

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

---

*Documento di seduta*

FINALE  
**A5-0059/2002**

26 febbraio 2002

\*

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario  
(COM(2000) 412 – C5-0461/2000 – 2000/0177(CNS))

Commissione giuridica e per il mercato interno

Relatrice: Ana Palacio Vallelersundi

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROPOSTA LEGISLATIVA.....	5
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	17
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ESTERO, LA RICERCA E L'ENERGIA .....	18

## PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera dell'8 settembre 2000 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 308 del trattato CE, sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario ((COM(2000) 412 - 2000/0177 (CNS)).

Nella seduta del 2 ottobre 2000 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione giuridica e per il mercato interno per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per i bilanci nonché alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (C5-0461/2000).

Nella riunione del 25 maggio 2000 la commissione giuridica e per il mercato interno aveva nominato relatrice Ana Palacio Vallelersundi.

Nelle riunioni del 5 marzo 2001, 29 maggio 2001, 26 giugno 2001, 17 settembre 2001, 22 ottobre 2001, 6 novembre 2001 e 18-19 febbraio 2002 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 28 voti favorevoli e 8 contrari.

Erano presenti al momento della votazione Giuseppe Gargani (presidente), Willi Rothley (vicepresidente), Ioannis Koukiadis (vicepresidente), Bill Miller (vicepresidente), Klaus-Heiner Lehne (relatore a nome di Ana Palacio Vallelersundi), Richard A. Balfe (membro sostituto), Paolo Bartolozzi, Luis Berenguer Fuster (in sostituzione di Carlos Candal), Maria Berger, Ward Beysen, Isabelle Caullery (in sostituzione di Brian Crowley), Michel J.M. Dary (in sostituzione di François Zimeray), Willy C.E.H. De Clercq (membro sostituto), Bert Doorn, Raina A. Mercedes Echerer (in sostituzione di Neil MacCormick), Francesco Fiori (in sostituzione di Mónica Ridruejo), Janelly Fourtou, Marie-Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, Fiorella Ghilardotti, José María Gil-Robles Gil-Delgado (in sostituzione di Nicole Fontaine), Malcolm Harbour, Heidi Anneli Hautala, Lord Inglewood, Othmar Karas (membro sostituto), Kurt Lechner, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Angelika Niebler (in sostituzione di Rainer Wieland), Elena Ornella Paciotti (membro sostituto), Marianne L.P. Thyssen, Rijk van Dam (in sostituzione di Ole Krarup), Michiel van Hulten (in sostituzione di Arlene McCarthy), Theresa Villiers (in sostituzione di Joachim Wuermeling), Diana Wallis e Stefano Zappalà..

Il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia è allegato; la commissione per i bilanci ha deciso il 14 settembre 2000 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 26 febbraio 2002.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

## PROPOSTA LEGISLATIVA

### Proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario ((COM(2000) 412 – C5-0461/2000 – 2000/0177(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione <sup>1</sup>	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Considerando 2
<p>(2) La convenzione di Monaco sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973 (denominata nel seguito “la convenzione di Monaco”) ha istituito l'Ufficio europeo dei brevetti (denominato nel seguito “l'Ufficio”), cui compete il rilascio dei brevetti europei. È opportuno mettere a profitto l'esperienza maturata da tale Ufficio nella concessione ed amministrazione del brevetto comunitario.</p>	<p>(2) La convenzione di Monaco sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973 (denominata nel seguito “la convenzione di Monaco”) ha istituito l'Ufficio europeo dei brevetti (denominato nel seguito “l'Ufficio”), cui compete il rilascio dei brevetti europei. È opportuno mettere a profitto l'esperienza maturata da tale Ufficio nella concessione ed amministrazione del brevetto comunitario.</p> <p><b><i>Gli uffici nazionali dei brevetti devono poter svolgere una parte dei lavori procedurali relativi al brevetto comunitario per conto dell'Organizzazione europea dei brevetti (OEB), in particolare sotto forma di inchieste sulle innovazioni, a condizione che rispettino i criteri di qualità stabiliti in precedenza. La responsabilità per il rilascio del brevetto comunitario spetta unicamente all'OEB.</i></b></p>

#### Motivazione

*Dei contatti stretti con gli uffici nazionali dei brevetti sono indispensabili per assicurare, soprattutto alle piccole e medie imprese, l'accesso alle informazioni sui brevetti. Per tale motivi i vantaggi comuni di una forte organizzazione europea dei brevetti devono essere combinati con i punti di forza degli uffici nazionali dei brevetti: vicinanza geografica, conoscenze locali, lingua locale, intermediazione nella collaborazione tra settore privato e pubblico, ecc.*

*L'emendamento si prefigge di garantire che l'Organizzazione europea dei brevetti contribuisca quanto più possibile a migliorare le infrastrutture dell'innovazione in Europa e a*

<sup>1</sup> GU C 337 del 28.11.2000, pag. 278.

*stimolare la crescita e l'occupazione, concordemente con gli obiettivi di Lisbona.*

*L'emendamento si prefigge altresì di scongiurare l'impatto negativo sulle infrastrutture dell'innovazione esistenti in tutta una serie di paesi europei che si avrebbe con un accentramento totale delle procedure presso l'Organizzazione europea dei brevetti. Prevedendo la possibilità che l'Ufficio possa delegare agli uffici nazionali dei brevetti la ricerca e le indagini, si assicurerebbe a questi ultimi di conservare le loro competenze e le loro conoscenze in materia di sostegno all'innovazione.*

Emendamento 2  
Considerando 5 bis

***(5 bis) È necessario trovare un equilibrio tra il diritto di tutti i cittadini dell'Unione al trattamento di ogni pratica nella propria lingua, il principio della certezza giuridica che permette di acquisire agevolmente conoscenza del contenuto del brevetto e il contenimento dei costi. Tale equilibrio può essere raggiunto attraverso le disposizioni sul regime linguistico del regolamento sul marchio comunitario.***

*Motivazione*

*Il regime linguistico della convenzione di Monaco risulta del tutto insufficiente a rispecchiare l'attuale realtà linguistica dell'Unione europea.*

Emendamento 3

Considerando 7 e considerando 7 bis, 7 ter, 7 quater, 7 quinquies, 7 sexies e 7 septies (nuovi)

***(7) Considerazioni attinenti alla certezza del diritto esigono che tutte le azioni relative ai singoli aspetti del brevetto comunitario siano promosse dinanzi allo stesso organo giurisdizionale, e che le decisioni di questo organo possano venir eseguite nell'intera Comunità; è di conseguenza opportuno conferire al Tribunale comunitario della proprietà immateriale la competenza esclusiva per una determinata categoria di azioni e domande relative al brevetto comunitario, e segnatamente quella***

***(7) Tutte le azioni relative ai singoli aspetti del brevetto comunitario sono promosse***  
***- in prima istanza, dinanzi ai tribunali del brevetto comunitario (TBC) degli Stati membri e***  
***- in seconda istanza, dinanzi alla Camera europea della proprietà immateriale (CEPI) istituita a norma degli articoli 225 A e 229 A del trattato CE (di Nizza).***

*relativa alla contraffazione e alla validità.  
È altresì opportuno garantire che le  
decisioni pronunciate in primo grado da  
tale tribunale siano impugnabili dinanzi ad  
una sezione d'appello dello stesso tribunale.*

*(7 bis) Il ricorso a tribunali nazionali dotati di esperienza in materia di brevetti quali di tribunali di prima istanza (TBC) per contenziosi riguardanti il brevetto comunitario ricalca, per quanto concerne il primo grado, l'esempio del regolamento sul marchio comunitario. Ciò consente di tener conto in modo ottimale di fattori quali la rapidità, il rapporto costo/efficacia, la lingua locale, la prossimità all'utente e l'utilizzazione delle infrastrutture e dell'esperienza esistenti.*

*(7 ter) Il numero di TBC per Stato membro deve essere limitato. Mediante accordo tra Stati membri possono essere istituiti TBC competenti per due o più Stati membri.*

*(7 quater) L'applicazione uniforme del diritto comunitario è garantita grazie all'azione di controllo esercitata sui TBC dalla CEPI in qualità di giudice d'appello. La CEPI può autorizzare il ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado per importanti questioni di diritto.*

*(7 quinquies) Nelle cause sui brevetti è indispensabile avere due istanze che esaminano le questioni di fatto (di natura prevalentemente tecnica). Il TBC e la CEPI devono pertanto decidere su questioni sia di fatto che di diritto. Il regolamento d'esecuzione può prevedere restrizioni alla competenza della CEPI di esaminare la base fattuale della decisione del TBC.*

*(7 sexies) la CEPI, che agisce in qualità di organo d'appello centrale, è un giudice "di prima istanza" ai sensi dell'articolo 225A del trattato di Nizza, in quanto la struttura giurisdizionale europea, che comprende la Corte di giustizia europea (CGE), il Tribunale di primo grado (TPG) e la Camera europea della proprietà immateriale (CEPI), è interessata "per la*

*prima volta" da un ricorso contro una decisione di un TBC, il quale di per sé non fa parte della struttura giurisdizionale europea. Ciò, nuovamente, ricalca l'esempio del regolamento sul marchio comunitario, nel quale il TPG decide sui ricorsi contro le decisioni delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (Alicante) e agisce così come giudice di seconda (o addirittura di terza) istanza.*

*(7 septies) Sotto il profilo istituzionale i TBC sono tribunali nazionali. Essi applicano però esclusivamente il diritto comunitario, in particolare le norme materiali e procedurali del regolamento. Pertanto la sovranità nazionale degli Stati membri non osta ad un ricorso dinanzi alla CEPI contro una decisione di un TBC.*

*Motivazione*

-

Emendamento 4  
Considerando 8

(8) È necessario che *l'organo giurisdizionale* chiamato a pronunciarsi in tema di contraffazione e di validità possa decidere anche in merito alle sanzioni ed al risarcimento dei danni in base a disposizioni comuni. Queste competenze non pregiudicano quelle attinenti all'applicazione delle disposizioni in tema di responsabilità penale e di concorrenza sleale stabilite dalle legislazioni degli Stati membri.

(8) È necessario che *il TBC* chiamato a pronunciarsi in tema di contraffazione e di validità possa decidere anche in merito alle sanzioni ed al risarcimento dei danni in base a disposizioni comuni. Queste competenze non pregiudicano quelle attinenti all'applicazione delle disposizioni in tema di responsabilità penale e di concorrenza sleale stabilite dalle legislazioni degli Stati membri.

*Motivazione*

-



Emendamento 5  
Considerando 9

(9) Le disposizioni riguardanti la procedura da seguire dinanzi **al Tribunale comunitario della proprietà immateriale** sono stabilite **nello statuto di tale organo e nel suo regolamento di procedura.**

(9) Le disposizioni riguardanti la procedura da seguire dinanzi **ai TBC e alla CEPI** sono stabilite **nei regolamenti d'esecuzione.**

*Motivazione*

-

Emendamento 6  
Articolo 1 bis (nuovo)

*Articolo 1 bis*

**1. Per quanto riguarda il brevetto comunitario gli Uffici nazionali dei brevetti possono, nei termini stabiliti dal regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 59, prestare servizi di consulenza sulle procedure per la domanda di brevetto comunitario, ricevere domande di brevetti e trasmetterle all'Ufficio europeo dei brevetti, nonché diffondere informazioni sul brevetto comunitario.**

**2. Gli Uffici nazionali dei brevetti che lo chiedano nel quadro della convenzione di Monaco possono, nelle loro rispettive lingue di lavoro, assumere altre funzioni connesse con la domanda di brevetto comunitario, in particolare funzioni di ricerca. Tale loro attività non incide sull'unicità del brevetto comunitario, che in ogni caso dev'essere concesso dall'Ufficio europeo dei brevetti.**

*Motivazione*

*Gli Uffici nazionali dei brevetti dispongono, in alcuni Stati membri, di una dotazione rilevante di personale e d'infrastrutture, di cui ci si dovrà avvalere dopo l'istituzione del brevetto comunitario. Occorre pertanto assicurare la loro partecipazione ad aspetti*

*importanti della domanda di brevetto comunitario. Tutto ciò, naturalmente, in modo tale da garantire la qualità e l'unicità del brevetto comunitario. Le procedure necessarie per tale partecipazione dovranno essere stabilite nel quadro della convenzione di Monaco.*

Emendamento 7  
Articolo 1 ter (nuovo)

**Articolo 1 ter**

***Nel quadro della procedura per la domanda di brevetto comunitario, gli uffici nazionali dei brevetti assistono il richiedente in conformità delle disposizioni del regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 59.***

***In particolare essi ricevono le domande di brevetto, le trasmettono all'Ufficio europeo dei brevetti e forniscono servizi di consulenza e ricerca. Inoltre, forniscono servizi d'informazione per quanto riguarda gli aspetti giuridici del brevetto comunitario. La concessione di un brevetto comunitario avviene in ogni caso ad opera dell'Ufficio europeo dei brevetti.***

*Motivazione*

*Gran parte degli uffici nazionali dei brevetti dispongono delle capacità in termini di personale e di infrastrutture necessarie ad eseguire tali compiti. Tali capacità dovrebbero essere utilizzate per semplificare, per quanto possibile, la procedura volta all'ottenimento di un brevetto comunitario. Attualmente, la durata media della procedura per la domanda di un brevetto presso l'Ufficio europeo dei brevetti è di 7 anni. Qualora tutti i compiti relativi al brevetto comunitario venissero assegnati a quest'ultimo organismo, tale durata potrebbe ulteriormente aumentare.*

Emendamento 8  
Articolo 9, lettera b)

b) agli atti compiuti in via sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata;

b) agli atti compiuti in via sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata, ***ivi compresi i test e gli esperimenti aventi per fine l'ottenimento di un'autorizzazione;***

*Motivazione*

*In questo modo deve essere facilitata l'autorizzazione, per esempio, di medicinali. In Europa*

*non esiste ancora una disposizione giuridica a tal fine, con il risultato che molte migliaia di posti di lavoro sono delocalizzati al di fuori dell'Europa. Ciò riguarda in particolare la produzione di medicinali analoghi a quelli protetti dal brevetto, una volta che lo stesso sia scaduto.*

Emendamento 9  
Articolo 25, paragrafo 1

1. Conformemente a quanto disposto dal regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 60 per mantenere in vigore i brevetti comunitari devono essere versate all'Ufficio tasse annuali. Tali tasse sono dovute per gli anni successivi a quello in cui l'avvenuta concessione del brevetto comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei brevetti comunitari di cui all'articolo 57.

1. Conformemente a quanto disposto dal regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 60, per mantenere in vigore i brevetti comunitari devono essere versate all'Ufficio tasse annuali. ***Una parte di esse è destinata al finanziamento dei compiti che incombono agli Stati membri in materia di informazioni sui brevetti, proporzionalmente all'importanza del rispettivo ufficio nazionale dei brevetti.*** Tali tasse sono dovute per gli anni successivi a quello in cui l'avvenuta concessione del brevetto comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei brevetti comunitari di cui all'articolo 57.

*Motivazione*

*Gli uffici nazionali dei brevetti dovranno prestare servizi di assistenza per conto dell'OEB. Ciò comporterà per loro delle spese che in una certa misura dovranno essere rimborsate. Trattandosi tuttavia di diritto comunitario, in linea di massima agli Stati membri non spettano percentuali sulle tasse. È pertanto necessario chiarire nel testo del regolamento che le attribuzioni di fondi agli uffici nazionali dei brevetti devono essere operate soltanto in misura proporzionale ai loro limitati compiti. In tal modo si eviterà una rinazionalizzazione della gestione del brevetto comunitario e si garantirà l'accentramento quale principio fondamentale del regime europeo dei brevetti.*

Emendamento 10  
Articolo 30, paragrafo 3, paragrafi 3 bis, 3 ter e 3 quater (nuovi) e paragrafo 4

3. Le azioni e domande di cui al paragrafo 1 rientrano nell'esclusiva competenza del Tribunale comunitario della proprietà immateriale. Esse sono promosse o

3. Le azioni e domande di cui al paragrafo 1 rientrano nell'esclusiva competenza

presentate in primo grado dinanzi alla sezione di primo grado di tale tribunale.

*a) in prima istanza, dei tribunali del brevetto comunitario (TBC) degli Stati membri e*

*b) in seconda istanza, della Camera europea della proprietà immateriale (CEPI) istituita a norma degli articoli 225 A e 229 A del trattato CE (di Nizza).*

*3 bis. Gli Stati membri designano quali TBC tribunali nazionali dotati di esperienza in materia di contenzioso sui brevetti.*

*3 ter. Il numero dei TBC di ciascuno Stato membro non può essere superiore a due.*

*3 quater. Gli Stati membri possono stabilire di comune accordo che un TBC di uno di essi è competente per ciascuno di essi.*

4. Fatto salvo quanto disposto dal trattato e dal presente regolamento, le condizioni e le modalità relative alle azioni ed alle domande di cui al paragrafo 1) nonché le disposizioni applicabili alle decisioni emesse sono stabilite *nello statuto o regolamento di procedura del Tribunale comunitario della proprietà immateriale.*

4. Fatto salvo quanto disposto dal trattato e dal presente regolamento, le condizioni e le modalità relative alle azioni ed alle domande di cui al paragrafo 1) nonché le disposizioni applicabili alle decisioni emesse *dai TBC e dalla CEPI* sono stabilite *nel regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 59.*

#### Motivazione

-

#### Emendamento 11 Articolo 39

1. Le decisioni *del Tribunale comunitario della proprietà immateriale* pronunciate *in primo grado* nell'ambito dei procedimenti promossi con le azioni e domande di cui alla presente sezione sono impugnabili con ricorso dinanzi alla *sezione d'appello*.

2. Il ricorso va presentato dinanzi alla *sezione d'appello* entro due mesi dalla notifica della decisione, a norma dello

1. Le decisioni *dei TBC degli Stati membri* pronunciate nell'ambito dei procedimenti promossi con le azioni e domande di cui alla presente sezione sono impugnabili con ricorso dinanzi alla *CEPI*.

2. Il ricorso va presentato dinanzi alla *CEPI* entro due mesi dalla notifica della decisione,

statuto del Tribunale comunitario della proprietà immateriale.

3. La **sezione d'appello** è competente per decidere sia in fatto che in diritto, e sia per annullare che per riformare la decisione impugnata.

4. Il ricorso può essere presentato da una qualsiasi parte del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale comunitario della proprietà immateriale, se ed in quanto la decisione di quest'ultimo non ne abbia accolto le pretese.

5. Il ricorso produce effetti sospensivi. **La sezione di primo grado** può tuttavia dichiarare esecutiva la propria decisione, corredandola all'occorrenza delle opportune garanzie.

a norma dello statuto del Tribunale comunitario della proprietà immateriale.

3. La **CEPI** è competente per decidere sia in fatto che in diritto, e sia per annullare che per riformare la decisione impugnata.

4. Il ricorso può essere presentato da una qualsiasi parte del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale comunitario della proprietà immateriale, se ed in quanto la decisione di quest'ultimo non ne abbia accolto le pretese.

5. Il ricorso produce effetti sospensivi. **Il TBC** può tuttavia dichiarare esecutiva la propria decisione, corredandola all'occorrenza delle opportune garanzie.

**5 bis. La CEPI può autorizzare il ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado per importanti questioni di diritto.**

*Motivazione*

-

Emendamento 12  
Articolo 40

1. Quando l'esiga l'interesse dalla Comunità, la Commissione può promuovere dinanzi al ***Tribunale comunitario della proprietà immateriale*** un'azione di nullità del brevetto comunitario.

2. Nelle circostanze di cui al paragrafo 1 la Commissione può parimenti intervenire in ogni procedimento pendente dinanzi ***al Tribunale comunitario della proprietà immateriale***.

1. Quando l'esiga l'interesse dalla Comunità, la Commissione può promuovere dinanzi al ***TBC competente per lo Stato membro nel quale ha sede il titolare*** un'azione di nullità del brevetto comunitario.

2. Nelle circostanze di cui al paragrafo 1 la Commissione può parimenti intervenire in ogni procedimento pendente dinanzi ***a un TBC o alla CEPI***.

*Motivazione*

-

Emendamento 13  
Articolo 41

Nelle azioni di cui agli articoli da 33 a 36 ***il Tribunale comunitario della proprietà immateriale è competente a pronunciarsi sui fatti commessi e sulle attività svolte su una parte o sulla*** totalità del territorio, della zona e dello spazio in cui si applica il presente regolamento.

***1. Nelle azioni di cui agli articoli da 33 a 36 promosse dinanzi al TBC dello Stato membro in cui ha sede il convenuto, il TBC è competente a pronunciarsi sulle azioni e le domande di cui all'articolo 30, paragrafo 1. Per quanto concerne le azioni di contraffazione e di accertamento negativo della contraffazione, tale TBC è competente per la*** totalità del territorio, della zona e dello spazio in cui si applica il presente regolamento.

***1 bis. La prima frase del paragrafo 1 si applica a tutti i TBC degli Stati membri nei quali il brevetto è stato violato, oppure, nel caso di un'azione di accertamento negativo della contraffazione, nei quali si suppone che il brevetto sia stato violato. Per quanto concerne le azioni di contraffazione e di accertamento negativo della contraffazione, tale TBC è competente soltanto per quello Stato membro.***

*Motivazione*

*Applicazione delle norme della convenzione di Bruxelles.*

Emendamento 14  
Articolo 42

Il **Tribunale della proprietà immateriale** può prendere ogni provvedimento provvisorio o conservativo necessario a norma del proprio statuto.

Il **TBC** può prendere ogni provvedimento provvisorio o conservativo necessario a norma del proprio statuto.

*Motivazione*

-

Emendamento 15  
Articolo 44, paragrafo 1

1. Il **Tribunale comunitario della proprietà immateriale** può ordinare il versamento di una somma di danaro a risarcimento del danno sotteso alle azioni di cui agli articoli da 31 a 36.

1. Il **TBC** può ordinare il versamento di una somma di danaro a risarcimento del danno sotteso alle azioni di cui agli articoli da 31 a 36.

*Motivazione*

-

Emendamento 16  
Articolo 46

Gli organi giurisdizionali degli Stati membri sono competenti a conoscere delle azioni relative al brevetto comunitario che non rientrino nell'ambito della competenza esclusiva della Corte di giustizia in forza del trattato né del **Tribunale comunitario della proprietà immateriale** in forza delle disposizioni della sezione 1 del capo IV.

Gli organi giurisdizionali degli Stati membri sono competenti a conoscere delle azioni relative al brevetto comunitario che non rientrino nell'ambito della competenza esclusiva della Corte di giustizia in forza del trattato né del **TBC** in forza delle disposizioni della sezione 1 del capo IV.

Motivazione

-

Emendamento 17

Articolo 51

1. Il giudice nazionale investito di un'azione o di una domanda di cui all'articolo 30 dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

2. Il giudice nazionale investito di un'azione diversa da quelle di cui all'articolo 30 del presente regolamento deve considerare valido tale brevetto, a meno che la sua nullità non sia stata dichiarata dal **Tribunale comunitario della proprietà immateriale** con sentenza passata in giudicato.

3. Il giudice nazionale investito di un'azione diversa da quelle di cui all'articolo 30 del presente regolamento sospende il procedimento quando consideri presupposto indispensabile, per il provvedimento che intende emettere, una decisione riguardante un'azione od una domanda ai sensi dell'articolo 30. La sospensione deve essere disposta d'ufficio, previa audizione delle parti, quando un'azione od una domanda ai sensi dell'articolo 30 sia stata proposta dinanzi al **Tribunale comunitario della proprietà immateriale**, oppure a richiesta di una delle parti e previa audizione delle altre quando il **tribunale comunitario** non sia stato ancora adito. In quest'ultimo caso il giudice nazionale invita le parti a proporre l'azione o la domanda entro un termine da esso stabilito. Qualora l'azione o la domanda non siano state proposte, il procedimento viene proseguito.

1. Il giudice nazionale, **diverso dal TBC**, investito di un'azione o di una domanda di cui all'articolo 30 dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

2. Il giudice nazionale investito di un'azione diversa da quelle di cui all'articolo 30 del presente regolamento *e relativa a un brevetto comunitario* deve considerare valido tale brevetto, a meno che la sua nullità non sia stata dichiarata dal **TBC o dalla CEPI** con sentenza passata in giudicato.

3. Il giudice nazionale investito di un'azione diversa da quelle di cui all'articolo 30 del presente regolamento *e relativa a un brevetto comunitario* sospende il procedimento quando consideri presupposto indispensabile, per il provvedimento che intende emettere, una decisione riguardante un'azione od una domanda ai sensi dell'articolo 30. La sospensione deve essere disposta d'ufficio, previa audizione delle parti, quando un'azione od una domanda ai sensi dell'articolo 30 sia stata proposta dinanzi al **TBC**, oppure a richiesta di una delle parti e previa audizione delle altre quando il **TBC** non sia stato ancora adito. In quest'ultimo caso il giudice nazionale invita le parti a proporre l'azione o la domanda entro un termine da esso stabilito. Qualora l'azione o la domanda non siano state proposte, il procedimento viene proseguito.

Motivazione

-



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

### Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario (COM(2000) 412 – C5-0461/2000 – 2000/0177(CNS))

#### (Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 412<sup>1</sup>),
  - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 308 del trattato CE (C5-0461/2000),
  - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0059/2002),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
  2. chiede al Consiglio e alla Commissione di assicurare che alla prossima conferenza diplomatica diretta alla revisione della convenzione sul brevetto europeo si stabilisca per il brevetto comunitario il regime linguistico previsto dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario;
  3. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
  4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  5. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  6. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>1</sup> GU C 337 del 28.11.2000, pag. 278.

11 ottobre 2001

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ESTERO, LA RICERCA E L'ENERGIA**

destinato alla commissione giuridica e per il mercato interno

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario  
(COM(2000) 412 – C5-0461/2000 – 2000/0177(CNS))

Relatrice per parere: Astrid Thors

### **PROCEDURA**

Nella riunione del 12 ottobre 2000 la commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia ha nominato relatrice per parere Astrid Thors.

Nelle riunioni del 18 settembre 2001 e 10 ottobre 2001 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato gli emendamenti in appresso con 43 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Carlos Westendorp y Cabeza (presidente), Nuala Ahern (vicepresidente), Renato Brunetta (vicepresidente), Peter Michael Mombaur (vicepresidente), Astrid Thors (relatrice per parere), María del Pilar Ayuso González (in sostituzione di Concepció Ferrer), Ward Beysen (in sostituzione di Colette Flesch), Guido Bodrato, Massimo Carraro, Gérard Caudron, Giles Bryan Chichester, Nicholas Clegg, Dorette Corbey (in sostituzione di Glyn Ford), Willy C.E.H. De Clercq, Harlem Désir, Francesco Fiori (in sostituzione di Umberto Scapagnini), Christos Folias, Norbert Glante, Cristina Gutiérrez Cortines (in sostituzione di Alejo Vidal-Quadras Roca), Michel Hansenne, Hans Karlsson, Wolfgang Kreissl-Dörfler (in sostituzione di François Zimeray), Werner Langen, Peter Liese (in sostituzione di Konrad K. Schwaiger), Rolf Linkohr, Caroline Lucas, Eryl Margaret McNally, Erika Mann, Angelika Niebler, Giuseppe Nisticò (in sostituzione di Roger Helmer), Reino Paasilinna, Elly Plooij-van Gorsel, John Purvis, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Bernhard Rapkay (in sostituzione di Mechtild Rothe), Daniela Raschhofer, Christian Foldberg Rovsing, Paul Rübig, Ulla Margrethe Sandbæk (in sostituzione di Yves Butel, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Esko Olavi Seppänen, Helle Thorning-Schmidt (in sostituzione di Elena Valenciano Martínez-Orozco), Claude Turmes (in sostituzione di Nelly Maes), Jaime Valdivielso de Cué, W.G. van Velzen, Dominique Vlasto, Anders Wijkman e Olga Zrihen Zaari.

## **BREVE GIUSTIFICAZIONE**

### **I. Principali caratteristiche del funzionamento del sistema proposto di un brevetto comunitario**

Con la presente proposta di regolamento s'intende creare un nuovo titolo unitario di proprietà industriale, il brevetto comunitario. Il suo scopo è di eliminare le distorsioni della concorrenza derivanti dalla territorialità dei titoli nazionali di protezione. I costi più contenuti potrebbero favorire considerevolmente il brevetto comunitario.

Il sistema comunitario dei brevetti coesisterà con i sistemi di brevetti nazionali ed europei. L'inventore potrà scegliere la tutela brevettuale che giudicherà più conveniente.

In vista del collegamento tra il regolamento sul brevetto comunitario e l'Organizzazione europea dei brevetti ("Convenzione di Monaco"), quest'ultima dovrà essere modificata nel contesto di una futura conferenza diplomatica che dovrà avere luogo entro il 1° luglio 2002. Secondo tale proposta, anche la Comunità europea dovrà aderire alla Convenzione di Monaco.

Una volta che il brevetto sarà stato concesso dall'Ufficio di Monaco, diventerà un brevetto comunitario ai sensi del regolamento; pertanto le norme del regolamento fanno principalmente riferimento al brevetto comunitario a partire dalla sua concessione.

La proposta della Commissione prevede l'istituzione di un Tribunale comunitario della proprietà intellettuale centralizzata in questioni inerenti ai brevetti, con particolare riferimento alla validità e alla contraffazione del brevetto comunitario.

### **II. Aspetti principali connessi al brevetto comunitario proposto:**

#### **1. Costo accessibile del brevetto comunitario**

##### **Costi di traduzione**

Attualmente, un brevetto europeo medio costa circa EUR 30.000. Le traduzioni richieste dagli Stati contraenti rappresentano circa il 39% del costo totale. Questo fatto costituisce chiaramente uno svantaggio concorrenziale per il sistema innovativo dell'UE nei confronti dei paesi terzi come il Giappone o gli USA. Secondo la Commissione, il costo dell'attuale brevetto europeo è da 3 a 5 volte superiore a quello dei brevetti giapponesi e americani.

##### **Tasse e altri costi procedurali**

La Commissione non è stata finora in grado di comunicare l'importo esatto delle tasse relative alla concessione e al rinnovo di un brevetto comunitario. Tuttavia, sembra chiaro che le tasse dovrebbero essere nettamente inferiori all'importo complessivo delle tasse annuali richieste dai 15 Stati membri dell'UE.

E' previsto che le tasse annuali per il rinnovo dei brevetti già concessi e il loro importo siano fissati da un regolamento della Commissione relativo alle tasse che verrà adottato con la procedura di comitatologia.

Nella proposta di regolamento è previsto che le tasse annuali rinnovabili per il brevetto comunitario siano versate all'Ufficio europeo dei brevetti di Monaco (Art. 25 della proposta). Non viene tuttavia specificata l'utilizzazione finale di questi fondi. Secondo la Commissione, sarebbe possibile creare un sistema nell'ambito della Convenzione che consenta alla CE e agli Stati membri di decidere sull'utilizzazione finale di questi fondi. Naturalmente la devoluzione delle tasse raccolte è altresì una questione di vitale importanza per gli uffici nazionali dei brevetti.

## **2. Regime linguistico**

Uno dei principali scopi del presente regolamento è di creare un brevetto comunitario a costo accessibile. Va pertanto evitata una traduzione completa di tutti i documenti in tutte le lingue ufficiali delle Comunità europee. Ciononostante, la vostra relatrice per parere ritiene che debba essere garantito un dato livello minimo di certezza del diritto per le società e gli inventori dell'Unione europea.

Una traduzione delle rivendicazioni in tutte le altre lingue ufficiali delle Comunità europee potrebbe garantire questo livello minimo di certezza del diritto assicurando a tutti gli operatori nella Comunità la possibilità di essere informati sui principali elementi di un brevetto comunitario. Un emendamento in tal senso presentato dalla relatrice per parere non è stato accolto in commissione.

I costi aggiuntivi derivanti da questa soluzione potrebbero essere ridotti diminuendo le tasse annuali per il rinnovo che il titolare del brevetto è tenuto a pagare. Secondo la Commissione, le tasse per il rinnovo di un brevetto medio europeo sono attualmente da tre a cinque volte superiori a quelle dei brevetti giapponesi e americani.

## **3. Il ruolo degli uffici nazionali dei brevetti nell'ambito del sistema proposto**

In base alla proposta della Commissione, l'Ufficio europeo dei brevetti di Monaco sarà l'autorità responsabile dell'esame delle domande di brevetti e della concessione del brevetto comunitario. Tuttavia, gli uffici nazionali dei brevetti devono svolgere un ruolo importante nell'assistere gli inventori, le società e in particolare le PMI fornendo loro le necessarie informazioni concernenti il brevetto comunitario e in particolare le condizioni che disciplinano le domande per ottenerlo. Possono altresì collaborare alle ricerche sui brevetti esistenti nella CE. Poiché questo servizio deve essere offerto in modo da essere più vicino possibile all'utente finale (società, PMI, inventori), è particolarmente importante che nel futuro sistema gli uffici nazionali dei brevetti dispongano delle necessarie risorse umane e finanziarie.

Nella sua risoluzione sul Libro verde della Commissione sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa, approvata il 19 novembre 1998<sup>1</sup>, il Parlamento europeo

---

<sup>1</sup> COM(1997) 314 – A4-0384/1998.

chiedeva che i proventi delle tasse versate dagli utenti andassero a beneficio sia dell'Ufficio europeo che degli uffici nazionali dei brevetti e che a tali uffici nazionali fosse erogata una percentuale delle tasse di mantenimento del brevetto comunitario.

## EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia invita la commissione giuridica e per il mercato interno, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione <sup>1</sup>

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 2

(2) La convenzione di Monaco sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973 (denominata nel seguito “la convenzione di Monaco”) ha istituito l'Ufficio europeo dei brevetti (denominato nel seguito “l'Ufficio”), cui compete il rilascio dei brevetti europei. È opportuno mettere a profitto l'esperienza maturata da tale Ufficio nella concessione ed amministrazione del brevetto comunitario.

(2) La convenzione di Monaco sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973 (denominata nel seguito “la convenzione di Monaco”) ha istituito l'Ufficio europeo dei brevetti (denominato nel seguito “l'Ufficio”), cui compete il rilascio dei brevetti europei. È opportuno mettere a profitto l'esperienza maturata da tale Ufficio nella concessione ed amministrazione del brevetto comunitario.

***Gli uffici nazionali dei brevetti devono poter svolgere una parte dei lavori procedurali relativi al brevetto comunitario per conto dell'Organizzazione europea dei brevetti (OEB), in particolare sotto forma di inchieste sulle innovazioni, a condizione che rispettino i criteri di qualità stabiliti in precedenza. La responsabilità per il rilascio del brevetto comunitario spetta unicamente all'OEB.***

### Motivazione

*Dei contatti stretti con gli uffici nazionali dei brevetti sono indispensabili per assicurare, soprattutto alle piccole e medie imprese, l'accesso alle informazioni sui brevetti. Per tale motivi i vantaggi comuni di una forte organizzazione europea dei brevetti devono essere combinati con i punti di forza degli uffici nazionali dei brevetti: vicinanza geografica, conoscenze locali, lingua locale, intermediazione nella collaborazione tra settore privato e*

<sup>1</sup> GU C 337 del 28.11.2000, pag. 278.

*pubblico, ecc.*

*L'emendamento si prefigge di garantire che l'Organizzazione europea dei brevetti contribuisca quanto più possibile a migliorare le infrastrutture dell'innovazione in Europa e a stimolare la crescita e l'occupazione, concordemente con gli obiettivi di Lisbona.*

*L'emendamento si prefigge altresì di scongiurare l'impatto negativo sulle infrastrutture dell'innovazione esistenti in tutta una serie di paesi europei che si avrebbe con un accentramento totale delle procedure presso l'Organizzazione europea dei brevetti. Prevedendo la possibilità che l'Ufficio possa delegare agli uffici nazionali dei brevetti la ricerca e le indagini, si assicurerebbe a questi ultimi di conservare le loro competenze e le loro conoscenze in materia di sostegno all'innovazione.*

Emendamento 2  
Articolo 11, paragrafi 2 e 4

<b><i>2. Tale congruo compenso è dovuto unicamente se il richiedente ha trasmesso all'utilizzatore dell'invenzione, o depositato presso l'Ufficio una traduzione resa accessibile al pubblico da quest'ultimo delle rivendicazioni nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui l'utilizzatore ha il proprio domicilio o la propria sede ovvero, nel caso degli Stati con più lingue ufficiali, nella lingua che l'utilizzatore ha accettato o indicato, sempreché l'utilizzazione contestata contravvenga alla domanda in base al testo originale della domanda stessa nonché a quello della traduzione. Se tuttavia chi utilizza l'invenzione è in grado di comprendere il testo della domanda di brevetto comunitario nella lingua in cui questa è stata pubblicata, il congruo compenso è dovuto anche in assenza di traduzione.</i></b>	<b><i>Soppresso</i></b>
--	-------------------------

<b><i>4. La lingua ufficiale di cui al paragrafo 2 è una lingua ufficiale della Comunità.</i></b>	<b><i>Soppresso</i></b>
---	-------------------------

*Motivazione*

*Uno dei principali scopi del presente regolamento è quello di creare un brevetto comunitario a costo accessibile. Pertanto, va evitata una traduzione completa di tutti i documenti relativi al brevetto in tutte le lingue ufficiali delle Comunità europee. Ciononostante, deve essere garantito un dato livello minimo di certezza del diritto per le società e gli inventori dell'Unione europea. Deve essere chiaro che una volta concesso il brevetto comunitario esiste*

*anche un'effettiva tutela giuridica che comprende la possibilità di adire le vie legali per ottenere il risarcimento in caso di contraffazione.*

*Una traduzione delle rivendicazioni in tutte le altre lingue ufficiali delle Comunità europee garantisce questo livello minimo di certezza del diritto assicurando che tutti gli operatori della Comunità europea abbiano la possibilità di essere informati sui principali elementi di un brevetto comunitario. I costi aggiuntivi derivanti da questa soluzione potrebbero essere ridotti diminuendo le tasse annuali per il rinnovo che il titolare del brevetto è tenuto a pagare. Secondo la Commissione, le tasse per il rinnovo di un brevetto medio europeo sono attualmente da tre a cinque volte superiori a quelle dei brevetti giapponesi e americani.*

Emendamento 3  
Articolo 25, paragrafo 1

1. Conformemente a quanto disposto dal regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 60 per mantenere in vigore i brevetti comunitari devono essere versate all'Ufficio tasse annuali. Tali tasse sono dovute per gli anni successivi a quello in cui l'avvenuta concessione del brevetto comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei brevetti comunitari di cui all'articolo 57.

1. Conformemente a quanto disposto dal regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 60, per mantenere in vigore i brevetti comunitari devono essere versate all'Ufficio tasse annuali. ***Una parte di esse è destinata al finanziamento dei compiti che incombono agli Stati membri in materia di informazioni sui brevetti, proporzionalmente all'importanza del rispettivo ufficio nazionale dei brevetti.*** Tali tasse sono dovute per gli anni successivi a quello in cui l'avvenuta concessione del brevetto comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei brevetti comunitari di cui all'articolo 57.

*Motivazione*

*Gli uffici nazionali dei brevetti dovranno prestare servizi di assistenza per conto dell'OEB. Ciò comporterà per loro delle spese che in una certa misura dovranno essere rimborsate. Trattandosi tuttavia di diritto comunitario, in linea di massima agli Stati membri non spettano percentuali sulle tasse. È pertanto necessario chiarire nel testo del regolamento che le attribuzioni di fondi agli uffici nazionali dei brevetti devono essere operate soltanto in misura proporzionale ai loro limitati compiti. In tal modo si eviterà una rinazionalizzazione della gestione del brevetto comunitario e si garantirà l'accentramento quale principio fondamentale del regime europeo dei brevetti.*

Emendamento 4  
Articolo 58

Il titolare del brevetto ha la facoltà di

Il titolare del brevetto ha la facoltà di

produrre e depositare presso l'Ufficio la traduzione **del** brevetto stesso in talune o in tutte le lingue ufficiali degli Stati membri che siano altresì lingue ufficiali della Comunità od in tutte queste lingue. L'Ufficio pone queste traduzioni a disposizione del pubblico.

produrre e depositare presso l'Ufficio la traduzione **di tutti i documenti riguardanti il** brevetto stesso **diversi da quelli già depositati** in talune o in tutte le lingue ufficiali degli Stati membri che siano altresì lingue ufficiali della Comunità od in tutte queste lingue. L'Ufficio pone queste traduzioni a disposizione del pubblico.

#### *Motivazione*

*Dato che la relatrice per parere propone che le rivendicazioni siano tradotte in tutte le lingue ufficiali della Comunità europea, dovrebbe essere chiarito che il titolare del brevetto ha facoltà di produrre e depositare qualsiasi traduzione facoltativa di tutti gli altri documenti riguardanti il brevetto, qualora egli lo ritenga necessario. Tuttavia non esiste una necessità giuridica di presentare ulteriori traduzioni facoltative, poiché le rivendicazioni debbono essere tradotte in tutte le lingue ufficiali delle Comunità europee, fornendo a ogni società o inventore dell'Unione europea sufficienti informazioni per determinare se si è in presenza di una contraffazione di brevetto.*