasse di mantenimento in vigore varia notevolmente da uno Stato contraente all'altro. In alcuni Stati i proventi delle tasse annuali riscosse per il mantenimento in vigore dei brevetti europei non sono destinati ad attività connesse con il funzionamento dell'ufficio dei brevetti o con attività di promozione dell'innovazione, poiché sono versati direttamente al bilancio generale dello Stato; alcuni hanno persino parlato, in questo caso, di "tassa sull'innovazione", se l'introito delle tasse di mantenimento in vigore non è destinato ad attività connesse all'innovazione. Stando così le cose, è opportuno indagare sulla destinazione finale dell'introito delle tasse annuali e sulla sua utilizzazione.

Va infine segnalato che sul costo globale del brevetto europeo incidono anche le procedure di convalida dei brevetti europei nei diversi Stati e le tasse che devono essere versate in tale occasione. Le sole spese di pubblicazione nei vari Stati membri, ad esempio, ammontano a 4.762 DEM.

### Quesiti

- Per quanto riguarda il criterio di ripartizione delle tasse di mantenimento in vigore dei brevetti europei:
  - ritiene giusto che si finanzino i sistemi nazionali dei brevetti con le tasse di mantenimento in vigore dei brevetti europei?
  - riterrebbe più opportuno che venisse stabilito un nesso obiettivo e non automatico tra le esigenze dei sistemi nazionali e l'allocazione delle risorse finanziarie, per garantire la trasparenza nella destinazione delle risorse?
  - quali sono, secondo Lei, i compiti connessi all'innovazione ed eseguiti a livello nazionale che sarebbe legittimo finanziare servendosi del criterio di ripartizione?
  - nel quadro della promozione dell'innovazione, questo sistema non comporta alcuni effetti negativi, in particolare quando gran parte di queste risorse è destinata direttamente al bilancio generale dello Stato e non a compiti direttamente connessi all'innovazione?

### *5.2.3 Le traduzioni*

Una delle voci più consistenti in materia di costi totali per il brevetto è quella della traduzione/convalida dei brevetti europei. Dalle stime risulta che la sola industria europea spende ogni anno circa 430 milioni di DEM per le traduzioni: un brevetto europeo "medio", cioè rilasciato per gli otto Stati membri più frequentemente designati, genera costi superiori a 20.000 DEM soltanto per la traduzione/convalida. Consapevole di questo problema, il consiglio di amministrazione dell'UEB ha studiato diverse soluzioni, illustrate al punto 3.3.

### Quesito

- Ritiene che la “soluzione globale” elaborata dall’Ufficio europeo dei brevetti per ridurre le spese di traduzione sia utile ed efficace? In caso di risposta negativa, perché? Può suggerire altre soluzioni realistiche, tenuto conto del fatto che esse dovrebbero riscuotere l’assenso unanime degli Stati membri o di un’ampia maggioranza di essi per poter essere messe in atto e risultare efficaci?