

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2241-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: FOSCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 9 febbraio 1993 (v. stampato Senato n. 738)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(COLOMBO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTELLI)

CON IL MINISTRO DEL TESORO
(BARUCCI)

E CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(GUARINO)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 10 febbraio 1993*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul brevetto comunitario, della Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune e relativo regolamento di esecuzione, con quattro protocolli, annessi, dichiarazioni, atto finale, fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989

Presentata alla Presidenza l'8 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2241 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 738), che viene allegata.

ALLEGATO

L'aumento dell'industrializzazione e dell'attività di ricerca ha sempre più attribuito importanza al diritto dei brevetti per invenzioni industriali.

Poiché, a seguito di tale evoluzione, il sistema dei brevetti nazionali, basato sulla concessione di diritti di esclusiva limitati al territorio di un singolo Stato si dimostrava sempre più inadeguato, sono sorte, nell'ultimo trentennio, delle iniziative internazionali tendenti, in particolare, sia a facilitare all'inventore l'accesso alla protezione in una pluralità di Paesi mediante la centralizzazione delle procedure di deposito e di esame, sia a risparmiare agli uffici nazionali la ripetuta esecuzione di un lavoro d'esame molto spesso identico, sia, infine, ad unificare, per quanto possibile, il diritto dei brevetti a livello internazionale e comunitario.

Tali obiettivi, sia pure in misura diversa, sono stati raggiunti dalle seguenti Convenzioni internazionali:

- 1) Convenzione sull'unificazione di alcuni principi della legislazione sui brevetti d'invenzione, firmata a Strasburgo il 27 novembre 1963;
- 2) Trattato di cooperazione in materia di brevetti (Patent Cooperation Treaty-PCT), firmato a Washington il 19 giugno 1970;
- 3) Convenzione sul rilascio di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo), firmata a Monaco il 5 ottobre 1973;
- 4) Convenzione sul brevetto europeo per il Mercato comune (Convenzione sul brevetto comunitario), firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.

Con legge 26 maggio 1978, n. 260, è stata autorizzata la ratifica dei suddetti atti internazionali, ratifica poi avvenuta solamente per i primi tre. Al contrario la Convenzione sul brevetto europeo per il Mercato comune (Convenzione sul brevetto comunitario) del 1975, la cui entrata in vigore dipendeva dalla ratifica di tutti i nove Stati firmatari, è rimasta sempre inoperante in quanto le procedure di ratifica da parte di due Stati trovarono difficoltà insormontabili. In Danimarca, in quanto la legge di ratifica non raccolse in Parlamento la richiesta maggioranza qualificata di 5/6 mentre in Irlanda non fu neanche dato inizio alla procedura parlamentare nel timore che certe norme della Convenzione potessero essere considerate in contrasto con la propria Costituzione.

Comunque il decennio dal 1975 al 1985 non rimase inutilizzato in quanto il « Comitato interinale sul brevetto comunitario », istituito al momento della firma della Convenzione, effettuò importanti lavori sul diritto della contraffazione e sulle procedure che consentono un regime efficace per la protezione giudiziaria dei diritti conferiti dai brevetti comunitari. Questi lavori portarono alla predisposizione di un « Protocollo sulle controversie » il quale prevede, tra l'altro, la creazione di una « Corte d'appello comune ». Nel dicembre 1985 fu convocata una seconda Conferenza diplomatica con la partecipazione, oltre alla Commissione della CEE, dei dieci Stati membri che all'epoca costituivano la Comunità nonché della Spagna e del Portogallo che sarebbero divenuti membri a decorrere dal 1° gennaio 1986.

Questa seconda Conferenza, mentre ebbe successo per l'adozione del suddetto « Protocollo sulle controversie », non riuscì a risolvere il problema dell'entrata in vigore della Convenzione, in quanto, oltre il permanere delle difficoltà della Danimarca e Irlanda, se ne aggiunsero altre da parte dei nuovi Stati (Grecia, Spagna e Portogallo) per quanto riguardava l'accettazione di impegni derivanti da precedenti soluzioni. Peraltro furono rimesse in discussione due questioni tecniche, già regolate nella Convenzione del 1975, e cioè il regime finanziario e quello delle traduzioni dei fascicoli dei brevetti comunitari.

Al termine della seconda Conferenza fu presentato il testo di un « Accordo in materia di brevetti comunitari » che riprendeva in allegato il testo della Convenzione, modificato e completato da quattro protocolli relativi, in particolare, alle controversie ed alla Corte d'appello comune.

Tuttavia l'atto finale della Conferenza rinviava ad una terza Conferenza diplomatica la soluzione del problema dell'entrata in vigore dell'Accordo nonché di quella dei suddetti due problemi tecnici rimasti irrisolti.

La ricerca delle soluzioni a questi tre problemi si svolse dal 1986 al 1989. Mentre per i problemi tecnici concernenti il regime finanziario e quello linguistico delle traduzioni le soluzioni si erano già delineate nell'ambito del Comitato interinale, per il problema politico dell'entrata in vigore dell'Accordo esistevano ostacoli che apparivano insormontabili. Fu nell'ottobre 1989 che il Consiglio « Mercato interno » della CEE trovò l'accordo degli Stati su un protocollo per un'eventuale modifica delle condizioni di entrata in vigore dell'Accordo qualora non fosse stata raggiunta la prescritta totalità delle ratifiche.

In conseguenza di ciò fu convocata a Lussemburgo, nel dicembre 1989, la terza Conferenza diplomatica che ha finalmente portato alla firma da parte di tutti i dodici Stati membri dell'Accordo, corredato dai suoi allegati, nonché del suddetto Protocollo per consentire comunque la sua entrata in vigore.

Scopi dell'Accordo sul brevetto comunitario.

La Convenzione sul brevetto europeo, in vigore dal 1977, alla quale parteciparono 13 Stati europei fra cui l'Italia, è limitata quasi esclusivamente ad una procedura per la concessione di un brevetto

che, dopo il rilascio, costituisce un insieme di titoli di protezione nazionale sottoposti alle legislazioni degli Stati per i quali è stato concesso.

Questo frazionamento del brevetto europeo in vari diritti nazionali non determina quindi quella situazione unitaria, giuridica ed economica, in materia di diritto di protezione, indispensabile in un Mercato comune.

Scopo fondamentale dell'Accordo è pertanto quello di rendere omogenea, negli Stati della CEE, la protezione delle invenzioni brevettate mediante l'istituzione di un ordinamento comune che regola gli effetti dei brevetti europei concessi per questi Stati. Ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione allegata all'Accordo, i brevetti europei concessi per gli Stati CEE sono denominati « brevetti comunitari », hanno carattere unitario e, inoltre, sono autonomi rispetto alle legislazioni nazionali in quanto sottoposti solamente alle disposizioni di questo Accordo ed a quelle della « Convenzione sul brevetto europeo » che si applicano obbligatoriamente a tutti i brevetti europei.

Struttura dell'Accordo.

L'Accordo sul brevetto comunitario è uno strumento internazionale che presenta una struttura alquanto complessa, motivata essenzialmente dalla sua origine tormentata precedentemente descritta, costituita da un trattato-quadro rappresentato dall'Accordo propriamente detto e dalla serie dei seguenti strumenti allegati che ne costituiscono parte integrante:

la Convenzione sul brevetto europeo per il Mercato comune (Convenzione sul brevetto comunitario) che riprende il testo della Convenzione del 1975 con gli adattamenti risultanti dalle Conferenze del 1985 e del 1989;

il Regolamento di esecuzione della Convenzione del 1975 ugualmente con gli adattamenti apportati nel 1985 e 1989;

il Protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e di validità dei brevetti comunitari (Protocollo sulle controversie) che corrisponde al testo adottato dalla Conferenza del 1985;

il Protocollo sui privilegi ed immunità della Corte d'appello comune;

il Protocollo sullo Statuto della Corte d'appello comune.

Inoltre è opportuno ricordare che la Conferenza del 1989 ha adottato anche un secondo strumento, indipendente dall'Accordo, rappresentato dal Protocollo già citato nella premessa e relativo ad una eventuale modifica delle condizioni per l'entrata in vigore dell'Accordo suddetto.

La stessa Conferenza del 1989 ha adottato infine una « Dichiarazione comune » dei rappresentanti dei Governi degli Stati CEE che contiene, in quattro allegati, una serie di dichiarazioni, decisioni e risoluzioni in parte nuove ed in parte ereditate dalle precedenti Conferenze diplomatiche.

Nelle pagine successive vengono illustrate, nelle grandi linee, le disposizioni contenute nei predetti atti, frutto di una lunga e complessa elaborazione, i quali vengono ora sottoposti all'approvazione parlamentare al fine della ratifica ed esecuzione.

A) *Accordo sul brevetto comunitario.*

L'Accordo propriamente detto contiene solamente un preambolo e 17 articoli contenenti disposizioni fondamentali, in particolare quelle che stabiliscono i rapporti con l'ordine giuridico comunitario.

Nel « Preambolo » è indicato l'obiettivo dell'Accordo che istituisce un regime comunitario dei brevetti che contribuisce alla realizzazione della finalità del Trattato istitutivo della CEE e diretto ad eliminare ostacoli alla libera circolazione delle merci e distorsioni nella concorrenza che possono risultare dalla limitazione territoriale propria dei diritti nazionali di protezione. Sono evidenziati nel « Preambolo » anche i rapporti con altri Accordi di cooperazione internazionale in materia di brevetti già in vigore ed in particolare con la Convenzione sul brevetto europeo in quanto l'Accordo costituisce un « accordo particolare » quale previsto dall'articolo 142 di detta Convenzione.

Nell'articolo 1 è stabilito che la Convenzione del 1975, nel testo modificato da questo Accordo ed integrato da tre protocolli, costituisce parte integrante dell'Accordo medesimo il quale, dal momento della sua entrata in vigore, sostituisce la suddetta Convenzione nella versione firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.

Con l'articolo 2, concernente il rapporto dell'Accordo con l'ordinamento giuridico comunitario, si stabilisce la preminenza del diritto comunitario il cui controllo è affidato alla Corte di giustizia della CEE. Detto controllo si riferisce sia a quanto riguarda il ricorso alla medesima Corte obbligatorio e a titolo pregiudiziale, da parte della Corte d'appello comune, in caso di rischio di interpretazione discordante dell'Accordo con il Trattato CEE, sia a quanto attiene ai ricorsi alla stessa Corte che gli Stati membri o la Commissione hanno la facoltà di esercitare contro una decisione della suddetta Corte d'appello comune qualora la ritengano contraria ai principi stabiliti in questo articolo.

Peraltro questa disposizione è completata dall'articolo 3 che assegna alla Corte di giustizia la competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel Capitolo I della Parte VI della Convenzione nonché delle disposizioni del « Protocollo sulle controversie » relative alle regole sulla competenza giurisdizionale applicabili alle azioni riguardanti brevetti comunitari proposte davanti ai tribunali nazionali.

L'articolo 4 stabilisce che, per esercitare le competenze che le sono attribuite dai precedenti articoli 2 e 3, la Corte di giustizia applica le disposizioni del protocollo sul suo statuto nonché il suo regolamento di procedura.

Dopo l'articolo 5 che stabilisce le competenze della Corte d'appello comune, le disposizioni successive rientrano fra le consuete norme generali del diritto dei Trattati. Tra esse si segnala quella dell'articolo 7 che prevede l'adesione all'Accordo degli Stati che diventano membri della CEE e quella dell'articolo 8 che prevede la possibilità dell'eventuale partecipazione all'Accordo medesimo di Stati terzi che siano parte della Convenzione sul brevetto europeo e che costituiscano con la CEE un'azione doganale o una zona di libero scambio.

Da notare, infine, che l'articolo 10 stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore tre mesi dopo l'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte di quello dei dodici Stati firmatari che procederà per ultimo a questa formalità.

B) *Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune (convenzione sul brevetto comunitario).*

La Convenzione si compone di 85 articoli distribuiti in nove « parti » di cui alcune suddivise in « capitoli ».

PARTE PRIMA

Nel *capitolo I* (disposizioni generali) l'articolo 1 definisce il contenuto della Convenzione come un diritto brevettuale comune agli Stati CEE applicabile a tutti i brevetti europei rilasciati, ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo, per i predetti Stati nonché alle relative domande.

Comunque, si deve precisare fin da ora, che il principio del suddetto diritto brevettuale comune conosce due eccezioni, rispettivamente all'articolo 30, paragrafo 6, ed all'articolo 81 al commento dei quali si fa rinvio.

L'articolo 2 stabilisce che il brevetto europeo rilasciato per la totalità degli Stati membri della CEE viene denominato « brevetto comunitario » con carattere unitario ed autonomo. Il principio del carattere unitario, secondo il quale gli effetti prodotti dal brevetto comunitario devono essere uniformi in tutto il territorio della comunità, soffre di alcune eccezioni nel caso dell'esistenza di brevetti nazionali anteriori (articoli 36, 78 e 79) o di diritti nazionali basati su una precedente utilizzazione o possesso personale (articolo 37) nonché della concessione di licenze obbligatorie (articolo 45). In questi casi il brevetto comunitario può comportare dei « buchi » nella estensione territoriale della protezione che esso conferisce.

L'articolo 3 fissa il principio della designazione congiunta degli Stati CEE: essa è presunta anche nel caso in cui essi non siano tutti esplicitamente designati nelle domande di brevetto.

Con l'articolo 4 è prevista, per l'applicazione delle procedure prescritte dalla Convenzione, l'istituzione presso l'Ufficio europeo dei brevetti degli organi speciali indicati nel capitolo II nonché la partecipazione della Corte d'appello comune istituita dal protocollo sulle controversie.

L'articolo 5, infine, fissa il principio che gli Stati potranno continuare a rilasciare brevetti nazionali per i quali, comunque, la Convenzione contiene delle disposizioni (articoli 76 e 77) tendenti al conseguimento degli obiettivi comunitari.

Il *capitolo II* tratta dei suddetti organi speciali e dell'uso delle loro lingue ufficiali. Questi organi sono costituiti da una divisione di amministrazione dei brevetti, competente per tutti gli atti amministrativi concernenti i brevetti comunitari e da una o più divisioni di annullamento competenti ad esaminare le domande di limitazione e di annullamento dei brevetti comunitari.

Il *capitolo III* prevede la costituzione di un « Comitato ristretto » del Consiglio di amministrazione dell'organizzazione europea dei brevetti. Gli Stati contraenti sono rappresentati dagli stessi membri al Consiglio d'amministrazione ed al comitato ristretto. Questo comitato, oltre al compito di vigilare sui predetti organi speciali, ha le altre competenze indicate agli articoli 16 e 21.

Il *capitolo IV* contiene le disposizioni finanziarie.

Nella sua versione del 1975 la convenzione aveva adottato, come chiave di ripartizione fra gli Stati degli oneri e dei proventi finanziari, quella risultante dall'articolo 40 della convenzione del brevetto europeo basata sul numero delle domande di brevetto depositate, in un determinato anno, da cittadini di ciascuno Stato.

Successivamente non è risultato possibile conservare la predetta chiave di ripartizione sia a causa della sua anzianità, sia in conseguenza della notevole riduzione di entrate finanziarie che essa avrebbe comportato, nel caso che una larga percentuale di brevetti europei fosse rimpiazzata da brevetti comunitari, per certi Stati che avevano adottato un elevato livello di tasse annuali per il mantenimento in vigore dei brevetti nazionali ed europei.

Le trattative per la determinazione di un nuovo criterio di ripartizione sono state molto lunghe e difficoltose e si sono concluse soltanto nel corso della Conferenza diplomatica del 1989 con l'adozione della chiave che figura all'articolo 20 e che si applica sia alla ripartizione dei proventi sia a quella delle eventuali contribuzioni finanziarie a carico degli Stati per il funzionamento degli organi speciali e della Corte d'appello comune.

Questo nuovo criterio di ripartizione è stato elaborato partendo dalla combinazione di tre chiavi teoricamente possibili e cioè:

– la vecchia chiave del suddetto articolo 40 della convenzione sul brevetto europeo;

– una chiave basata sul numero di designazioni di ciascun Stato nelle domande di brevetto europeo;

— una chiave stabilita in funzione di quest'ultimo criterio e del livello delle tasse nazionali per il mantenimento in vigore dei brevetti.

Peraltro gli Stati si sono resi conto, al momento dell'adozione della nuova chiave, che l'esperienza avrebbe potuto rendere necessari ulteriori suoi adattamenti. Per questo motivo ai paragrafi 4 e 5 dello stesso articolo 20 è stata prevista una procedura per la modifica della chiave senza dover ricorrere al complesso meccanismo della revisione dell'accordo.

Infine, considerati gli stretti legami dell'accordo con l'ordine giuridico comunitario, l'ultimo paragrafo dello stesso articolo 20 dispone che, dopo cinque anni di funzionamento dell'Accordo, si darà inizio ai lavori per esaminare se il regime finanziario sopra descritto potrà essere sostituito da un finanziamento comunitario.

Per quanto si riferisce al finanziamento dell'accordo si rinvia all'apposito commento contenuto nella parte finale di questa relazione.

PARTE SECONDA

Il diritto materiale fissato dalla convenzione sul brevetto europeo (che consiste essenzialmente nei criteri di brevettabilità) viene qui completato da norme che determinano i diritti che il brevetto comunitario attribuisce al titolare.

Il *capitolo I* determina il diritto al brevetto comunitario. L'articolo 23 regola la rivendicazione del diritto al brevetto comunitario. Poiché in base all'articolo 60 della convenzione sul brevetto europeo, il diritto al brevetto compete all'inventore o al suo avente causa, nel caso in cui il brevetto comunitario venga rilasciato a persona non abilitata, l'articolo 23 stabilisce che la persona abilitata possa rivendicare il trasferimento del brevetto comunitario. Inoltre nel caso di un'invenzione fatta da più persone, lo stesso articolo stabilisce che alla persona parzialmente abilitata è accordata la contitolarità del brevetto comunitario. I predetti diritti devono essere fatti valere in giudizio nel termine perentorio di due anni dalla data di pubblicazione della notizia della concessione del brevetto, salvo il caso di malafede del titolare.

L'articolo 24 determina gli effetti del cambiamento di proprietà, particolarmente nei confronti del precedente titolare o di un suo eventuale licenziatario.

Il *capitolo II* determina gli effetti del brevetto comunitario e della relativa domanda di brevetto europeo.

Il brevetto conferisce un diritto di utilizzazione esclusiva dell'invenzione consentendo al titolare di vietare ad altri di servirsi dell'oggetto del brevetto senza il suo consenso. Gli articoli 25 e 26 che contengono un elenco esauriente delle azioni vietate ai terzi (divieto di fabbricazione dell'oggetto brevettato, di utilizzazione di un proce-

dimento brevettato, ecc.), tendono ad assicurare al brevetto comunitario effetti protettivi per quanto possibile non inferiori a quelli attribuiti, negli Stati contraenti, dai brevetti nazionali.

D'altro lato l'articolo 27 sottrae al predetto divieto una serie di azioni specificamente definite che rispondono, d'altra parte, ad eccezioni ormai generalmente accolte.

Particolare rilievo assume l'articolo 28 mediante il quale la convenzione ha sostanzialmente codificato la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee stabilendo che i diritti derivati dal brevetto comunitario devono intendersi esauriti quando il prodotto tutelato sia stato messo in commercio in uno degli Stati della CEE dal titolare del brevetto o con il suo esplicito consenso; ciò in quanto si presume che il titolare abbia già ottenuto il compenso che gli deriva dall'attuazione dell'invenzione nel mercato comune.

Al principio dell'esaurimento del diritto sono previste eccezioni come nel caso in cui esistano ragioni tali da giustificarlo in base alle regole del diritto comunitario (articolo 28), ovvero nel caso di immisione in commercio sulla base di una licenza obbligatoria (articolo 45, ultima frase del paragrafo 1), nonché nel caso in cui un licenziatario oltrepassi un limite impostogli dalla licenza (articolo 42, paragrafo 2).

Analoga disposizione è stata prevista nella convenzione (articolo 76) per quanto riguarda l'esaurimento dei diritti conferiti dai brevetti nazionali.

I successivi articoli da 29 a 31 rivestono particolare interesse in quanto trattano del regime delle traduzioni delle descrizioni e delle « rivendicazioni » delle invenzioni sottoposte a brevettazione.

Si è trattato, in effetti, di questioni lungamente dibattute in quanto, mentre da un lato risultava opportuno limitare al massimo il costo del brevetto comunitario al fine di renderlo competitivo con altre forme di tutela (brevetti nazionali e brevetti europei), dall'altro lato vi erano esigenze di informazione del pubblico che premevano affinché il brevetto comunitario fosse disponibile in tutte le lingue degli Stati comunitari.

Poiché la convenzione sul brevetto europeo prevede la pubblicazione dell'intera descrizione dell'invenzione in una delle tre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti (inglese, francese e tedesco) nonché delle rivendicazioni anche nelle altre due lingue, nella convenzione sul brevetto comunitario del 1975, quale compromesso fra le suddette due esigenze, fu stabilito che le pubblicazioni già previste per i brevetti europei fossero integrate, per i brevetti comunitari, con la pubblicazione delle sole rivendicazioni anche nelle altre lingue della Comunità.

Questa soluzione è stata sostanzialmente ripresa nell'attuale testo della convenzione (articolo 29) per quanto riguarda le rivendicazioni.

Si deve considerare, tuttavia, che dal contesto delle sole rivendicazioni non è sempre possibile avere un'idea sufficientemente chiara della natura dell'invenzione e dell'entità della protezione conferita dal brevetto e ciò avrebbe potuto costringere gli operatori economici, in particolare le medie e piccole industrie, a ricorrere all'opera dei traduttori con i relativi costi.

Nella convenzione del 1975 il problema fu risolto con l'introduzione di una « riserva » che consenta agli Stati la facoltà di subordinare il riconoscimento della tutela brevettuale sul proprio territorio alla condizione che il titolare depositasse una traduzione della descrizione dell'invenzione nella loro lingua ufficiale.

Negli anni successivi, però, si manifestò una più marcata sensibilità per gli aspetti linguistici, in parte anche dovuta alla partecipazione alla CEE dei nuovi Stati. Il problema, pertanto, è stato lungamente discusso prima e durante la conferenza del 1989 con il risultato che nell'attuale versione della convenzione, in luogo della facoltà di riserva sopra citata, è stata introdotta una norma (articolo 30) che stabilisce l'obbligo per il richiedente, oltre a quello delle traduzioni delle rivendicazioni di cui all'articolo 29, di presentare, dopo la concessione del brevetto, la traduzione dell'intero fascicolo del brevetto nelle otto lingue comunitarie diverse da quella usata nella procedura d'esame. Disposizioni analoghe sono applicabili al brevetto comunitario modificato a seguito di una procedura d'opposizione al brevetto concesso.

Le traduzioni devono essere presentate all'Ufficio europeo dei brevetti che, non solo le mette a disposizione del pubblico, ma è tenuto anche, in considerazione dell'interesse manifestato per questa documentazione tecnica, di trasmetterne copia agli Stati contraenti nella loro lingua.

La mancata presentazione, entro il termine prescritto, delle traduzioni del fascicolo, comporta la nullità del brevetto comunitario (articolo 30, paragrafo 6). Tuttavia, come già accennato nel commento all'articolo 1 in merito alle eccezioni di carattere unitario del brevetto comunitario, la convenzione ha previsto, allo scopo di attenuare le conseguenze della nullità, suddetta, che il titolare può ottenere la trasformazione del brevetto comunitario in un brevetto europeo da valere soltanto negli Stati per i quali le traduzioni siano state regolarmente presentate.

La convenzione ha anche consentito la rettifica di eventuali errori nella redazione delle traduzioni per quanto riguarda sia le rivendicazioni (articolo 29, paragrafi 6 e 7), sia l'intero fascicolo del brevetto (articolo 30, paragrafo 7). La normativa ha anche lo scopo di salvaguardare le eventuali utilizzazioni da parte di terzi in buona fede in uno Stato che abbia ricevuto una traduzione inesatta con il consentire al terzo, anche successivamente alla presentazione della traduzione rettificata, di proseguire l'utilizzazione dell'invenzione a titolo gratuito.

L'articolo 31, infine, ha lo scopo di incitare gli interessati alla presentazione di traduzioni di buona qualità attribuendo a quelle predisposte da traduttori accreditati in virtù delle legislazioni nazionali una presunzione di conformità all'originale.

Appare opportuno concludere l'argomento sul regime delle traduzioni con una valutazione, in rapporto al costo per il brevetto europeo, sull'effettivo accrescimento del costo di questa brevettazione imputabile alle traduzioni dell'intero fascicolo in tutte le lingue della Comunità e che ha sollevato alcune critiche da parte degli operatori del settore. Al riguardo occorre considerare il fatto che l'articolo 65

della Convenzione sul brevetto europeo stabilisce già che gli Stati contraenti hanno facoltà di ottenere dal titolare una traduzione nella propria lingua del fascicolo del brevetto europeo a pena di nullità nel proprio territorio.

Considerato che attualmente tutti gli Stati, ad eccezione della Germania e del Lussemburgo, si sono avvalsi della facoltà suddetta, si può ritenere che, a parità di estensione territoriale richiesta per il brevetto europeo, il suo costo per le traduzioni è pressoché uguale a quello per un brevetto comunitario.

La differenza però consiste nel fatto che, mentre quest'ultimo si estende obbligatoriamente a tutti i Paesi della CEE, per il brevetto europeo il richiedente rimane libero di limitare le designazioni ad alcuni Stati con la conseguente economia nel numero di traduzioni da predisporre. Tuttavia questo inconveniente dovrebbe ritenersi pressoché compensato dai vantaggi derivanti dalla gestione centralizzata del brevetto comunitario, dal suo sistema che regola la composizione delle controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti nonché l'interesse crescente di ottenere una protezione dell'invenzione su tutto il territorio comunitario particolarmente in vista dell'integrazione del mercato interno.

L'articolo 32 stabilisce che il titolare del brevetto possa richiedere un compenso ragionevole a qualsiasi terzo che, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della domanda e la concessione del brevetto, abbia utilizzato l'invenzione. Tuttavia gli Stati contraenti, nelle cui lingue non siano state pubblicate le « rivendicazioni », possono disporre che il predetto effetto si produca soltanto se il richiedente fornisce una traduzione delle rivendicazioni.

L'articolo 33 stabilisce che la dichiarazione di nullità del brevetto comunitario ha efficacia *ex tunc*, salvi i diritti dei terzi.

L'articolo 34 precisa che gli effetti del brevetto sono determinati esclusivamente da questa convenzione, cioè, in particolare, dagli articoli da 25 a 28. Lo stesso articolo, tuttavia, dispone che le istanze relative alla contraffazione del brevetto comunitario (cessazione degli atti di concorrenza sleale, risarcimento del danno, calcolato dai danni, ecc.) debbono essere esaminati in base al diritto nazionale applicabile in materia di contraffazione di brevetti nazionali in conformità delle disposizioni del protocollo sulle controversie.

L'ultimo articolo di questo capitolo (articolo 35) riguarda l'inversione dell'onere della prova della contraffazione relativa ad un procedimento tutelato da un brevetto comunitario che porta all'ottenimento di un nuovo prodotto. La norma dispone che ogni prodotto identico, fabbricato da persona diversa dal titolare, si presume, salvo prova contraria, ottenuto con il procedimento brevettato.

* * *

I successivi *capitoli III, IV e V* della seconda parte della convenzione sono rimasti immutati rispetto al testo della convenzione del 1975.

Nel capitolo III vengono disciplinati il rapporto tra un brevetto comunitario più recente ed un diritto nazionale preesistente (articolo 36) e gli effetti prodotti sul brevetto comunitario dai diritti basati su

una precedente utilizzazione nazionale o i diritti di possesso personale (articolo 37). In tali ipotesi il brevetto comunitario è assimilato ad un brevetto nazionale.

Il capitolo IV si occupa del brevetto comunitario considerato come oggetto di proprietà. A tal fine l'articolo 38 contiene il principio dell'assimilazione del brevetto comunitario, in tutti i territori nei quali produce i suoi effetti, ad un brevetto nazionale di un determinato Stato contraente (in genere, lo Stato nel quale il richiedente aveva il suo domicilio o la sua sede alla data del deposito della domanda di brevetto). Il diritto nazionale è applicabile ai trasferimenti, alle procedure d'esecuzione e a quelle di fallimento, nonché alle licenze contrattuali concernenti i brevetti comunitari (articoli da 39 a 42).

L'articolo 43 prevede un sistema di « licenza di diritto » secondo il quale il titolare di un brevetto comunitario che si dichiara disposto ad offrire a chiunque, dietro adeguato compenso, licenza per lo sfruttamento del suo brevetto beneficia di una riduzione sull'importo delle tasse annuali dovute per il mantenimento in vigore del brevetto medesimo. Una norma analoga è stata introdotta nel 1939 nella legge italiana sui brevetti d'invenzione (articolo 50 regio decreto del 29 giugno 1939, n. 1127).

Infine l'articolo 44 dichiara che gli articoli da 38 a 42 sono applicabili anche alle domande di brevetto europeo nelle quali sono designati gli Stati contraenti.

Il capitolo V regola la concessione di licenze obbligatorie sul brevetto comunitario.

Per i brevetti nazionali, le leggi brevettuali di quasi tutti gli Stati contraenti già prevedono, quando ricorrono determinate condizioni, la concessione di licenze obbligatorie. Analogamente, in attesa della regolamentazione comunitaria dell'istituto della licenza obbligatoria (impegno risultante da una apposita « risoluzione » annessa all'accordo) le competenti autorità di ciascuno Stato, conformemente alla propria legislazione nazionale (articolo 45), potranno concedere, con determinate limitazioni e garanzie, licenze obbligatorie sul brevetto comunitario, limitate al territorio nazionale.

Tuttavia l'applicazione della legislazione nazionale alla concessione di licenze obbligatorie ai brevetti comunitari viene limitata dall'articolo 46. Infatti, contrariamente alle attuali prescrizioni dei vari regimi giuridici nazionali (in Italia il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849), questo articolo stabilisce che non costituisce criterio per la concessione della licenza obbligatoria su un brevetto comunitario il fatto che nello Stato contraente interessato il prodotto non sia fabbricato nella quantità necessaria al fabbisogno nazionale sempre che nello stesso Stato tale prodotto, fabbricato in un altro Stato della CEE, venga immesso in commercio in quantità ad esso sufficiente. La norma, chiaramente ispirata al principio della libera circolazione delle merci nel Mercato comune, non è tuttavia applicabile al caso di licenze obbligatorie concesse per motivi di pubblico interesse (sanità, difesa, eccetera).

Analoga regolamentazione è stabilita dall'articolo 77 per la concessione di licenze obbligatorie sui brevetti nazionali per mancata o insufficiente attuazione dell'invenzione nell'ambito della CEE.

Sull'applicazione di entrambe le disposizioni (articoli 46 e 77) vi è facoltà di riserva viene illustrata nel successivo articolo 83.

PARTE TERZA

Contiene i principi per il mantenimento in vigore del brevetto comunitario sui quali si fondano le sue possibilità di estinzione, decadenza, limitazione ed annullamento.

Nel *capitolo I* l'articolo 48 stabilisce le norme per il pagamento delle tasse annuali dovute per il mantenimento in vigore del brevetto comunitario. Il titolare deve pagare un'unica tassa annuale all'ufficio europeo dei brevetti in luogo delle tasse annuali che dovrebbero essere altrimenti pagate, per i brevetti europei, separatamente in ogni Stato contraente interessato. L'importo delle tasse e le modalità di pagamento sono fissate da apposito regolamento (articolo 22).

L'articolo 49 stabilisce che un brevetto comunitario può formare oggetto di rinuncia soltanto nella sua totalità. Tuttavia, è consentito al titolare di limitare la portata del brevetto, in genere a causa di una sua possibile nullità parziale (articolo 51).

L'articolo 50, infine, determina il momento dell'estinzione e decadenza del brevetto comunitario (per decorrenza del termine della sua durata; per rinuncia; per decadenza in conseguenza del mancato pagamento delle tasse).

Nel *capitolo II* stabilisce la procedura secondo la quale il titolare può rinunciare ad una parte del brevetto comunitario. In prima istanza è competente la divisione di annullamento dell'Ufficio europeo dei brevetti ed in seconda istanza la Corte d'appello comune.

A norma dell'articolo 51 tale limitazione concerne, su richiesta del titolare, la modifica delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni (contenuto materiale del brevetto) e inoltre anche la limitazione territoriale del brevetto comunitario, per uno o più stati contraenti, nell'ipotesi di diritti nazionali preesistenti ai sensi del precedente articolo 36, paragrafi 1.

In base all'articolo 52 l'Ufficio europeo verifica d'ufficio se al brevetto « limitato » non si oppongono le cause di nullità previste dall'articolo 56.

Nel *capitolo III* sono indicate, in concordanza con la Convenzione sul brevetto europeo, le cause di nullità del brevetto comunitario e la procedura per l'annullamento.

Ai sensi dell'articolo 55 chiunque può depositare la domanda di annullamento senza essere tenuto a dimostrare di avere un interesse processuale alla dichiarazione di nullità. La domanda può essere depositata solo se non è pendente la procedura di opposizione (di cui all'articolo 99 e seguenti della Convenzione sul brevetto europeo) o se

è già scaduto il termine per proporre l'opposizione stessa; ciò in quanto l'opposizione e la domanda di annullamento perseguendo lo stesso scopo, ossia la soppressione, con effetto retroattivo, del brevetto comunitario.

Peraltro, poiché un titolare potrebbe chiedere, anche dopo che il suo brevetto si sia estinto o sia decaduto (con effetto *ex nunc* ai sensi dell'articolo 50) il risarcimento dei danni per una presunta contraffazione precedentemente avvenuta, il paragrafo 3 dello stesso articolo 55 prevede espressamente che la domanda di annullamento può essere presentata anche dopo l'estinzione o la decadenza del brevetto comunitario.

L'articolo 56 elenca le cause che possono determinare l'annullamento del brevetto comunitario: esse corrispondono a quelle previste dagli articoli 138 e 139 della Convenzione sul brevetto europeo. Nel caso di esistenza di diritti nazionali anteriori, la nullità viene pronunciata unicamente per quanto riguarda lo Stato contraente nel quale sussiste detto diritto (paragrafo 3).

I successivi articoli di questo capitolo trattano delle procedure di esame della domanda, delle decisioni della divisione di annullamento, nonché della ripartizione delle spese.

PARTE QUARTA

Questa parte della convenzione stabilisce la procedura di ricorso contro le decisioni delle divisioni di annullamento e delle divisioni di amministrazione dei brevetti.

Il testo della Convenzione del 1975 prevedeva che detta procedura si apriva davanti ad una « Commissione di annullamento » simile alle Commissioni dei ricorsi prevista dalla Convenzione sul brevetto europeo e le cui decisioni erano soggette a ricorso per cassazione davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

A seguito dell'adozione del « protocollo sulla composizione delle controversie » da parte della Conferenza diplomatica del 1985 sono state apportate radicali modifiche a questa parte della Convenzione. Infatti è stata soppressa la suddetta « Commissione di annullamento » e la competenza su detti ricorsi è stata trasferita alla Corte d'appello comune, istituita dal sopraccitato Protocollo, la quale decide in ultima istanza conseguente alla soppressione anche del ricorso per cassazione davanti alla Corte di giustizia.

In conseguenza l'articolo 61 si limita a riconoscere il diritto di ricorso contro le decisioni degli « Organi speciali », di cui all'articolo 6 della Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune nonché l'applicabilità di alcune disposizioni della Convenzione sul brevetto europeo in materia di ricorsi.

PARTE QUINTA

L'articolo 62 richiama le disposizioni generali relative alla procedura ed alla rappresentanza previste nella parte settima, capitoli I e III della Convenzione sul brevetto europeo, applicabili per analogia.

Nei successivi articoli viene prevista la istituzione del registro ufficiale dei brevetti comunitari (articolo 63), la pubblicazione periodica di un « Bollettino dei brevetti comunitari » (articolo 64) e le modalità dell'informazione del pubblico e degli organi ufficiali (articolo 65).

PARTE SESTA

Riguarda la materia delle azioni giudiziarie relative ai brevetti comunitari. In merito è opportuno ricordare che il testo della Convenzione del 1975 prevedeva che queste azioni, per quanto riguardava la nullità di detti brevetti, erano rigorosamente riservate agli organi speciali dell'Ufficio europeo dei brevetti sotto il controllo della Corte di giustizia della CEE, mentre ogni altra azione, particolarmente quella per contraffazione, rientrava nella competenza dei tribunali nazionali.

Questa rigida separazione delle competenze fu modificata radicalmente dalla Conferenza del 1985 le cui decisioni furono poi riprese verificata del 1989. Nel testo attuale la validità del brevetto può essere verificata sia dai suddetti organi speciali nel quadro di un'azione diretta per nullità, sia dai tribunali nazionali per i brevetti comunitari, previsti dal « Protocollo sulle controversie », allorché la dichiarazione di nullità del brevetto è richiesta in via riconvenzionale in occasione di una azione per contraffazione. In entrambi i casi il controllo della seconda ed ultima istanza, per quanto attiene alla validità del brevetto, appartiene alla Corte d'appello comune, istituita anch'essa dal sopraccitato Protocollo, la quale dovrà garantire l'unità di applicazione e di interpretazione del diritto dei brevetti comunitari. In conseguenza è stato soppresso il ruolo diretto della Corte di giustizia previsti in questa materia nella Convenzione del 1975.

Quanto sopra premesso si fa presente che questa sesta parte della Convenzione tratta della competenza e della procedura nelle azioni giudiziarie diverse da quelle disciplinate dal Protocollo sulle controversie.

Nel *capitolo I*, riguardante la competenza internazionale e l'esecuzione delle sentenze, l'articolo 66 dichiara applicabile la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (Convenzione di esecuzione) a tutte le azioni sui brevetti comunitari diverse da quelle disciplinate dal Protocollo sulle controversie.

La competenza internazionale è determinata quindi, secondo la regola generale, dal foro del domicilio del convenuto, ma fori alternativi saranno disponibili in funzione dell'oggetto dell'azione.

Tuttavia l'articolo 67 prevede due ipotesi di competenza esclusiva nelle azioni concernenti licenze obbligatorie sui brevetti comunitari ed in quelle che oppongono il datore di lavoro ed il suo dipendente sul diritto alla titolarità del brevetto.

Poiché era necessario precisare quali sarebbero, all'interno dello Stato designato dalla regola della competenza internazionale, i tribunali competenti per territorio e per materia, l'articolo 68 dispone che

si tratta degli stessi tribunali che avrebbero competenza se si trattasse di azioni relative ad un brevetto nazionale concesso dallo Stato in questione.

L'articolo 69 apporta un adattamento al punto 3 dell'articolo 27 della suddetta Convenzione di esecuzione di Bruxelles allo scopo di mantenere l'unità di regolamentazione in materia di titolarità, del diritto al brevetto nelle due fasi della domanda e del brevetto concesso. Al fine che detta regolamentazione rimanesse allineata su quella stabilita dal « Protocollo sul riconoscimento » allegato alla Convenzione sul brevetto europeo, è stato previsto che, in caso di decisioni incompatibili, è riconosciuta soltanto la decisione della prima autorità giudiziaria adita.

Il capitolo II contiene delle disposizioni di procedura che, sostanzialmente, corrispondono a quelle introdotte nel protocollo sulle controversie.

In analogia a quanto previsto per le azioni per contraffazione di un brevetto, l'articolo 71 stabilisce che anche le altre azioni relative ai brevetti comunitari sono soggette alle regole di procedura applicabili alle medesime azioni relative ad un brevetto nazionale.

L'articolo 72, con lo stabilire il principio che i tribunali nazionali devono considerare come valido il brevetto comunitario, conferma la competenza esclusiva in materia di validità attribuita agli organi speciali dell'ufficio europeo dei brevetti (nelle azioni dirette di nullità) e dei tribunali nazionali dei brevetti comunitari (nelle azioni riconvenzionali di nullità).

L'articolo 73 obbliga il tribunale nazionale a sospendere la procedura quando la decisione dipenda dalla brevettabilità dell'invenzione e la concessione del relativo brevetto non sia ancora avvenuta. Dopo la concessione del brevetto il tribunale nazionale, su richiesta di parte, può sospendere la decisione quando essa dipenda dalla validità del brevetto e che sia pendente una procedura d'opposizione, di limitazione o di nullità.

Infine, qualora in uno stato i fatti di contraffazione siano puniti con disposizioni di natura penale, l'articolo 74 stabilisce che la contraffazione di un brevetto comunitario è trattata come una contraffazione di un brevetto nazionale.

PARTE SETTIMA

Regola le incidenze del sistema dei brevetti comunitari sul diritto nazionale.

L'articolo 5 stabilisce che i singoli stati contraenti potranno continuare a rilasciare brevetti nazionali validi sul proprio territorio.

Con ciò, tuttavia, non si è inteso consentire che ad una stessa invenzione possa essere conferita una protezione cumulata, mediante un brevetto comunitario ed un brevetto nazionale. Nel caso di titoli di protezione concernenti la stessa invenzione dello stesso titolare ed aventi uguale data di deposito o di priorità, l'articolo 75 della presente convenzione stabilisce la prevalenza del brevetto comunitario.

rio e dispone che il brevetto nazionale cessi di produrre i suoi effetti quando il brevetto comunitario non può più essere soggetto a revoca a seguito di una procedura di opposizione.

L'articolo 76 estende ai brevetti nazionali le disposizioni del precedente articolo 28 relative all'esaurimento dei diritti conferiti dai brevetti comunitari.

Analogamente l'articolo 77 prevede l'estensione ai brevetti nazionali delle disposizioni contenute nel precedente articolo 46 relative alla concessione di licenze obbligatorie per mancata o insufficiente attuazione dell'invenzione.

L'articolo 78 disciplina gli effetti sul brevetto comunitario dei diritti nazionali preesistenti derivanti da brevetti che non siano stati pubblicati in virtù della legislazione sulla segretezza delle invenzioni vigenti in un determinato Stato.

L'articolo 79, infine, considerato che certe invenzioni possono, a determinate condizioni, essere protette anche mediante modelli o certificati di utilità in alcuni Stati contraenti, stabilisce che anche questi particolari titoli di protezione producono, nei confronti dei brevetti comunitari, effetti di diritti preesistenti, nel senso che si applica anche ad essi l'interdizione della protezione cumulata ed il principio dell'esaurimento dei diritti nazionali.

PARTE OTTAVA

Contiene alcune disposizioni « transitorie ». Di esse è di grande rilievo quella contenuta nell'articolo 81 che concerne la possibilità di opzione, da parte del richiedente, tra il brevetto comunitario ed il brevetto europeo. La norma rappresenta una deroga temporanea al principio più sopra esaminato, stabilito dall'articolo 3, secondo il quale, per assicurare al brevetto comunitario il carattere unitario, la designazione degli Stati della CEE può essere fatta solo congiuntamente e la designazione di uno o più di detti Stati vale come designazione di tutti.

Al contrario, in base al primo comma dell'articolo 81, il richiedente di un brevetto europeo può chiedere, durante un periodo transitorio, anziché un unico brevetto comunitario valido nell'intero Mercato comune, un brevetto europeo valido solo negli Stati della CEE da lui espressamente designati. a tale scopo il richiedente, entro un determinato termine, dovrà depositare una dichiarazione non revocabile con la quale comunica all'Ufficio europeo che non desidera ottenere un brevetto comunitario ed indica gli Stati contraenti per i quali intende mantenere la designazione.

Conseguenza di detta dichiarazione è che la presente Convenzione non si applica alla domanda di brevetto in questione la quale, se concorrono i necessari requisiti, sfocia nella concessione di un brevetto europeo che, nei singoli Stati della CEE designati, produce gli effetti previsti dalla Convenzione sul brevetto europeo, cioè gli effetti di un brevetto nazionale.

Questa facoltà di opzione, anche se in contrasto con i principi generali della convenzione, si è rivelata come il necessario compromesso che ha consentito di arrivare all'adozione della Convenzione stessa a seguito di lunga e difficile trattativa.

La predetta facoltà era già presente nella Convenzione del 1975 (articolo 86) la quale però esige che l'opzione fosse esercitata fin dal momento del deposito della domanda di brevetto. Invece, nel testo uscito dalla Conferenza del 1989, il periodo per l'opzione è prolungato fino alla conclusione della procedura d'esame dell'invenzione. Infatti è stato ritenuto opportuno, considerato l'accrescimento dei costi da sostenere per le traduzioni del fascicolo del brevetto in tutte le lingue della CEE, ritardare l'opzione al momento in cui il richiedente potrà meglio confrontare il costo dell'ottenimento del brevetto con l'esigenza dell'estensione territoriale da conferire alla protezione.

Altra diversità rispetto al testo del 1975 consiste nel fatto che la cessazione del periodo transitorio durante il quale può essere esercitata l'opzione dipende ora da una decisione del Consiglio delle Comunità presa all'unanimità mentre la versione del 1975 prevedeva una possibilità di decisione a maggioranza qualificata.

In merito è anche opportuno segnalare che esiste un'altra possibilità per esercitare, in qualche modo, l'opzione anche dopo la concessione del brevetto.

Si ricorda infatti che, come riferito nel commento al precedente articolo 30, il paragrafo 6 di questo articolo stabilisce che, se non siano state presentate tutte le traduzioni del fascicolo del brevetto nel termine di tre mesi dopo la sua concessione (regola 6, paragrafo 3), il titolare possa ottenere, in luogo di un brevetto comunitario, un brevetto europeo limitato agli Stati CEE per i quali le traduzioni sono state regolarmente depositate.

Si deve comunque notare che, in parziale compenso della situazione sopra riferita, l'articolo 82 permette al richiedente di un brevetto europeo la cui domanda è stata presentata prima dell'entrata in vigore della Convenzione, di ottenere un brevetto comunitario a condizione che la domanda già contenga la designazione di tutti gli Stati partecipanti all'accordo e che il richiedente manifesti la sua intenzione prima della conclusione delle procedure di concessione del brevetto europeo.

ART. 83. — *Riserva sulle licenze obbligatorie.*

Come già riferito gli articoli 56 e 77 limitano la facoltà degli Stati contraenti di concedere licenze obbligatorie sul proprio territorio per mancata o insufficiente utilizzazione di invenzioni protette rispettivamente da brevetti comunitari e da brevetti nazionali.

Le ragioni che giustificano le disposizioni dei suddetti articoli si basano sulla considerazione che, in un mercato integrato, non potrebbe costituire un criterio determinante per la concessione di una licenza obbligatoria il fatto che un prodotto non venga direttamente fabbricato in un determinato Stato. Secondo la logica della divisione

del lavoro in uno spazio economico unificato sarebbe infatti sufficiente, ad evitare la concessione di licenze obbligatorie, che il prodotto venisse fabbricato nel territorio della CEE e che fosse importato nello Stato interessato in quantità sufficiente a soddisfare le sue esigenze. Ovviamente la normativa si riferisce a prodotti originari di un Paese comunitario; nessuna rilevanza assume l'importazione da Paesi terzi.

Occorre notare, infine, che la limitazione suddetta non è applicabile allorquando le licenze obbligatorie siano concesse per pubblico interesse (sanità, difesa, ecc.).

Tuttavia, considerata l'opportunità di consentire un periodo di adattamento alla nuova normativa, questo articolo 83 conferisce agli Stati una facoltà di riserva per la sua applicazione. La validità della riserva è stata fissata in dieci anni dall'entrata in vigore dell'Accordo ed è eventualmente prorogabile per un massimo di cinque anni. Sul punto occorre far presente che la Corte di giustizia, pronunciandosi nella causa C-235/89, ha dichiarato che la Repubblica italiana, avendo consentito il rilascio di licenze obbligatorie quando un brevetto per invenzione industriale o per nuova varietà vegetale non viene attuato sotto forma di produzione nel territorio nazionale e quando il brevetto viene attuato sotto forma di integrazione da altri Stati membri, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 30 del Trattato CEE.

PARTE NONA

Nella versione del 1975 quest'ultima parte della Convenzione conteneva le consuete norme generali del diritto dei trattati. Poiché tali norme sono state trasferite nel testo dell'Accordo, questa parte è ora formata da un unico articolo (articolo 85) nel quale è stabilito che il regolamento di esecuzione costituisce parte integrante della Convenzione la quale, peraltro, prevale per rapporto alle disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

C) *Protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti comunitari (Protocollo sulle controversie).*

Analogamente a quanto accade per i brevetti nazionali e per i brevetti europei, anche per i brevetti comunitari possono essere intentate azioni civili davanti ad istanze giudiziarie. Con il ricorso a dette azioni possono essere fatti valere i diritti risultanti dalla Convenzione sul brevetto comunitario. Particolare interesse hanno le azioni per contraffazione, destinate a reprimere gli atti lesivi dei diritti conferiti dai brevetti, nonché le azioni intese ad ottenere dichiarazioni di nullità dei brevetti.

Come già esposto nel commento introduttivo alla parte sesta della Convenzione l'azione per nullità, nella versione del 1975, era rigorosamente riservata agli Organi speciali dell'Ufficio europeo dei brevetti. Nel testo attuale della Convenzione, a seguito delle modifi-

che introdotte dalla Conferenza del 1985 e recepite integralmente da quella del 1989, esiste una netta distinzione tra le azioni giudiziarie per contraffazione e per nullità, che sono trattate in questo Protocollo e le altre azioni civili che restano regolate dalla suddetta sesta parte della Convenzione. Peraltro lo stesso Protocollo, pur riservando all'Ufficio europeo la competenza nelle azioni intentate direttamente per ottenere una dichiarazione di nullità, ha previsto che un'azione per nullità possa essere introdotta davanti ad un tribunale nazionale (tribunale dei brevetti comunitari), a titolo riconvenzionale, in occasione di un'azione per contraffazione.

Comunque il controllo delle decisioni prese in questa procedura sia dai tribunali sia dall'Ufficio europeo compete alla Corte d'appello comune istituita da questo stesso Protocollo.

Il Protocollo sulle controversie è formato da sette parti.

PARTE I. — Contiene le disposizioni generali. — L'articolo 1 dispone che ogni Stato contraente designa, sul proprio territorio, un ristretto numero di giurisdizioni di prima e seconda istanza che sono chiamate « tribunali dei brevetti comunitari ». Una lista di questi tribunali, con l'indicazione della loro competenza territoriale, figura per dieci Stati CEE in allegato al Protocollo. La Spagna ed il Portogallo completeranno questa lista, al più tardi, al momento della ratifica.

Si precisa che trattasi di giurisdizioni specializzate nel diritto dei brevetti e non di « tribunali speciali » che sono interdetti dalla Costituzione di quasi tutti gli Stati membri.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di una « Corte d'appello comune » in materia di brevetti comunitari, cioè di una nuova organizzazione internazionale creata dagli Stati partecipanti all'Accordo. In conseguenza si è resa necessaria l'adozione di numerose disposizioni istituzionali in questo stesso Protocollo nonché di un « Protocollo sui privilegi ed immunità » e di un « Protocollo sullo statuto » concernenti la Corte d'appello.

Trattandosi di un organo giurisdizionale al quale sono trasferiti dei poteri sovrani degli Stati, lo stesso articolo precisa che la Corte ha solo le competenze che le sono attribuite da questo Protocollo. Essa, in effetti, deve garantire l'unità di applicazione e d'interpretazione del diritto sui brevetti comunitari.

La determinazione della sede della Corte sarà decisa dai Governi, di comune accordo.

Gli altri articoli di questa prima parte contengono lo stato giuridico, la composizione ed il funzionamento della Corte. In particolare è prevista l'istituzione di un Comitato amministrativo (articolo 9) il quale, oltre che in materia di bilancio (articolo 10) ha competenza per nominare i giudici della Corte dei quali fissa il numero e le retribuzioni (articoli 5, 6 e 11).

PARTE II. — Contiene disposizioni inerenti alla competenza internazionale ed all'esecuzione delle sentenze. — L'articolo 13 enuncia il principio dell'applicazione della « Convenzione di esecuzione » di Bruxelles alle azioni per contraffazione e per nullità, salvo disposizioni contrarie del Protocollo.

Si rammenta che lo stesso principio è stabilito all'articolo 66 della Convenzione per tutte le altre azioni concernenti il brevetto comunitario.

L'articolo 14 determina la competenza internazionale per le azioni relative alla contraffazione. È stato ritenuto necessario prevedere la competenza di un unico foro per l'insieme dei fatti di contraffazione commessi o minacciati di commettere nei differenti Stati contraenti. In particolare questo articolo, con un meccanismo tendente a scoraggiare la pratica detta del *Forum shopping*, ha previsto i criteri che permettono sempre di identificare un solo Stato contraente ai cui tribunali è attribuita la competenza a giudicare i fatti di contraffazione commessi sulla totalità dei territori di questi Stati (articolo 17, paragrafo 1).

Comunque il paragrafo 5 dello stesso articolo 14 offre un'alternativa in quanto permette la scelta di un tribunale dello Stato contraente sul cui territorio sono stati commessi i fatti di contraffazione. Però, in questo caso, la competenza del tribunale è limitata ai fatti commessi nel territorio dello Stato nel quale è situato questo tribunale (articolo 17, paragrafo 2).

PARTE III. — Riguarda i tribunali di prima istanza. — L'articolo 15 stabilisce la loro competenza nelle azioni per contraffazione o per minaccia di contraffazione di un brevetto comunitario, nelle azioni concernenti la protezione provvisoria (prevista dall'articolo 32 della Convenzione) nel periodo fra la pubblicazione della domanda e la concessione del brevetto comunitario, nonché sulle domande riconvenzionali per nullità. Lo stesso articolo dispone anche che il tribunale deve, in linea di principio, considerare il brevetto comunitario come valido ad esclusione del caso in cui la sua nullità è invocata sotto forma di una domanda riconvenzionale.

Sulla competenza territoriale attribuita ai suddetti tribunali dall'articolo 17 è stato già riferito nella parte II.

L'articolo 19 dispone che il tribunale, qualora trattasi di validità del brevetto, possa adottare una delle tre decisioni:

annullamento del brevetto con effetto *ex tunc* se uno dei motivi di nullità si oppongono al suo mantenimento;

rifiuto della domanda riconvenzionale per nullità;

mantenimento del brevetto nella forma modificata decisa in considerazione delle variazioni apportate dal titolare durante la procedura.

Infine l'articolo 20 stabilisce che l'annullamento del brevetto o il suo mantenimento in forma modificata hanno effetto *erga omnes* nella totalità del territorio comunitario con esclusione del caso di diritti nazionali anteriori.

PARTE IV. — Questa parte tratta dei tribunali dei brevetti comunitari di seconda istanza e della Corte d'appello comune. — L'articolo 21 stabilisce che le decisioni dei tribunali dei brevetti comunitari di

prima istanza sono suscettibili di ricorso davanti ai tribunali di seconda istanza nelle condizioni e nei termini previsti dalla legge dello Stato ove sono situati (articolo 33).

È necessario osservare che il Protocollo fa una netta distinzione fra due gruppi di questioni che possono essere sollevate in appello. Nel primo gruppo, di competenza esclusiva della Corte d'appello comune, rientrano le questioni essenziali del processo relative alla contraffazione e cioè gli effetti del brevetto comunitario ivi compresa l'estinzione della sua protezione, nonché quelle relative alla validità del brevetto (articolo 22). Nel secondo gruppo, di competenza dei tribunali di seconda istanza, rientrano tutte le altre questioni sollevate nei ricorsi.

Nei casi in cui il ricorso ha per oggetto delle questioni rientranti nel suddetto primo gruppo, l'articolo 23 obbliga il tribunale di seconda istanza a sospendere la procedura ed a deferire la questione alla Corte d'appello comune.

Circa la natura giuridica del deferimento alla suddetta Corte è opportuno precisare che non si tratta, in effetti, di una questione pregiudiziale che il tribunale sottopone alla Corte. In questi ricorsi si tratta in realtà di una scissione in due parti della procedura nazionale in quanto, per le questioni appartenenti al suddetto primo gruppo (contraffazione e validità del brevetto) la Corte agisce come un'istanza di appello per rapporto alla giurisdizione nazionale di prima istanza la cui sentenza è stata contestata. Ciò è vero nonostante il fatto che il deferimento alla Corte si effettui obbligatoriamente da parte del tribunale di seconda istanza.

Peraltro esistono alcuni motivi che giustificano l'opportunità di passare per il tramite del tribunale suddetto. In particolare si tratta della verifica della ricevibilità del ricorso e della pronunzia di decisioni relative alle sanzioni che devono restare affidate ad un tribunale che ha esperienza del diritto e della procedura nello Stato in questione. Inoltre, anche quando la motivazione del ricorso attribuisce la competenza alla Corte, rimangono ancora da definire le spese processuali e, molto spesso, anche l'ammontare dei danni-interessi; trattasi di decisioni che si è preferito attribuire ai tribunali nazionali per non sovraccaricare la Corte. Si deve considerare infine che il fatto di aver mantenuto il tribunale di seconda istanza nel circuito permette in ogni caso di arrivare ad una sentenza suscettibile, secondo l'ordinamento nazionale, di un eventuale ricorso in Cassazione.

Si deve rilevare, infine, che l'articolo 27 stabilisce che la decisione della Corte è vincolante nelle fasi successive della procedura. Questo vale non solamente nei confronti dei tribunali di seconda istanza ma anche nell'ambito di un eventuale ricorso nazionale per cassazione.

PARTE V. — Tratta della terza istanza e della procedura relativa alla pronunzia delle Corte d'appello comune in via pregiudiziale. L'articolo 29 stabilisce che le disposizioni nazionali in materia di ricorso in Cassazione sono applicabili alle sentenze dei tribunali dei

brevetti comunitari di seconda istanza. Comunque questo ricorso, come già accennato, non può rimettere in discussione le decisioni adottate dalla Corte d'appello comune.

A norma dell'articolo 5 dell'Accordo sul brevetto comunitario la suddetta Corte è incaricata di assicurare l'interpretazione e l'applicazione uniforme dell'Accordo medesimo. Queste funzioni vengono svolte mediante un meccanismo di questioni pregiudiziali che trova la sua regolamentazione all'articolo 30 del presente Protocollo. Questo articolo dispone che ogni tribunale nazionale ha facoltà ovvero è tenuto, qualora trattasi di tribunale le cui decisioni non sono suscettibili di ricorso giurisdizionale, a richiedere alla Corte di deliberare, a titolo pregiudiziale, su una questione di diritto quando esso ritenga che una decisione della Corte sia necessaria per emettere la sua sentenza. La suddetta questione può riguardare, in conformità all'articolo 5 sopracitato, l'interpretazione dell'Accordo come anche la validità e l'interpretazione delle disposizioni prese in esecuzione dell'Accordo medesimo, esclusione fatta delle disposizioni nazionali.

PARTE VI. — Questa parte contiene disposizioni comuni applicabili ai tribunali dei brevetti comunitari di prima e di seconda istanza.

Per quanto riguarda la legge applicabile da questi tribunali l'articolo 32, nel rispetto del principio di autonomia del brevetto comunitario, stabilisce l'applicazione, in primo luogo, delle disposizioni dell'Accordo.

Per le questioni non regolate dall'Accordo lo stesso articolo dispone invece che detti tribunali applichino il loro diritto nazionale, compreso il loro diritto internazionale privato. Questa disposizione è da ricollegare all'articolo 34 della Convenzione che, prevedendo l'applicazione complementare del diritto nazionale in materia di contraffazione, ha adottato una soluzione di ripiego considerate le difficoltà, derivanti dalla grande diversità delle norme nazionali, di arrivare alla definizione di un diritto convenzionale della contraffazione.

Peraltro è stato disposto, con l'articolo 33, che i vari tribunali dei brevetti comunitari devono applicare norme procedurali conformi al loro diritto nazionale, salvo nei casi in cui l'Accordo o questo Protocollo non dispongano diversamente.

L'articolo 35 stabilisce che il tribunale, quando constata l'avvenuta contraffazione o la minaccia di contraffazione di un brevetto comunitario, disponga per l'interdizione degli atti suddetti ed adotti le altre sanzioni previste dal suo ordinamento giuridico, in particolare i danni interessi, la distruzione degli oggetti contraffatti, eccetera.

Paragonabile come importanza alle sanzioni sopracitate appaiono le disposizioni contenute nel successivo articolo 36 concernente le misure provvisorie, ivi compresi i provvedimenti cautelari. Si deve notare come le disposizioni contenute in questo articolo permettono di evitare che, nell'attesa di una sentenza di condanna del contraffattore, si producano gravi danni che potrebbero compromettere la situazione economica del titolare del brevetto. Ad esso è ora garantita la possibilità d'intervenire rapidamente ed efficacemente in qualunque parte del territorio comunitario ove si sia verificato un atto di contraffazione del suo brevetto.

Quando infatti un tribunale dei brevetti comunitari, al quale il precedente articolo 14 attribuisce la competenza di giudicare la contraffazione, ordina le suddette misure provvisorie, esse sono riconosciute ed eseguite in ogni Stato contraente secondo la procedura stabilita dalla Convenzione di Bruxelles.

Al riguardo si deve notare che le altre giurisdizioni nazionali diverse dai tribunali dei brevetti comunitari non hanno la competenza suddetta (competenza centralizzata) e quindi non possono ordinare misure provvisorie da eseguire negli altri Stati.

Infine l'ultimo paragrafo dell'articolo 36 precisa che la Corte d'appello comune non ha competenza nella materia e non può essere adita per ricorrere contro le suddette misure provvisorie.

PARTE VII. — Quest'ultima parte del Procollo contiene norme transitorie delle quali l'ultima riguarda la nomina dei giudici della Corte d'appello comune durante il periodo transitorio.

Occorre premettere che il precedente articolo 5, mentre non fissa il numero dei giudici dal quale sarà composta la Corte, dispone che detto numero non dovrà essere inferiore al numero degli Stati contraenti e ciò per garantire implicitamente che tutti gli Stati siano rappresentati in seno alla Corte.

Poiché questa disposizione avrebbe potuto comportare un numero eccessivo di giudici per rapporto ai bisogni del primo periodo di attività della Corte, l'articolo 39 ha permesso al Comitato amministrativo di derogare a questa regola durante un periodo transitorio. Inoltre i giudici potranno continuare a svolgere le loro funzioni nei rispettivi Stati.

Quanto sopra, peraltro, risulta conforme alle finalità della « Dichiarazione relativa al funzionamento della Corte d'appello comune durante il periodo transitorio » che compare nell'allegato II all'Accordo e nella quale gli Stati membri, preoccupati della situazione del bilancio nel periodo di avviamento del sistema, hanno espresso la loro intenzione che la Corte... « sia insediata in modo progressivo ed i suoi membri siano retribuiti in base al numero delle controversie proposte... ».

D) *Protocollo sui privilegi ed immunità e protocollo sullo statuto.*

La Corte d'appello comune in materia di brevetti comunitari è stata istituita, come riferito nel commento all'articolo 2 del protocollo sulle controversie, come una nuova organizzazione internazionale autonoma.

In effetti, durante i lavori preparatori, erano state prese in considerazione altre due formulazioni. La prima, consistente nell'istituire la Corte come una istanza speciale dell'Ufficio europeo dei Brevetti, fu poi abbandonata in quanto è apparso inopportuno inserire nella struttura di un organismo prevalentemente amministrativo una giurisdizione competente essenzialmente a pronunciarsi in appello su decisioni emesse da tribunali nazionali. La seconda formulazione esaminata, consistente nel suo inserimento nella Corte di giusti-

zia delle Comunità Europee, è stata lasciata cadere in quanto detto inserimento avrebbe probabilmente comportato una procedura di revisione del Trattato CEE.

Pertanto è rimasta solamente la via della creazione della suddetta organizzazione internazionale autonoma ed, in conseguenza, si è resa necessaria, oltre all'adozione di numerose disposizioni istituzionali nello stesso Protocollo sulle controversie, la predisposizione anche di un « Protocollo sui privilegi ed immunità » ed un « Protocollo sullo statuto » relativi alla Corte d'appello comune.

Di questi due protocolli, che fanno entrambi parte integrante dell'Accordo, il primo definisce i privilegi ed immunità dei quali beneficia la Corte, i suoi giudici, il suo personale nonché i partecipanti ai lavori del Comitato amministrativo.

Si deve osservare che questo protocollo, il quale tiene conto peraltro dell'evoluzione che ha caratterizzato questa materia negli ultimi decenni, si ispira largamente al Protocollo del medesimo tipo che è in vigore a favore dell'organizzazione europea dei brevetti.

Il secondo protocollo, concernente lo statuto della Corte d'appello comune, tratta dello statuto dei giudici (articolo da 2 a 6) dell'organizzazione delle Corti (articolo da 7 a 11) nonché delle procedure (articoli da 12 a 34). Le disposizioni suddette si ispirano, in larga misura, ai protocolli relativi allo « statuto della Corte di giustizia » allegati ai tre trattati istitutivi delle Comunità europee.

E) *Protocollo relativo ad un'eventuale modifica delle condizioni per l'entrata in vigore dell'accordo sul brevetto comunitario.*

La Convenzione sul brevetto comunitario del 1975 subordinava la sua entrata in vigore alla ratifica da parte di tutti i nove Stati firmatari che all'epoca costituivano la CEE.

Tuttavia, come riferito nella premessa, questa Convenzione non entrò mai in vigore in quanto due dei nove stati incontrarono difficoltà insormontabili; in Danimarca per raggiungere la richiesta maggioranza parlamentare di 5/6 ed in Irlanda per motivi di ordine costituzionale.

Durante la successiva Conferenza diplomatica del 1985 furono fatti tentativi, peraltro con risultati non soddisfacenti, per convincere i tre nuovi stati membri (Grecia, Spagna e Portogallo) ad accettare la messa in vigore progressiva dell'accordo con un numero più ridotto di Stati membri nella speranza che Danimarca ed Irlanda riuscissero successivamente a superare le difficoltà suddette.

Finalmente, con un compromesso politico intervenuto nell'ottobre 1989 a livello di Consiglio « Mercato interno » della CEE, si è pervenuti ad una soluzione basata sui seguenti elementi:

1) mantenimento del principio dell'entrata in vigore la ratifica da parte dei dodici stati membri (articolo 10 dell'accordo).

2) adozione di questo Protocollo per l'entrata in vigore dell'Accordo con un numero di ratifiche inferiori a dodici, se alla data del 31 dicembre 1991 l'accordo non fosse ancora entrato in vigore.

Essendosi verificata tale circostanza il Presidente del Consiglio delle Comunità europee ha convocato una Conferenza degli Stati membri abilitata a modificare all'unanimità le condizioni di entrata in vigore risultanti attualmente dal sopraccitato articolo 10 dell'accordo senza necessità di procedere ad ulteriori approvazioni parlamentari.

La Conferenza, svoltasi nei giorni 4 e 5 maggio 1992 si è conclusa con un nulla di fatto, avendo la Spagna ed il Portogallo dichiarato di non prevedere l'entrata in vigore prima del 1° gennaio 1998 per i rispettivi paesi.

F) *Finanziamento dell'accordo.*

Le spese risultanti dall'applicazione dell'Accordo saranno coperte dalle tasse annuali, previste dall'articolo 48 della convenzione, per il mantenimento in vigore dei brevetti comunitari.

Peraltro, ai sensi dell'articolo 39 della convenzione di Monaco sul brevetto europeo, una percentuale dell'importo di queste tasse, non superiore al 75 per cento (attualmente corrispondente al 50 per cento), è destinata a finanziare il bilancio dell'Ufficio europeo dei brevetti. La quota residua rimane disponibile per la copertura delle spese per il funzionamento degli organi speciali (articolo 146 della sopraccitata Convenzione di Monaco) e della Corte d'appello comune (articolo 10 del protocollo sulle controversie).

L'articolo 20 della convenzione sul brevetto comunitario disciplina gli obblighi ed i diritti finanziari di ciascuno Stato contraente facendo ricorso al criterio di ripartizione risultante dal suo terzo paragrafo e che è stato già illustrato nel commento al capitolo IV della convenzione medesima.

Per quanto si riferisce, in particolare, ai proventi derivanti dalle tasse il secondo paragrafo del medesimo articolo 20 stabilisce che, detratte le quote citate in precedenza, la somma residua sarà ripartita fra gli Stati secondo il criterio di ripartizione suddetto.

Allorché il sistema brevettuale comunitario avrà raggiunto la piena attività i proventi delle tasse saranno sufficienti non solo per la copertura delle spese, ma anche a garantire una consistente quota residua da ripartire fra gli Stati partecipanti.

Durante il periodo di avviamento è invece da prevedere una contribuzione finanziaria a carico degli stessi Stati. Gli oneri finanziari sono illustrati in separata nota tecnica.

Si segnala in particolare:

per quanto riguarda l'eventuale partecipazione di consulenti ed esperti di cui all'articolo 12.2 della Convenzione, alle spese relative si provvede con i normali stanziamenti di bilancio;

nelle spese non sono calcolate quelle relative alla Corte d'appello comune, sia perché nel breve periodo non sono ipotizzabili azioni giudiziarie che ne coinvolgano la competenza, sia perché nella seconda dichiarazione (allegato II) allegata all'Accordo i Governi degli Stati membri hanno espresso la loro intenzione di adoperarsi affin-

ché, nel periodo iniziale, la Corte d'appello comune sia insediata in modo progressivo, i suoi membri siano retribuiti in base al numero delle controversie proposte ed il personale sia assunto a mano a mano che sarà necessario.

NOTE CONCLUSIVE

Gli scopi dell'accordo sono stati già illustrati all'inizio della relazione. Risulta qui opportuno ritornare sull'argomento per sottolineare la differenza fra la Convenzione di Monaco sul brevetto europeo e quella di Lussemburgo sul brevetto comunitario che fa parte integrante dell'accordo, in particolare per quanto si riferisce ai loro effetti sugli obiettivi comunitari.

Considerato il fatto che, in effetti, il brevetto comunitario non è altro che un brevetto europeo concesso congiuntamente per gli Stati membri della CEE, le due convenzioni furono predisposte quasi contemporaneamente in modo che potessero entrare in vigore nello stesso momento: ciò che poi non si è verificato per le vicende menzionate in precedenza.

La convenzione sul brevetto europeo, di natura prevalentemente procedurale ed alla quale partecipano anche Stati non membri della CEE, si basa sulla creazione di un diritto che si riferisce essenzialmente ai requisiti di brevettabilità delle invenzioni, alle procedure d'esame ed alla concessione di brevetti. Successivamente a questa concessione, a seguito delle vicende (trasferimenti di proprietà, annullamenti eccetera) che questo brevetto europeo può subire separatamente in ogni Stato, viene quindi a mancare quella unitarietà di protezione dell'invenzione che invece sarebbe indispensabile al Mercato comune.

Il carattere unitario è stato realizzato invece con il brevetto comunitario il quale, come stabilito dall'articolo 2 della relativa convenzione, può essere concesso, trasferito, annullato o decadere soltanto per la totalità del territorio della CEE.

Si può affermare che l'accordo è stato concepito essenzialmente come uno strumento destinato a rispondere alle esigenze della libera circolazione delle merci e dell'uniformità delle condizioni di concorrenza nell'ambito del Mercato interno, cioè di uno spazio economico integrato in via di completamento.

È opportuno far presente che entrambi i brevetti, europeo e comunitario, si pongono accanto al brevetto nazionale che rimane in vigore e che risulta ancora particolarmente adatto alle dimensioni delle imprese attive soltanto in campo nazionale nonché di coloro che, con un minor costo, vogliono saggiare sul mercato del proprio Stato la validità del ritrovato.

La ratifica dell'Accordo comporta peraltro la necessità di emanare le norme occorrenti per l'applicazione dell'Accordo e per modificare la legislazione interna al fine di adeguarla e coordinarla con le disposizioni dell'Accordo medesimo.

A ciò si provvede con gli articoli 3, che modifica ed integra il decreto del Presidente della Repubblica n. 32 dell'8 gennaio 1979, contenente norme per l'applicazione della convenzione sul brevetto europeo, l'articolo 4, che prevede l'istituzione presso determinati tribunali e corti d'appello di sezioni speciali per la trattazione delle controversie in materia di brevetti, l'articolo 5 sulla non imponibilità all'IVA delle operazioni poste in essere dalla Corte d'appello comune e l'articolo 6 contenente la norma di copertura finanziaria.

Per quanto riferito in precedenza risulterebbe opportuno che l'Italia sia in condizioni di procedere, nel più breve tempo possibile, al deposito del proprio strumento di ratifica tenuto conto della prospettiva del completamento del grande mercato interno previsto dall'Atto unico europeo.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sul brevetto comunitario, la Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune, il relativo regolamento di esecuzione, quattro protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo sul brevetto comunitario per l'Accordo stesso e relativi allegati e dall'articolo 4 del Protocollo sull'entrata in vigore.

ART. 3.

1. Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, è sostituito dal seguente: « Norme di applicazione per i brevetti europei e per i brevetti comunitari ».

2. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. (Utilizzazione dell'invenzione prima del rilascio del brevetto comunitario). — 1. I terzi che, nel periodo tra la data di pubblicazione della domanda di brevetto comunitario e la data di pubblicazione del rilascio dello stesso brevetto, abbiano utilizzato in Italia l'invenzione oggetto del brevetto, sono obbligati a corrispondere, a domanda del titolare del brevetto, un compenso ragionevole ai

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto comunitario, qualora l'interessato abbia previamente prodotto la traduzione italiana delle rivendicazioni all'Ufficio centrale brevetti, che ne cura la pubblicazione nel Bollettino di cui all'articolo 97 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Al fine di esercitare i diritti di cui al comma 1, la traduzione italiana delle rivendicazioni può essere trasmessa dall'interessato direttamente all'utilizzatore dell'invenzione in Italia, inviandone però copia, entro quindici giorni successivi, anche all'Ufficio centrale brevetti, che ne cura la pubblicazione nel Bollettino di cui all'articolo 97 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni e integrazioni.

3. I terzi che abbiano, in buona fede, utilizzato o compiuto preparativi seri ed effettivi per utilizzare l'invenzione in Italia in modo da non costituire contraffazione secondo la traduzione italiana delle rivendicazioni contenute in una domanda di brevetto comunitario, siccome pubblicata ai sensi dell'articolo 29 della Convenzione sul brevetto comunitario, sono obbligati, qualora successivamente sia accertata l'erroneità della traduzione italiana delle predette rivendicazioni, a corrispondere al titolare del brevetto comunitario un ragionevole compenso per tale utilizzazione, limitatamente al periodo successivo alla pubblicazione della rettifica della traduzione italiana o alla ricezione di tale traduzione rettificata ».

3. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. (*Trasferimenti di diritti*). — 1. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, ovvero comunitario, se siano stati iscritti nel registro italiano dei brevetti europei o, rispettivamente, nel registro dei brevetti comunitari ».

4. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, è inserito il seguente:

« 14-bis. (Norme applicabili ai brevetti comunitari ed alle relative domande). — 1. Ai brevetti comunitari ed alle relative domande si applicano le disposizioni del presente decreto, salvo quelle di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5 e 10 ».

ART. 4.

1. Presso i tribunali e le corti d'appello indicati nell'allegato al Protocollo sulle controversie sono istituite sezioni specializzate per la trattazione delle controversie riguardanti il brevetto comunitario.

2. Le sezioni di cui al comma 1 sono competenti esclusivamente per le cause indicate nell'articolo 15 del Protocollo sulle controversie. La competenza territoriale è quella specificata nell'allegato al medesimo Protocollo.

3. Alle sezioni di cui al comma 1 devono essere destinati magistrati che possiedono un'esperienza nel diritto dei brevetti.

4. Ai giudici assegnati alle sezioni di cui al comma 1 possono essere devoluti anche altri affari civili, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione delle cause relative al brevetto comunitario.

ART. 5.

1. Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui all'articolo 5 del Protocollo sui privilegi e immunità si applica la non imponibilità all'IVA nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 123 milioni per l'anno 1993 e in lire 70 mi-

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

lioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 7.

Identico.